

MECANISMOS LEGALES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN DE RÉPLICAS

LAURA LORENA PINTO TAVERA

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
MAESTRÍA EN DERECHO
BUCARAMANGA**

2018

MECANISMOS LEGALES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN DE RÉPLICAS

LAURA LORENA PINTO TAVERA

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster

HUGO ARMANDO RODRÍGUEZ SUAREZ

Director

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

MAESTRÍA EN DERECHO

BUCARAMANGA

2018

Agradecimientos

Con la finalización de este trabajo, gracias especiales a Dios, a mis padres, mi Director de Trabajo de Grado el Dr. Hugo Armando Rodríguez Vera por su apoyo y orientación en el proceso llevado a cabo, a Héctor Guillermo Mantilla Rueda gran amigo a quien reconozco su aporte en mi formación como Magíster, a Miguel Ángel Moreno Suarez y Yudy González Barbosa amigos incondicionales, Juan David Pimiento Osorio por alentarme continuamente, y a mis amigos cercanos quienes constituyeron fuente de motivación.

La autora.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	8
ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	10
Problema de investigación.....	10
Pregunta de investigación	12
Objetivos.....	12
Justificación.....	12
Diseño.....	14
Fuentes de información.....	15
Participantes o sujetos.....	15
Técnicas y herramientas.....	15
Marco referencial.....	16
Marco conceptual.....	16
Estado del arte.....	20
Marco teórico.....	25
DESARROLLO TEMÁTICO CAPITULAR.....	28
Capítulo I: La imitación de productos y los derechos de los titulares afectados.....	28
Significación de la marca en el contexto colombiano.....	28
Concepto de marca.....	28
Tipos de marca.....	31
La marca como un activo para las empresas.....	33
Caracterización de la imitación de productos.....	36
Derechos de titulares afectados por la comercialización de réplicas.....	40

Capítulo II: Supuestos fácticos de comercialización de réplicas Triple A en el mercado colombiano.....	42
Escenarios o supuestos fácticos para titulares de marca.....	42
Capítulo III La idoneidad de los mecanismos tendientes a garantizar los derechos de los titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas Triple A.....	44
Mecanismos legales.....	44
Idoneidad respecto a los escenarios planteados.....	69
Del mecanismo idóneo frente a la comercialización de réplicas Triple A.....	79
Cuestionamiento a la forma establecida para garantizar en Colombia los derechos de titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas Triple A.....	81
CONCLUSIONES.....	84
Referencias.....	86

RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: MECANISMOS LEGALES FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN DE RÉPLICAS

AUTOR(ES): Laura Lorena Pinto Tavera

PROGRAMA: Maestría En Derecho

DIRECTOR(A): Hugo Armando Rodríguez Vera

RESUMEN

La comercialización de réplicas o copias ilegales de marcas de lujo, se ha convertido en una economía paralela en detrimento de los derechos de sus titulares, consistiendo en una clara transgresión a la Propiedad Intelectual a través de conductas de infracción marcaria y competencia desleal. El auge del comercio de réplicas ha ocasionado que algunos titulares se sitúen en escenarios o supuestos fácticos abiertamente distintos, por lo que se evidenció la necesidad de sugerir la idoneidad de los mecanismos legales de protección dispuestos en aras de no desaprovechar sus bondades prácticas y de este modo incentivar la inversión nacional y extranjera en el ámbito comercial de marcas de lujo.

PALABRAS CLAVE:

Propiedad Intelectual, Marcas, Titulares, Infracción Marcaria, Réplicas, Competencia Desleal, Mecanismos

V° B° DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO

GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: LEGAL MECHANISMS AGAINST THE COMMERCIALIZATION OF REPLIES

AUTHOR(S): Laura Lorena Pinto Tavera

FACULTY: Maestría En Derecho

DIRECTOR: Hugo Armando Rodríguez Vera

ABSTRACT

The commercialization of replicas or illegal copies of luxury brands, has become a parallel economy to the detriment of the holders rights, consisting of a clear transgression of intellectual property through conduct of trademark infringement and unfair competition. The rise of replication trade has caused some trademark holders being in scenarios or openly distinct factual assumptions, which is why the need to suggest the adequacy of the legal protection mechanisms available in order to avoid wasting their practical benefits and by this way, encourage national and foreign investment in the commercial area of luxury brands.

KEYWORDS:

Intellectual Property, Trademarks, Trademark holders, Infringement, Unfair Competition Trademark Protection

V° B° DIRECTOR OF GRADUATE WORK

Introducción

Con la consolidación de marcas a nivel mundial, el crecimiento del comercio, y la facilidad con que pueden producirse en cantidades masivas bienes de consumo, prácticas como la piratería, las réplicas y el uso indebido de marcas aparecieron en diversos escenarios obteniendo auge y esparcimiento a gran velocidad.

La comercialización de réplicas, se convirtió en un negocio que va desde las pequeñas productoras y comercializadores locales hasta mafias estructuradas con alcances internacionales, consiste en la actualidad no sólo en una economía paralela sino en un riesgo rentable para quienes la desarrollan en menoscabo de los derechos de titulares de marca.

No obstante, en Colombia el panorama para los titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas no es desalentador, existe un conglomerado de mecanismos legales dispuestos en el ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos, resaltando que cada vía jurídica comporta diversas bondades prácticas de diferente naturaleza, por lo que aunado a motivos académicos, jurídicos y económicos, desde un proyecto de investigación se sugiere su idoneidad en relación con algunos escenarios, resultado final que se encuentra plasmado en el documento.

Como antesala del problema de investigación es posible esbozar la situación de un gran empresario titular de marca a quien más que una reparación económica, le interesa, por medio de las herramientas consagradas en el ordenamiento jurídico, proteger el prestigio de su marca y resguardar la exclusividad de su mercado, ámbito abiertamente distinto al empresario que se encuentra sufriendo un grave detrimento patrimonial por actos de comercialización de réplicas de un producto respecto del cual es titular de marca y que en consecuencia requiere ser reparado en razón a un daño económico y frente a lo cual surge la necesidad de sugerir el mecanismo de protección idóneo.

El trabajo investigativo aborda la trasgresión de los derechos de Propiedad Industrial por medio de réplicas Triple A de marcas de lujo, con el objetivo general de identificar el mecanismo de protección idóneo frente a la comercialización de réplicas Triple A.

Atendiendo a lo anterior según la investigación propuesta se tuvieron en cuenta elementos importantes para la ejecución de la misma y como objetivos específicos se satisfacen: la caracterización de la imitación de productos junto con los derechos de los titulares de marca afectados, la descripción de los supuestos fácticos de comercialización de réplicas Triple A en el mercado Colombiano y la sugerencia de los mecanismos idóneos a fin de garantizar los derechos de los titulares de marca ante casos de réplicas.

El alcance de la investigación reviste las particularidades de un trabajo analítico, partiendo de un tipo de investigación exploratorio.

El texto se encuentra dividido en dos segmentos principales, de un lado la construcción metodológica llevada a cabo según el proyecto de investigación precedente, titulada aspectos metodológicos, posteriormente el desarrollo temático capitular y a manera de cierre según dicho orden, las conclusiones arribadas.

Dentro del desarrollo Temático Capitular, se aborda como punto de partida en el primer capítulo la imitación de productos y los derechos de los titulares afectados, paso seguido se describen los supuestos fácticos de comercialización de réplicas Triple A en el mercado colombiano, y en último lugar por medio del capítulo final es desarrollada la idoneidad de los mecanismos tendientes a garantizar los derechos de los titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas Triple A.

Se resalta que todo titular de marca que encuentre infringidos sus derechos puede abordar la investigación planteada a manera de herramienta a fin de emplear de manera idónea y eficaz los mecanismos dispuestos para la protección de sus derechos.

Aspectos metodológicos

La investigación efectuada para la consolidación del texto, parte de la descripción y delimitación metodológica de un problema de investigación que comporta la situación generadora de conflicto, necesidad de análisis o dificultad, contenido en el siguiente título:

Problema de investigación

En Colombia, las imitaciones o copias de diversos productos, son desde hace varios años cada vez más conocidas por la mayoría de personas y su comercialización se ha ido incrementando a gran escala¹; es sencillo encontrar en todo tipo de establecimientos de comercio o mercados callejeros un tipo de copias conocidas como réplicas AAA o Triple A, las prendas, accesorios de vestir y otros productos de lujo son los bienes de los cuáles es más fácil encontrar este tipo de imitaciones, aunque “¿Qué cosa hay en este país que no se pueda falsificar?, se preguntaba el abogado Jaime Tovar luego de asistir, la semana pasada, al allanamiento de una bodega en Bogotá en donde se decomisaron 1.000 cajas de preservativos.” (Semana, 1999, parr. 58).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la producción y comercialización de réplicas puede constituirse un acto de competencia desleal e infracción marcaria.

En relación con el tema de las copias e imitaciones, una entrevista realizada al diseñador inglés Tom Dixon (2014)² desde la pregunta ¿Cuál es tu postura sobre las réplicas en diseño?, permite vislumbrar la problemática que comporta para los titulares de marca el asunto de copias o imitaciones:

¹ Para el año 2008, se reportó el crecimiento del comercio de lo “imitado”, “chiviado”, “no original” o “replicado” fenómeno que para ese entonces pudo haber movido en el país un promedio de \$10.000 millones al año, de acuerdo con los cálculos de la Dijn y los empresarios afectados por el oscuro y lucrativo negocio. Artículo disponible en: <https://www.elespectador.com/impreso/negocios/articuloimpreso-economia-de-chiviado>

² Tom Dixon tiene presencia en el mercado colombiano de bienes de lujo desde el año 2014. Artículo disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13849958>

Al comienzo solía divertirme, luego me sentí halagado y ahora estoy deprimido, porque es un gran problema para nosotros. Hay muchos lugares donde nos es imposible vender, y que las cosas llegan allá como réplicas antes que los originales. (...) Ahora no sé qué podemos hacer para ser más rápidos o inteligentes. Tampoco puedo pensar en hacer algo con la ley, puedes gastar todo tu tiempo y energía. Yo estoy en 60 países y cada uno tiene diferentes leyes, así que no voy a contratar 60 abogados, pasaría todo mi tiempo en eso. (Parr.9).

La respuesta de Tom Dixon dibuja la dificultad para los titulares de marca frente a una práctica como las réplicas con esparcimiento veloz y frente a la cual titulares como el diseñador inglés plantean no saber qué hacer por la vía legal.

Frente a una situación de trasgresión de derechos de propiedad industrial puntualmente en relación con signos distintivos, desde la normativa vigente presentar una demanda o acción por competencia desleal o infracción marcaria o emplear mecanismos legales disponibles no reviste gran dificultad y brindan la expectativa de obtener grandes beneficios al afectado.

No obstante no todas las posibilidades jurídicas que pueden ser empleadas a fin de proteger los derechos menoscabados por actos de competencia desleal o infracción marcaria brindan las mismas garantías o facilidades o se ajustan apropiadamente a los escenarios bajo los cuales puede subsumirse determinado caso.

En este punto resulta preciso considerar la situación de un titular de marca a quien más que una reparación económica, le interesa, por medio de las posibilidades consagradas en el ordenamiento, proteger el prestigio de su signo distintivo y resguardar la exclusividad de su mercado, ámbito abiertamente distinto del empresario que se encuentra sufriendo un grave detrimento patrimonial por actos de comercialización de réplicas de un producto respecto del cual es titular de marca y que en consecuencia requiere ser reparado en este daño económico, asuntos frente a los cuales se encuentran en el ordenamiento jurídico diversas vías legales con

características, finalidades y supuestos fácticos desde donde resulta necesario analizar su idoneidad.

Para la delimitación y delineación del problema de investigación planteado en precedencia la **Pregunta de Investigación** consiste en:

¿Frente a la comercialización de réplicas Triple A, cuál sería el mecanismo idóneo para proteger los derechos de los titulares de marca afectados?

Interrogante frente a la cual se encuentran formulados los siguientes **Objetivos:**

General

Identificar el mecanismo de protección idóneo frente a la comercialización de réplicas Triple A.

Específicos

-Caracterizar la imitación de productos junto con los derechos de los titulares de marca afectados.

-Describir los supuestos fácticos de comercialización de réplicas Triple A en el mercado Colombiano.

-Sugerir los mecanismos idóneos a fin de garantizar los derechos de los titulares de marca ante casos de réplicas Triple A.

La investigación ejecutada y la consolidación de un texto final de conocimiento se justifican según el presupuesto metodológico de atender motivos académicos, jurídicos y económicos descritos de la siguiente forma:

Justificación

Al considerar la marca como un activo importante para las empresas y de manera correlativa para el crecimiento económico, la infracción marcaria, competencia desleal y transgresión de los derechos de los titulares legítimos dota de especial importancia al tema de investigación.

Ante el gran auge de las réplicas de productos comerciales de lujo y las implicaciones para los derechos de los titulares de marca que se ven afectados por su comercialización en el país las actividades relativas a la infracción marcaria se han convertido en una economía paralela que cuenta además con la ventaja de la evasión tributaria y la disminución de costos de producción por las materias primas utilizadas, razón suficiente para ser causa de preocupación del sector financiero. (López, 2012) y correlativamente de la academia.

La doctrina en materia de réplicas Triple A y mecanismos legales de protección cuenta con falencias en su conceptualización y caracterización sólida y completa por lo que el trabajo brinda criterios y respuestas a dichas ausencias que facilitan la expansión de la comercialización de réplicas, la trasgresión de los derechos de titulares de marca e implícitamente denotan el consentimiento del Estado.

Con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, Colombia adquirió una serie de compromisos encaminados a mitigar la comercialización de productos replicados ilegalmente; considerando que la consolidación de herramientas prácticas por medio de las cuales los titulares de marca conozcan las particularidades, ventajas y desventajas de los mecanismos de protección dispuestos en el ordenamiento jurídico constituye una estrategia útil para aminorar problemática de las réplicas, se justifica desde otra arista el trabajo presentado.

El beneficio de los resultados esperados se reflejará en el sector empresarial de inversión extranjera y en la industria nacional titular de marcas. Todo titular de marca que encuentre infringidos sus derechos puede remitirse a la investigación planteada como una herramienta a fin de utilizar de manera idónea y eficaz las acciones y mecanismos dispuestos para su protección.

De conformidad con lo descrito hasta el momento la investigación propugna solventar por medio del análisis efectuado de los mecanismos legales disponibles inquietudes de titulares de marca afectados a fin de que la garantía de los derechos infringidos resulte real, material y palpable.

A manera de cierre de este acápite se resalta la necesidad que previo a ejecutar las acciones y mecanismos legales que se encuentran consagradas a favor del titular afectado, este cuente con la suficiente claridad respecto de su idoneidad, a fin de que los resultados atiendan realmente sus necesidades y expectativas comerciales y no desaproveche las vías legales disponibles descartando oportunidades que podrían generarle grandes beneficios.

Desde la perspectiva del alcance, tipo, enfoque y método de investigación el diseño investigativo es descrito a continuación:

Diseño

El alcance propuesto persigue que la investigación revista las particularidades de un trabajo analítico; de conformidad con Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz (2009) el análisis consiste en la descomposición de un fenómeno o de un objeto de estudio para la comprensión de sus elementos y su posterior re articulación, por lo que el trabajo parte de un tipo de investigación exploratoria para la búsqueda de los referentes académicos de réplicas triple A junto con los mecanismos legales concernientes a la protección de los derechos de los titulares de marca que ven menoscabados sus derecho y de ciertos escenarios con diversos presupuestos fácticos; Un segunda fase constituye la descomposición de los elementos de cada vía legal descrita, una comprensión de los mismos y finalmente producto de su rearticulación se presenta la sugerencia de los mecanismos idóneos de protección según cada escenario fáctico en que pueda encontrarse un titular de marca.

La investigación está planteada desde el enfoque jurídico en razón al estudio según el ordenamiento vigente de las implicaciones de las réplicas Triple A, los elementos y presupuestos de los mecanismos legales de protección y la idoneidad de los mismos a fin de consolidar como aporte desde la academia a la sociedad una herramienta práctica para los titulares de marca según determinados escenarios.

El método seleccionado consiste en el cualitativo, teórico, analítico, en razón a que como parte fundamental de la investigación se aborda el contexto colombiano y la ejecución de conductas motivadas por los valores de comerciantes y consumidores de acuerdo a la cultura nacional.

Para el desarrollo de la propuesta de investigación y el desarrollo del proyecto constituyen

Fuentes de información

a. Fuentes primarias: Se consideran fuentes primarias para el desarrollo de la investigación, la Ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC y los conceptos de esta autoridad.

b. Fuentes secundarias: Se consideran fuentes secundarias la doctrina, la producción a nivel de tesis de maestría y doctorado, artículos de investigación y revistas académicas referentes a las instituciones abordadas.

Como **Participantes o sujetos** de la investigación se contemplan los siguientes:

Los titulares de marcas que representan un alto valor, principalmente económico y que ven infringidos sus derechos con la comercialización en Colombia de réplicas de sus productos. Puede tratarse de empresarios, diseñadores, inversionistas según su relación de titularidad con la marca.

Como **Técnicas y herramientas** para el desarrollo de la investigación se refieren las siguientes:

Técnicas: Análisis de contenido de textos de la siguiente forma:

-Análisis de jurisprudencia de las Altas Corte Colombiana y de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

-Análisis de la legislación relativa a infracción marcaria y competencia desleal, incluyendo normativa internacional.

-Análisis de teorías propuestas en trabajos de grado a nivel maestría y doctorado, en artículos de investigación y publicaciones de revistas científicas.

Herramientas:

-Fichas para clasificación categorial de los argumentos centrales de los textos.

-Fichas comparativas de mecanismos dispuestos para la protección de derechos infringidos en aspectos de infracción marcaria y competencia desleal.

-Cuadros y tablas que reflejen de manera sistematizada los hallazgos encontrados.

A efectos de definir las categorías dentro las cuales se circunscribe la investigación, el marco referencial del trabajo contiene la base de los conceptos bajo los que ha de entenderse el texto:

Marco referencial

Marco conceptual

A través del registro ante la autoridad nacional competente, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio, se brinda resguardo legal a una marca por lo que una vez el signo distintivo se encuentre registrado los actos que contravengan los derechos otorgados a su titular comportan una infracción marcaria; de forma genérica algunos de ellos constituyen el: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, suprimir o modificar la marca con fines comerciales, fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio en caso en que el uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro. (Comunidad Andina de Naciones, 2000).

También lo son el usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida cuando se pueda causar al titular del registro o a quien se ha concedido una licencia de

uso un daño económico o comercial injusto en razón de la disminución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca, usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, en el evento en que se pueda llegar a causar un detrimento de la fuerza distintiva ya sea del valor comercial o publicitario de la marca, o en caso de un aprovechamiento injusto de su prestigio.(Comunidad Andina de Naciones, 2000).

Dentro de los actos de infracción marcaria, existen las réplicas o imitaciones de productos cuya marca se encuentra debidamente registrada. Replicar un producto consiste en fabricar otro con características similares o copiando el referente original y deviene en ilegal en la medida en que se realiza sin autorización, es decir sin la respectiva licencia del titular directo de la marca con que se comercializa el mismo.

Las copias o réplicas consisten en una imitación ilegal de productos de marcas reconocidas que ostentan un valor comercial elevado, son apetecidas tanto por comerciantes como por compradores y ante su gran auge, han empezado a catalogarse en el mercado bajo parámetros que no han sido abordados por la doctrina pero que han sido descritas por algunas publicaciones en páginas web de la siguiente forma:

En primer lugar existen las llamadas réplicas A, de muy baja calidad y con poca similitud al producto original ofrecidas a un precio bastante accesible; paso seguido están las réplicas AA denominadas de calidad media y con apariencias genuinas; de otro lado, se encuentran las réplicas AAA o triple A, las más famosas y aceptadas de todas, son de excelente calidad y gran precisión en sus acabados, tanto así que es difícil diferenciarlas del producto original. (Aprendiz, s.f).

En la última clasificación están las réplicas AAAA, son menos sencillas de encontrar y se trata de copias en las cuales la diferencia con el original no es percibida por un comprador común. Este producto generalmente se vende para el consumo interno de China, se ofrecen a la venta con

marcas registradas propias, estas marcas registradas son nombres muy similares al original (NOKIA = NKIA, IPHONE = APHONE), pagan impuestos, pasan por estricta inspección de calidad y mantienen la estética del modelo original, con cambios muy pequeños. (Aprendiz, s.f).

En Colombia, las más populares en sitios web y mercadillos son las descritas como réplicas triple A o réplicas AAA. Las prendas y accesorios de vestir, junto con los cosméticos son los productos de los cuáles es más fácil encontrar este tipo de imitaciones, no siendo las únicas mercancías afectadas por esta práctica en tanto la perfumería y cosmética también ha sido un segmento permeado.

Las réplicas o imitaciones ilegales referidas en la investigación son estrictamente aquellas que recaen sobre marcas reconocidas de productos de lujo, resaltando que al aludir el concepto de réplica triple A o simplemente réplica se entiende que esta consiste en una copia ilegal. Un lujo es considerado como aquello que los consumidores con ingresos económicos promedio en condiciones normales o habituales no puede conseguir o para ello desbordan su capacidad económica, es decir es propio de las clases económicas altas o de sujetos adinerados que pagan más por el reconocimiento, sensación, o beneficio social de lo que obtienen que por lo que en realidad cuesta el producto o servicio.

Los productos de lujo son aquellos que brindan posicionamiento a diversas firmas comerciales a nivel mundial, estos suelen ser reconocidos por tener un funcionamiento óptimo, al mismo tiempo que brindan cierto status al consumidor. (Mesa editorial Merca2.0, 2015).

Una de las características de los productos de lujo es su venta a un precio elevado, particularidad que en algunos casos llega a convertirlos en exclusivos. En razón a lo anterior muchos de los titulares de marca de productos de lujo encaminan su mercado hacia sectores de consumidores específicos y evitan que el producto sea adquirido por compradores que no encajan en los segmentos hacia los cuales enfocan la comercialización del bien.

Según lo expuesto, como producto de lujo se entiende aquel que reúne las siguientes características: un precio elevado, dirigido a un segmento de mercado, puede llegar a ser completamente exclusivo, brinda status social, las emociones del comprador rigen su adquisición y por último tiene un óptimo funcionamiento. Adicional a lo anterior es comercializado por grandes tiendas, cadenas o almacenes y sus marcas son altamente aprobadas y reconocidas por el público.

Como conductas de competencia desleal La Ley Colombiana 256 de 1996, brinda un listado dentro de las que se encuentran los actos de confusión, comprendidos por aquellos que conducen a equivocación, los actos de engaño como aquellos que conducen a error y los actos de imitación y la explotación de la reputación ajena dentro de los cuales se encuentran las réplicas.

Por su parte los titulares de marca se ubican en dos escenarios: En el primero de ellos se encuentra aquel que ha obtenido su registro legal y en consecuencia goza de todas las prerrogativas y que para efectos del trabajo se denomina titular directo y de otro lado quien por medio de una licencia de uso se ubica como titular secundario.

En cuanto a la idoneidad de las herramientas jurídicas a disposición de los titulares afectados por réplicas, refulge obligatoria la aproximación al concepto adoptado para la investigación; por su parte la idoneidad es referida en el Diccionario de Español Jurídico de la Real Academia Española como la cualidad de adecuado o apropiado de algo, ejemplificada como un elemento de la función instrumental de las medidas cautelares es entrelazada con la finalidad de garantizar efectividad. (Real Academia Española, 2016).

A efectos de la circunscripción de la categoría de idoneidad, frente a un mecanismo de protección de derechos de un titular afectado por la comercialización de réplicas, esta es abordada bajo en el entendido de que el mecanismo identificado y sugerido con mayor cualidad de idóneo brinda el mayor beneficio práctico a los intereses del afectado, partiendo de su aptitud en su

sentido natural de adecuado y seguido del análisis de satisfacción, reunión o cumplimiento de factores planteados para el asunto.

A efectos de determinar el estado del conocimiento en materia de vías legales de protección, las generalidades concernientes a la marca, la necesidad de nuevos y determinados institutos de protección de marcas, la determinación del daño y la cesación de actos de infracción en materia de propiedad intelectual dentro de los cuales se encuentran los signos distintivos, el **Estado del arte** constituye un corto compendio de la forma como estos temas se han abordado en la doctrina.

En el artículo titulado Distintividad y uso de las marcas comerciales presentando en la Revista Chilena de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, (vol. 39 N°1, año 2012) por el profesor Christian Schmitz Vaccaro, Magíster en Administración de Empresas (MBA-UC) y Magíster (c) en Derecho Privado desde una perspectiva económica del derecho, se concluye que el rol actual de las marcas en el mundo económico-empresarial sigue siendo clave a la hora de diferenciar los productos y empresas de sus competidores. Así el valor estratégico que desempeñan esos derechos de propiedad industrial ha incluso aumentado ante el nuevo contexto global de la hipercompetitividad. (Schmitz, 2012, p.28).

En su obra Schmitz (2012) resalta que:

Un elemento jurídico clave de las marcas es la distintividad, a tal punto que constituye una característica, función y requisito de registro (...) La capacidad distintiva de un signo otorga identidad al producto o servicio, y permite al consumidor o usuario del mismo conocer su origen empresarial (p.28).

Consideración unívoca en la doctrina respecto a la caracterización de marcas.

Las generalidades reseñadas líneas arriba constituyen una muestra de lo considerado en la doctrina en relación con la marca; la obra del profesor Schmitz es un valioso referente de este

trabajo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de caracterizar la imitación de productos junto con los derechos de los titulares de marca afectados y descripción de los supuestos fácticos de comercialización de réplicas Triple A en el mercado colombiano.

Por su parte en el artículo de investigación titulado Las industrias culturales y creativas: la marca instituto jurídico de protección de la propiedad intelectual aplicable al mundo de la moda, escrito por Hugo Alberto Martínez Luna, publicado en el año 2013, en el volumen 32 N° 64 de la Revista Temas Socio Jurídicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB como conclusiones del trabajo se resaltan que no es viable plantear como una única estrategia de protección jurídica la aplicación de un solo instituto como el derecho de autor a todas las creaciones de las ICC referidas, en atención a las particulares características de múltiples actividades y procedimientos que se interconectan y cobijan en un tipo de industrias diversas. (Martínez, 2013).

En razón a que la moda representa uno de los más fuertes bastiones de la economía moderna, en especial para Colombia, requiere de una lógica de protección distinta a la teóricamente aplicable dentro del régimen de propiedad intelectual, en la que el creador cede elementos estéticos al dominio público y busca proteger su nombre, reputación y visión innovadora mediante el uso del instituto jurídico de la marca en una multimillonaria industria. No obstante, el plagio y la piratería se configuran como enemigos latentes y por tanto, se requiere un instituto que proteja, salvaguarde al diseñador y lo diferencie al interior del mercado. (Martínez, 2013).

El meritorio trabajo aludido párrafos precedentes da cuenta de la imperiosa necesidad de brindar a titulares de marca, en el caso puntal diseñadores, artistas y creadores, de herramientas jurídicas que protejan sus derechos en los entendidos expuestos por el autor Hugo Martínez, es por ello que plantea un instituto especial a dicho efecto. No obstante, según se desarrolla en la

investigación expuesta en esta disertación las figuras jurídicas existentes pueden llegar a resultar completamente eficientes y eficaces si se aborda su idoneidad desde los escenarios en los que se ubica cada titular afectado. En el problema planteado en la investigación se vislumbra nuevamente en las consideraciones del autor Martínez Luna en el sentido de la necesidad de facilitar a los titulares de marca la protección de sus derechos.

La Candidata a doctora en Derecho de la Universidad del Rosario Karen Isabel Cabrera Peña expone en su trabajo titulado Consideraciones sobre la determinación del monto del daño por infracciones al derecho de autor en entornos digitales, publicado en la revista Ius et Praxis-Derecho en la región, (Legal Publishing Chile, versión On-line ISSN 0718-0012, vol.21 no.1 Talca 2015,) los criterios de determinación del monto del daño que crean estándares de conducta indicadores de cuándo se está frente a una infracción y cuál es la indemnización avenida al cometerse dicho ilícito, de ahí que desestimula la comisión de estos actos y, que en caso de cometerse, realmente se genere una compensación del daño. Así, posterior a la determinación del monto del daño mejoraría la transferencia de derechos de autor y se concebirían mejores formas de fijar y acceder a las obras. (Cabrera, 2015). Siendo la indemnización de perjuicios uno de los fines perseguidos por los afectados por réplicas de productos, según el escenario abordado y la idoneidad del mecanismo a emplear, la investigación desarrollada por Isabel Cabrera resulta útil como un punto de vista en relación con el beneficio práctico a obtener y definir la idoneidad de la vía legal a sugerir desde la Propiedad Industrial.

Maite Aguirrízabal Grünstein , Profesora de Derecho Procesal Universidad de Los Andes, en publicación de la Revista chilena de derecho privado versión On-line ISSN 0718-8072, (RChDP no.22 Santiago jul. 2014) , titulada La cesación de los actos que infringen la propiedad marcaria y su tratamiento en la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, en primer lugar resalta que su trabajo se elabora en el marco del proyecto FONDECYT regular N° 1130462, titulado

"Recepción y proyección de la medida cautelar innovativa en el sistema procesal chileno", del que la autora es la investigadora responsable, y en segunda instancia efectúa un análisis de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 15 de noviembre de 2013, en los autos rol número 8325-2011, caratulados Transportes Cruz del Sur Limitada con Transportes Cruz del Sur Internacional S.A.C., y en que se resuelve decretar la cesación de actos atentatorios de la propiedad marcaria.

Con ocasión del pronunciamiento ya comentado, se ordenó por la Corte de Apelaciones de Santiago que la demandada, Transportes Cruz del Sur Internacional S.A.C, cesara todo uso de la marca "Cruz del Sur", y que se procediera al retiro de carteles, folletos, mensajes, publicidad y volantes que dieran cuenta del servicio de transporte de la demandada. Además, se decretó el impedimento de usar en todo el territorio de la república la marca Cruz del Sur y la publicación de la sentencia a costa del demandado en un diario de circulación nacional o regional, a elección del demandante. (Aguirrézabal, 2014, p.381).

En este caso específico de la medida contemplada en el artículo 112 N° 1 de la ley N° 19.039, la cautela, además de innovativa, presenta el carácter de anticipatoria, puesto que su contenido será equivalente al de la sentencia de fondo, aunque provisional y esencialmente reversible. La reforma introducida por la ley N° 19. 996 en lo que respecta a las medidas cautelares, busca adaptarse en torno a la superación del obstáculo tiempo en la duración de los procesos, y permite que la respuesta jurisdiccional se anticipe, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en cada caso, garantizando una adecuada respuesta jurisdiccional. (Aguirrézabal, 2014, p.381), como investigación efectuada en torno a medidas cautelares la postura de la autora resulta conveniente al examinar la idoneidad de esa vía legal y sugerir el escenario de aplicación en el ámbito colombiano.

En publicación de la Revista Ius et Praxis – (Año 14 - n° 1: 123-143, 2008), escrita por Marcelo Barrientos Zamorano, Doctor en Derecho con mención "Doctor Europeus" de la Universidad de Salamanca, España y Universidad de Colonia, Alemania y Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulada El sistema indemnizatorio del triple computo en la ley de propiedad industrial aborda el panorama actual de la indemnización de daños en la ley de propiedad industrial chilena.

Como estado del conocimiento se resalta que uno de los mayores inconvenientes a los que se ve enfrentada una persona que intenta una acción de perjuicios en materia de marcas y patentes en el sistema romano-germánico es la exigencia de la prueba acerca de los daños que le ha ocasionado la invasión de su posición de monopolio legal sobre la marca o patente que le pertenece, especialmente en cuanto al lucro cesante. (Barrientos, 2008, p.123), erigiéndose necesario analizar la idoneidad de los mecanismos de protección vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano a fin de que las pretensiones del afectado no resulten inocuas ante las dificultades compartidas con el sistema jurídico chileno, advirtiendo que pese a que existe una fórmula de salida en cuanto estimación de perjuicios, la prueba del daño resulta aún una carga que puede devenir en tropiezo al éxito de la acción indemnizatoria.

Como en todo fenómeno jurídico, no es una sola la causa de la situación descrita, ella por lo pronto pareciera estar ligada en general a situaciones históricas y procesales. Sabida es la dificultad que tienen los tribunales, incluso más allá de la propiedad intelectual, para condenar a resarcirlos eventuales daños causados, si estos no resultan plenamente acreditados. Incluso en una materia como la de propiedad industrial esto no es dejado de lado por los sentenciadores, lo que no deja de ser paradójico ya que en infracciones de esta naturaleza pareciera evidente que ellas van acompañadas siempre de algún tipo de daño consustancial a la materia regulada. (Barrientos, 2008, p.123-124).

No es de extrañar que la incautación de productos y de materiales de fabricación sean en la práctica las casi exclusivas herramientas utilizadas ante atentados al Derecho de propiedad intelectual. En esta materia es incluso la situación más crítica ya que en la práctica los procesos penales en la gran mayoría de los casos no terminan en sentencia definitiva, con lo que la discusión y fijación de los perjuicios es prácticamente inexistente. (Barrientos, 2008, p.124).

En el instituto de las marcas y patentes, tal vez como pocas, exigir la realidad del perjuicio sufrido para reclamar perjuicios resulta casi imposible. Es así por cuanto alude a los ingresos netos, aquellos que surgen una vez descontados los gastos, que pueden ser razonablemente esperados por una persona como el demandante, de conformidad con el normal desarrollo de los acontecimientos. Se hace necesario entonces recurrir a estimaciones de base objetiva. El lucro cesante mismo se muestra como un factor de incertidumbre en el que la prueba no otorga certeza, evaluándose situaciones probables, no posibles. (Barrientos, 2008, p.124). Como estado de conocimiento el trabajo contribuye a fortalecer la comprensión del supuesto de estimación de perjuicios y la aproximación a la satisfacción de la expectativa natural de un afectado.

Como punto de partida teórico, se confrontan dos teorías en materia de propiedad intelectual de la siguiente forma:

Marco teórico

La protección de la propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico colombiano se fundamenta bajo el paradigma del positivismo jurídico, la fuerza de la normativa aplicable en materia de marcas dentro de la que se resalta la Decisión 486 de la Comunidad Andina, El Convenio de Paris mediante la Ley 178 de 1994, el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC mediante la Ley 170 de 1994, más recientemente el Protocolo del acuerdo de Madrid mediante la Ley 1455 de 2011 y adicionalmente las Resoluciones Supletivas de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, particularmente en asuntos de trámites se soportan teóricamente en lo que Herbert Lionel Adolphus

Hart más conocido como H. L. A. Hart, describió en sus ensayos como las nociones de obligación jurídica y deber, poder legislativo, gobierno limitado jurídicamente, la existencia de una constitución que confiere poderes legislativos y que limita jurídicamente su competencia, y también las nociones de validez e invalidez jurídica como distinto de lo jurídicamente permitido y prohibido que resguarda la propiedad intelectual y sanciona las transgresiones a los derechos conferidos a sus titulares.

Del contenido de las disposiciones que en Colombia constituyen la reglamentación y soporte legal de la protección a las creaciones de la mente humana, descritas en el trabajo como propiedad intelectual, se evidencian los mandatos y razones jurídicas dotadas de autoridad que aborda Hart en sus ensayos.

Sentando lo anterior, el paradigma bajo el cual se desarrolló la investigación consiste sustancialmente en el positivismo jurídico, no obstante, otra posición desde la cual se concibe la Propiedad Intelectual se contrapone a efectos del marco teórico del trabajo.

En sentido contrario al Positivismo Jurídico, teorías más recientes como la propuesta por Stephan Kinsella, abogado experto en patentes, escritor y conferencista libertario, director del Centro para el Estudio de la Libertad Innovadora (C4SIF), editor fundador y editor ejecutivo de Libertarian Papers, conciben las leyes de Propiedad Intelectual desde argumentos de Derecho Natural bajo el estilo Lockeano, sostienen que la justificación dada a la restricción del uso de la Propiedad Intelectual estaría fundada en la equiparación de las creaciones con cosas tangibles frente a las cuales se predica la escasez, y la intención de dirimir las disputas entre sujetos que quieran usar bienes escasos, no obstante afirma que realmente no existe escases en las creaciones de la Propiedad Intelectual y por ende al existir abundancia infinita no hay una necesidad estricta de exclusividad. Critica y refuta la justificación de las leyes de Propiedad Intelectual por considerarlas soportadas en aspectos utilitaristas y la necesidad de monopolio económico que

termina pagando grandes facturas de abogados interesados cada vez más en obtener protección legal para sus clientes.

Kinsella, (2013) refiere en sus argumentos a otros los libertarios, como el anarquista David Friedman quien analiza y asocia la justificación de las normas y prohibiciones sobre propiedad intelectual sobre bases legales y económicas y una estructura institucional utilitarista. Sostiene que el argumento utilitarista presupone que se deban elegir leyes y normas que maximicen la “riqueza” o la “utilidad” desviando el sentido natural de estas expresiones.

Según Kinsella (2013) preguntarse si una ley debe dictarse o existir es preguntarse: ¿es correcto emplear la fuerza contra ciertas personas en ciertas circunstancias?, sin debatir puntualmente la respuesta, considera que si los derechos de propiedad son establecidos de manera injusta o llanamente se obtienen por la fuerza, esto equivale a como si no hubiera derechos en absoluto, es decir, de nuevo lo que existe es el poder contra el derecho, lo cual es la situación previa a los derechos de propiedad.

La teoría Libertaria de Stephan Kinsella sostiene que nadie crea materia, solamente la manipula y la moldea de acuerdo con leyes físicas. En este sentido, en realidad nadie crea cosa alguna. Simplemente reordena la materia en nuevas estructuras y modelos. Un ingeniero que invente un nuevo modelo de ratonera ha reordenado partes existentes para ofrecer una función que antes no se llevaba a cabo. Otros que aprendan de esta disposición pueden igualmente fabricar una ratonera mejorada. Aún así, la ratonera simplemente sigue las leyes de la naturaleza. El inventor no inventa la materia de la que está hecha la ratonera, ni los hechos y las leyes aprovechadas para hacerla funcionar. (Kinsella, 2013 p.21).

No obstante los derechos de propiedad intelectual dan a los creadores derechos parciales de control (propiedad) sobre la propiedad tangible de todos los demás. El creador tiene posesión

parcial sobre las propiedades de otros en virtud de su derecho de propiedad intelectual, puesto que puede prohibirles realizar ciertas acciones con su propiedad. (Kinsella, 2013, p.39).

“En suma solo porque una norma pueda proponerse no quiere decir que sea factible o justa. Pueden imaginarse muchas normas arbitrarias por las que pueden establecerse los derechos de propiedad”. (Kinsella, 2013, p.41).

Por tanto, parece que, bajo una óptica libertaria, la ley de marcas industriales debería dar a los consumidores, no a los usuarios de marcas registradas, el derecho a demandar a piratas de marcas registradas y no a los titulares o empresarios que tienen a cargo la explotación de los derechos conferidos. (Kinsella, 2013, p.54).

Finalizado por medio del contenido precedente el acápite metodológico de la disertación se presenta el respectivo:

Desarrollo Temático Capitular

Capítulo I: La imitación de productos y los derechos de los titulares afectados

Significación de la Marca en el contexto colombiano

Concepto de Marca

Una marca consiste en un signo distintivo dentro de la Propiedad Industrial que permite la diferenciación de un bien o servicio y la identificación o asociación del mismo con determinadas características y cualidades que inciden directamente en la decisión de consumo del destinatario.

El concepto de marca se deriva de forma típica según el artículo 134 de la Decisión de la Comunidad Andina N° 486 de 2000 y se encuentra enriquecido de conformidad con los conceptos aludidos en adelante, el texto del artículo referido define lo siguiente: A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La

naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (Comunidad Andina, 2000, p. 31-32).

Según el concepto brindado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI (2011):

Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades. (p.8).

El autor Pablo Portellano (1995) considera que “Se persigue que con la marca el consumidor pueda reconocer un producto o servicio asociado con determinadas calidades o características que él ha podido experimentar directamente o sobre los cuales ha sido informado” (p.267).

En el sentido precedente la marca cumple una función esencialmente distintiva, frente a lo que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera dentro del proceso No. 3230 señaló que: “Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos...” (p.14)

Según consideraciones como la brindada por el Consejo de Estado, en el contexto colombiano, la distintividad es un aspecto fundamental de la marca.

La Carta Magna Colombiana consagra protección constitucional a la Propiedad Intelectual en el Capítulo II –De los derechos sociales económicos y culturales, puntualmente en el artículo

61 desde el concepto general de Propiedad Intelectual. Por su parte el artículo 150 refiere la regulación en materia de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.

En materia legislativa integran la regulación en temas marcarios los siguientes tratados internacionales debidamente ratificados y examinados por la Corte Constitucional:

Convención General Interamericana sobre protección marcaria y comercial, 1929. Ley 59 de 1936.

Convención sobre Propiedad Intelectual con Francia, 1901.

Convenio de París para la Propiedad Industrial, 1883. Adoptado mediante la Ley 178 de 1994.

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ADPIC 1994.

Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT, 1994.

El protocolo de Madrid sobre registro marcario adherido mediante Ley 1455 de 2011.

Clasificación de Niza, Décima Primera Edición, 2017-Arreglo de Niza (1957).

De igual forma, hace parte de esta normativa la Decisión 486 de 2000-Régimen común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina, la Decisión N° 689 de 2008 Sobre la Adecuación de determinados articulados de la Decisión N° 486 por la que se establece en el Régimen Común sobre la Propiedad Industrial para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad industrial a través de la normativa interna de los Países Miembros, reglamentadas parcialmente por el Decreto N° 0729 de 2012 , la Ley 46 de 1979-Por medio de la cual se autoriza al Gobierno Nacional para suscribir la adhesión de Colombia al “Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” firmado en Estocolmo el 14 de

Julio de 1976 y la Ley N° 1648 de 12 de julio de 2013 por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial.

Por parte de la autoridad en materia de Propiedad intelectual-Superintendencia de Industria y Comercio SIC, se emitió en el año 2008, un documento ilustrativo en materia de Marcas, en cuya introducción el Ministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Guillermo Plata Paez y el Superintendente de Industria y Comercio Gustavo Valbuena Quiñonez consideraron la propiedad industrial como bien generador de riqueza y empleo en Colombia y como una verdadera herramienta de desarrollo económico y social, posición gubernamental en materia de propiedad intelectual que sigue siendo impulsada con escenarios gratuitos para la impartición de nociones de Propiedad Intelectual, derechos de Autor, Signos Distintivos dentro de los cuales se destacan las marcas y Nuevas Creaciones.

A su vez con la suscripción de convenios como el firmado el 01 de noviembre de 2017 en cuanto a las tasas de registro en materia de diseños industriales, signos distintivos, marcas colectivas y opciones multimarcas, entre otros, con Artesanías de Colombia, en apoyo a los Artesanos del País, aunado a premios y reconocimientos a nuevos inventores y familias de marcas se denota lo que hace años (Plata y Valbuena, 2008) resaltaron, y es que en Colombia la Marca como signo distintivo dentro de la Propiedad Industrial es un asunto de relevancia en materia política, económica y social.

Tipos de Marcas

En armonía con lo planteado en precedencia y de conformidad con la significación abordada en el país, según lo consultado en la doctrina, trabajos investigativos y conceptos de autoridades nacionales las marcas pueden ser:

Nominativas: Aquellas compuestas por uno o más caracteres, legibles o con identificación fonética, pueden consistir en letras, números, palabras, frases o combinaciones de

todas las anteriores. Por su parte, las *Figurativas*, se componen de un elemento visual el cual puede ser una figura o signo con una forma particular que permite la identificación y distintividad del producto o servicio; en los eventos en que la marca se sitúa siempre en el mismo lugar del producto de manera en que la ubicación se convierte en un elemento de distintividad del mismo, la marca se denomina figurativa o gráfica de *Posición*. En cuanto a las marcas *Mixtas*, estas se componen de un elemento denominativo que puede consistir en una o varias palabras y de un elemento gráfico el cual puede ser una o varias imágenes. La combinación de estos elementos, denominativo y gráfico vistos como un conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite distinguirla de las demás en el mercado. (Fernandez, 1984).

Tridimensionales, consisten en la forma del producto, representada por medio de sus empaques, envases, o embalajes, al contar con volumen, puede ser percibidas por medio de la vista y el tacto del consumidor en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto. *Sonoras*, las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor. Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p.18). Pese a no ser tan comunes en el mercado, se encuentran las marcas *Olfativas*, compuestas por uno o varios olores, fragancias o aromas que permiten diferenciar el producto o servicio de los ofertados por competidores. *De certificación*, consiste en un tipo de marca especial en razón a que reviste la particularidad de ser otorgada por una persona jurídica a efectos de ser aplicada como signo distintivo a productos o servicios que cumplen con determinados estándares de calidad o desempeño verificados por la otorgante. De esta forma, una marca de certificación brinda al consumidor la certeza de adquirir

un producto o servicio avalado por un tercero diferente al productor o comercializador. *Animada*, se trata de una marca no tradicional, según su expresión textual lo indica; *Gestual* “(...) hace referencia a un gesto corporal distintivo que se pueda vincular con un producto o servicio y con un origen empresarial, se puede representar gráficamente por medio de un dibujo o una imagen y una descripción” (Superintendencia de Industria y Comercio, s.a, parr.13). *Gustativa*, se aplica a productos y radica en un sabor distintivo que permite la identificación del mismo. *Táctil*. Se trata de la aplicación de texturas o relieves a las superficies de un producto permitiendo su diferenciación en el mercado y transmitiendo una sensación particular al consumidor.

La marca como un activo para las empresas

Como bien de carácter intangible las marcas han sido concebidas para distinguir productos y servicios en el mercado. Así, tienen gran valor como mecanismo de información, como mecanismo de publicidad y como herramienta de competencia, en la medida que permiten canalizar de manera transparente la clientela.

Esas características repercuten en que la marca sea un intangible que puede agregarle valor a una empresa, dándole herramientas de competitividad, aumentando el valor de los activos y facilitando sus transacciones comerciales.

En efecto, la protección jurídica que otorga el Estado a las marcas como Signos Distintivos puede no sólo evitar que exista el riesgo de confusión o asociación en el mercado, sino que, además permite que el empresario que tenga a buen cuidado su bien, posicionándolo y protegiéndolo en el mercado, pueda lograr una fuente adicional de ingresos derivados del valor de la marca como activo, además de las posibilidades de transar comercialmente con ella, como bien, sin disminuir su valor. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p. 13).

De lo esbozado líneas arriba se deduce que para una empresa una marca se compone de lo siguiente:

1. El signo distintivo como tal (la ilustración, frases, gráficas, olor entre otras).
2. Los productos o servicios distinguidos por la marca (los bienes o prestaciones sobre los cuales se plasma la marca y que son identificados por el consumidor).
3. La percepción psicológica del consumidor (El posicionamiento en el mercado que el empresario ha logrado para su marca).

Para entenderlo de una forma gráfica, una marca se interpreta en una empresa así:

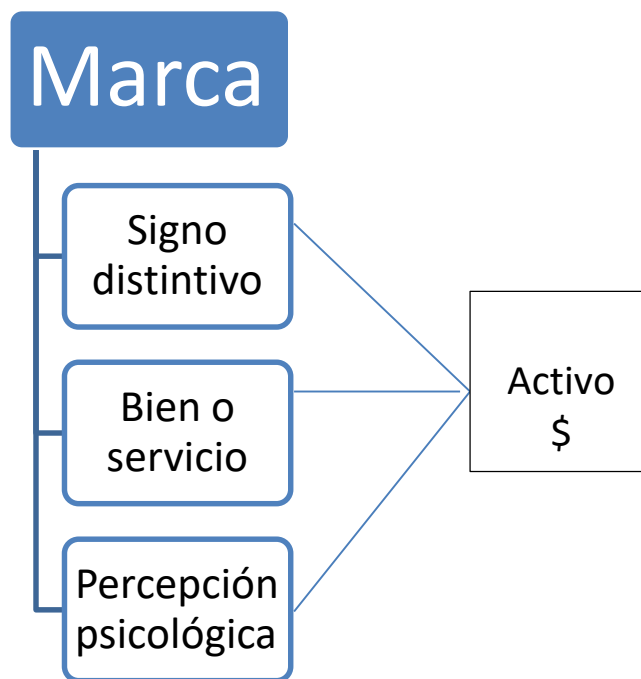


Grafico N° 1. Componentes de la marca en el contexto empresarial

En una arista importante de la marca, se encuentra la percepción psicológica, conocida también dentro de la disciplina del marketing como el goodwill, (buen nombre) selling power (fuerza de venta), reputación del producto o estima del consumidor respecto a la misma que en

muchas ocasiones se sobrepone al precio del bien o servicio, lo que convierte a la marca en un intangible relevante para los ingresos de una empresa.

Es por ello que los departamentos de mercadeo de las empresas invierten sumas importantes de dinero y realizan enormes esfuerzos en lograr un posicionamiento alto de las marcas o marca de la unidad económica a través de la percepción psicológica de los consumidores.

Una vez una marca logra posicionarse favorablemente, las valoraciones concebidas en la mente del consumidor inducen o determinan su decisión de consumo, lo cual convierte a ese signo distintivo en un bien inmaterial que llega a tener mayor valor que los bienes terminados para su comercialización sobre los cuales se aplica la marca.

Según publicación de la revista colombiana Dinero, para el año 2017, la marca Leonisa, fue valorada entre US 50 MM y US 10 MM, seguida de la marca Studio F que fue valorada entre US 10MM y US 20 MM, (Editorial Revista Dinero, 2017), sumas de dinero bastantes significativas para una empresa que seguramente no trata a las marcas que de las cuales son titulares como simples signos distintivos sino como activos de alto valor.

En el ámbito internacional según el ranking de la consultora Interbrand (2017) marcas de lujo como Louis Vuitton, Prada, Dior, Hermes, Gucci, Cartier, Burberry y Jonnie Walker se posicionaron dentro de las 100 mejores marcas a nivel global con los siguientes escalafones:

En la cima Louis Vuitton con un puesto 19 y una valoración de 22, 919 millones de dólares, no muy lejano Hermes logró un número 32 con una estimación de 14,310 millones de dólares, pasos más arriba Gucci logró un rango 51 con una tasación de 9, 969 millones de dólares, por su parte Cartier, con un puesto 65 obtuvo una estimación de 7, 547 millones de dólares, y sin quedar muy lejos Burberry alcanzó a posicionarse 86 con una apreciación de 5,135 millones de dólares; Prada se ubicó en un puesto 94 con una valoración de 4, 716 millones de dólares y solo un rango

por delante, Dior con un puesto 95 y una estimación de 4, 587 millones de dólares, por último Jonnie Walker alcanzó un rango 96 y una valoración de 4, 405 millones de dólares .

Para valorar una marca y calcular su estimación en dinero existen diversas metodologías, un modelo de cómo se realiza su cuantificación se describe en los pasos empleados por Compassbranding y Raddar para la publicación de datos en la décimo sexta edición del estudio “Las marcas colombianas más valiosas 2017” así:

1. Calcular qué porción del flujo de caja libre de una empresa es atribuible a los activos intangibles
2. Analizar el papel que juega la marca en cada empresa pues este varía entre diferentes actividades económicas
3. Aplicar el ‘value share’³ calculado por Raddar para cada marca de productos
4. Aplicar múltiplos sobre el valor de empresas para cada sector con bases de datos internacionales sobre Costo de Capital, Retorno de Inversión y el comparativo con el valor de adquisiciones de empresas. (Editorial Revista Dinero, 2017, parr.4).

Con todo lo anterior bajo la óptica empresarial una marca significa algo más que un signo distintivo dentro de la Propiedad Intelectual en atención a sus características, es por ello que una marca puede considerarse un activo que en algunos casos es altamente valorado, llegando a ser incluso uno o el más importante de la unidad económica lo cual conduce a que si la valoración de la marca sufre un descenso producto de actos de infracción marcaría como la comercialización de réplicas se genere un detrimento patrimonial significativo a su titular.

Caracterización de la imitación de productos

³ Cantidad de dinero que una compañía obtiene por la venta de sus productos o servicios, en comparación con la cantidad de dinero obtenida por otra compañía.(Cambridge University Press, 2018).

El tema de las réplicas es abordado dentro del concepto de piratería; la piratería consiste en la práctica de copia o plagio de un producto, marca o idea con fines de comercialización de la misma. Vista desde varios escenarios, como modalidad de producción, respuesta a demanda social del mercado, o forma de negocio, desde este último sugiere una nueva forma de comercio con alta rentabilidad para aquellos que ven en las grandes marcas una oportunidad de copia con la que ya tienen asegurada aceptación en el mercado. (López, 2012).

Y es que la práctica de la producción o comercialización de réplicas no reviste grandes dificultades, según J.P⁴ (como se citó en López, 2012) un fabricante de copias entrevistado manifestó que:

“Las dificultades están más que todo en copiar tal cual el producto y en conseguir gente de confianza para trabajar y lo otro es el control de la DIAN, frente a todos estos negocios, pero realmente es fácil evadir, ya que casi siempre decomisan son las mercancías que le ‘echan dedo’, es decir que delatan. En cuanto a las facilidades no es sino reemplazar cualquier tipo de producto con el logo y la marca en cuestión y buscar clientes que distribuyan este tipo de productos, que paguen de contado y listo”

Es por ello que producir o comercializar réplicas es un negocio redondo y de buena acogida J.P (Como se citó en López, 2012) indica que “Es tan lucrativo [la piratería] que no hay que invertir en publicidad ya que la piratería se aprovecha del posicionamiento de la marca, solo es vender por un muy bajo precio [...] entonces es un 300% más lucrativo [...]”

En las condiciones expuestas y con una tasa de desempleo que para diciembre del año 2017 arrojó un 8,6% según reportes del DANE⁵, Colombia es un país paradisiaco para la

⁴ Iniciales ficticias por protección al entrevistado.

⁵ Cifras disponibles en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>

producción o comercialización de réplicas; un negocio tan lucrativo es sin duda una oportunidad de obtener buenos ingresos sin mucha inversión y con poco esfuerzo.

Sin embargo, los factores que convierten a las réplicas en una práctica creciente y problemática no son únicamente económicos, existe un elemento social que juega un papel fundamental en toda su dinámica; si el mercado de las réplicas es tan lucrativo, evidentemente esto atiende a una gran demanda de consumo que se explica en el ámbito de las prendas de vestir según lo siguiente:

(..) solo las personas cuya condición económica está por encima de lo requerido para la supervivencia y el bienestar, pueden tener acceso a las prendas originales que han sido posicionadas mundialmente, bajo preceptos publicitarios de que quien lo porte es y será reconocido socialmente por valores tales como originalidad y prestigio, entre otros. Pero ¿de qué manera una persona, cuya capacidad financiera no alcanza los mismos niveles de solvencia, puede tener la accesibilidad a un producto con el cual transmitir la misma información? En la “piratería” como práctica de consumo está, en alguna medida, parte de la respuesta: “[la piratería] es un engaño para las marcas, pero una oportunidad para las personas que no tienen mucho dinero y pueden llegar a adquirir con más facilidad ropa que en otros establecimientos la venden supercara” (K.W, 2010) y en esta misma vía: “los mercados que son de otro nivel si no tienen el dinero para comprar la marca original compran la pirata” (L.E.B, 2010).(López, 2012, p.10-11).

Es decir, una de las formas para que un consumidor, cuya capacidad adquisitiva es reducida, comunique una posición social más privilegiada (aunque sea falazmente) es a través de la compra y uso de prendas que ostentan marcas cuyo reconocimiento ha alcanzado estándares internacionales. (López, 2012, p.11).

Con la aceptación de un segmento del mercado, las réplicas no sólo comportan una transgresión a los derechos de los titulares de marcas, también denotan un tinte de desprecio hacia el respeto por las creaciones de la mente cobijadas por la Propiedad Intelectual. Y es que en palabras de J.P (Como se citó en López, 2012) “Aunque es un negocio muy riesgoso, es totalmente rentable ya que no se paga ningún tipo de impuesto [...] y esto ayuda a bajar totalmente los costos de este producto en el mercado y a la gente le gusta pagar menores precios por marcas que en la realidad son muy costosas [...]”

Dicho de otro modo, el negocio es tan altamente rentable y bueno que al lucrarse del esfuerzo de otros todos los riesgos que deban correrse se verán gratamente compensados y en consecuencia las réplicas son cada vez más crecientes en desmedro de los titulares que resultan afectados de manera proporcional a su auge.

Según lo conceptualizado en el acápite de la disertación denominado Marco Conceptual las imitaciones se clasifican en réplicas A, AA y las AAA o triple A, las más famosas y aceptadas de todas, de excelente calidad y gran precisión en sus acabados, tanto así que es difícil diferenciarlas del producto original, reiterando que el concepto de réplica Triple A ha no ha tenido un desarrollo doctrinal relevante y que han sido algunas publicaciones en línea las que han realizado su descripción como la citada en (Aprendiz, s.f).

También se encuentran las réplicas AAAA, aquellas en las cuales la diferencia con el original no es percibida por un comprador común, el asunto es tan conocido y estructurado popularmente que incluso, cuenta con este tipo de clasificación, de ahí la dimensión del mismo y la problemática que representa para los titulares, la economía nacional, la inversión extranjera, el sistema de propiedad intelectual y los consumidores mismos en los casos en que las copias atentan contra su salud o devienen en pérdidas de dinero por su baja calidad.

En resumen, una marca de lujo crea como parte de su estrategia de mercado y posicionamiento un tipo de deseo emocional enlazado con la concepción social de que quien lo posee da muestra de su poder adquisitivo y posición social, de este modo, no sólo genera un índice a favor de su aceptación sino que canaliza la atención de su círculo social respecto a sus gustos, tendencias y afinidades.

Es en el momento en el que un artículo de lujo se convierte en objeto de deseo por un comprador que de acuerdo a sus ingresos económicos no puede obtenerlo que la réplica aparece para cubrir o satisfacer su requerimiento, abriendo paso a la consolidación de un asunto económico, social y cultural como el de las réplicas Triple A.

Derechos de titulares afectados por la comercialización de réplicas

Dentro de la normativa aplicable en Colombia en materia de Marcas, sólo son susceptibles de ser protegidas las Marcas que ostentan su respectivo registro o aquellas que reúnen la condición de notorias.

El registro otorga como protección el derecho al uso exclusivo de la marca durante el término de 10 años renovable por términos iguales. El derecho al uso exclusivo comprende la facultad del titular de impedir que terceros no autorizados usen el signo o signos similarmente confundibles para los mismos bienes o servicios o aquellos conectados competitivamente. Esta facultad se ejerce mediante las acciones judiciales ante los Jueces Civiles del Circuito y/o las acciones administrativas respectivas.

Una de las acciones administrativas es la presentación de oposiciones. Sí usted encuentra que se está pretendiendo el registro de una marca o un lema que por su similitud o identidad con la suya puede causar confusión en el mercado, puede oponerse al registro, mediante la formulación de una oposición que deberá presentar en la SIC, dentro de los 30 días

posteriores a la publicación de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial. (Cámara de comercio Cúcuta, 2011, p.1).

Como bien inmaterial protegido por el Estado, una marca debidamente registrada confiere a su titular los siguientes derechos:

Artículo 155. Decisión 486 de la Comunidad Andina CAN- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) 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; b) 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 marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; 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; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 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. (Comunidad Andina, 2000, p.38).

En razón a que en los eventos de violaciones marcarias la afectación producida puede llegar a ser de dos tipos, por un lado una afectación inmediata de carácter patrimonial y en otro escenario el desmedro en la percepción de la clientela, la cual tiene resultados negativos de mayor impacto a futuro, los dos tipos de daño deben ser resarcidos al titular con fundamento en la teoría de la responsabilidad civil.

Capítulo II: Supuestos fácticos de comercialización de réplicas Triple A en el mercado

Colombiano

Escenarios o supuestos fácticos para titulares de marca

Escenario 1. El titular de marca no pretende una reparación monetaria ya sea porque en atención a su posición económica favorable no le interesa o porque conoce de antemano que el infractor no cuenta con la capacidad dineraria suficiente para cubrir una indemnización. El afectado pretende principalmente la protección del posicionamiento o prestigio de la marca menoscabado por la comercialización de réplicas.

Se configura frente a infracciones marcarias en donde la marca se dirige a un mercado para el cual la exclusividad de los bienes o servicios agregan un valor a la misma según la valoración psicológica del consumidor, siendo este un elemento primordial dentro del status de la misma.

Dentro de este escenario se contempla la siguiente variante:

Titular cuya marca garantiza que los productos son únicos en el mundo lo cual agrega valor a la misma y al ser replicado anula el elemento clave de unicidad, como ejemplo los diseños de joyas valiosas que al ser replicados dejan de ser únicos en el mundo haciendo que la marca pierda ese valor agregado creado para sus clientes bajo el concepto de exclusividad.

El escenario abordado junto con su variante atiende a la revisión efectuada sobre el valor económico de una marca otorgado por el reconocimiento que el público le confiere.

Escenario 2. Titular con licencia de uso de una marca con facultad para interponer acciones legales, que se ve limitado de manera significativa en las ventas del producto sobre el cual se aplica la marca, con ocasión a que el mercado se encuentra invadido por réplicas a menor costo. Ejemplo: Titular a través de licencia de uso de la marca Adidas aplicada en la camiseta de la selección colombiana de fútbol, no logra vender los productos originales con aplicación de la marca de la cual es titular en razón a que el día proyectado como de mayor comercialización, posiblemente el día de un partido de fútbol importante, las calles fueron invadidas por comerciantes ofertando réplicas a menos de la mitad del precio de las camisetas originales lo cual representó que los consumidores no adquirieran las camisetas originales.

En este escenario, el titular de marca, a diferencia del escenario descrito en precedencia, no busca proteger el status de la marca, para el particular Adidas, sino que persigue una reparación económica ante la imposibilidad o limitación en la comercialización de las camisetas de la selección colombiana de fútbol en razón a un grave desmedro económico.

Los supuestos fácticos planteados en este escenario atienden a la revisión de conductas que comportan tantos actos de competencia desleal y a su vez devienen en infracción marcaría.

Escenario 3. Titular de marca con conocimiento de que en las réplicas de los productos sobre los cuales se aplica de manera no autorizada una marca registrada, se emplean componentes perjudiciales a la salud de quien los usa, y que no sólo se buscaría evitar futuros pleitos por los daños que llegaren a generarse al consumidor sino que además se propugna por proteger la reputación del producto, un ejemplo se configura del siguiente modo: Titular de la marca de cosméticos de la celebridad Kyle Jenner que tiene conocimiento que los labiales comercializados como réplicas contienen plomo dentro de sus ingredientes, componente que genera daños a la salud

y que provocará demandas y reclamaciones contra la marca Kyle Jenner y por los cuales posiblemente se verá avocado a responder económicamente como productor al no lograr demostrar que se trataba de una réplica.

Para abordar este escenario se toma como punto de partida la responsabilidad por daños que en materia de consumo recae sobre fabricante y comercializador del producto.

En este escenario se contempla la variante en la cual el titular tiene conocimiento de la baja calidad de las materias primas empleadas en los productos sobre los cuales se aplica la marca sin el debido consentimiento y que implicarían riesgos para los consumidores por fallas de desempeño.

En este escenario tendrían participación las Entidades del Estado que protegen a la salud de los ciudadanos y a los consumidores como la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio respectivamente.

Capítulo III: La idoneidad de los mecanismos tendientes a garantizar los derechos de los titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas Triple A

Mecanismos legales

El capítulo I del título XV de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina señala acciones por infracción de Derechos en materia de Propiedad Industrial, puntualmente en materia de infracción marcaría indicando que para los eventos en los que existan productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de medidas encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. De igual forma establece el alcance de las medidas cautelares previstas y la viabilidad de estas antes de iniciada una acción por infracción de derechos junto con los parámetros generales para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Según el artículo 250 de la Decisión, el titular de un registro de marca ostenta la posibilidad de suspender la operación aduanera de importación o exportación de productos con los cuales se infringe el registro marcario.

En el ámbito nacional, ante eventos de infracción marcaria, los mecanismos consagrados para la protección de los derechos de titulares de una marca debidamente registrada, comportan tres vías: **Civil, Administrativa y Penal**.

En la **vía Civil**, con base en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, la acción por infracción marcaria se entabla ante la autoridad nacional competente; según los artículos 19 y 20 del Código General del Proceso, la acción es de conocimiento de los Jueces Civiles del Circuito y se tramita por el procedimiento verbal, son también competentes la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y excepcionalmente el Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo en eventos en los que participa una Entidad Pública.

La acción por competencia desleal, de conocimiento de la autoridad administrativa nacional en materia de Propiedad Industrial esto es la Superintendencia de Industria y Comercio contempla dentro de sus causales de procedencia, los actos de imitación, confusión y la explotación de la reputación ajena, posibilidades donde pueden ubicarse las réplicas de productos que devienen en actos de infracción marcaria. La acción de competencia desleal según la Ley 256 de 1996 puede entablarse como:

1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno. (Congreso de la República, 1996, parr. 32-33)

En cuanto a **la vía penal**, se consagran dos tipificaciones que aluden temas marcarios, de los cuales sólo uno resulta aplicable a las conductas de infracción marcaria por réplicas triple A, por un lado, el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial contemplado en el artículo 306 del Código Penal y considerado como tipo aplicable; en otra arista el delito de falsedad marcaria según el artículo 285 de la disposición penal, el cual no obstante a su denominación no se corresponde con conductas de infracción marcaria por réplicas triple A.

La diferencia puntal entre los dos tipos penales, aparte de su enunciado fáctico radica en el bien jurídico tutelado, mientras que en la usurpación de derechos de propiedad industrial se protege el Orden Económico Social en la falsedad marcaria se protege el bien jurídico de la Fe Pública, de ahí la determinación de su aplicabilidad.

A su vez como **posibilidades por vía administrativa** para la protección de los derechos de Titulares de Marca, se encuentran las medidas cautelares las cuales pueden ser solicitadas y decretadas de manera anticipada o extraprocesal, según se aborda en apartadores posteriores.

Como otras herramientas jurídicas a favor del titular de marca, se encuentran las siguientes:

Carta disuasiva, según (Cárdenas Vega Asesores S.A.S, 2015) consiste en un escrito a través del cual el afectado establece contacto con el presunto infractor con el fin de manifestar el

uso no autorizado de la marca y advertirle las acciones y consecuencias a las que se encuentra expuesto en caso de continuar con las conductas de infracción marcaría.

De otro lado puede acudirse a la **conciliación prejudicial**, a fin de citar a un presunto infractor a un encuentro personal con el ánimo de exponerle las acciones y consecuencias a las que se encuentra expuesto de continuar ejecutando conductas de uso no autorizado de una marca o en su defecto, o agotar el requisito de procedibilidad para un eventual litigio según las características del presunto infractor. Resulta menesteroso resaltar que el acta de conciliación tiene los mismos efectos de una sentencia judicial. (Cárdenas Vega Asesores S.A.S, 2015). De recurrir a este mecanismo el resultado óptimo consiste en lograr un acuerdo sobre cesación de conductas.

Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC

El mecanismo de queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, deviene en una posibilidad jurídica que en suma comporta las siguientes particularidades:

Conforme al artículo 155 del Decreto 0019 de 2012, modificatorio del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por los artículos 16 y 19 de la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá adelantar una averiguación preliminar para determinar la posibilidad de abrir o no una investigación para determinar si existe una infracción a las normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas. Si considera abrir una investigación, adelantará la notificación personal al investigado pudiendo solicitar y aportar pruebas en el término de veinte días. (Negrete, 2016).

(...) Concluida la instrucción, continuará con la citación de audiencia, donde los investigados y terceros reconocidos, pueden presentar los argumentos de

defensa respecto a la investigación. (...) En cabeza del superintendente delegado, está el deber de presentar un informe motivado, ante el superintendente de industria y comercio, respecto, sí ha existido una infracción, o no. (Negrete, 2016, p.59).

En consecuencia, las posibilidades son: a) Abrir la investigación; b) No abrirla, si las recomendaciones del informe motivado expresan que no se cometió infracción alguna, mediante acto administrativo sumariamente sustentado (...) que por lo menos, contenga los elementos básicos que indiquen sin duda las razones de la decisión, aunque no se argumente ampliamente. La clave es la brevedad. En este caso, la decisión debe ser la clausura de la investigación. También, podrá darla por terminado durante el curso de ella, cuando el presunto infractor brinde garantías suficientes, de que suspenderá o modificará las conductas por la cual se le investiga. Vale resaltar, el carácter residual o complementario de las normas del código contencioso administrativo que sirven como sistema emergente. (Negrete, 2016, p.59).

De la lectura, del párrafo 1° del artículo 155 del decreto 0019 de 2012., se colige que, la solicitud de terminación, debe provenir del investigado, la que debe realizarse antes de terminar el periodo probatorio. Además, se podrá solicitar aclaración por parte de la SIC, de la solicitud de ofrecimiento de garantías, de tal forma, que, mediante acto administrativo, se decide. En caso positivo, se establecerán las condiciones para garantizar su cumplimiento, por cuanto se declara, que sí se incumple, se concreta una infracción a las normas de protección de la competencia, lo que originaría la imposición de sanciones. (Negrete, 2016, p.59).

Medidas cautelares

Como punto de partida es preciso remitirse al artículo 245 de la Decisión 486 de 2000, el cual indica:

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (Comunidad Andina, 2000, p. 56)

Por medio del desglose del texto se obtiene que la finalidad de las medidas cautelares consiste en:

1. Impedir la comisión de la infracción, lo que resulta concordante con el carácter preventivo de la acción y obedece a la posibilidad de entablarla ante su inminencia
2. Evitar las consecuencias de la comisión de la infracción, teniendo como objeto atenuar efectos adversos
3. Obtener o conservar pruebas, en razón a que ante hechos o situaciones que varían de manera natural o inevitable con el tiempo la vocación probatoria⁶, de ciertos elementos o situaciones puede verse disminuida o afectada.
4. Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, en cuanto a la efectividad de la acción, corresponde a la naturaleza de las medidas cautelares anticipadas al proceso, y en lo que a resarcimiento de daños y perjuicios concierne, según la legislación nacional aplicable en materia de medidas cautelares, los artículos 589 y 590 del Código General del Proceso consagran la posibilidad de solicitar la inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro, esto de

⁶Entendida como la aptitud para demostrar algo y lograr el completo convencimiento del fallador respecto de un enunciado.

conformidad con la expresión y “otras” del texto artículo 246 de la Decisión 486 de 2000.

Las medidas que pueden ser solicitadas, se encuentra enlistadas en el referido artículo 246 de la Decisión 486, sin que la relación expuesta sea excluyente, y pueden consistir en lo siguiente:

(...)

- a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y,
- e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.

En cuanto a la solicitud de una medida cautelar, resulta importante que el interesado “acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia”. (Comunidad Andina, 2000, p.56).

En el evento en que se solicite, una medida cautelar respecto de productos determinados el titular deberá suministrar la información necesaria junto con una descripción suficientemente

detallada y precisa de los mismos a fin de que para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (Comunidad Andina, 2000).

Supuestos fácticos de cada mecanismo en particular

El análisis de cada vía legal dispuesta para la protección de los derechos de titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas Triple A parte de la descomposición en sus elementos y supuestos fácticos y procesales trabajo desarrollado en este título, sistematizado en tablas de observación y re articulado en el acápite concerniente a su idoneidad.

Legitimación en la causa por activa- ¿Quién puede iniciar la vía legal?

En atención a lo consagrado en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 la acción por infracción de Derechos de Propiedad Intelectual, es propia para los titulares del derecho protegido. En asuntos marcarios, el titular de una marca, ostenta los derechos que confiere su registro.

Según la delimitación efectuada en el Marco Conceptual de la investigación, los titulares de marca pueden ocupar la identidad de titulares ya sea de manera directa, como aquellos a quienes le ha sido concedido el registro legal de la marca o de forma secundaria, para quienes bajo la figura de una licencia de uso obtienen todos o algunos de los derechos de los que goza el titular directo incluyendo o no la facultad para interponer acciones o mecanismos legales ante conductas de infracción marcaria o competencia desleal.

A efectos de determinar quiénes pueden acudir a las acciones y mecanismos descritos párrafos arriba, la legitimación en la causa por activa, que no es otra cosa que quien tiene la vocación para entablar un mecanismo o acción, o quien está facultado legalmente para reclamar ante la jurisdicción o la vía administrativa por la afectación de un derecho, consiste en el titular directo, y según lo concedido en la licencia de uso de la marca, el titular secundario, resaltando que es posible que en los términos de la licencia de uso no se haya establecido la posibilidad de

entablar acciones por infracción marcaria en algunos eventos, en todos, se requiera autorización previa por parte del titular directo o el derecho de defender la exclusividad otorgada por el registro haya sido reservada para el titular directo, evento en el cual el titular secundario afectado deberá activar el aparato judicial o administrativo por medio de este.

Existen también la posibilidad que exista cotitularidad respecto a una marca, por lo que según disposición del artículo 238, cualquiera podrá iniciar la acción salvo pacto en contrario.

En cuanto a la acción por competencia desleal, ya sea de carácter declarativa o preventiva, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996:

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. (Congreso de la República, 1996, parr. 34-38).

Por la vía penal, la denuncia por el delito de usurpación de Derechos de Propiedad Industrial puede ser interpuesta por el titular de marca quien intervendrá dentro del proceso en calidad de víctima.

En materia de medidas cautelares, conciliación, queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y Carta disuasiva, el titular directo, titular secundario o los cotitulares se encuentran legitimados.

Legitimación en la causa por pasiva- ¿Contra quién se dirige el mecanismo?

Según el aludido artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial puede dirigirse:

1. Contra quien infringe el derecho protegido
2. Contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Esto por las vías civil y administrativa y respecto a los mecanismos de carta disuasiva y conciliación, no obstante, en el ámbito penal el delito, no está constituido en la modalidad de tentativa por lo que no podría iniciarse en casos de inminencia de una infracción.

En cuanto a la acción por competencia desleal, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996:

Las acciones previstas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal.

Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley, deberán dirigirse contra el patrono. (Congreso de la República, 1996, parr 40-41)

En materia penal, la denuncia penal debe entablarse en contra de quien el titular considere como usurpador de Derechos de Propiedad Industrial, resaltando la posibilidad de actuar en contra del determinador.

Pretensiones ¿Qué se busca con la vía legal?

Al iniciar una acción por infracción marcaria se abre la posibilidad para que el fallador profiera diversas órdenes, algunas de ellas destinadas a que cesen las conductas de los infractores y otras encaminadas a propiciar una reparación integral. (Sandoval, s.a)

En consecuencia el infractor puede verse avocado a abstenerse de continuar ejecutando el comportamiento reprochado; a retirar los productos por medio de los cuales se ha configurado la infracción y que aún se encuentren circulando en el comercio; a la destrucción de los mismos; a cerrar su establecimiento de comercio, y a ejecutar cualquier otra medida que pueda resultar útil para el cese de las conductas en atención de las circunstancias particulares de cada caso. (Sandoval, s.a)

Adicional a lo anterior, el legitimado en la causa por actos de infracción marcaria puede perseguir la reparación de los daños sufridos. Para ello se contemplan en el ordenamiento jurídico algunas medidas de reparación de tipo no pecuniario y otras que ofrecen una reparación estrictamente económica. (Sandoval, s.a)

En las de tipo no pecuniario se encuentra la posibilidad de solicitar al fallador la publicación de la sentencia condenatoria, medida que resulta útil para mitigar los efectos de la confusión que se haya generado entre los consumidores. (Sandoval, s.a), resultando apta también en los eventos de desvalorización de la marca y pérdida de status o reputación.

Según (Sandoval, s.a) en cuanto a aquellas de tipo económico, es decir dentro de las medidas de reparación pecuniarias, existe la posibilidad de obtener una indemnización bajo diversas modalidades de perjuicios que aparecen enlistados en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la siguiente forma:

El daño emergente: Que consiste, de conformidad con el artículo 1614 del Código Civil, en el perjuicio o la pérdida económica que proviene en razón de no haberse cumplido una obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento.

Podría representarse, por ejemplo, en los gastos publicitarios en que incurrió el titular del derecho de propiedad industrial para disminuir la confusión generada por el infractor. (Sandoval, s.a), o en los esfuerzos para reparar la desvalorización de la marca.

El lucro cesante: Que en los términos del artículo 1614 del Código Civil se representa en la ganancia o provecho que deja de obtenerse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. Esto se ve reflejado puntualmente en los ingresos que deja de recibir el titular del derecho de propiedad industrial con ocasión a que se estaba cometiendo la infracción. (Sandoval, s.a).

Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor también es posible solicitar al fallador que se ordene pagar a favor del titular por dicho concepto, caso en el cual no es necesario demostrar que el titular sufrió algún tipo de pérdida, basta con probar que el infractor obtuvo un beneficio. (Sandoval, s.a).

Finalmente, el artículo 243 ofrece la posibilidad de que el legitimado solicite el pago de la suma correspondiente en equivalencia a aquella que hubiera tenido que pagar el infractor por concepto de una licencia de uso. Para dicho efecto puede considerarse el valor comercial del derecho de propiedad infringido o el de las licencias que se hubiesen otorgado previamente. (Sandoval, s.a).

Se resalta que la lista descrita no consiste en una enunciación agotada de los daños que pueden reclamarse, es posible solicitar otros distintos siempre y cuando logren probarse dentro del respectivo proceso. (Sandoval, s.a).

En materia de indemnizaciones también es posible acogerse a una estimación de daños y perjuicios según el Decreto 2264 de 2014 así:

Artículo 1°. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria. En virtud de lo establecido por el artículo 3° de la Ley 1648 de 2013, la

indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaría podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. Para los efectos del presente decreto, se entenderá que 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 de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación.

Artículo 2°. Cuantía de la indemnización preestablecida. 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. (Santos, 2014, parr. 5-7).

En el ámbito penal, se busca la condena del usurpador, junto con la reparación integral por medio de trámite incidental.

De otro lado a través de las medidas cautelares puede solicitarse:

1. Inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro
2. Cese de conductas
3. Retiro de marcas

4. Prohibiciones puntuales al infractor
5. Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios
6. El retiro de los circuitos comerciales de los bienes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros así como los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;
7. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior;
8. La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente a favor del solicitante
9. El cierre temporal del establecimiento de quien se presume como infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.
(Comunidad Andina, 2000)
10. Entre otras que cumplan con el requisito de apariencia de buen derecho.

Autoridad competente ¿Ante quién se presenta?

La acción de competencia desleal de conformidad con el numeral 1, literal b) del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012-Código General del Proceso, se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la acción de infracción marcaría ante los Jueces Civiles del Circuito conforme a los artículos 19 y 20 del Código General del Proceso, señalando que el artículo 24 estableció como autoridad nacional competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de derechos de propiedad industrial siempre y cuando en el asunto sólo se encuentren vinculados particulares, ante el evento en que se encuentra involucrada Entidad Pública, la competencia funcional recae en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, a manera privativa y en única instancia, según el artículo 149 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011.

El delito de usurpación de Derechos de Propiedad Industrial, consagrado en el artículo 306 del Código Penal, es de conocimiento de los Jueces Penales del Circuito, según el artículo 36, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.

Las Medidas cautelares pueden presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante los Jueces Civiles del Circuito con carácter anticipado o extraprocesal.

La Carta disuasiva se dirige contra quien ejecuta las conductas reprochables constituyentes de infracción marcaria o actos de competencia desleal.

El mecanismo de queja por acciones de competencia desleal se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.

En cuanto al mecanismo alternativo de solución de conflicto de la Conciliación este puede ser solicitado ante un centro de conciliación autorizado de preferencia aquellos que cuenten con conciliadores con formación en asuntos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal, dentro de ellos los centros de conciliación de las Cámaras de Comercio.

Trámite

Las acciones de competencia desleal e infracción marcaria tienen un trámite administrativo o judicial bajo el procedimiento verbal.

En caso de recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el procedimiento será el consagrado en la Ley 1437 de 2011-Código Administrativo y de lo contencioso administrativo, según el procedimiento contencioso administrativo.

En materia Penal, el procedimiento se encuentra consagrado en la Ley 906 de 2004-Código de Procedimiento Penal, bajo el sistema penal acusatorio, bajo principios como la

oralidad, la intermediación y concentración consagrados a fin de imprimirle agilidad y fidelidad a las actuaciones.

Para las Medidas Cautelares, este mecanismo se inicia con una solicitud ante la autoridad correspondiente, abriendo paso a su negativa o al decreto de la misma, para bienes sujetos a registro se libra la orden correspondiente.

El procedimiento en caso de la Carta Disuasiva inicia con el envío del documento preferiblemente por correo certificado a efectos de demostrar posteriormente la confirmación de su recibido por parte del destinatario.

Por su parte la Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio se tramita bajo un procedimiento administrativo especial artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el Decreto 0019 de 2012.

En cuanto al mecanismo de Conciliación. Inicia con la citación a audiencia conciliatoria, frente a la cual puede existir inasistencia de una de las partes para lo que se levanta la respectiva constancia, continua con la realización de la audiencia y finaliza con un acuerdo conciliatorio o la constancia de imposibilidad de acuerdo o inexistencia de ánimo conciliatorio.

Tablas de observación de mecanismos

Según lo examinado frente a los mecanismos consignados en acápite precedentes, las tablas constituidas a continuación reflejan la sistematización clara de los aspectos relevantes para cada uno de ellos.

Tabla 1

Acción por infracción marcaria

Sujetos	<ul style="list-style-type: none"> • Activo: Titular directo, titular secundario facultado, cotitulares • Pasivo: Quien infringe el derecho protegido
---------	---

	Quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Autoridad	Jueces Civiles del Circuito o Superintendencia de Industria y Comercio, Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo en eventos en los que participa una Entidad Pública
Trámite o Procedimiento	Verbal, según la Ley 1564 de 2012-Código General del Proceso Contencioso administrativo-Consejo de Estado
Pretensiones	El cese de las conductas de los infractores o propiciar una reparación integral, retirar los productos por medio de los cuales se ha configurado la infracción y que aún se encuentren circulando en el comercio; destrucción de los mismos; cerrar el establecimiento de comercio por medio del cual el sujeto pasivo ejecuta las conductas o planea ejecutarlas de forma inminente, la publicación de la sentencia condenatoria, cualquier otra medida que pueda resultar útil para el cese de las conductas en atención de las circunstancias particulares de cada caso. Indemnización por daños y perjuicios y lucro cesante.
Beneficios	Trámite de la acción bajo modalidad verbal, amplitud para el fallador al momento de dictar las órdenes pertinentes en el fallo. Posibilidad de acogerse a estimación de perjuicios según la conveniencia de esta opción.
Desventajas	De ser presentada ante los Jueces Civiles del Circuito, debe considerarse que estos no tienen especialidad en materia de Infracción

Marcaria. Aunado a lo anterior en razón a la multiplicidad de asuntos atendidos existe un nivel de congestión judicial considerable.

De no acoger la estimación de perjuicios propuesta en la legislación la carga probatoria del daño emergente y el lucro cesante puede resultar en un tropiezo para el actor.

Tabla 2

Acción por Competencia Desleal

Sujetos

- Activo: Titular directo, titular secundario facultado, cotitulares, persona que participe en el mercado o tenga intención de participar, las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales, las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. El Procurador General de la Nación en nombre de la Nación
- Pasivo: cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, debe dirigirse contra el patrono.

Autoridad

Superintendencia de Industria y Comercio o Jueces Civiles del Circuito a Prevención, Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo en eventos en los que participa una Entidad Pública

Trámite o Procedimiento	Verbal, según la Ley 1564 de 2012-Código General del Proceso Contencioso administrativo-Consejo de Estado
Pretensiones	<p>Declarativa y de condena: ordenar al infractor remover los efectos producidos por los actos de competencia desleal e indemnizar los perjuicios causados al demandante.</p> <p>El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares.</p> <p>Acción preventiva o de prohibición: Evitar la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.</p>
Beneficios	Tramitada bajo la modalidad verbal, diseñada como de pronta solución de conflictos.
Desventajas	<p>De ser presentada ante los Jueces Civiles del Circuito, debe considerarse que estos no tienen especialidad en materia de Competencia desleal. Aunado a lo anterior en razón a la multiplicidad de asuntos atendidos existe un nivel de congestión judicial considerable.</p> <p>Debe realizarse un ajuste puntual de los actos de competencia desleal bajo las conductas descritas en la ley como de imitación y explotación de la reputación ajena desde el ámbito marcario.</p>

Tabla 3

Delito Penal por Usurpación De Derechos de Propiedad Industrial

Sujetos	<ul style="list-style-type: none"> • Activo: Titular directo, titular derivado facultado, cotitulares • Pasivo: Quien infringe el derecho protegido, en calidad de determinador, autor, coautor o cómplice.
Autoridad	Jueces Penales del Circuito
Trámite o Procedimiento	Proceso Penal Acusatorio- Ley 906 de 2004.
Pretensiones	Sanción penal, pena privativa de la libertad, reparación integral
Beneficios	Posibilidad de entablar la acción contra el determinador, coautor o cómplice quien eventualmente cuenta con los medios económicos para garantizar una indemnización material palpable.
Desventajas	La duración del proceso puede tomar años por motivos de congestión judicial, de no tipificarse la conducta y llegar a un fallo condenatorio toda expectativa de reparación se desvanece. Facultad de solicitar medidas en el curso del proceso debe realizarse por conducto de la Fiscalía General de la Nación dado que el titular solo obra como víctima dentro del proceso. Existe limitación en las medidas preventivas a decretar a riesgo de que el Juez la considere como pre juzgamiento del procesado quien en todo momento previo al fallo gozará de presunción de inocencia.

Tabla 4

Medidas Cautelares Anticipadas o Extraprocesales

Sujetos	<ul style="list-style-type: none">• Activo: Activo: Titular directo, titular derivado facultado, cotitulares• Pasivo: Contra quien infringe el derecho protegido• Contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. (Según la acción)
Autoridad	Superintendencia de Industria y Comercio o Jueces Civiles del Circuito.
Trámite o Procedimiento	Se radica la solicitud de la medida y esta es negada o decretada, para bienes sujetos a registro se libra la orden correspondiente.
Pretensiones	<ol style="list-style-type: none">1. Inscripción de la demanda sobre los bienes sujetos a registro2. Cese de conductas3. Retiro de marcas4. Prohibiciones puntuales al infractor5. Asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios6. El retiro de los circuitos comerciales de los bienes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros, así como los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción;

-
7. La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el numeral anterior;
 8. La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente a favor del solicitante
 9. El cierre temporal del establecimiento de quien se presume como infractor cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción.
(Comunidad Andina, 2000).
 10. Entre otras que cumplan con el requisito de apariencia de buen derecho
-

Beneficios	No requiere adelantar un proceso judicial o ante autoridad administrativa con etapas y tiempos establecidos, únicamente se entabla la solicitud con los requerimientos legales pertinentes, permite una solución pronta ante una conducta de infracción. Tiene aptitud para disuadir al infractor en la continuidad de la ejecución de las conductas reprochables, evitar consumación de daños, permite recolectar pruebas previas al proceso, tiene finalidad inmediata.
Desventajas	Puede alertar al presunto infractor sobre la inminencia de un proceso penal, civil o ante autoridad administrativa, no constituye una solución definitiva pese a su aptitud disuasiva.

Tabla 5

Conciliación

Sujetos

- Activo: Titular directo, titular derivado facultado, cotitulares
- Pasivo: contra quien infringe el derecho protegido

Contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Autoridad Centros de Conciliación autorizados

Trámite o
Procedimiento

Inicia con la citación a audiencia conciliatoria, frente a la cual puede existir inasistencia de una de las partes para lo que se levanta la respectiva constancia, continua con la realización de la audiencia y finaliza con un acuerdo conciliatorio o la constancia de imposibilidad de acuerdo o inexistencia de ánimo conciliatorio.

Pretensiones

Exponerle las acciones y consecuencias a las que se encuentra expuesto el infractor de continuar ejecutando conductas de uso no autorizado de una marca o en su defecto, o agotar el requisito de procedibilidad para un eventual litigio según las características del presunto infractor. (Cárdenas Vega Asesores S.A.S, 2015). De recurrir a este mecanismo resulta óptimo lograr un acuerdo sobre cesación de conductas.

Beneficios

Por tratarse de un mecanismo alternativo de solución de conflictos permite agilidad en la resolución del problema siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre las partes. Permite agotar un requisito de procedibilidad.

Desventajas	<p>Si el infractor no asiste a la citación sólo se agota el requisito de procedibilidad sin obtener un acuerdo de solución. Es oneroso.</p> <p>Muchos centros de conciliación no cuentan con conciliadores especializados en asuntos de infracción marcaria o competencia desleal.</p>
-------------	--

Tabla 6

Queja ante La Superintendencia de Industria y Comercio

Sujetos	<ul style="list-style-type: none"> • Activo Titular directo, titular derivado facultado, cotitulares o un tercero • Pasivo: cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. <p>Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, deberá dirigirse contra el patrono.</p>
Autoridad	Superintendencia de Industria y Comercio SIC de manera privativa
Trámite o Procedimiento	Procedimiento administrativo especial artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el Decreto 0019 de 2012.
Pretensiones	Imposición de sanciones
Beneficios	La identidad de quejoso puede ser resguardada en caso de desear evitar involucrarse con organizaciones criminales peligrosas o trazar conflictos con sujetos que puedan perjudicar la honra, vida, integridad o dignidad del titular de marca afectado.

	Procedimiento ágil y sumario.
Desventajas	Debe acreditarse la trascendencia de la conducta en el mercado.

Tabla 7

Carta Disuasiva

Sujetos	<ul style="list-style-type: none"> • Activo: Titular directo, titular derivado facultado, cotitulares • Pasivo: Contra quien infringe el derecho protegido <p>Contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.</p>
Autoridad	Se dirige directamente contra el sujeto pasivo
Trámite o Procedimiento	Inicia con el envío del documento preferiblemente por correo certificado a efectos de demostrar posteriormente la confirmación de su recibido por parte del destinatario.
Pretensiones	Manifiestar el uso no autorizado de la marca y advertirle las acciones y consecuencias a las que se encuentra expuesto en caso de continuar con las conductas de infracción marcaria. (Cárdenas Vega S.A.S, 2015)
Beneficios	El mecanismo se tranza directamente entre las partes sin congestión de trámite, puede pre constituir una prueba o brindar indicios al fallador respecto al conocimiento del infractor del reproche del titular y de estar ejecutando conductas de infracción marcaria o competencia desleal. Efecto disuasivo en la conducta del presunto infractor,

económica, ágil y sencilla. La socialización a la comunidad del contenido de la carta disuasiva permitiría evitar que muchos consumidores adquirieran la réplica del producto con efectos nocivos para la salud en condiciones de engaño o desinformación, desalentando así su consumo.

Desventajas	Alerta al presunto infractor respecto a la inminencia de una acción, lo que contribuiría a generar dificultades en la recolección de pruebas de la comisión de las conductas de infracción.
-------------	---

Idoneidad respecto a los escenarios planteados

De conformidad con la noción expuesta en el Marco Conceptual del documento, la idoneidad según el Diccionario de Español Jurídico de la Real Academia Española se define como la cualidad de adecuado o apropiado de algo, ejemplificada como un elemento de la función instrumental de las medidas cautelares es entrelazada con la finalidad de garantizar efectividad. (Real Academia Española, 2016).

Así las cosas la idoneidad de un mecanismo se concibe bajo el entendido de que aquel identificado y sugerido como idóneo brinda el mayor beneficio práctico a los intereses del afectado, según la finalidad perseguida.

En este sentido, según el profesor Cesar Carranza (2013):

El deber de idoneidad constituye una de las piedras angulares del sistema de protección al consumidor en el país. Regulado entre los artículos 18 al 24 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC), busca la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe del proveedor (...). (p.1).

En aplicación del criterio del profesor Carranza en cuanto a la idoneidad de los mecanismos legales a efectos de protección de los derechos de titulares de signos distintivos

como lo son las Marcas, la idoneidad se manifiesta en cuanto a la mayor correspondencia de la finalidad con las expectativas de quien lo emplea, partiendo de su aptitud en sentido natural de adecuado según sus supuestos fácticos, prestando atención a sus bondades prácticas sin subvalorar sus desventajas y tras el análisis del cumplimiento o satisfacción de factores particulares, teniendo como requisito la reunión de todos los factores.

Frente a la falencia respecto de uno de los factores se descarta la referencia a los restantes y correlativamente la sugerencia del mecanismo como idóneo, ejecutándose de esta forma la articulación de los elementos del mecanismo como parte del análisis requerido en la investigación.

En razón a que en cada escenario esbozado no se comparte una finalidad homogénea, el análisis de idoneidad es efectuado frente a cada escenario, lo anterior justificado en que al no estar ante la misma finalidad, se requiere un análisis particular.

Frente al escenario 1:

Expectativa del titular afectado: Proteger el posicionamiento o prestigio de la marca y resguardar su exclusividad.

Variante del escenario 1:

Expectativa del titular afectado: Proteger el valor agregado del bien con característica de único en el mundo sobre el cual se aplica su marca bajo los conceptos de exclusividad.

En primer lugar se está frente a un escenario en donde al titular no interesa una indemnización o reparación económica y en dónde el desmedro al prestigio y exclusividad de la marca se origina por la presencia o publicidad en el mercado de los productos sobre los cuales se aplica la misma.

A efectos del análisis de idoneidad necesario para satisfacer el objetivo de la investigación los factores que resultan trascendentales a efectos de identificar un mecanismo idóneo consisten en:

1. La posibilidad de obtener el retiro de la marca, producto, publicidad, circuitos, envases, destrucción de los bienes, incineración de los mismos o cualquier medida que conduzca a detener la afectación del valor agregado, el prestigio, posicionamiento o exclusividad de la marca.
2. La facilidad y celeridad con que pueda obtener el resultado esperado.

Según la comprensión de los supuestos fácticos y ventajas de los mecanismos estudiados, como paso previo a la sugerencia de idoneidad, se consideran aptos los siguientes:

Carta disuasiva: Desde las pretensiones del mecanismo el efecto disuasivo como finalidad del mismo, según el caso podría propiciar el cese de conductas del infractor, satisfaciendo de esta forma el objetivo enmarcado en el numeral 1 de los factores, relativo al retiro de la marca, producto, publicidad, circuitos entre otras.

No obstante se encuentra una deficiencia clara frente al numeral 2 de los factores enunciados como trascendentales atendiendo a que lograr el convencimiento necesario en el destinatario para generar un efecto disuasivo puede no darse de manera pronta o puede simplemente no darse y esto en consideración a que el infractor eventualmente no se sienta coercido por el documento al considerarlo una comunicación sin mayores implicaciones por no emanar de una autoridad administrativa o judicial, por lo que el análisis correspondiente arroja que al no satisfacer por completos los dos factores, no consiste en el mecanismo idóneo frente al escenario 1 y su variante.

Conciliación: Según el supuesto fáctico de sus pretensiones de lograrse el acuerdo conciliatorio se lograría consignar la obligación de no hacer, de retirar marcas, circuitos comerciales y demás obligaciones de cesación de conductas, con lo cual quedaría satisfecho el factor del numeral 1.

Frente al factor del numeral 2, la facilidad y celeridad encuentra satisfacción desde el supuesto fáctico del trámite del mismo el cual se considera ágil, sin embargo de no existir ánimo conciliatorio la celeridad y facilidad para conseguir el resultado esperado por el titular se ven afectadas con lo que frente al factor número 2 este mecanismo no cumple a cabalidad su contenido, posicionándolo como apto desde sus pretensiones y trámite, más no como idóneo para los efectos de este trabajo.

Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Desde el supuesto fáctico de las pretensiones permite la imposición de sanciones que con efecto disuasivo posibilitan la abstención del infractor frente a futuras conductas en desmedro de la exclusividad, valor agregado, posicionamiento o prestigio de una marca, permitiendo su postulación como apto.

En cuanto el factor del numeral 1, el mecanismo reúne la condición descrita en este, en razón a que ya sea por efecto disuasivo ante la apertura de una investigación el infractor proceda al retiro de la marca, producto, publicidad, circuitos, envases, destrucción de los bienes, incineración de los mismos o cualquier medida que conduzca a detener la afectación del valor agregado, el prestigio, posicionamiento o exclusividad de la marca o a que por parte de la autoridad administrativa en conjunto con la imposición de sanciones se proceda a órdenes en dicho sentido, no obstante, respecto al factor del numeral 2 en cuanto a la facilidad con que pueda obtenerse el resultado esperado se evidencia un inconveniente situado en la enmarcación que debe hacer el titular de la conducta reprochada al infractor como actos de competencia

desleal, esto como requisito para el éxito de la misma, tropiezo que le significa a este mecanismo una apreciación como apto y no como idóneo.

Medidas cautelares: En razón a su finalidad inmediata de cese de conductas, retiro de marcas, retiro de circuitos comerciales, envases, embalajes, material impreso o de publicidad, etiquetas, suspensión de la importación o exportación de producto, cierre temporal de establecimientos de comercio, entre otras según el caso, según el listado del artículo 246 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el cual no debe entenderse como una lista excluyente o cerrada sino como una enunciación de posibilidades.

Frente a este mecanismo el factor del numeral 1 se satisface por completo sin mayor explicación, resaltando que en el ordenamiento jurídico Colombiano según el Código General del Proceso son viables aquellas con carácter de innominadas, consagración que brinda un amplio abanico de posibilidades por lo que resta analizar lo concerniente al factor del numeral 2.

En cuanto a la facilidad y celeridad se exalta que las medidas cautelares como mecanismo de protección pueden ser solicitadas, decretadas y practicadas en términos perentorios de 24 y 48 horas,⁷ sin mayores inconvenientes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, recordando en todo caso el cumplimiento de elementos como a) legitimación o interés de las partes, b) la existencia de una amenaza o vulneración del derecho, entendida como la existencia de un peligro c) el *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho como el cálculo de probabilidades frente al reconocimiento pretendido en una acción principal, d) la necesidad de la medida relacionada con el paso del tiempo como un factor que potencializa el daño o desmedro al

⁷ Según Circular externa de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC del 15 de Marzo de 2007 es viable la tramitación preferente de medidas cautelares, disponible en: http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/4abr2007.html. La Superintendencia de Industria y Comercio SIC ha decretado medidas cautelares en el término de 48 horas, adoptando decisiones de fondo, en comparación con un proceso ante los jueces civiles la duración promedio del litigio es de 3.7 años, mientras que ante la Entidad tiene un duración promedio de 4.5 meses aproximadamente, artículo disponible en: <http://www.sic.gov.co/noticias/sic-decreto-medida-cautelar-judicial-protigiendo-derechos-marcarios-de-arturo-calle>

a los derechos del solicitante, e) la efectividad como probabilidad para el solicitante de obtener a favor una sentencia y f) la proporcionalidad como el deber de la autoridad de diseñar y decretar la disposición menos perjudicial para quien deba soportarla. (Sandoval, 2016).

Satisfechos los factores de los numerales 1 y 2, se obtiene como resultado del análisis ejecutado que las medidas cautelares ante la Superintendencia de Industria y Comercio resultan el mecanismo idóneo de protección para el escenario 1.

Frente al escenario 2:

Expectativa del titular afectado: Lograr una reparación principalmente económica por vía de indemnización ante el desmedro patrimonial sufrido.

En aras de efectuar el análisis de las vías jurídicas resulta indispensable examinar los siguientes factores como particularidades que el mecanismo idóneo debe suplir:

1. Factibilidad de percibir una reparación económica bajo el concepto de indemnización.
2. Facilidad para reunir o aportar elementos probatorios con vocación de acreditar el daño y su nexo causal como requisitos del ordenamiento jurídico en materia de indemnizaciones según la teoría de la responsabilidad civil.

En este aparte es necesario precisar que según la tradición en materia civil sin importar la tipología del daño frente al cual se persiga una indemnización la ocurrencia del mismo debe quedar plenamente demostrada. (Sandoval, 2017).

Mecanismos aptos que según sus características, supuestos fácticos y finalidades se adecuan a las expectativas:

Denuncia Penal por Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial: En razón al supuesto fáctico de la legitimación en la causa por pasiva, la denuncia puede ser interpuesta en contra del infractor en calidad de determinador, cómplice, autor o coautor por lo que la posibilidad de lograr una reparación integral principalmente económica, ante la multiplicidad de sujetos pasivos postula a este mecanismo como adecuado.

En cuanto la factibilidad de percibir una reparación económica según lo enunciado en el factor del numeral 1 la posible capacidad económica del infractor en calidad de determinador, cómplice o coautor partiendo del supuesto de que eventualmente pueden contar con buena solvencia económica, facilita la posibilidad de obtener la anhelada reparación económica.

En este aparte se plantea que las mafias o estructuras de comercialización de réplicas ejecutan su accionar por medio de eslabones, de esta forma, uno de los eslabones es quien aporta el capital requerido para la fabricación del producto o la aplicación de la marca sobre un bien terminado y puede consistir incluso en reconocidos empresarios y personajes de la vida pública, otro materialmente fabrica o aplica y otro realiza la comercialización, según el verbo rector del tipo penal utilizar de manera fraudulenta una marca, entendiéndose el carácter fraudulento ante la ausencia del titular de marca, quien aporta el capital devendría en determinador y quienes fabrican o comercializan en cómplices, autores o coautores.

En caso de poder identificar al sujeto determinador, cómplices autores o coautores partiendo de su favorable posición económica se facilitarían la obtención de la reparación perseguida, no obstante, es posible que solo se esté ante la posibilidad de identificar a pequeñas unidades familiares o comercializadores informales con presencia en mercados callejeros, andenes y pasajes comerciales sin capacidad económica para cubrir una reparación.

Frente al factor del numeral 2, en materia penal, juega en contra del titular la presunción de inocencia de los procesados, carga probatoria que radica en cabeza de la Fiscalía General de la

Nación y en donde el titular sólo puede participar como víctima en la ardua labor de lograr una sentencia punitiva que abra paso al incidente de reparación integral para lograr el resarcimiento de los daños sufridos por la víctima. No obstante a que alcanzada la sentencia punitiva, no se necesita demostrar el nexo causal ni el daño en razón a que estos se encuentran probados y argumentados en la sentencia, el camino a seguir para llegar a ella no resulta sencillo, por lo que la identificación como idóneo según lo analizado frente a los dos factores abordados no resulta contundente.

Acción por competencia desleal: Desde sus características en su modalidad declarativa y sancionatoria permite obtener un fallo con orden de reparación económica.

En su modalidad de acción preventiva o de prohibición permite evitar la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o su prohibición, aunque aún no se haya producido daño alguno, ante un evento futuro de detrimento económico como la comercialización de una camiseta deportiva en un evento importante de este tipo.

En relación con el factor del numeral 1 si bien este podría resultar satisfecho mediante la modalidad declarativa y sancionatoria, la dificultad que se evidencia radica en la necesidad de enmarcar las conductas de infracción marcaria dentro de actos de competencia desleal para lograr el éxito de la pretensión, aprieto que impide como falencia ante este factor su calificación como idóneo.

Acción de infracción Marcaria: En razón a la posibilidad o ventaja de acogerse a una indemnización de perjuicios pre establecida.

En relación con el factor del numeral 1 la factibilidad de percibir una reparación se suple con la posibilidad de acogerse al sistema de indemnización de perjuicios con carácter pre establecido, aunado a que el monto dinerario reconocido por el fallador a cargo del infractor por pequeño que sea representa un alivio para el titular de marca afectado, es decir la reparación si

bien puede no corresponder a la totalidad de los daños causados está cuando menos asegurada así sea como mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Frente a la facilidad para reunir los elementos probatorios, a diferencia del delito de usurpación de derechos de propiedad industrial el infractor no se encuentra cobijado por presunción de inocencia al estarse en un asunto de naturaleza civil, por lo que al no existir tarifas en materia probatoria y estar el titular en posibilidad directa de realizar una provechosa labor probatoria, bajo esos entendidos el factor del numeral 2 se ve satisfecho en este mecanismo.

Como resultado del análisis con la reunión de los factores de los numerales 1 y 2 el mecanismo que se sugiere como idóneo consiste en la Acción de Infracción Marcaria gracias a la posibilidad de acogerse a una indemnización de perjuicios establecida.

Según el ordenamiento jurídico colombiano, los perjuicios deben ser acreditados plenamente en los procesos en que se busque una reparación económica por este concepto, demostrar con carácter indubitable el monto de los perjuicios no es una labor sencilla, la carga probatoria en materia de perjuicios en el ordenamiento jurídico colombiano es uno de los asuntos que se cuestionan en un acápite posterior de la disertación, aspecto favorable de la indemnización pre establecida.

No obstante, la vía penal también comporta un alto grado de idoneidad en razón a la posibilidad de encaminar la acción contra el determinador, coautor o cómplice de la conducta punible quienes posiblemente ostenten una capacidad económica elevada y según el caso tras sentencia punitiva puedan aportar una reparación integral.

Frente al escenario 3 y su variante:

Expectativa del titular afectado: Evitar futuras reclamaciones y atribuciones de responsabilidad por daños en la salud y fallas de desempeño de los productos.

Juego de factores analizados:

1. Necesidad de pre constituir una prueba o construir evidencia de la comercialización de réplicas sin autorización del titular de marca.
2. Advertir a la comunidad sobre la comercialización de réplicas sin autorización del titular de la marca señalando al responsable del uso no autorizado y las conductas reprochables ejecutadas por este, configurando elementos de exención de responsabilidad.

Mecanismos aptos que según sus características, supuestos fácticos y finalidades se adecuan con las expectativas:

Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio: Según el supuesto fáctico de las pretensiones logrando enmarcar las conductas dentro de la competencia desleal y la afectación del mercado se lograría sentar un precedente a través del cual el titular actúa de manera pronta indicando a la autoridad nacional las conductas reprochables que afectarían al consumidor a efectos de que obre al respecto y quien dentro de sus facultades podrá en lo pertinente informar a la Superintendencia de Salud.

La necesidad de pre constituir una prueba o evidencia, referida en el factor del numeral 1 encuentra un obstáculo ante la exigencia procedimental del mecanismo de encauzar las conductas reprochadas al infractor dentro de los actos de competencia desleal, lo que significa para este mecanismo que no pueda ser sugerido como idóneo en relación con dicho limitante.

Aunado a lo anterior, el trámite de la queja, no garantizaría que la comunidad se informe o advierta el uso no autorizado de la marca y las conductas reprochables ejecutadas por el infractor en desmedro de la salud y bienestar de los consumidores, por lo que en definitiva no deviene en el mecanismo idóneo según lo planteado en este trabajo.

Carta disuasiva: Al informar al infractor respecto de la conducta reprochada y sus consecuencias se constituye evidencia que permitirá demostrar que la comercialización de los bienes con sustancias nocivas o de baja calidad se efectuaba sin consentimiento del titular de marca lo que en materia de responsabilidad brindaría ventajas ante una eventual reclamación, aspecto que satisface el factor del numeral 1.

La socialización a la comunidad del contenido de la carta disuasiva permitiría evitar que muchos consumidores adquirieran la réplica del producto con efectos nocivos para la salud en condiciones de engaño o desinformación, encontrándose satisfecho el factor del numeral 2.

Como resultado del análisis efectuado la investigación arroja que el mecanismo con calidad de idóneo identificado y sugerido consiste en la Carta Disuasiva; en comparación con la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio no es necesario enmarcar la conducta dentro de actos de competencia desleal, permite un uso ante actos de infracción marcaría directos o de competencia desleal, permitiendo pre constituir una prueba válida ante eventuales reclamaciones o asuntos donde se le pretenda endilgar algún tipo de responsabilidad al dirigirse y reprocharse una conducta específica.

Del mecanismo idóneo frente a la comercialización de réplicas Triple A

Según el orden desarrollado, la idoneidad de los mecanismos descritos frente a cada escenario planteado arrojó el siguiente resultado:

Tabla 8

Escenarios	Mecanismos aptos	Mecanismo identificado como idóneo
Escenario 1 y su variante	<ul style="list-style-type: none"> • Carta disuasiva • Conciliación 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio • Medidas cautelares 	<ul style="list-style-type: none"> • Medidas cautelares ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Escenario 2	<ul style="list-style-type: none"> • Denuncia penal por Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial • Acción por competencia desleal • Acción por Infracción Marcaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Acción por Infracción Marcaria
Escenario 3 y su variante	<ul style="list-style-type: none"> • Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio • Carta disuasiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Carta disuasiva

Así las cosas frente a la pregunta de investigación formulada desde el proyecto, ¿Frente a la comercialización de réplicas Triple A, cuál sería el mecanismo idóneo para proteger los derechos de los titulares de marca afectados?

La sistematización realizada en la tabla 8 arroja que para el escenario 1 se identifica y sugiere un mecanismo idóneo diferente al que es identificado tanto para el escenario 2 y frente al

escenario 3. A su vez los mecanismos idóneos identificados y sugeridos para los escenarios 2 y 3 resulta distintos entre sí.

Deviniendo como respuesta lógica que no fue identificado un mecanismo idóneo de protección con naturaleza general para todos los escenarios, la sugerencia de la vía legal idónea depende de cada escenario en particular y de esta forma la pregunta de investigación formulada se responde frente a cada escenario en concreto así, ¿Frente a la comercialización de réplicas Triple A, cuál sería el mecanismo idóneo para proteger los derechos de los titulares de marca afectados?, para el escenario 1 y su variante las Medidas cautelares ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para el escenario 2 la Acción por Infracción Marcaria y para el escenario 3 y su variante la Carta Disuasiva.

Cuestionamiento a la forma establecida para garantizar en Colombia, los derechos de titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas triple A

El cuestionamiento a los mecanismos de protección para derechos de Propiedad Industrial vigentes en Colombia, se realiza frente asuntos de:

Trámite. Ante la ausencia de procedimiento especial para las acciones por infracción marcaria y competencia desleal estas son tramitadas bajo la modalidad procedimental verbal consagrada en el Código General del Proceso, la cual pese a estar diseñada para brindar celeridad al proceso, está planteada de manera genérica para diversidad de acciones dejando a un lado la especialidad de las conductas y litis tranzadas sobre infracción marcaria propiamente dichas o desde los actos de competencia desleal.

Especialidad de los falladores. No obstante a que en Colombia existe una autoridad que cuenta con una Delegatura especializada en materia de Propiedad Industrial y Competencia desleal, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, en la jurisdicción ordinaria, no existen jueces especializados en materia comercial por lo que las acciones son falladas por los

Jueces Civiles del Circuito quienes pueden no contar con el conocimiento detallado de la singularidad de los asuntos tratados en Propiedad Industrial y Competencia Desleal.

Sujetos pasivos. Imposibilidad de iniciar la acción de infracción marcaria o competencia desleal contra quien ostenta calidad de determinador, cómplice o coautor de las conductas. Limitación lamentable en razón a que en muchas ocasiones en cabeza del determinador reposan los medios económicos para lograr una indemnización por daños y perjuicios material y palpable, situación diferente en la que puede encontrarse quien comercializa las falsificaciones.

Un apunte importante dentro de la legislación china es la posibilidad de emprender acciones legales contra un infractor indirecto, probando que este tiene conocimiento respecto a la venta de copias ilegales de una marca y que consiente e implícitamente promueve dicha práctica.

Dentro de las Primeras sentencias en China contra la piratería de lujo, las afamadas Chanel Prada, Gucci, Burberry y Louis Vuitton reclamaban una compensación de, aproximadamente 256.000 euros contra el popular Mercado de Seda, la sentencia dictada a finales de diciembre por el Tribunal Popular Intermedio de Pekín Número Dos, asegura que el Mercado de Seda no respeta las leyes sobre propiedad intelectual. La decisión de la Justicia china afectó tanto a los comerciantes como a Beijing Xiushui Haosen Clothing Market Company, la empresa que gestiona el edificio donde se encuentran los puntos de venta. (Servicios de Belt Ibérica S.A., 2006).

En ese litigio las grandes marcas de lujo denunciaron a los gestores del centro comercial por los actos de infracción cometidos en modalidad indirecta y a varios comerciantes por la venta de productos falsificados. 'La empresa no toma medidas para luchar contra la piratería y permite a los puestos vender marcas falsas', afirmó entonces uno de los abogados de las grandes firmas. (Servicios de Belt Ibérica S.A., 2006).

Para probar su acusación los denunciantes presentaron ante el tribunal cientos de productos textiles y bolsos de las marcas falsificadas. Un notario certificó que habían sido retirados de cinco locales del popular mercado. La empresa gestora del edificio mantenía su inocencia. Aseguraba que había hecho todo lo necesario para evitar la venta de falsificaciones y rompió los contratos de las tiendas acusadas. Sin embargo, el tribunal de Pekín considera que Beijing Xiushui Haosen Clothing Market Company facilitó las condiciones necesarias para la venta de copias ilegales (...) (Servicios de Belt Ibérica S.A., 2006, parr.5).

Legitimación en la causa por activa. La facultad para impetrar acciones por competencia desleal o infracción marcaria, debería ser consagrada de oficio para la autoridad nacional así como la investigación que la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC puede aperturar, es entendible que existan los principios de justicia rogada pero en razón a la evolución del derecho esta posibilidad debería considerarse viable.

Legitimación en la causa por pasiva. En materia penal, de conformidad con el bien jurídico tutelado, el sujeto pasivo no es el titular del derecho de marca, sino una víctima de la conducta punible limitando dicha condición su accionar dentro del proceso.

Daños y perjuicios. En cuanto a la estimación de daños y perjuicios, pese a existir un sistema pre establecido al cual puede acogerse el extremo activo, que puede resultar favorable en algunos eventos de no optar por este deberán aplicarse las reglas propias del Derecho Civil, constituyendo un posible y significativo tropiezo en cuanto a la carga probatoria que recae sobre el titular ; demostrar plenamente un perjuicio obliga al extremo activo a hacer uso de una infinidad de elementos y medios probatorios que conlleven a un convencimiento pleno al fallador.

La administración de justicia exige a la autoridad judicial o administrativa obtener una certeza inquebrantable respecto a la acreditación de perjuicios por lo que de no cumplirse este

presupuesto, un afectado está expuesto en razón a dificultades probatorias a recibir no recibir reparación por los daños sufridos.

Particularmente en materia de daños a la reputación o prestigio de la marca, según su connotación, la estimación y acreditación de los perjuicios resulta un asunto difícil y cuesta años y e ingentes esfuerzos consolidar una marca en la percepción del consumidor, valor agregado gravemente afectado como consecuencia de la comercialización de réplicas que bajo una indemnización pre establecida posiblemente no logrará una reparación real y bondadosa, sin desmeritar la utilidad de la misma.

Conclusiones

1. Como caracterización de la imitación de marcas de lujo se resalta que en razón la percepción de su comercialización como un negocio 300% más lucrativo (como se citó en López, 2012) en comparación con actividades legales, que constituye un riesgo rentable con poco esfuerzo, una oportunidad de obtener buenos ingresos sin mucha inversión y aunado a una tasa de desempleo que para diciembre del año 2017 arrojó un 8,6% según reportes del DANE⁸, Colombia es un país paradisiaco para la producción o comercialización de réplicas de marcas de lujo, que como fuente generadora de riqueza, actividad comercial, evasión tributaria y distribución y consumo de bienes consolida una economía paralela en el país en desmedro de los derechos de titulares de marca.

2.No todas las posibilidades jurídicas que pueden ser empleadas a fin de proteger los derechos menoscabados por actos de competencia desleal o infracción marcaria en razón a su naturaleza, trámite, autoridad competente, sujetos, desventajas y pretensiones viables ante eventos de

⁸ Cifras disponibles en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>

réplicas Triple A de marcas de lujo brindan las mismas garantías o facilidades o se ajustan apropiadamente a los supuestos fácticos bajo los cuales puede subsumirse determinado caso según la descripción presentada en las tablas de observación de mecanismos del documento.

3. En razón a los supuestos fácticos, la aproximación a la satisfacción de la expectativa del titular en cada escenario, la aptitud y la satisfacción de los factores presentados en el documento no se identificó un único mecanismo idóneo para la protección de derechos de titulares de marca a manera genérica; así las cosas dependiendo de determinados supuestos fácticos los mecanismos y acciones idóneas son sugeridas en el presente trabajo de manera particular. Así se tiene que ¿Frente a la comercialización de réplicas Triple A, cuál sería el mecanismo idóneo para proteger los derechos de los titulares de marca afectados?, para el escenario 1 y su variante las Medidas cautelares ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para el escenario 2 la Acción por Infracción Marcaria y para el escenario 3 y su variante la Carta Disuasiva.

4. Algunos mecanismos disponibles para la protección de derechos de titulares de marca, como la Carta Disuasiva, La Conciliación y la Queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio no son ampliamente abordados y patrocinados como mecanismos útiles para los titulares de marca por parte de la doctrina, resaltando únicamente el valor y utilidad las acciones por competencia desleal, infracción marcaria y el delito por usurpación de derechos de Propiedad Industrial, propiciando su desconocimiento y en consecuencia el desaprovechamiento de sus bondades prácticas por parte de los titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas.

5. El documento planteado constituye una herramienta práctica para los titulares de marca afectados por la comercialización de réplicas Triple A en la medida en que describe los mecanismos de protección de sus derechos, e identifica y sugiere la idoneidad de los mismos

frente a ciertos escenarios esbozados y respecto a los cuales puede frente a otros casos pueden estos aplicar una relación de semejanza según su situación particular.

6. Ante el auge de la comercialización de réplicas y su implicación como trasgresión a derechos de titulares de marca resulta evidente la pertinencia de propiciar desde la academia respuesta a falencias y vacíos en la producción doctrinaria y el uso de mecanismos legales dispuestos para la protección de derechos junto con el fomento del respeto a la propiedad industrial como forma de disuadir las percepciones psicológicas que avalan el consumo de réplicas y refuerzan su demanda.

Referencias

- Aguirrézabal, M. (2014, Julio). La cesación de los actos que infringen la propiedad marcaria y su tratamiento en la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial. *Revista chilena de derecho privado*. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722014000100020&lng=es&nrm=iso
- Aprendiz. (s.a). *Guia Exclusiva Como Importar Replicas de las Grandes Marcas*. Recuperado de: <http://www.taringa.net/posts/economia-negocios/17610431/Guia-Exclusiva-Como-Importar-Replicas-de-las-Grandes-Marcas.html>
- Barrientos, M. (2008). El sistema indemnizatorio del triple computo en la ley de propiedad industrial. *Ius et Praxis- Derecho en la región*. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071800122008000100005&lng=es&nrm=iso
- Cabrera, K. (2015). Consideraciones sobre la determinación del monto del daño por infracciones al derecho de autor en entornos digitales. *Ius et Praxis-Derecho en la región*. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122015000100014&lng=es&nrm=iso

- Cámara de comercio Cúcuta. (2011). *Registro de marcas en Colombia*. Cúcuta: Cámara de Comercio de Cúcuta, recuperado de www.cccucuta.org.co
- Cambridge University Press. (2018). *Dictionary*. Recuperado de <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/value-share>
- Cárdenas Vega Asesores S.A.S. (2015). *Tras las huellas de los infractores de marcas (Infracción marca Ozy Café Bar Rock)*. Recuperado de <http://www.cardenasvega.com/index.php/cardenas-vega/boletin-intelectual/item/tras-las-huellas-de-los-infractores-de-marcas-infraccion-marca-ozzy-cafe-bar-rock>
- Comunidad Andina de Naciones. (2000). *Decisión 486 Régimen común sobre Propiedad Industrial*. Recuperado de: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf
- Congreso de la República. (15 de Enero de 1996). Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. [Ley 256 de 1996]. D.O: 42.692
- Carranza, C. (2013). El deber de idoneidad y los mecanismos de solución del proveedor. comentarios a un reciente criterio del INDECOPI. *Diálogo con la jurisprudencia*. (183), 39-44.
- Consejo de Estado de Colombia, Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Sentencia del 3 de Abril de 1997, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso No. 3230.
- Editorial revista Dinero, (2017). Top de las 100 marcas de productos más valiosas de Colombia. *Dinero*. Recuperado de <http://www.dinero.com/empresas/articulo/top-de-las-100-marcas-de-productos-mas-valiosas-de-colombia/251823>
- Fernández, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Editorial Montecorvo S.A.
- Interbrand. (2017). *Best Global Brands 2017 Rankings*. Recuperado de <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/>

- Kinsella, S. (2013). *Contra la Propiedad Intelectual*. Auburn, Alabama: Ludwig Von Mises Institute.
- Lopera, D., Ramirez, C., Zuluaga, M., y Ortiz, J. (2010). El método analítico como método natural. *Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas*. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/viewFile/NOMA1010140327A/25986>
- López, Z. (2012). Dos dinámicas económicas: Importaciones y Piratería ¿Jaque al Clúster Textil / Confección, Diseño y Moda antioqueño? *Publicidad,0(0)*,1.
- Martínez, H. (2013). Las industrias culturales y creativas: la marca instituto jurídico de protección de la propiedad intelectual aplicable al mundo de la moda. *Temas Socio Jurídicos*. Recuperado de <http://www.lexbasecolombia.net.consultaremota.upb.edu.co/revistauniversitaria/uautonomia%20bucaramanga/unab%20-%2064/las%20industrias.htm>
- Mesa editorial Merca2.0. (2015). *Estos son los productos de lujo más comprados en México*. Recuperado de <https://www.merca20.com/estos-son-los-productos-de-lujo-mas-comprados-en-mexico/>
- Negrete, E. (2016). Aspectos procesales de la competencia desleal. *Justicia Juris*. 12(1), 56-64
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI. (s.f). *Marcas*. Recuperado de <http://www.wipo.int/trademarks/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI. (Nº 450, 2013). ¿*Qué es la propiedad intelectual?*. Recuperado de <http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=99&plang=ES>
- Plata y Valbuena. (2008). *Marcas*. Bogotá: Grupo Salmántica diseño e ilustraciones. Recuperado de <http://api.sic.gov.co/Biblioteca/Marcas/files/guia%20de%20marcas.pdf>

Portellano, P. (1995). *La imitación en el Derecho de La Competencia Desleal*. Madrid: Editorial Civitas.

Real Academia Española. (2016). *Diccionario del Español Jurídico* [versión electrónica]. Madrid: Real Academia Española, <http://dej.rae.es/#/entry-id/E134500>

Sandoval, J. (s.a). *¿Cómo protejo judicialmente mis derechos de Propiedad Industrial?*.

Recuperado de <http://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo31/la-accion-por-infraccion-de-derechos-de-propiedad-industrial>

Sandoval, J. (2017). Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la tradición. *Revista La Propiedad Inmaterial*. (23). p.47-68.

Sandoval, J. (2016). Medidas cautelares innominadas en procesos de competencia desleal en procesos de competencia desleal y en acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, ¿Un camino hacia el prejuzgamiento?. *Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal*. (43). p.153-176.

Juan Manuel Santos-Presidente de la República. (11 de Noviembre de 2014). Por el cual se reglamenta la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria. [Decreto 2264 de 2014]. DO: 49332

Schmitz, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. *Revista Chilena de Derecho*. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372012000100002&lng=es&nrm=iso

Servicios de Belt Ibérica S.A. (2006). *Primeras sentencias en China contra la piratería de lujo*. España: Servicios de Belt Ibérica S.A. Recuperado de

<http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos%20C.E/Estudiantes/Referencia%20bibliogr%C3%A1ficas/Normas%20APA%206a%20actualizada.pdf>

Superintendencia de Industria y Comercio, (2008). *Marcas*. Bogotá: Grupo Salmántica diseño e ilustraciones. Recuperado de

<http://api.sic.gov.co/Biblioteca/Marcas/files/guia%20de%20marcas.pdf>