

ARTÍCULO DE REFLEXIÓN

Análisis de sentencias respecto al régimen marcario en Colombia, y su impacto en los derechos de sus titulares

Analysis of judgments regarding the trademark regime in Colombia, and their impact on the rights of their owners

Sandra Elena Mosquera-Paternina¹ , Sebastián Pedraza-Montesino² , Julio César Fortich-Carmona³ 

¹ Historiadora Universidad de Cartagena.

² Abogado Universidad Católica Luis Amigó.

³ Estudiante de Derecho U Autónoma Latinoamericana.

Forma de citar: Mosquera-Paternina, Sandra Elena; Pedraza-Montesino, Sebastián; Fortich-Carmona, Julio César. "Análisis de sentencias respecto al régimen marcario en Colombia, y su impacto en los derechos de sus titulares". En: *Revista CES Derecho*. Vol. 16. No. 2, mayo-agosto de 2025. pp. 61-81. <https://doi.org/10.21615/cesder.7889>

Resumen

El presente artículo parte de un diseño hermenéutico jurídico y paradigma interpretativo y cualitativo de la fuente primaria en este caso las sentencias y encuesta a empresarios. Los estudios cualitativos regularmente no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras representativas; (Hernández Sampieri, 2018).

Por ello se explora, describe, comprende y reflexiona acerca de la evolución histórica del derecho de marca en virtud de la pregunta problema ¿Conoce el empresario sobre el derecho de marca sus derechos positivos y negativos? La presente investigación realiza un análisis de sentencias emitidas por la SIC acerca de litigios relacionados con el derecho marcario y su posible implicación en la competencia desleal, el impacto en los derechos de sus titulares, así como la afectación al empresario y al consumidor.

En primera instancia se hace un recorrido histórico sobre el concepto de marca, los distintos convenios internacionales y adaptación en Colombia Este análisis se basa en el derecho positivo y negativo amparado en la normatividad colombiana e internacional de la Comunidad Andina de Naciones, acorde con la Decisión 486 de la CAN.

Como objetivo determinar la prevalencia de los derechos derivados de la marca con su uso o registro a partir de las sentencias emitidas por los jueces y la superintendencia de industria y comercio del año 2001 al año 2022. Analizar desde el contexto de las sentencias emitidas por la superintendencia de industria y comercio entre 2001 y 2021 y los jueces los alcances del derecho relacionado a las con el derecho marcario desde el uso o registro de las mismas y conocer el grado de apropiación sobre el derecho de marca de los empresarios en Cauca y Antioquia.

Como resultado de la investigación arroja que la muestra de empresarios encuestados evidencia desconocer acerca de los derechos de propiedad industrial, específicamente de acerca del derecho de marca y todo lo relacionado con ello y su implicación empresarial, desde el procedimiento de registro ante la SIC, así como sus derechos positivos y negativos, la protección de su empresa y al consumidor, muestra de ellos son el tipo de demandas entabladas ante la SIC muchas de ellas no tendrían razón de ser si el empresario conociera la normatividad del derecho de Marca.

Palabras clave: Derecho de marca; competencia desleal; competencia leal; protección del consumidor; propiedad industrial.

Fecha correspondencia:

Recibido: 3 de febrero de 2025.

Revisado: 2 de abril de 2025.

Aceptado: 3 de mayo de 2025.

DOI: 10.21615/cesder.7889

ISSNe: 2145-7719

<https://revistas.ces.edu.co/index.php/derecho>



Abstract

The present article is based on a hermeneutic legal design and an interpretative and qualitative paradigm of the primary source, in this case, court rulings and a survey of entrepreneurs. Qualitative studies typically do not aim to generalize results probabilistically to larger populations or necessarily obtain representative samples; (Hernández Sampieri, 2018).

This research conducts an analysis of rulings issued by the SIC regarding litigation related to trademark law and its potential implications for unfair competition, the impact on the rights of trademark holders, as well as the effects on entrepreneurs and consumers.

Therefore, it explores, describes, understands, and reflects on the historical evolution of trademark law in light of the research question: Does the entrepreneur know about trademark law and its positive and negative rights?

Initially, a historical overview of the concept of trademarks, various international conventions, and their adaptation in Colombia is provided. This analysis is based on positive and negative rights protected under Colombian and international law of the Andean Community of Nations, in accordance with Decision 486 of the CAN. The objective is to determine the prevalence of rights derived from the use or registration of trademarks based on rulings issued by judges and the Superintendence of Industry and Commerce from 2001 to 2022.

The study analyzes, within the context of rulings issued by the Superintendence of Industry and Commerce between 2001 and 2021 and by judges, the scope of trademark-related rights concerning their use or registration and assesses the level of understanding of trademark law among entrepreneurs in Cauca, Antioquia.

The results of the investigation reveal that the sample of surveyed entrepreneurs demonstrates a lack of knowledge regarding industrial property rights, specifically trademark law and its business implications. This includes the registration process with the SIC, their positive and negative rights, the protection of their business and consumers. Evidence of this is seen in the types of lawsuits filed with the SIC, many of which would be unnecessary if entrepreneurs were familiar with trademark law regulations.

Keywords: Trademark law; Unfair competition; Fair competition; Consumer protection; Industrial property.

Introducción

Las marcas son un componente esencial de la economía global actual, influyendo en el comportamiento del consumidor, el cual en nuestra sociedad actual, se muestra como el consumo, más que un dato económico es un dato simbólico y social, es tan importante el consumo, que no solo forma parte de nuestra vida cotidiana, sino que también forma parte de nuestro interior, de nuestras emociones y nuestros deseos más íntimos, y, por lo tanto, de nuestras necesidades psicológicas más básicas (Gil Juárez, A. 2016) impulsando la innovación y contribuyendo significativamente al crecimiento económico.

Las marcas desempeñan un papel transcendental en la economía actual. En aspectos tales como la dinamización del consumo: “Las marcas son elementos que dinamizan el consumo y generan impactos en las distintas esferas de la sociedad”, (Cepeda-Palacio, 2014), transmiten reputación: Las marcas comunican la reputación de los productos y servicios, ante lo cual produce un fuerte incentivo para controlar y mejorar la calidad; activos intangibles esenciales, en este, la era de la información y la tecnología, las empresas perciben cada vez más que sus activos intangibles, como las marcas, son esenciales para su éxito a largo plazo finalmente las marcas tienen un impacto significativo en la economía capitalista de consumo (Cepeda-Palacio, 2014).

El desarrollo económico mundial y el potencial de compras o consumo en el extranjero a través de dispositivos personales y portátiles han debilitado principios establecidos como la territorialidad y los derechos únicos sobre símbolos específicos. Esto es particularmente evidente en China. En medio de transacciones globales y extensas, el derecho de marcas ha intentado gestionar circunstancias que no estaban presentes hace medio siglo. Deberíamos considerar cuestiones como la fama en línea, los medios de comunicación digitales, las cadenas minoristas físicas, los derechos de propiedad intelectual y las disputas legales en el ciberespacio. Aunque el sistema de marcas registradas de los países ha sido diseñado para un mundo analógico y tiene límites territoriales

claramente definidos, todavía presenta desafíos para los comerciantes que desean acceder a los beneficios de tales esquemas, ya sea en la fabricación o en el marketing internacional.

Existen comerciantes que tienen una marca conocida, acreditada con un valor comercial establecido y con antigüedad. Hay algunos comerciantes, al contrastar que dichas marcas no están registradas, pero se encuentran acreditadas copian los diseños los colores, y todo lo que comporta según el:

El artículo 134 de la decisión 486, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN define marca como "*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*". Señala a su vez que podrán registrarse como marca "*los signos susceptibles de representación gráfica*", y dispone que podrán constituir marcas las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas y cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. (Vásquez Santamaría, 2007).

La SIC es una entidad creada en 1969, (Cancillería, 2024) con el fin de crear un comercio multilateral en los países que están dentro del convenio, de la CAN, teniendo en cuenta esto el derecho marcario en palabras. Guerrero Gaitán nos referencia este como:

la doctrina y la jurisprudencia de diferentes partes del mundo han identificado tres funciones fundamentales de las marcas: la indicadora del origen empresarial, la indicadora de calidad y la de condensadora del goodwill; sin embargo, es preciso aclarar que la función primordial de las marcas es la de distinguir productos y servicios análogos en el mercado. Esta posición ha sido seguida por distintos doctrinantes, pero también se refleja en diferentes fallos jurisprudenciales en donde se afirma incluso que la función de identificación está preservada en función del interés público (Guerrero, 2019).

Fue regulado por este convenio. Las marcas no tienen la obligatoriedad de ser registradas antes las entidades correspondientes en cada país, pero se deja una brecha abierta para que dentro del comercio se creen disputas jurídicas por la razón antes expuestas, ya que al no registrarla queda susceptible a que otra entidad comercial usurpe la identidad marcaria Calboli lo define.

El Derecho de marcas actual enfrenta numerosos retos derivados de los cambios en los modelos de negocios, las nuevas dinámicas de consumo, el uso masivo de las tecnologías de la información y el advenimiento de nuevas formas de comunicación entre empresario y consumidor. Piénsese en las cada vez más comunes cadenas internacionales de distribución y de producción, en donde el mismo producto puede estar compuesto por elementos provenientes de las más diferentes procedencias geográficas (Guerrero, 2019).

La regla general es que el derecho de prioridad, prevalezca a la hora del registro de marca, ya que si el autor realiza el procedimiento de registro ante la entidad autorizada esta tendrá la prioridad de registro ante otra que ya la haya explotado durante mucho tiempo. El derecho de prioridad busca que, si tu mediante solicitud ante otra entidad internacional y después buscas registrar la marca también ante la entidad de nuestro país en este caso la SIC, prevalecerá la fecha de la primera solicitud de registro en el exterior.

Problema de investigación

El derecho de marcas se ha venido transformando con los diferentes tipos de negocios internacionales que se ejecutan, se busca a través del derecho de marcas regular los diferentes procesos de posicionamiento y comercialización de la marca en los diversos países del mundo en los cuales quieren abrir nuevos mercados. Ya que se han presentado diferentes tipos de litigios jurídicos por el tema de registro de marcas, terceros mal intencionados buscan plagiar las marcas que no están registradas pero que ya tienen un posicionamiento comercial.

En el caso de las marcas registradas, el branding se convierte en un activo estratégico que fortalece la posición de la empresa en el mercado, brinda protección legal y facilita la diferenciación de sus productos o servicios. Por otro lado, en el caso de las marcas no registradas, el branding adquiere un papel crucial en la construcción y mantenimiento de la reputación de la empresa, aunque con un nivel de protección legal inferior. (Intelectual.org, 2024) Ahora bien ¿Conocen los empresarios la normatividad sobre Derecho de Marca? ¿Conocen sobre los derechos positivos y negativos adquiridos con los mismos?

En este caso en concreto se estudiarán diferentes sentencias para conocer el tipo de demandas, los casos más frecuentes, y analizar los fallos en relación con la normatividad existente de la CAN.

Es importante que tanto los empresarios como los consumidores estén informados sobre los derechos de marca para proteger sus intereses y evitar posibles problemas legales evitando así la violación de derechos de marca por ejemplo, un empresario puede, sin saberlo, utilizar una marca registrada por otra empresa, lo que constituye una infracción de los derechos de marca. Esto puede resultar en demandas legales, multas y daños a la reputación de igual manera la falta de protección: Si el empresario no está familiarizado con los derechos de marca, puede no registrar su propia marca, dejándola vulnerable a ser copiada o utilizada por otro, o la pérdida de oportunidades de expandir su negocio o aumentar sus ingresos al no aprovechar los beneficios de una marca registrada, como el reconocimiento de la marca y la protección legal (Cardozo, Á. 2023).

El consumidor también tendría afectación a causa del desconocimiento de los mismos por parte del empresario ocasionando al consumidor, confusión de un producto o servicio con otro si las marcas son similares o idénticas. Esto puede afectar la reputación y las ventas de ambas empresas, generando a su vez desconfianza del consumidor: Si los consumidores no están seguros de la autenticidad de un producto o servicio debido a la falta de una marca registrada, pueden optar por no comprarlo.

Metodología

El proceso de investigación referido tiene una base descriptiva, con un componente hermenéutico analítico, sustentado en el análisis de textos, como técnicas de investigación, que involucra tanta normativa nacional, doctrina y jurisprudencia.

Para el análisis de la información se utilizaron los métodos de investigación hermenéutico, para realizar el análisis de las fuentes en este caso las sentencias relacionadas con Derecho marcario para la comprensión e interpretación de los fallos, en función de las normas y jurisprudencia en Colombia y el acuerdo de la comunidad andina de naciones CAN.

Esquema de resolución del problema jurídico

Los capítulos que abordan la investigación comprenden la definición del derecho marcario y su importancia en la economía así como la historia de la normatividad nacional e internacional a la cual se acoge el país, posteriormente se realiza el análisis de sentencias de los últimos 24 años periodo en que se ingresa a la CAN Comunidad Andina de Naciones y finalmente se da respuesta a la pregunta que surge del análisis de las sentencias, ¿Cuál es el grado de apropiación por parte de los empresarios sobre el derecho marcario?

Plan de redacción

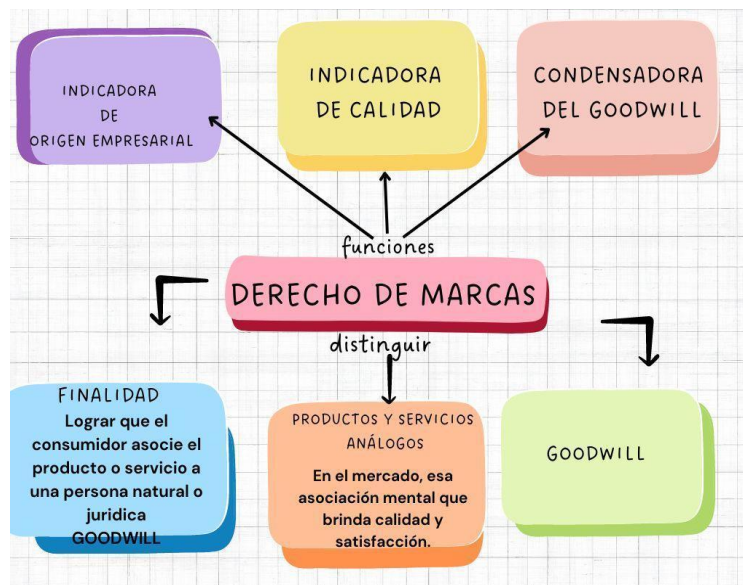
¿Conocen los empresarios la normatividad sobre Derecho de Marca? ¿Conocen sobre los derechos positivos y negativos adquiridos con los mismos? Es la pregunta que surge al analizar las sentencias, de demandas hechas por parte de muchos empresarios ante la SIC, muchas de ellas son un claro desconocimiento de la normatividad, de las reglamentación y de la clasificación internacional Niza que clasifica los diferentes productos y servicios, si bien el interés de proteger un mercado y sus ganancias a la empresa o evitar el riesgo de confusión al consumidor es una de las primordiales defensas, y en muchos casos si se incurrió en competencia desleal en muchas otras es el desconocimiento de la misma al exigir exclusividad de marca o nombre en contrariedad con lo reglamentado,

para ello se realizó un sondeo entre empresarios de Cauca -Antioquia, respuestas que evidencian el desconocimiento de las misma.

Resultados

Según Fernández Novoa hace referencia a la unión entre el signo y el producto es obra del empresario; más esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión (Guerrero, Manuel 2019) no obstante la retención en la memoria del consumidor no es necesaria para la existencia de la marca, ante lo cual el Tribunal Andino de Justicia en su proceso 388-IP-2015 el uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y por consiguiente establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio, a continuación en la gráfica 1 se enuncia cuáles son la funciones del derecho de marca como indicadora de un origen empresarial, indicadora de calidad y condensadora de calidad y el goodwill esa asociación de garantía de calidad que se asocia a una marca específica.

En el [Gráfico 1](#) se describen las funciones de la marca y la distinción entre su finalidad, productos y servicios análogos y el Good Will.



Fuente: propia elaboración en Canvas Mapa conceptual sobre la finalidad del Derecho de marca (2024).

Gráfico 1. Indicadores de calidad, condensadores Good Will.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) establece que la competencia desleal y el derecho de marca son dos áreas del derecho que están estrechamente relacionadas y que tienen como objetivo proteger a los consumidores y a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial. OMPI (2019). Según la OMPI, la competencia desleal se refiere a las prácticas comerciales deshonestas o engañosas que pueden causar daño a un competidor o a los consumidores. Estas prácticas pueden incluir la imitación de productos, el uso indebido de signos distintivos, la publicidad engañosa, la venta a pérdida y la inducción a la ruptura de contratos OMPI (2017).

Por otro lado, el derecho de marca se refiere a los derechos exclusivos que tienen los titulares de marcas registradas para utilizar y explotar comercialmente sus signos distintivos, como marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, envases, envolturas o leyendas. El derecho de marca tiene como objetivo proteger a los consumidores contra la confusión y el engaño, y a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial contra la imitación y el uso indebido de sus signos distintivos. OMPI (2015). La OMPI señala que la

competencia desleal y el derecho de marca están estrechamente relacionados, ya que muchas de las prácticas comerciales deshonestas o engañosas que se consideran competencia desleal también pueden constituir una infracción del derecho de marca. Por ejemplo, el uso indebido de una marca registrada puede causar confusión entre los consumidores y dañar la reputación del titular de la marca, lo que constituye tanto una infracción del derecho de marca como una práctica de competencia desleal.

Por lo tanto, la OMPI recomienda a los países miembros que adopten medidas legislativas y administrativas para proteger a los consumidores y a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial contra la competencia desleal y las infracciones del derecho de marca, y que establezcan mecanismos efectivos para la resolución de conflictos y la aplicación de sanciones OMPI (2013).

Cuando el competidor, para luchar por la clientela, comienza a “apoyarse” en su o sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y servicios, entonces entra en un terreno en el que la deslealtad y, por ende, la ilicitud, puede aparecer con toda facilidad. Utilizo la palabra “apoyo” en su acepción más amplia, abarcando la copia, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y hasta las maniobras para dañar o destruir al competidor. También hay deslealtad cuando lo que se ofrece no es lo que se dice ofrecer.

La variedad casi infinita de actos desleales, y la ausencia de normas específicas nos obligan, en muchos casos, a recurrir a los principios generales del derecho en busca de protección. Cuanto más clara dicha noción, más cerca estaremos de llegar a una justa solución, debe tenerse cuidado de no convertir la competencia en algo tan condicionado que termine eliminando la. Si esto ocurre, el consumidor será el gran perjudicado ya que no tendrá frente a sí la mejor selección, y los precios y la calidad no serán los mejores posibles (Otamendi, 1998).

Según la Decisión 486 de 2000 de la CAN, se considera competencia desleal todo acto o conducta que, en el marco de una actividad económica, perjudique o pueda perjudicar los intereses legítimos de un agente económico, causando o siendo capaz de causar un daño económico, y que sea contrario a las buenas costumbres mercantiles o a la ley. Específicamente, la Decisión 486 establece una serie de actos que se consideran competencia desleal, entre ellos:

- La imitación o reproducción total o parcial de un producto, siempre que pueda causar confusión con el producto original,
- la utilización indebida de signos distintivos, como marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, envases, envolturas o leyendas, siempre que puedan causar confusión con los signos distintivos de un tercero,
- la difusión de información falsa o engañosa sobre los productos, servicios o actividades de un competidor, la inducción a la ruptura de contratos o relaciones comerciales establecidas,
- la venta a pérdida con el fin de eliminar a un competidor.
- Así mismo existe, el acuerdo de Niza establece un sistema internacional para la clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, con el fin de facilitar la protección y el respeto de los derechos de marca en todo el mundo.
- Frente al acto de imitación la SIC determina la regla excepción de la siguiente manera:
- El análisis de la conducta desleal descrita en el artículo 14 de la ley 256 de 1996 debe tener como punto de partida la regla general según la cual la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales es una práctica permitida, en tanto que la misma, regla general es considerada pro competitiva en la medida en que podría eliminar restricciones a la libre competencia, promover la eficiencia del mercado, generar un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes a competir en el mercado, generar un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes del mercado, generar un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes a innovar con el propósito de superar a sus competidores y en consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas ofertas de bienes y servicios en atención a cantidades, calidades y precios.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de fuente primaria.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Jurisprudencia sobre derecho de marca	Autos interlocutorios por no ser la decisión final
Sentencias sobre derecho de marca	Sentencias previas al ingreso de la CAN (comunidad andina de naciones)
Sentencias sobre registro marcario y cotejo marcario	Sentencias mayores a 20 años
Sentencia sobre registro de marca, emitidas por la SIC	Sentencias sin análisis de la IA

Fuente: Elaboración propia, criterios de inclusión y exclusión de fuente primaria en Vlex 2024.

Es importante desglosar y entender los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron para seleccionar las fuentes primarias en el estudio bibliométricos sobre las sentencias emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con la propiedad industrial, específicamente el derecho de marca. A continuación, se presenta un análisis detallado:

Criterios de inclusión

Jurisprudencia sobre derecho de marca: Se incluyen todas las decisiones judiciales que traten sobre el derecho de marca. Esto asegura que el estudio se centre en el tema principal de interés.

Sentencias sobre derecho de marca: Se seleccionan específicamente las sentencias, que son decisiones finales y no provisionales, relacionadas con el derecho de marca.

Sentencias sobre registro marcario y cotejo marcario: Se incluyen sentencias que aborden el registro de marcas y los cotejos marcarios, que son comparaciones entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes. **Sentencia sobre registro de marca, emitidas por la SIC:** Se consideran exclusivamente las sentencias emitidas por la SIC, lo que garantiza la relevancia y autoridad de las decisiones analizadas.

Criterios de exclusión

Autos interlocutorios por no ser la decisión final: Se excluyen los autos interlocutorios, que son decisiones provisionales y no definitivas, ya que no representan el fallo final sobre el caso.

Sentencias previas al ingreso de la CAN (Comunidad Andina de Naciones): Se excluyen las sentencias emitidas antes de la entrada de Colombia a la Comunidad Andina de Naciones, lo que limita el análisis a un marco normativo específico y relevante.

Sentencias mayores a 20 años: Se excluyen las sentencias que tengan más de 20 años de antigüedad, lo que asegura que el análisis se centre en decisiones recientes y relevantes para el contexto actual.

El estudio versa sobre un análisis bibliométricos de las sentencias emitidas por la SIC acerca de la propiedad industrial, tal como lo muestra la [Tabla 1](#) según criterios de inclusión y exclusión para su análisis, más exactamente, derecho de marca dejando de lado los autos interlocutorios, para tomar en cuenta el tipo de demanda o característica de la misma y el sentido del fallo.

Todo ello en lo concerniente a la temática estudiada como lo es: el derecho de marca en particular lo referente a competencia desleal y cotejos marcarios durante un periodo de veinte y dos años.

Entre 2001 y 2023, teniendo en cuenta el periodo de ingreso a la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. La búsqueda se realizó a través de la base de dato suscrita llamada VLEX quien a emplea una IA llamada Vincent la

cual facilita el análisis de las sentencias al realizar resumen de las mismas.

Para realizar una búsqueda y tener información actualizada sobre el tema, se utilizaron juicios de inclusión y exclusión como se indica en la [Tabla 1](#) y se seleccionó la temática de acuerdo con nuestro tema de interés como lo es derecho de marca, cotejo marcario y competencia desleal, por ello, a continuación, en la [Tabla 2](#) se muestran los metadatos y palabras clave para la selección de la información, mediante el uso de operadores booleanos.

Tabla 2. Protocolo de búsqueda y operadores booleanos y ecuaciones.

Base de datos	Cadena de búsqueda, keyword palabra clave operadores booleanos
VLEX	(TITLE-ABS-KEY (“jurisprudencia OR sentencias” AND “derecho de marca”) AND TITLE-ABS-KEY OR “cotejo marcario” OR “SIC”).

Fuente: elaboración propia.

La [Tabla 2](#) detalla un protocolo de búsqueda bien estructurado que utiliza operadores booleanos para seleccionar documentos relevantes en la base de datos VLEX. Este protocolo asegura que el estudio se centre en decisiones judiciales recientes y pertinentes sobre el derecho de marca, emitidas por la SIC, y que incluyan aspectos específicos como el cotejo marcario. La aplicación de filtros por fases permite una selección precisa y eficiente de los documentos, alineada con los objetivos de la investigación.

Precisión y Relevancia: La cadena de búsqueda está diseñada para ser lo más precisa posible, utilizando operadores booleanos para combinar términos clave y asegurar que los documentos seleccionados sean relevantes para el estudio del derecho de marca, incluyendo aspectos específicos como el cotejo marcario y decisiones emitidas por la SIC.

Filtros por Fases: La búsqueda inicial proporcionó un total de 1,985 documentos. Aplicando el criterio de jurisprudencia, se redujo a 1,202 documentos. Posteriormente, se aplicó un filtro temporal para incluir solo documentos del periodo 2001-2023, lo que redujo aún más el número de documentos seleccionados.

Eficiencia en la Selección: El uso de operadores booleanos y filtros por fases permite una selección eficiente y sistemática de los documentos, asegurando que solo se incluyan aquellos que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Tabla 3. Instrumento.

Sentencias seleccionadas de VLEX	
Jurisprudencias	1985
Sentencias	1202
Sentencias +derecho de marca	700
Sentencias + derecho de marca + cotejo marcario	500
Sentencias + derecho de marca + competencia desleal	531

Fuente: elaboración propia.

La [Tabla 3](#) detalla un proceso de selección riguroso y bien estructurado que permite identificar y seleccionar sentencias altamente relevantes para el estudio del derecho de marca, incluyendo aspectos específicos como el cotejo marcario y la competencia desleal. Este proceso asegura que el material de estudio sea acorde con los objetivos de la investigación y facilita un análisis detallado y organizado de las sentencias seleccionadas.

Fases de Selección

Jurisprudencias: Total: 1985 Descripción: Esta es la cantidad inicial de documentos obtenidos tras aplicar los criterios de búsqueda en la base de datos VLEX, que incluyen términos relacionados con jurisprudencia y sentencias sobre derecho de marca.

Sentencias: Total: 1202 Descripción: Tras aplicar el criterio de exclusión de autos interlocutorios y otros documentos no relevantes, se redujo el número a 1202 sentencias. Esto asegura que solo se consideren decisiones finales y no provisionales.

Sentencias + Derecho de Marca: Total: 700 Descripción: Se filtraron aún más las sentencias para incluir solo aquellas que traten específicamente sobre derecho de marca, reduciendo el número a 700. Sentencias + Derecho de Marca + Cotejo Marcario: Total: 500.

Descripción: Se aplicó un filtro adicional para incluir solo las sentencias que aborden el cotejo marcario, es decir, la comparación entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes. Esto redujo el número a 500 sentencias. Sentencias + Derecho de Marca + Competencia Desleal:

Total: 531. Descripción: Finalmente, se filtraron las sentencias para incluir aquellas que traten sobre competencia desleal, es decir, prácticas comerciales que pueden confundir al consumidor. Esto resultó en 531 sentencias.

Teniendo en cuenta los juicios de inclusión/exclusión adoptados se realizaron varios filtros por fases hasta lograr seleccionar la primera fase que proporcionó un total de 1985, con el criterio de jurisprudencias para luego reducirlo a 1202; aplicando la exclusión temporal de 2001 al 2023 y finalmente reducirlo como se evidencia en la [Tabla 3](#) instrumento de sentencias seleccionadas, que arroja el material de estudio acorde con los objetivos de la investigación.

Por último, se examinó los resúmenes de la IA de vlex de las diferentes sentencias, con especial interés solo en los objetivos y la problemática de investigación, es decir las competencias desleal y los elementos que hacen confundir al consumidor como el cotejo marcario. Con este filtro se eliminaron aquellas sentencias que no eran acordes con nuestra temática de estudio. El resultado final tal como lo muestra la [Tabla 4](#) clasifica la documentación y generó un total de 50 documentos para la revisión detallada y la organización correspondiente.

Tabla 4. Clasificación de la documentación.

1. Sentencias identificadas en las bases de datos (N.º 1985)
2. Sentencias filtrados por tema (N.º 1202)
3. Proceso de selección acordes con los criterios de búsqueda (cotejo marcario y competencia desleal) que coinciden con nuestra investigación (N.º 531)
4. Sentencias con acordes con la temática y análisis de la IA (Nº50)

Fuente: elaboración propia.

La [Tabla 4](#) detalla un proceso de clasificación riguroso y bien estructurado que permite identificar y seleccionar sentencias altamente relevantes para el estudio del derecho de marca, incluyendo aspectos específicos como el cotejo marcario y la competencia desleal. Este proceso asegura que el material de estudio sea acorde con los objetivos de la investigación y facilita un análisis detallado y organizado de las sentencias seleccionadas.

De los artículos seleccionados, se aplicó el instrumento para la investigación de los cuales 50 son puntuales o acordes con nuestro tema de investigación. Para estudiar las sentencias se creó un instrumento ([Tabla 5](#)) con el propósito de ordenar los resúmenes necesarios y proceder a analizar los datos y hacer la interpretación de resultados.

Tabla 5. Instrumento de estudio.

Nombre de la sentencia:
Actor:
Demandado: SIC
Temática:
Decisión:
Sentido del fallo:

Fuente: Elaboración propia ficha de análisis de estudio de las sentencias (2024).

Para esto se usaron los descriptores: Nombre de la sentencia, Actor, Demandado: SIC, Temática, Decisión, Sentido del fallo: Las fichas o el instrumento fueron elaborados por el grupo de investigación empleando los recursos como PDF que arroja la base de dato, lo cual simplifica el proceso de clasificación para luego organizarlos en Excel y un cuadro comparativo en Word.

Acorde con el análisis de palabras frecuentes en las sentencias seleccionadas, en la [Tabla 6](#) se organiza el tipo de demanda y en la [Tabla 7](#) el número de fallos de las mismas, se tiene una alta presencia de los términos: derecho de marca, cotejo, marcario, marca notoria, riesgo de confusión, nulidad del registro, competencia desleal, producto y servicio, clasificación internacional Niza, concede, niega, caducidad marcaria, son las palabras frecuentes de los las sentencias, las cuales se enmarcan dentro de la siguiente nube de palabras.

Tabla 6. Tipo de demanda.

Cotejo marcario	15/50
Registro comercial	5/50
Cancelación de marca	5/50
Falta de renovación	5/50
Competencia desleal	15/50
Registro de marca mixta	5/50

Fuente: Elaboración propia temáticas de las sentencias (2024).

La [Tabla 6](#) proporciona una visión clara y detallada de la distribución de los tipos de demanda analizadas en el estudio. La concentración en el cotejo marcario y la competencia desleal, junto con la diversidad de otros tipos de demanda, refleja la relevancia y amplitud del análisis realizado en el contexto del derecho de marca.

Distribución de Demandas

Cotejo Marcario: Total: 15/50 Porcentaje: 30% Descripción: Este tipo de demanda se refiere a la comparación entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes. Representa una parte significativa de las demandas analizadas, lo que indica la importancia de este aspecto en el derecho de marca. Competencia Desleal: Total: 15/50 Porcentaje: 30% Descripción: Las demandas por competencia desleal se centran en prácticas comerciales que pueden confundir al consumidor. Al igual que el cotejo marcario, representa el 30% de las demandas, destacando su relevancia en el estudio. Registro Comercial: Total: 5/50 Porcentaje: 10% Descripción: Estas demandas están relacionadas con el registro de nombres comerciales. Aunque representan una menor proporción, siguen siendo relevantes en el contexto del derecho de marca.

Cancelación de Marca: Total: 5/50 Porcentaje: 10% Descripción: Las demandas de cancelación de marca buscan anular el registro de una marca. Representan el 10% de las demandas, indicando que este tipo de litigio también

es significativo. Falta de Renovación: Total: 5/50 Porcentaje: 10%.

Descripción: Estas demandas se refieren a la falta de renovación de registros de marca, lo que puede llevar a la pérdida de derechos sobre la marca. Al igual que las anteriores, representan el 10% de las demandas. Registro de Marca Mixta: Total: 5/50 Porcentaje: 10% Descripción: Las demandas sobre registro de marca mixta involucran marcas que combinan elementos verbales y gráficos. Representan el 10% de las demandas, mostrando la diversidad de tipos de marcas que se registran y litigan.

La [Tabla 6](#) muestra una concentración significativa en dos tipos de demanda: cotejo marcario y competencia desleal, cada uno representando el 30% del total. Esto refleja la importancia de estos aspectos en el derecho de marca y su relevancia en el estudio.

Aunque el cotejo marcario y la competencia desleal son predominantes, la tabla también muestra una diversidad de otros tipos de demanda, cada uno representando el 10% del total. Esto indica que el estudio abarca una amplia gama de litigios relacionados con el derecho de marca.

La distribución de demandas refleja los objetivos de la investigación, que se centran en aspectos específicos del derecho de marca, como el cotejo marcario y la competencia desleal, así como otros tipos de demanda relevantes. La [Tabla 6](#) muestra un equilibrio en la muestra de demandas, con una representación adecuada de diferentes tipos de litigios. Esto asegura que el análisis sea completo y representativo de las diversas problemáticas en el derecho de marca.

Tabla 7. Fallos de las sentencias.

Cotejo marcario	20	negadas
Registro comercial	5	negada
Cancelación de marca	5	negada
Falta de renovación	5	negada
Competencia desleal	6	4 concedidas 2 negada
Registro de marca mixta	9	negada

Fuente: Elaboración propia fallos de las sentencias (2024).

La [Tabla 7](#) proporciona una visión clara de los fallos de las sentencias analizadas en el estudio. La predominancia de fallos negativos en la mayoría de los tipos de demanda, junto con la excepción notable en las demandas por competencia desleal, refleja la rigurosidad y consistencia de los criterios aplicados por la SIC en el contexto del derecho de marca.

Distribución de Fallos por Tipo de Demanda

Cotejo Marcario: Total de Sentencias: 20.

Fallos: Todas negadas Análisis: Este tipo de demanda, que se refiere a la comparación entre marcas para determinar posibles conflictos o similitudes, tuvo un resultado uniforme en cuanto a los fallos, con todas las sentencias siendo negadas. Esto sugiere que, en los casos analizados, los argumentos presentados no fueron suficientes para que se concedieran las demandas.

Registro Comercial: Total de Sentencias: 5 Fallos: Todas negadas Análisis: Las demandas relacionadas con el registro de nombres comerciales también resultaron en fallos negativos. Esto indica que las solicitudes de registro fueron rechazadas en todos los casos analizados.

Cancelación de Marca: Total de Sentencias: Fallos: Todas negadas.

Las demandas de cancelación de marca, que buscan anular el registro de una marca, también fueron negadas en su totalidad. Esto sugiere que los argumentos para la cancelación no fueron considerados válidos por la SIC.

Falta de Renovación: Total de Sentencias: 5 Fallos: Todas negadas Las demandas por falta de renovación de registros de marca también resultaron en fallos negativos. Esto indica que las solicitudes de renovación fueron rechazadas en todos los casos.

Competencia Desleal: Total de Sentencias: 6 Fallos: 4 concedidas, 2 negadas.

Este tipo de demanda, que se centra en prácticas comerciales que pueden confundir al consumidor, tuvo un resultado mixto. La mayoría de las sentencias (4 de 6) fueron concedidas, lo que sugiere que los argumentos presentados fueron considerados válidos en la mayoría de los casos. Las 2 sentencias negadas indican que en algunos casos los argumentos no fueron suficientes.

Registro de Marca Mixta: Total de Sentencias: 9 Fallos: Todas negadas Las demandas sobre registro de marca mixta, que involucran marcas que combinan elementos verbales y gráficos, también resultaron en fallos negativos. Esto indica que las solicitudes de registro fueron rechazadas en todos los casos analizados.

En la [Tabla 8](#) se muestran el análisis de las sentencias seleccionadas y clasificadas previamente según la temática de derecho de marca y su fallo como muestran la [Tabla 6](#) y [7](#).

Análisis de sentencias

La SIC ha hecho fallos que velan por la protección de los empresarios; al analizar las demandas por competencia desleal y muchas de ellas si han sido probadas fehacientemente como lo fueron el caso de empresas como Bavaria, Alpina, Licorera de Cundinamarca, Múnich de la persona natural Giovanny García entre otros seleccionados en el cuadro de análisis, asimismo se puede observar también el desconocimiento por parte de muchos empresarios al entablar demandas que a la luz de un conocimiento previo de la normatividad nacional e internacional por la cual se rige el país, denotando la falta de apropiación de las mismas como lo fue el caso de los cotejos marcarios de Bellini y Portobellini, registro de marca mixta Esso y Essa, cancelaciones de marcas, Cotejo marcario entre ultragas y gas evolution jean entre otros.

“La CAN afirma el Tribunal Andino de Justicia, puedan existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

En consecuencia, el titular de una marca no podría solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos. Tomemos como ejemplo la marca “Corona”; dicha denominación se encuentra registrada en Colombia para diferentes productos (porcelana sanitaria, chocolate y cerveza) pertenecientes a diferentes titulares, pero logran convivir pacíficamente, a pesar del reconocimiento del que gozan dentro del público, debido a que los productos que cada una identifica son tan disímiles que evitan cualquier asomo de confusión entre los consumidores”. (Gaitán, M.G.2020).

Finalmente el último objetivo de investigación era conocer el grado de conocimiento sobre el derecho marcario a las personas partícipes de estos derechos, se tomó una muestra de empresarios en Cauca Asia Antioquia a través de una encuesta en google forms como se resume a continuación en la [Tabla 9](#).

Tabla 8. Sentencias seleccionadas.

Nombre de la sentencia: Sentencia de tutela N°938/01 Corte Constitucional 30 de agosto 2001	Actor: Fábrica de licores Tolima	Requisito Marcario		
	Demandado: SIC	Tapa Roja		
	Emisor: Corte Constitucional	Sentido del fallo:		
	Expediente: 389490	Improcedente al existir otro medio de defensa		
	Decisión: Concedida			
Sentencia N°1/001-03-24-000-201200262-00 consejo de estado 7 de marzo 2019	Sentido del fallo: Niega	Propiedad industrial	Servicio clase 35 niza Servicio clase 25	
	Decisión: 486 de 2000 de la CAN	Cotejo marcario entre ultragas y gas evolution jean		
	Demandante: GAS JEANS			
SENTENCIA n° 11001-03-24-000-2012-00306-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 24-09-2020 Fecha: 24 Septiembre 2020	Sentido del fallo: NIEGA Demandado: SIC Tipo de documento: Sentencia Expediente: 11001-03-24-000-2012-00306-00 Emisor: SECCIÓN PRIMERA Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA	PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / NOMBRE COMERCIAL Derecho exclusivo / NOMBRE COMERCIAL Protección / NOMBRE COMERCIAL	RUTA DEL CAFÉ para identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional por no ser idéntica ni asemejarse a un nombre comercial protegido El nombre RUTA DEL CAFÉ forma parte de la estrategia implementada por la parte demandante, visibilizada a través de un proyecto turístico,	la Sala concluye que el acto acusado no vulneró el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto la marca registrada RUTA DEL CAFÉ no es idéntica o similar a un nombre comercial protegido. NOMBRE COMERCIAL Concepto / NOMBRE COMERCIAL Protección / NOMBRE COMERCIAL Prueba del uso real y efectivo DERECHOS DE AUTOR Protección / REGISTRO MARCARIO De un signo que reproduce un título de una obra protegida por el derecho de autor / IRREGISTRABILIDAD DERECHO DE AUTOR COMO MARCA
SENTENCIA n° 11001-03-24-000-2009-00023-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 26-08-2021	Sentido del fallo: NIEGA Fecha de la decisión: 26 Agosto 2021 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC Número de expediente: 11001-03-24-000-2009-00023-00 Tipo de documento: Sentencia Emisor: SECCIÓN PRIMERA	PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Cancelación por no uso / SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UNA MARCA Con fundamento en que el uso que se le dio no obedece a la forma en que fue registrada / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA -	No procede respecto de la marca TROLLI de la clase 30[S]i una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca.	la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la parte actora resulta procedente, habida cuenta que de prosperar sus pretensiones de cancelación total del registro de la marca nominativa TROLLI , puede solicitar el registro a nombre suyo para todos los productos de la citada Clase 30; y, además, como el titular de la marca pierde su protección, tendrían las aquí demandantes el derecho preferente a solicitar el registro de la marca si se cancela por falta de uso, lo que no podría hacer mientras esté protegida a nombre de PROCAPS S.A. [&] Precisamente, la cancelación de una marca por falta de uso se hace para depurar el registro marcario y permitir a otras personas hacer uso de marcas que han caído en no uso por parte de su titular, a quien se le extingue el derecho al uso exclusivo de la marca.

Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00622-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00622-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 21-02-2019)	Sentido del fallo: NIEGA Emisor: SECCIÓN PRIMERA Fecha: 21 Febrero 2019 Número de expediente: 11001-03-24-000-2009-00622-00 Normativa aplicada: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 150 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO CUARTO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Demandante: J. MARBES CARRILLO LIMITADA	PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo CHOCORICO para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca mixta CHOCORICO previamente registrada en la misma clase / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO		PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Nulidad del registro marcario por confusión con marca previamente cancelada por no uso / Acción de nulidad relativa marcaria - Interés particular y desistible.
SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2009-00491-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 28-10-2021	sentido del fallo: NO APLICA / NIEGA Fecha de la decisión: 28 Octubre 2021 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC Número de expediente: 11001-03-24-000-2009-00491-00 Tipo de documento: Sentencia Emisor: SECCIÓN PRIMERA	PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN De las marcas TAXIS LIBRES 2.11111 y LOS UNOS 111111 / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO	Así pues, en el caso concreto, frente al cotejo entre las marcas TAX EXPRESS 4.111111 (mixta) y TAXIS LIBRES 2.11111 y LOS UNOS 111111" (mixtas), se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4º del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que la causal de nulidad invocada dejó de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de las marcas TAXIS LIBRES 2.11111 (mixta) y LOS UNOS 111111" (mixtas), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia. PROPIEDAD	PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Caducidad del registro por falta de renovación / Nulidad del registro marcaria – No puede declararse por haber caducado / Acción de nulidad relativa marcaria - Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / Cotejo marcario - Entre el signo mixto "TAX EXPRESS 4.111111" y el nombre comercial "LOS UNOS".
SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00448-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 16-05-2019	Sentido del fallo: ACCEDE Normativa aplicada: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 / CONVENCION DE	PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EXTRACOMUNITARIOS – Protección en un país de la Comunidad Andina ante la indebida utilización por parte de un tercero / COTEJO MARCARIO – Entre la marca notoria y registrada en el exterior de la sociedad Munich SL y el signo	COMPETENCIA DESLEAL Giovanny García Ríos tenía la clara intención de aprovecharse de la reputación del signo perteneciente a la sociedad demandante, pues conocía sus productos, su penetración en el mercado, su publicidad y	

	WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 7 / CONVENCIÓN DE WASHINGTON DE 1929 ARTÍCULO 16 LITERAL B / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 2 / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 6 BIS / CONVENIO DE PARÍS – ARTÍCULO 8 Emisor: SECCIÓN PRIMERA Fecha: 16 Mayo 2019 Número de expediente: 11001-03-24-000-2010-00448-00 Demandante: MUNICH S.L Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC	MUNICH registrado en Colombia / REGISTRO MARCARIO – Nulidad respecto del signo mixto MUNICH para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza por haberse efectuado de mala fe	recordación, todo lo anterior en contravención del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, como bien lo consideró la parte actora. El anterior examen, permite concluir a la Sala que al demostrarse la competencia desleal y la mala fe por parte del señor Giovanni García Ríos, se configuró la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, siendo innecesario el estudio de los cargos relativos a la vulneración de la Convención de París y la Convención de Washington de 1929, razón por la cual se declarará la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, se ordenará la cancelación del registro, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de este proveído. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Alcance / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD MARCARIA – Excepciones. Marca notoria / APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO – Prevalencia / MARCA NOTORIA –	
Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00547-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Octubre de 2018	Fecha: 04 Octubre 2018 Emisor: SECCIÓN PRIMERA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Demandante: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELLINI S.A	COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo BELLINI y la marca nominativa previamente registrada PORTOBELLINI / REGISTRO MARCARIO - No procede frente al signo BELLINI por existir similitud y riesgo de confusión con la marca PORTOBELLINI / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIAL la Sala concluye que el signo nominativo BELLINI se encuentra incurso dentro de los presupuestos normativos de la causal de irregistrabilidad por existir similitud fonética y ortográfica con la marca nominativa PORTOBELLINI, conforme a lo dispuesto en el artículo 136, en especial el literal a), de la Decisión 486	la Sala considera que no tiene incidencia en el caso sub lite el argumento del demandante sobre la existencia de un derecho marcario para la marca nominativa BELLINI en la Clase 31 de la misma Clasificación, por cuanto, el mencionado derecho se adquirió en una fecha posterior a aquella en que se canceló por no uso la marca nominativa PORTOBELLINI para identificar productos en esa misma Clase 31, cuyo titular es el tercero con interés. - La Sala precisa que los registros de la marca nominativa	

			BELLINI para distinguir productos en las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza concedidos a la demandante no le confieren per se el derecho al registro del signo nominativo BELLINI para distinguir productos en la Clase 31 de la mencionada Clasificación, por las razones expuestas en la presente sentencia. En este orden de ideas, ante la carencia de vocación de prosperidad de los cargos endilgados en la demanda, toda vez que no se demostró que el signo nominativo BELLINI fuera susceptible de ser registrado, se mantiene incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos demandados y, en consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda.s	
Sentencia: 1228 de 2015 Radicación: 09054397 Demandante: Compagnie Gervais Danone Y Danone Alqueria S.A Demandada: Alpina Productos Alimenticios S.A	ASUNTO: Competencia Desleal, configuración del artículo 7, 8 y 16 de la Ley 256 de 96 ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL: Imitación desleal sistemática	DANONE acusa a Alpina de actuar de “forma desleal y contraria al correcto comportamiento de un competidor” por haber solicitado registros de marca sobre expresiones “idénticas y estrechamente similares” a las de DANONE y también, por imitar sus prestaciones mercantiles como lo sería, según dijo, sus “denominaciones, empaques y elementos publicitarios”. Imitando no solo las marcas sino las prestaciones mercantiles de DANONE, incluyendo el Marketing Mix de sus productos. Danone hizo la relación de la preexistencia de sus marcas en el mundo y su posterior uso por parte de ALPINA en Colombia: Señala DANONE que ALPINA, no tuvo reparo alguno en reproducir los elementos de las campañas audiovisuales, nombre y características de los empaques y conceptos de distribución 4x4 , 5x5 , colores de los empaques	DECISIÓN: En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Súper intendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. incurrió en el acto desleal de imitación sistemática en los términos del inciso final del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A el retiro de los circuitos	

			comerciales, y la posterior destrucción, de toda la existencia del producto YOX CON DEFENSIS, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales que promocionen tal producto en el mercado colombiano, o sirvan para identificarlo. Lo anterior deberá ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.	
SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-05220-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN CUARTA) del 04-03-2021	Sentido del fallo: NIEGA Número de expediente: 11001-03-15-000-2020-05220-00 Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO Fecha de la decisión: 04 Marzo 2021 Tipo de documento: Sentencia	ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REGISTRO DE MARCA MIXTA / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO	, los análisis comparativos se realizaron de conformidad con las descripciones generales de los productos representados por las marcas ESSA y ESSO. No existe duda que la marca ESSO se refiere a Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado y que la marca ESSA se refiere a energía eléctrica. Es a partir de esta diferencia que la autoridad judicial demandada hizo un análisis de conexidad competitiva y concluyó razonablemente que si bien existen similitudes ortográficas y fonéticas entre las marcas mixtas ESSO y ESSA, lo cierto es que los productos representados son sustancialmente diferentes y que no existe riesgo de confusión en el consumidor.	DERECHO COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA MIXTA. No hay defecto procedimental, fáctico o sustantivo en la decisión del Consejo de Estado que negó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a la aprobación del registro de una marca mixta, al realizarse los análisis de conexión competitiva y diferenciación de productos de conformidad con las normas y criterios aplicables. DERECHO COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA MIXTA. No hay defecto procedimental, fáctico o sustantivo en la decisión del Consejo de Estado que negó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a la aprobación del registro de una marca mixta, al realizarse los análisis de conexión competitiva y diferenciación de productos de conformidad con las normas y criterios aplicables.

	ASUNTO: Competencia Desleal, configuración del artículo 7, 8 y 16 de la Ley 256 de 96 ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL: Imitación desleal sistemática	3. Declarar que C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González incurrieron en el acto de competencia desleal de violación de secretos, establecido en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996. 4. En consecuencia, ordenar a C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González que se abstengan de producir y comercializar flores preservadas mediante la explotación del procedimiento de producción de Guirnaldas, así como de divulgar esa información. 5. Ordenar, como medida para remover los efectos ocasionados por la conducta desleal declarada, lo siguiente: a) La destrucción de los bienes productivos cautelados durante la diligencia de decomiso y secuestro acaecida el 24 de junio de 2011 que se encuentran en el almacén general de depósito Almacafé b) La divulgación de la presente sentencia entre los clientes de C.I. Guirnaldas S.A., C.I. Naturalways Colombia Limitada, C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos S.A. c) La publicación de la presente sentencia en un periódico de amplia circulación nacional y en un sitio destacado de las páginas web de C.I. Guirnaldas S.A., C.I. Naturalways Colombia Limitada, C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos S.A. Las ordenes contenidas en los literales b) y c) anteriores deberán ser cumplidas por C.I. Naturalways Colombia Limitada en el plazo de 5 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. d) Prohibir a Jorge Luis Meza González, C.I. Naturalways Colombia Limitada, C.I. Universal Trading Colombia S.A.S. y Envases Ecológicos S.A. la utilización del proceso de producción de flores preservadas de C.I. Guirnaldas S.A. 4. Condenar en costas a la parte demandada.	DECISIÓN: DECLARAR que Bavaria & Cia S.C.A. incurrió en el acto de competencia desleal denominado pactos desleales de exclusividad consagrado en el artículo 19 de la ley 256 de 1996. SEGUNDO: ORDENAR a Bavaria & Cia S.C.A. abstenerse de suscribir, a futuro, contratos de suministro que incluyan cláusulas de exclusividad para la venta de cerveza. Lo anterior, sin perjuicio de que Bavaria & Cia S.C.A. puede conservar las exclusividades que tenga pactadas a la fecha de notificación de la presente providencia. Esta orden debe cumplirse a partir de la fecha de notificación de la presente providencia. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: NEGAR la prosperidad de las excepciones propuestas por la demandada, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO: CONDENAR en costas a Bavaria & Cia S.C.A. Por concepto de agencias en derecho se fija el equivalente a 8 S.M.M.L.V. los cuales deberá pagar a favor de Central Cervecera de Colombia S.A.S. Por Secretaría líquídense en el momento que corresponda.	OPINIÓN: La SIC antes resolver el problema jurídico se ocupa de desentrañar los alcances de la excepción de prescripción, la cual no prospera, dado que del cuerpo de la demanda se extrae que los hechos objeto de reproche se configuran en 2017, cuando se incrementan los contratos de exclusividad y patrocinio, generándose el bloqueo para nuevos actores en el mercado. Conducta que no puede asimilarse con la reprochada por Heineken
--	--	---	---	---

Tabla 9. Sondeo a empresarios en Caucaasia-Antioquía.

Encuesta aplicada a empresarios de diversos sectores en Caucaasia.
¿Conoce qué es el Derecho de Marca? El 60,7% de los encuestados ha escuchado acerca de Derecho de Marca
¿Conoce la definición sigla qué es la SIC? El 60% desconoce acerca de la entidad encargada (SIC) superintendencia de industria y comercio
¿Ha registrado su marca ante la SIC? El 60% de los encuestados desconoce que es la SIC
¿Ha registrado su marca ante la SIC? El 78% no ha registrado su marca
¿Conoce los pasos para registrar su marca antes la SIC? El 85,7% desconoce los pasos para registrar ante la SIC
¿Conoce los beneficios de tener su marca registrada? El 82,1% desconoce los beneficios de tener una marca registrada
Sabe con claridad ¿Cómo se encuentra clasificado su producto o servicio que oferta? El 60% de los encuestados manifiesta conocer cómo se encuentra clasificado el producto o servicio que ofrecen
¿Conoce la clasificación internacional Niza? Sin embargo, al preguntar si conocen que el sistema de clasificación Niza el 92,9% desconoce que es
¿Sabe usted cuales son los documentos necesarios para el proceso de registro marcario ante la SIC? Un alto porcentaje el 89,3% manifiesta desconocer cuál es la documentación necesaria para el registro de marca
¿Desea conocer más sobre Derecho Marca? Y finalmente el 85,7% de los empresarios encuestados, tiene el interés de conocer más acerca de la temática
La encuesta revela la desinformación que poseen los empresarios sobre el derecho de marca
El desconocimiento de la clasificación de su producto o servicio acorde con el sistema de clasificación internacional de Niza
La mitad de las empresas encuestadas ya tiene registrada su marca no obstante desconocen aún los pasos y conocimientos previos para adquirir la misma
Un gran porcentaje desea conocer más acerca de la temática.

Fuente: Elaboración propia resume el sondeo a empresarios en Caucaasia -Antioquia (2024).

Conclusiones

Si esta normatividad es desconocida, lógicamente muchos propietarios de marca acudieron a demandar cotejos marcarios de diferentes clases y servicios como se evidencia en las sentencias analizadas.

La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca. Es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. (Thomson Consumer Electronics INC. Vs. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004, p.05).

Según la doctrina, "el ius prohibendi del titular de un derecho marcario no fenece en el derecho de impedir el uso del signo, sino también en el impedimento de registro de una marca idéntica o similar" (Chávez, 2018, p.51).

Además, se aplica el principio "prior in tempore, potior in iure", que se traduce a "primero en el tiempo, primero en el derecho", dándose la preferencia a aquel derecho registrado con anterioridad versus un signo que ni siquiera ha llegado a formalizarse debidamente, como es el caso del solicitante.

Según Lindley-Russo (2018, p.202), la marca no puede ser definida únicamente en razón a los productos o servicios que identifica o, a dicha capacidad distintiva. Ello significaría circunscribirla a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante- debe tomar en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. En tal sentido, solo en el mercado la marca llega a ser tal, y es sólo ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio. (p.201).

Así, para que una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se verifique en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son ciertamente los que ofrece tal o cual empresario. En líneas posteriores, Wester (2020) agrega que:

El signo se convierte en marca cuando su asociación con el producto o servicio identificado penetra en la mente de los consumidores, lo que viene condicionado por el uso efectivo y adecuado que de ella haga su titular o en un tercero con su condicionamiento; y en este proceso la marca llega a constituirse en un bien inmaterial jurídicamente protegido.

La muestra de empresarios encuestados mostró desconocer acerca de los derechos de propiedad industrial, específicamente de acerca del derecho de marca y todo lo relacionado con ello y su implicación empresarial, desde el procedimiento de registro ante la SIC así como sus derechos positivos y negativos, la protección de su empresa y al consumidor.

Es necesario que los empresarios tengan un mayor conocimiento y apropiación del derecho marcario, para así evitar incurrir en competencia desleal y reducir el número de demandas. La clasificación internacional de productos y servicios de Niza es una herramienta fundamental para lograr esta claridad y seguridad jurídica en el registro de marcas. Además, es importante resaltar que la distintividad es la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, y que solo en el mercado la marca llega a ser tal, donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio. Por último, es fundamental respetar el principio de "primero en el tiempo, primero en el derecho" para evitar conflictos y garantizar la protección de los derechos marcarios.

Se sugiere previo a registrar una marca realizar una búsqueda de antecedentes de marca efectiva, en donde se pueden identificar posibles obstáculos legales que podrían surgir al intentar registrar una nueva marca. Esto proporciona a los propietarios de marcas la oportunidad de ajustar su estrategia de marca y evitar problemas legales antes de que surjan, lo que ahorra tiempo, recursos y posibles complicaciones en el futuro. Llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de antecedentes de marca brinda una capa adicional de protección legal al propietario de la marca, ayudándole a evitar conflictos y disputas que podrían surgir debido a la similitud con marcas preexistentes (Intellectual ORG, 2024).

Referencias

- Cancillería. (2 de 03 de 2024). CANCELLERIA DE COLOMBIA. Obtenido de <https://www.cancilleria.gov.co/international/regional/can#:~:text=Fue%20creado%20mediante%20el%20Acuerdo,la%20cooperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20social>.
- Cepeda-Palacio, S. D. (2014). Scielo. Obtenido de Alcances actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-3803201400020
- Código de Comercio Básico. (Colombia). Bogotá: Legis Editores. (2024) Versión digital disponible en: https://xperta-legis-co.luisamigo.proxybk.com/visor/comerbasico/comerbasico_bf18c4db77ca1ce4e348af8d0c795291362nf9/
- Delgado Peña, P. A. (2020). Acto de confusión generador de Competencia Desleal. Análisis desde el derecho sustancial. Revista CES Derecho, 11(1), 117-133.
- Dinwoodie, G. B., & Janis, M. D. (Eds.). (2008). Trademark law and theory: A handbook of contemporary research. Edward Elgar Publishing. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=-YTMt0PO-nlC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Dinwoodie,+G.+B.,+%26+Janis,+M.+D.+\(Eds.\).+\(2008\).+Trademark+law+and+theory:+A+handbook+of+contemporary+research.+Edward+Elgar+Publishing.&ots=TK2l5WShvX&sig=dQOdST7pH6Ql3ZzlysdVw5ndMdA#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=-YTMt0PO-nlC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Dinwoodie,+G.+B.,+%26+Janis,+M.+D.+(Eds.).+(2008).+Trademark+law+and+theory:+A+handbook+of+contemporary+research.+Edward+Elgar+Publishing.&ots=TK2l5WShvX&sig=dQOdST7pH6Ql3ZzlysdVw5ndMdA#v=onepage&q&f=false)
- Gaitán, M. G. (2019). Derecho de Marcas teoría y práctica internacional. Bogotá: Universidad Externado. VLEX. Obtenido de VLEX: <https://app-vlex-com.luisamigo.proxybk.com/#vid/950624082>
- Gil Juárez, A. (2016). El consumidor: Editorial UOC. <https://elibro-net.luisamigo.proxybk.com/es/lc/funlam/titulos/58>

- 497
- Hernández Sampieri, R. (2019). Metodología de la Investigación Plus. McGrawHill - Plus. <https://www-ebooks7-24-com.luisamigo.proxybk.com:443/?il=34866>
- Hingson, L., Carr, A., Chandler, D., Dearden, E., Larsen, K., Clayton, A., & McRae, L. (2023). Trademark™: A usage-based theory of the trademark sign. *Journal of Pragmatics*, 208, 3-18. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.02.006>
- INTELECTUALORG. (2024). Derecho de marcas registradas. Obtenido de <https://intelectual.org/derecho-de-marcas/marca-registrada-vs-marca-no-registrada-ventajas-riesgos-branding/>
- Krasnikov, A., & Jayachandran, S. (2022). Building Brand Assets: The Role of Trademark Rights. *Journal of Marketing Research*, 59(5), 1059-1082. <https://doi.org/10.1177/00222437221097108>
- Lemley, M. A. (1999). "The modern Lanham act and the death of common sense" (1999) 108 Yale L.J 1681; 1694. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ylr108&div=74&id=&page=>
- Lemley, M. A. (2000). Private Property. *Stanford Law Review*, 52(5), 1545–1557. <https://doi.org/10.2307/1229520>
- OMPI (2021) ¿Qué es la propiedad intelectual? https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_public_450_2020.pdf
- Oñate, R. (2016). El método hermenéutico en la investigación cualitativa. DOI: https://www.researchgate.net/profile/Ricardo-Maldonado/publication/301796372_EL_METODO_HERMENEUTICO_EN_LA_INVESTIGACION_CUALITATIVA/links/5728b10508aef7c7e2c0bf5a/EL-METODO-HERMENEUTICO-EN-LA-INVESTIGACION-CUALITATIVA.pdf
- Otamendi, J. (1998). La competencia desleal. Tomado de: <https://dspace.palermo.edu/dspace/bitstream/handle/10226/338/032Juridica01.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Permata, R., Ramli, T., & Utama, B. (2019). Similitud en la ley de marcas de Indonesia. *JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPIEDAD DERECHO Y GESTIÓN*. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.377>
- Vásquez Santamaría, J. E. (2007). El agotamiento del Derecho de marca. *Opinión Jurídica*, 6(12), 123–137. Retrieved from <https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/149>
- Vesnin, D., Levshun, D., & Chechulin, A. (2023). Trademark Similarity Evaluation Using a Combination of ViT and Local Features. *Information*, 14(7), 398. <https://doi.org/10.3390/info14070398>
- Xiao, Y., Han, N., Li, R., Ran, H., Zhou, S., & Tong, T. W. (2024). Marcas comerciales y valor de mercado de la empresa: evidencia de nuevos datos vinculados entre marcas y empresas en China. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733323002251>
- Zhang, H., & Cui, L. (2023). Reexaminar el papel apropiado del uso de marcas comerciales en la sentencia por infracción de marcas: un estudio empírico de casos de infracción de marcas en China. *ASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY INNOVATION*. <https://doi.org/10.1080/19761597.2022.2042704>