



Afilada a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN

CERVEZA DUFF: DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

Análisis jurídico de las infracciones marcarías en la normatividad colombiana desde la perspectiva penal, derecho de la competencia y derechos de autor.

CHRISTIAN DAVID MORENO GARCIA

COD: 6001011410

Monografía para optar al título de Abogado

Director:

JOSE LUIS VILLAMIZAR RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FACULTAD DE DERECHO

BOGOTA

JUNIO 2015

AGRADECIMIENTOS

Sea esta la oportunidad para agradecer a mi familia Jesús Manuel Moreno, Amparo García, Manuel Moreno, Andrés Moreno y a Lina Niño, por su apoyo y palabras de aliento durante estos años de estudio.

Y a quienes han contribuido enormemente en mi formación académica, personal y profesional especialmente al Dr. Ignacio Arboleda Perdomo y a la Dra. Tatiana Céspedes Arboleda, quienes me brindaron la oportunidad de aprender a su lado, al Dr. Mauricio José Higuera Suarez, por su consejo y amistad, a la Dra. Suni Alejandra Rodríguez y Dra. Diana Fernanda Buitrago.

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| RESUMEN BIOGRAFICO DEL AUTOR | 5 |
| INTRODUCCION | 7 |
| CAPITULO 1 | 9 |
| PROPIEDAD INTELECTUAL..... | 9 |
| DERECHO DE AUTOR..... | 13 |
| CAPITULO 2..... | 17 |
| DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 17 |
| LA DECISIÓN 486 DE 2000 | 18 |
| GENERALIDADES DE LA DECISIÓN 486 DE 2000..... | 19 |
| FIGURAS JURÍDICAS NO CONTEMPLADAS EN LA DECISIÓN 344 E INTRODUCIDAS POR LA DECISIÓN 486..... | 21 |
| CAPITULO 3..... | 23 |
| LAS MARCAS | 23 |
| PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS | 23 |
| ¿QUÉ ES LA MARCA?..... | 24 |
| EL RÉGIMEN APLICABLE A LAS MARCAS EN COLOMBIA. (DECISIÓN 486 DE 2000). | 26 |
| LAS MARCAS DEBEN SER APLICADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS..... | 32 |
| PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA..... | 33 |
| CAPITULO 4..... | 37 |
| LOS REGISTROS MARCARIOS EN EL CASO DUFF | 37 |
| DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE LA MARCA DUFF Y DUH ANTE LA SIC, POR PARTE DE DUFF SUDAMÉRICA LTDA. | 37 |
| CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD POR DERECHOS DE AUTOR EN EL CASO DUFF | 37 |
| DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA DUSS POR PARTE DE UN SOCIO DE LA SOCIEDAD DUFF SUDAMÉRICA..... | 41 |
| FRENTE A LA MARCA DUSS SOLICITADA PARA AMPARAR PRODUCTOS COMPENDIDOS EN LA CLASE 32 (CERVEZA)..... | 42 |
| FRENTE A LA MARCA DUSS SOLICITADA PARA AMPARAR PRODUCTOS COMPENDIDOS EN LA CLASE 43 (RESTAURANTE – BARES) | 43 |
| DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS MARCAS DUH Y CERVEZA DUH BEER POR PARTE DE LA SOCIEDAD DUFF SUDAMERICA LTDA..... | 44 |



Afilada a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN

| | |
|---|----|
| LA MARCA DUH DE TITULARIDAD DE DUFF SUDAMÉRICA LTDA. | 44 |
| LA MARCA CERVEZA DUH BEER SOLICITADA POR DUFF SURAMÉRICA LTDA. | 45 |
| LA DECISIÓN POR TOMADA POR LA SIC | 47 |
| CAPITULO 5..... | 49 |
| EL DELITO DE USURPACION MARCARIA EN COLOMBIA. | 49 |
| APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES | 53 |
| EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS EN EL CASO DUFF | 55 |
| INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REFERENTE A DELITOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 56 |
| CAPITULO 6..... | 59 |
| ACCION POR COMPETENCIA DESLEAL | 59 |
| ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL..... | 61 |
| PROCEDIMIENTO | 63 |
| ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL EN EL CASO DUFF..... | 64 |
| BIBLIOGRAFIA | 68 |
| ANEXOS | 72 |

RESUMEN BIOGRAFICO DEL AUTOR

CHRISTIAN DAVID MORENO GARCIA, es un estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad la Gran Colombia, que en la actualidad cuenta con 22 años de edad. Desde el año 2011 se vinculó laboralmente a la firma **ARBOLEDA VALENCIA & ASOCIADOS**, en la cual fungió como asistente de Propiedad Industrial, realizando diligenciamiento de solicitudes de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.¹, gestión durante el procedimiento administrativo dispuesto para tal fin, sustanciación de demandas de oposición a registro y recursos ordinarios ante la mencionada entidad; del mismo modo colaboro en la realización de demandas ante lo Contencioso Administrativo por cuestiones relacionadas con la Propiedad Industrial.

Dado su acercamiento a los temas relacionados con la Propiedad Industrial, se interesó también por temas de Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Conexos, Protección al Consumidor y Protección a la Competencia. Fue por ello que múltiples de sus trabajos presentados con ocasión al Proyecto Integrador de esta facultad de derecho, versaron sobre mencionados temas.

En septiembre del año 2013 se vinculó laboralmente a la firma **ADALID CORP. Security, Legal & Forensic Corporation.**, en la cual realizo labores relacionadas con la asistencia legal en temas relacionados con los denominados Cyber Delitos, Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial a través de medios y redes informáticas, Infracción de Derechos de Autor, Protección al Consumidor y Protección a la Competencia.

Como formación académica complementaria, Christian ha adelantado Cursos entre otros de *“Introducción a la Protección de Datos Personales”* dictado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Febrero de 2014, *“Introducción a la Propiedad Intelectual”* dictado por la Superintendencia de Industria y Comercio, Febrero de 2014, en mayo de 2014 fue certificado por

¹ Entidad Adscrita al Ministerio de Industria y Turismo encargada entre otras del registro de Propiedad Industrial, Protección al Consumidor, Protección de Datos Personales, Metrología Legal y Protección a la Competencia.

WIPO² Academy Distance Learning, al cursar y aprobar los cursos de Derecho de Propiedad Intelectual, Adelanto curso de “*conciliación y arbitraje en Derecho de autor*” dictado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Octubre de 2014, y así mismo se encuentra habilitado como Conciliador al cursar y aprobar el “*Curso de Formación de Conciliadores*” en el Centro de Conciliación & Arbitraje del Club de Abogados, Octubre – Diciembre 2014 en la Ciudad de Bogotá.

En la actualidad Christian, se encuentra vinculado laboralmente a la Alcaldía Municipal de Sopó, como abogado en la Inspección Municipal de Policía a partir del mes de enero de 2015.

² World Intellectual Property Organization.

INTRODUCCION

A mediados del año 2012 los medios de comunicación colombianos y latinoamericanos principalmente, abarrotaron los principales portales noticiosos con titulares³ sobre la batalla legal suscitada en diferentes estrados judiciales de **20TH CENTURY FOX** contra **DUFF SUDAMERICA**

Las noticias referidas comentaban especialmente sobre la iniciativa de los dos hermanos Colombianos que decidieron llevar a la realidad la cerveza predilecta del famoso personaje *Homero* en la serie “*The Simpsons*” creada por el famoso dibujante Matt Groening, sin que versara autorización alguna por parte de **20th CENTURY FOX INTERNATIONAL** sociedad americana propietaria de los derechos sobre la mencionada serie televisiva. El argumento principal esgrimido por la sociedad colombiana, consistió principalmente en considerar que la marca “**DUFF BEER**” NO existe en la vida real y no identifica ningún producto en el mercado y por consiguiente no debería solicitar autorización alguna por parte de **FOX**.

Luego de múltiples intentos por parte de los hermanos ballesteros y sus socios para registrar la marca DUFF y derivaciones como DUSS entre los años 2008 y 2009, solicitudes que fueran negadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, al considerarlas irregistrables por

³ “**BATALLA LEGAL ENTRE 20TH CENTURY FOX Y DUFF SUDAMERICA.** Duh, cerveza fabricada por los hermanos ballesteros, se parece a la Duff, la preferida de Homero” ElTiempo.com 20 de septiembre de 2012, “**PUGNA POR LA CERVEZA DE HOMERO SIMPSON.** Fox Internacional denunció penalmente a los colombianos que fabrican la cerveza preferida de Homero Simpson. Ellos alegan que el registro de la marca de Fox solo es para Springfield” Semana.com 30 de junio de 2012, “**LA LUCHA POR LA CERVEZA DE LOS SIMPSON.** Para tomarse una cerveza Duff, la “cerveza de los Simpson” no es necesario viajar al mundo mítico de Springfield.” BBC Mundo, Bogotá; 19 de julio de 2012., “**FOX CONTRA DOS JOVENES CERVECEROS COLOMBIANOS.**” Kienyke.com, Bogotá, 23 de agosto de 2012, “**LA CERVEZA DUFF, EN OTRA BATALLA LEGAL.** Fox ya había trabado la producción de una bebida basada en la serie en varios países, incluyendo a la Argentina. Ahora, dos colombianos dan pelea en la Justicia.” Diario el Clarin.com, 21 de agosto de 2012.

vulnerar derechos de autor, – es decir por no contar con la autorización respectiva de *20th CENTURY FOX INTERNATIONAL*- se registró a nombre de **Duff Sudamérica Ltda.**, la marca **DuH (Nominativa)**.

Una vez obtenido el registro de la marca DuH los hermanos ballesteros iniciaron su producción y a continuación comercialización de la mano de una cervecería colombiana artesanal denominada **ARTESANA BEER COMPANY** radicada en la ciudad de Medellín. Cabe resaltar que la utilización de la marca DuH por parte de Duff Sudamérica consiste en etiquetas en las cuales “*se hace ver la H como dos “F” entrelazadas*”⁴, característica propia del diseño de la marca de cerveza que se muestra en la serie “The Simpsons”.

De este modo se configuro uno de los pocos casos en los cuales las marcas provenientes de una obra literaria o artística o valga la pena decir provenientes de un universo ficticio que solo reside en la mente de su creador, sobrepasa los límites de la realidad, se constituye como marca y ampara productos o servicios que se comercializan en el mundo real. Sin ser el primero en Colombia el caso en cuestión, si planteo varios cuestionamientos en materia de propiedad intelectual, toda vez que se encontraban en discusión y conflicto derechos de autor y derechos de propiedad industrial, los cuales se ventilaron a través de acciones de competencia desleal e incluso acciones de índole penal.

Así pues y en procura de la protección de sus derechos de propiedad intelectual la multinacional Norteamericana inicio una acción por competencia desleal en contra de la colombiana Duff Sudamérica Ltda., e igualmente en contra de sus socios y representantes acciones penales por la configuración del presunto delito de “*infracción a derechos de propiedad industrial*”

⁴ Diaz, Lina Mariana. Marcas: Entre la Realidad y la Ficción. Universidad Externado de Colombia, Junio de 2013. <http://propintel.uexternado.edu.co/Pr0P1n73L-3xT3rNaD0-U3C/wp-content/uploads/2013/06/marcas-Lina-Diaz-con-ajustes.pdf>

CAPITULO 1

PROPIEDAD INTELECTUAL

CUESTIONES PREVIAS.

Ahora bien con el fin de lograr una ubicación dentro de los temas a tratar centralmente en la presente investigación, se debe empezar, afirmando que constitucionalmente la competencia, o libre competencia ha tenido una especial protección. La competencia leal y un mercado transparente se logran en la medida en que cada uno de los participantes logre diferenciar sus prestaciones -productos o servicios- de las de sus competidores. En el mismo sentido, es menester hacer mención de los “**Signos Distintivos**” pues estos constituyen el mecanismo idóneo para generar una diferenciación comercial de los productos y servicios; porque es atreves de estos -Marca, Nombre comercial, y Enseña Comercial- que el empresario puede generar la diferencia de sus “*productos o servicios que presta, su actividad empresarial y su establecimiento de comercio*”⁵.

De lo anterior se desprende que el Estado y la Ley deben pretender dentro de sus prioridades proteger la competencia leal, y la protección de los signos distintivos con el fin de lograr diferencia entre los agentes del mercado con el objetivo de evitar el riesgo de confusión, así las cosas; en Colombia se tienen las siguientes normatividades que regularan la materia desde dos puntos de vista que son: La Propiedad Industrial (signos distintivos) y la Competencia Desleal; la primera hace referencia a la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en lo que respecta a los signos distintivos como bienes inmateriales y regula los “*requisitos para que se considere como tal, la forma de adquirir el derecho, su alcance y los medios para proteger este derecho*”⁶. En segundo lugar se observa la Ley 256 de 1996, que será la que regulara todo lo relacionado con la competencia desleal, esta señala las obligaciones de los participantes del

⁵ Propiedad intelectual y Derechos Conexos- El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal- Ricardo Metke Méndez. – Pág: 91

⁶ Propiedad intelectual y Derechos Conexos- El riesgo de confusión desde la perspectiva del derecho marcario y la competencia desleal- Ricardo Metke Méndez. – Pág.: 91

mercado, para no incurrir en actos de competencia desleal, y de confusión con las prestaciones de otros participantes.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la encargada de regular sobre tres asuntos de vital importancia que responden a un único fin “la protección del consumidor”, la SIC no solamente protege al consumidor por medio de sanciones a quien viole las relaciones de consumo (Estatuto del Consumidor) sino que también por medio de la Propiedad Industrial y la Promoción de la Competencia.

De este modo las tres áreas están relacionadas así, **La Propiedad Industrial y La Competencia:** se podría llegar a pensar que los derechos de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, Indicaciones Geográficas, Patentes) constituyen una excepción al principio de la libre competencia toda vez que estas prohíben la explotación no autorizada de tales derechos; pero en la realidad sucede lo contrario ya que los derechos de la Propiedad Industrial son instrumentos realmente eficaces para que la libre competencia pueda o logre desarrollarse.



Verbigracia; si las marcas y los nombres comerciales no existieran, es imposible la competencia, ya que el uso de los signos distintivos, es el mecanismo por medio del cual el empresario da a conocer sus productos y servicios, con el fin de que el consumidor pueda elegir entre la variedad que se les ofrece, así las cosas se entiende que la empresa para incursionar en el mercado y consolidar su competitividad tiene que valerse de los signos distintivos para lograrlo.

Del mismo modo la Protección al Consumidor necesita a la Propiedad Industrial como una herramienta necesaria para la protección de los derechos de los consumidores, ya que los signos distintivos indican en buena forma la calidad del producto o servicio que se está adquiriendo.

Así mismo la protección de la competencia tiene como objetivo principal el bienestar de los consumidores, ya que la competencia leal conlleva a que las empresas se preocupen por generar mayor eficiencia, lo que genera una garantía de calidad y de buen precio del producto o servicio, otorgando así al consumidor una variedad de productos y de servicios a diferentes precios, es tanto así que de no existir la competencia el consumidor tendría que adquirir el único bien que se le ofreciera.

De este modo podemos afirmar que *“las normas de libre Competencia y de Propiedad Industrial, son indispensables para proteger al consumidor, por su parte la Propiedad Industrial es indispensable para garantizar la libre Competencia y la Libre Competencia garantiza la existencia de la Propiedad Industrial que al mismo tiempo benefician al Consumidor.”*⁷

La protección penal de los Derechos de Propiedad Industrial y en especial de las marcas y Patentes, constituye la materia central en el tipo penal descrito en el artículo 306 del código penal; esta conducta como es bien sabido hace parte de los Delitos Contra el Orden Económico y Social y así mismo forman parte del llamado **“Derecho Penal Económico”**.

La justificación de la tutela punitiva de los derechos relacionados con las marcas y las patentes, radica en la protección del *“esfuerzo intelectual del autor de la investigación técnica o producción o creación atinente a determinado producto u obra.”*⁸

Teniendo en cuenta lo anterior se podría afirmar que el sujeto pasivo de la delito es en primera instancia el titular de la marca o patente, sin embargo generalmente el delito puede derivar en un engaño y por consiguiente en un daño patrimonial para el consumidor; así mismo esta protección penal, está íntimamente ligada a la protección de la competencia, es decir pretende evitar la competencia desleal dentro del mercado.

⁷ DERECHO DE LOS MERCADOS- Propiedad Industrial – Competencia – Protección al Consumidor. SIC- Legis Editores, Primera Edición 2007. Pág.: 8

⁸ La tutela penal de los derechos del consumidor / Alfredo Yesid Pérez Angarita. -- 1a ed. Medellín : Librería Jurídica Sánchez R. : Instituto de Estudios Jurídicos del Consumo y la Competencia, 2011. Pag: 223

La competencia leal es uno de los elementos fundamentales para el buen funcionamiento de las leyes del mercado, así como el derecho del consumidor; lo cual en todos los casos se protegen intereses que se basan en la exclusividad del uso industrial de la creación intelectual.

CONCEPTO

La propiedad intelectual tiene como propósito la protección de bienes intangibles, cuya naturaleza es intelectual y goza de un contenido creativo; es menester con el fin de lograr un mayor entendimiento de la definición o concepto de la propiedad Intelectual, traer a colación el Convenio de Estocolmo de 1967 a través del cual se creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), en cuyo artículo 2 se determinó lo siguiente:

“Artículo 2: Definiciones. A efectos del presente convenio se entenderá por:

viii) “Propiedad Intelectual”, los derechos relativos a:

- *A las obras literarias, artísticas y científicas,*
- *A las interpretaciones de los artistas, intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,*
- *A las invenciones en todos los campos de la actividad humana,*
- *A los descubrimientos científicos,*
- *A los dibujos y modelos industriales,*
- *A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio así como a los nombres y denominaciones comerciales,*
- *A la protección contra la competencia desleal,*

Y a todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos, científicos, literario y artístico.”

Nótese entonces que en la definición anterior se entiende que la Propiedad Intelectual encuentra compuesta o “*dividida en dos ramas principales, la **propiedad industrial** y el **derecho de autor.**”*⁹ Y es que tal división se da justamente porque “*los principios que gobiernan cada una de ambas especies son totalmente opuestos*”¹⁰ en donde la primera se centra en el estudio de las nuevas creaciones y los signos distintivos que tienen determinada aplicación industrial, es decir; que son utilizadas por el empresario bien sea para ostentar la explotación exclusiva de un elemento producido por su capacidad intelectual por un tiempo determinado o con el fin de identificar su empresa, bien o servicio dentro de un mercado, sobre esta la Propiedad Industrial dedicaremos un capítulo especial más adelante en el presente escrito.

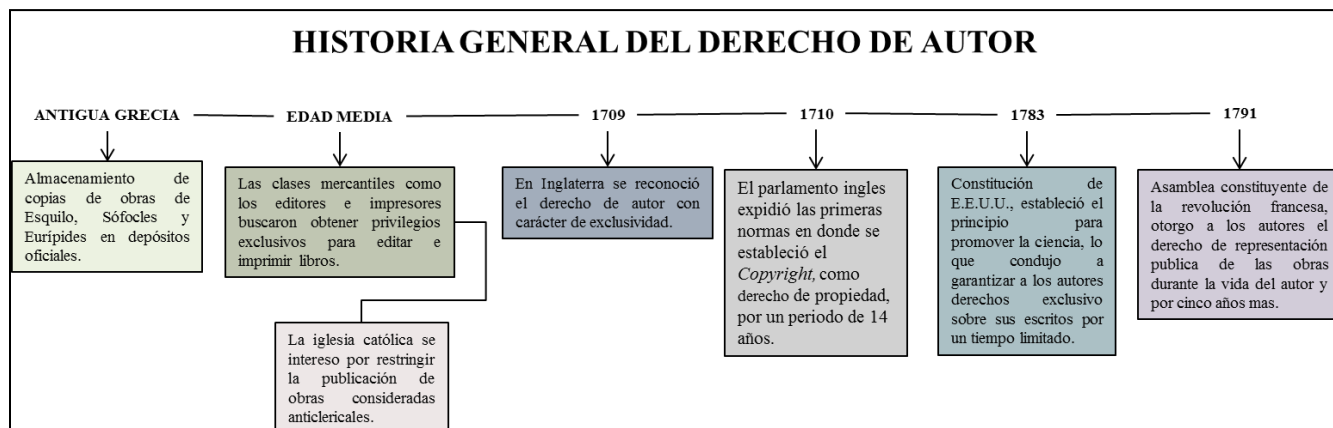
Por consiguiente sea este el primer capítulo para analizar y estudiar la segunda rama de la propiedad intelectual descrita en el acápite anterior, **el derecho de autor**. Sea menester entonces y para efectos de lograr mayor claridad sobre el objeto de los derechos de autor, citar al profesor Pablo Emilio Cárdenas, quien afirma “*(...) la rama del derecho de autor, que tiene por objeto proteger la creación intelectual original, o sea, “las obras literarias, artísticas o científicas”, cualquiera sea la forma como se exterioricen o se expresen, sin que importe su mérito, por medio de las palabras, música, imágenes, pintura, obras plásticas o sus combinaciones (...) Las legislaciones nacionales sobre derecho de autor, por regla general, protegen: obras literarias, científicas, artísticas, musicales, mapas y dibujos técnicos, obras fotográficas, películas u obras cinematográficas.*”

DERECHO DE AUTOR

La historia del derecho de Autor se puede resumir de forma general a través del siguiente recuadro:

⁹ Comentarios sobre propiedad Intelectual Pag. 11

¹⁰ Revista “La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia, Numero 2 Primer Semestre 2001. Pag. 10



Por su parte en Colombia, debe remontarse a la Constitución de 1886 como primera norma que regulara el derecho de autor en el territorio bajo el entendido que consagró la *protección de la propiedad literaria y artística*¹¹ la cual fuera regulada bajo la ley 32 de 1886. A continuación en la Constitución de 1991 se expresó que el Estado Colombiano protegerá la propiedad intelectual de conformidad con las leyes especiales que la regule.

El derecho de autor tiene como objeto principal, *“las creaciones o manifestaciones del espíritu, expresadas de manera que puedan ser accesibles a la percepción, entendiéndose por obra toda expresión personal de la inteligencia así concretada en forma original.”*¹² Entonces de conformidad con la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, se tiene que la protección otorgada por la legislación de derecho de autor recae sobre *“todas las obras, literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer (...)”*

En este orden de ideas, se tiene obviamente que la protección recae sobre cualquier obra que de una u otra forma pueda ser divulgada o reproducida, pero debe tenerse en cuenta y precisarse que

¹¹ ¹¹ Comentarios sobre propiedad Intelectual Pag. 371

¹² Revista *“La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, Numero 2 Primer Semestre 2001. Pag. 10

toda obra debe tener un autor conocido, de lo contrario no podría ser objeto de protección a través del derecho de autor, sino por el contrario incluso podrá ser producto de un hecho de la naturaleza. Así pues la calidad de autor de una obra *“solo es posible predicar dicha condición de la persona humana, como quiera que es la única capaz de generar creaciones intelectuales.”*¹³

El autor por lo tanto es el titular de los derechos derivados de la creación de la obra, sin que sea jurídicamente relevante que la misma sea producto de un talento o ingenio de individuo creador. *“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que otras personas pueden acceder a la titularidad de los derechos sobre la obra, ya sea por transformaciones autorizadas que de ella se realicen, o por causas legales o contractuales de transferencia de derechos. Así por ejemplo, una persona natural o jurídica en virtud de un contrato de cesión elevado a escritura pública o en documento privado reconocido ante notario, se convierte en titular de los derechos patrimoniales de autor, conservando aquel únicamente los de carácter moral respecto de su creación.”*

De lo anterior se colige que el derecho de autor comprende sobre una misma obra dos tipos de derechos renacidos e independientes, el Derecho Moral de Autor y el Derecho Patrimonial de Autor, los cuales analizaremos a continuación.

Los derechos morales de autor, tienen como características ser perpetuos, intransferibles e irrenunciables y facultan al titular del mismo –creador de la obra- a reivindicar su paternidad sobre la obra; *“a oponerse a toda deformación o modificación que perjudique su honor o reputación o demerite su obra; a publicar su obra o conservarla inédita; a modificarla y a retirarla de circulación.”*¹⁴ El derecho moral de autor tiene unas características de derechos personalísimos, dada la filiación y conexión con la obra.

Por su parte los derechos patrimoniales de autor, se refiere a la facultad de disposición o utilización de la obra, bien sea con fines económicos o no y *“constituyen una facultad exclusiva*

¹³ Revista *“La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, Numero 2 Primer Semestre 2001. Pag11

¹⁴ Revista *“La Propiedad Inmaterial*, Universidad Externado de Colombia, Numero 2 Primer Semestre 2001. Pag12

de realizar, autorizar, o prohibir cualquier utilización que se requiera hacer de la obra, como la reproducción, la comunicación pública, la distribución, la importación u otra transformación de la obra."¹⁵

La duración del derecho de autor en la legislación colombiana se circunscribe a la duración de la vida del autor y a ochenta años posteriores a su fallecimiento, una vez transcurrido el mencionado periodo la obra pasara a ser de dominio público.

Ahora bien, para la utilización que una persona pretenda realizar sobre una obra legalmente protegida, debe contar con la autorización expresa y previa del autor, sus causahabientes, o en el caso de derechos patrimoniales de los titulares del mismo; de no contarse con tal autorización su utilización puede ser considerada ilícita.

¹⁵ Revista "La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia, Numero 2 Primer Semestre 2001. Pag. 12

CAPITULO 2

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sea lo primero indicar según la doctrina especializada en la materia, lo que se debe entender cuando se habla de *Propiedad Industrial*, y para tal fin es menester traer a colación las palabras del profesor Ricardo Metke Méndez: “*La propiedad industrial es una rama del **derecho comercial** que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como **bienes mercantiles del empresario**. Hace parte igualmente de la disciplina de la competencia, en cuanto los derechos de propiedad industrial constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legítimamente a terceros de ciertos sectores de la actividad económica, particularmente en los casos de las patentes de invención y de las nuevas creaciones en general.*” (Negrilla Fuera del texto)

De la anterior definición es posible colegir que la propiedad industrial estudia ciertos tipos de bienes que necesariamente son utilizados por un empresario en virtud de su participación dentro de un mercado, y que tales bienes le otorgan al mismo un derecho de exclusividad respecto de su explotación. Sin embargo los bienes a los que se hace referencia son bienes de carácter **inmaterial**, “*se entiende por tales los que no tienen una existencia sensible, sino que consisten en un concepto ideal y son fruto de una creación intelectual (...) para entender adecuadamente la noción de bien inmaterial, debe distinguirse la creación misma (corpus mysticum), del vehículo en que se materializa (corpus mechanicum).*”¹⁶

Ahora bien debe quedar claro que sobre tales bienes inmateriales, recae la noción de propiedad incorporal como forma de apropiación del bien, si bien es cierto el Código Civil Colombiano indica en primera medida que la propiedad recae sobre cosas corporales¹⁷, también indica en su artículo 671 que “*las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.*”

¹⁶ (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogotá: Baker & McKenzie, 2001. 20. Print.)

¹⁷ Artículo 669. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno.

Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”, y por consecuentemente el Código de Comercio en su artículo 61 establece que “El estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que la ley establezca.”

Claro lo anterior tenemos que la propiedad industrial entiende dos tipos de bienes inmateriales que fueran las **nuevas creaciones** y los **signos distintivos**, las primeras *“consisten en invenciones o creaciones formales con aplicación industrial y los signos distintivos en medios identificadores que utiliza el empresario para distinguirse así mismo en el comercio, o para distinguir sus establecimientos, o los productos que fabrica o comercializa, o los servicios que presta”* Pagina 26. Con el fin de identificar los bienes que hacen parte de cada una de las categorías mencionadas véase el siguiente recuadro.

| NUEVAS CREACIONES | SIGNOS DISTINTIVOS |
|---|----------------------------------|
| Patentes de Invención. | Marcas de Productos o Servicios. |
| Patentes de modelo de Utilidad. | Marcas Colectivas. |
| Diseños Industriales. (Dibujos y modelos) | Marcas de Certificación. |
| Esquemas de trazados de circuitos integrados. | Lemas Comerciales. |
| Secretos empresariales. | Nombres Comerciales. |
| | Rótulos o Enseñas. |
| | Denominaciones de Origen |

Dado que en el presente caso de estudio, no se pretende identificar las particularidades de las Nuevas Creaciones se concentrara la atención en los signos distintivos particularmente en las marcas, tal y como se verá en los siguientes capítulos.

LA DECISIÓN 486 DE 2000

Como ya se ha establecido y determinado las características y generalidades de la Propiedad Industrial, es menester referirnos y realizar un estudio si quiera somero del régimen que regula la materia en Colombia, recuérdese que al otear el Código de Comercio Colombiano y buscar en su interior el capítulo concerniente a Propiedad Industrial, nos encontramos con una ya famosa leyenda que dice más o menos así “*Véase la Decisión 486 de 2000*”. Pues bien ha llegado el momento de ver la mencionada norma comunitaria.

GENERALIDADES DE LA DECISIÓN 486 DE 2000

Sustituyo a partir del primero (01) de enero de 2000, a la decisión 344 que estuviere vigente desde el primero (01) de enero de 1994 y se aprobó en la ciudad de Lima el catorce (14) de septiembre de 2000. Nació como resultado de múltiples reuniones personas expertas que fueran delegados de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Constituida en la Actualidad por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Venezuela fue miembro hasta el año 2006.) quienes trabajaron bajo la permanente asesoría de la OMPI (WIPO).

El profesor Ricardo Metke Méndez, ha indicado sobre la decisión 486 de 2000 que “*el hecho de ser una norma supranacional, que no regula la materia exhaustivamente, hace necesario acudir a la legislación interna a manera de complemento, y en otros casos, para efectos de su reglamentación. De otra parte, debe acudirse a los convenios internaciones y a otras normas supranacionales, dada la remisión y la aplicación por referencia prevista en la misma Decisión 486 (...).*”¹⁸

La decisión 486 de 2000, se encuentra estructurada por títulos del siguiente modo:

| | |
|---------------|-------------------------|
| TITULO | Disposiciones generales |
|---------------|-------------------------|

¹⁸ (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogota: Baker & Mckenzie, 2001. 44. Print.)

| | |
|---------------|---|
| 1 | |
| TITULO | Patentes de invención |
| 2 | |
| TITULO | Modelos de utilidad |
| 3 | |
| TITULO | Esquemas de trazado de circuitos integrados |
| 4 | |
| TITULO | Diseños industriales |
| 5 | |
| TITULO | Marcas |
| 6 | |
| TITULO | Lemas comerciales |
| 7 | |
| TITULO | Marcas colectivas |
| 8 | |
| TITULO | Marcas de certificación |
| 9 | |
| TITULO | Nombre comercial |
| 10 | |
| TITULO | Rótulos o enseñas |
| 11 | |
| TITULO | Indicaciones geográficas |
| 12 | |
| TITULO | Signos notoriamente conocidos |
| 13 | |
| TITULO | Acción reivindicatoria |
| 14 | |
| TITULO | Acciones por infracción de derechos |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 15 | |
| TITULO | Competencia desleal vinculada a la propiedad industrial |
| 16 | |
| Disposiciones Finales | |
| Disposiciones Complementarias | |
| Disposiciones Transitorias | |

FIGURAS JURÍDICAS NO CONTEMPLADAS EN LA DECISIÓN 344 E INTRODUCIDAS POR LA DECISIÓN 486.

A continuación se relacionan, las figuras que estableció la decisión 486 respecto de la decisión 344 veamos: i) Esquemas de trazado de circuitos integrados, ii) Las marcas de certificación., iii) El nombre comercial., iv) El rotulo o enseña., v) Las indicaciones de procedencia., vi) Las acciones por infracción de derechos., vii) Las medidas cautelares., viii) Las medidas en frontera., ix) Las medidas penales., x) La competencia desleal.

En igual sentido la decisión 486 introdujo otras reformas al antiguo régimen de propiedad industrial, veamos algunas resaltadas por el profesor Metke Mendez.

“(1) Las referentes a los procedimientos administrativos de concesión de los derechos. Prevé, por ejemplo, la existencia de formularios oficiales; se reglamentan mas detalladamente los requisitos de las solicitudes y de los anexos que deben presentarse con los mismos (particularmente en el caso de patentes); se le atribuyen facultades a la Administración para exigir documentos y requerir informes; se sustituye la figura de las “observaciones” por la de oposición, con consecuencias procesales de importancias. En la etapa jurisdiccional, se distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, según la causal que se invoque. La primera puede intentarse en cualquier tiempo, mientras que la segunda dentro de los cinco (5) años siguientes a la concesión, lo que hace el acto saneable.

(2) Los signos notoriamente conocidos se regulan en un título especial y la protección que se les brinda comprende a todos los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, enseñas, denominaciones de origen etc.).

CAPITULO 3

LAS MARCAS

PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Previo a analizar la marca como Signo Distintivo, es necesario identificar que son los signos distintivos así como sus principios y características. Conviene entonces verificar la definición que la Real Academia de la Lengua española ha dado frente al signo de la siguiente forma *“Objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro (...)”*, entonces de tal definición se puede concluir que *“los electos esenciales del signo, a saber: i) es algo: Un objeto, fenómeno o acción material; ii) que alude a otra cosa, como un producto o servicio; iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; iv) frente al público. Si faltara un solo elemento de estos cuatro, aquello no sería signo, y si algún día lo fue, dejaría serlo.”*¹⁹ En el ámbito marcario se ha definido el signo distintivo como *“la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es apprehendida por los consumidores”*²⁰

En el mismo sentido se tiene que el signo es un intangible, no tiene materia propiamente dicha como si la tiene un bien mueble o inmueble; es decir es un elemento inmaterial. De modo tal que un signo distintivo como una marca para ser percibida por las personas necesita su materialización en una cosa tangible o sensible para el ser humano, verbigracia, el caso de una marca olfativa que consiste en un olor, el cual si bien es cierto no es tangible o no se puede percibir mediante el tacto, si es sensible a través del olfato.

Respecto de los signos distintivos de que trata la decisión 486 de 2000 se tienen los siguientes con sus respectivas características:

¹⁹ (RIOFRIO MARTINEZ-VILLALBA, JUAN CARLOS. "Teoría General de los Signos Distintivos." REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL 18 Nov. 2014: 191-219.)

²⁰ (FERNANDEZ-NOVOA, CARLOS. TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS. 2nd ed. N.p.: MARCIAL PONS, 2004. 23).

| | TIPO DE SIGNO | OBJETO DE PROTECCION | TITULAR | FUENTE DEL DERECHO | DURACION DE LA PROTECCION | REQUISITOS PARA SU PROTECCION |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| LEMA COMERCIAL | Palabra, Frase o Leyenda | Productos o servicios | Persona Natural o Jurídica | Registro | Se encuentra condicionada a la vigencia de la marca a la cual se asocia. | Debe ser distintivo. No puede contener alusiones que puedan perjudicar a competidores. |
| MARCA COLECTIVA | Cualquier tipo de Signo | Productos o servicios | Asociaciones, Organizaciones, o Grupos de Personas. | Registro | 10 Años Renovables | Distintivo, Perceptible, Susceptible de Representación Gráfica. |
| MARCA DE CERTIFICACION | Cualquier tipo de Signo | Su aplicación esta sujeta a productos o servicios sobre los cuales se pretenda certificar su calidad. | Organizaciones estatales o privadas, nacionales o internacionales. | Registro | 10 Años Renovables | Distintivo. |
| NOMBRE COMERCIAL | Cualquier tipo de Signo o denominación | Actividad Económica, Empresa, Establecimiento de Comercio. | Persona Natural o Jurídica | Primer Uso. El Depósito del mismo solo tiene efectos declarativos. | Indefinido. | Distintivo. |
| ENSEÑA | Nominativo, Figurativo o Mixto | Establecimiento de Comercio. | Persona Natural o Jurídica | Primer Uso. El Depósito del mismo solo tiene efectos declarativos. | Indefinido. | Distintivo |
| DENOMINACION DE ORIGEN | Indicación Geográfica | Producto originario de un lugar. | Entes colectivos. | Declaración y autorización | Mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen. | Que tenga una conexión entre el producto o servicio y el lugar geográfico. |
| INDICACION DE PROCEDENCIA | Nombre, expresión, imagen que evoque un lugar geográfico | Producto o servicio | Entes colectivos. | Derecho colectivo | Mientras se mantengan las condiciones que le dieron origen. | Que tenga una conexión entre el producto o servicio y el lugar geográfico. |

Como se ha evidenciado en el transcurso del presente trabajo, la marca goza de un especial protagonismo, por no decir que es la gran protagonista del conflicto acaecido entre las sociedades Duff Sudamericana y 20TH Century Fox, así pues es menester desarrollar un análisis exhaustivo de este signo.

¿QUÉ ES LA MARCA?

Una definición estricta y consecuente es la dictada por la RAE, que define genéricamente la marca como “*Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra o denotar calidad o pertenencia.*” Así entonces se entiende que la marca es una señal o signo cualquiera, que puede estar compuesto de letras, números, figuras al azar o definidas, dibujos o cualquier trazo, que se imprime en una cosa, y que cumple con una función distintiva de una cosa a otra, y que tal distinción puede o no representar rasgos de su calidad.

Ahora bien, la doctrina especializada a definido la marca como un *“signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado.”*²¹ Nótese entonces, que las definiciones anteriores coinciden en su totalidad frente al concepto de marca, solo que se aplican a sectores diferentes, pues esta última se concentra en un contexto particular, El mercado.

Se coligue que la marca tiene un fin en particular y es que su destinatario, es decir el consumidor, logre reconocer un producto o servicio, que goza de unas calidades o cualidades previamente identificadas, frente a otros similares; atribuyéndole a ese signo reconocido un origen empresarial; lo anterior sin que interese que el signo goce de un mayor o menor grado de originalidad, o incluso mérito artístico, ya que como se ha dicho cualquier signo por trivial que sea puede constituirse en marca, la importancia radica en que el signo posea **capacidad distintiva**, es decir logre identificar algo.

Es menester aclarar, que un signo que no que goce de una relación directa con un producto o servicio no puede tener la connotación de marca, pues solo puede constituirse tal acepción, en la medida que el signo *“se relacione con el producto o servicio de que se trate, a punto tal que sus requisitos de validez, solo pueden examinarse o juzgarse en relación con dicho producto o servicio.”*²²

Por lo tanto una marca, es un signo cualquiera que goza de fuerza distintiva para identificar un producto o servicio y que está estrechamente ligado a ese producto o servicio, con lo cual logra que el consumidor logre identificar o asociar determinado origen empresarial. Lo anterior se corrobora al revisar el Artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, el cual reza:

²¹ (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogota: Baker & Mckenzie, 2001. 53. Print.)

²² (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogota: Baker & Mckenzie, 2001. 54. Print.)

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. (...)”

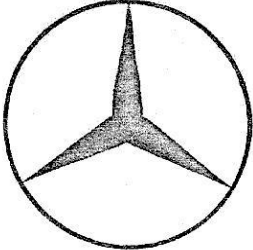
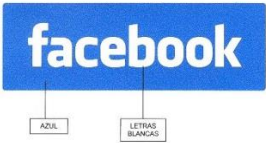
EL RÉGIMEN APLICABLE A LAS MARCAS EN COLOMBIA. (DECISIÓN 486 DE 2000).




A continuación se procede a analizar, los requisitos para el registro de la marca ante la autoridad nacional competente, para el caso colombiano la Superintendencia de Industria y comercio, de conformidad con lo estipulado en la decisión 486.

Además de la definición con el cual concluyo el acápite anterior, el artículo 134 ibídem establece los elementos que pueden constituirse en marca a la luz del régimen aplicable a Colombia, veamos: a) Palabras o combinación de palabras

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. , c) Sonidos y olores., d) Las letras y números., e) Un color delimitado por una forma o una combinación de colores., f) La forma de los productos, sus envases o envolturas., g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

De lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia aplicable han definido la siguiente clasificación de los tipos de marcas que son reconocidos, en el régimen colombiano, para tal fin véase la siguiente tabla, con ejemplos de marcas obtenidos del sistema de información pública de propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio:

| TIPO DE MARCA | CONSISTENTE EN | EJEMPLO | |
|--|--|--|---|
| <p align="center">NOMINATIVAS</p> | <p>Consisten en palabras que pueden ser pronunciadas.</p> | <p align="center">BLU-RAY DISC</p> | <p>Titular: BLU-RAY DISC ASSOCIATION Expediente No. 02- 050868 Vigencia: 25/06/2023</p> |
| <p align="center">FIGURATIVAS</p> | <p><i>“Consisten en dibujos representativos de cosas o no representativos de objetos o conceptos.”</i></p> |  | <p>Titular: DAIMLER-BENZ Expediente No. 92- 289040 Vigencia: 22/09/2017</p> |
| <p align="center">MIXTAS</p> | <p>Consisten en la combinación de palabras y dibujos.</p> |  | <p>Titular: FACEBOOK, INC Expediente No. 10 -064721 Vigencia: 18/02/2021</p> |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| <p>TRIDIMENSIONALES</p> | <p>Pueden consistir en envases o envoltorios, o incluso en la forma de un producto.</p> |  | <p>Titular: UNILEVER N.V. Expediente No. 11 -008622 Vigencia: 29/10/2021</p> |
| <p>COLOR</p> | <p>Consistente en un Color determinado por una forma particular.</p> | <p>²³</p>  | <p>Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Expediente No. 13 -015116 Vigencia: 04/02/2025</p> |
| <p>SONORAS</p> | <p>Consistentes en una melodía, que pueden ser representadas con las notas musicales en un pentagrama.</p> |  <p><i>“Coordinadora recoge y entrega contrarreloj”</i> <i>Coordinadora.mp3</i>²⁴</p> | <p>Titular: Coordinadora Mercantil S.A. Expediente No. 10- 040564. Vigencia: 30/10/2020</p> |

²³ En Colombia a Febrero de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio ha registrado 16 marcas de color. <http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/superindustria-concede-el-registro-de-la-marca-de-color-VERDE-a-NESTLE-para-identificar-preparaciones-a-base-de-chocolate>

²⁴ De clic sobre el enlace para escuchar la Marca sonora en cuestión. Si al dar clic no es direccionado automáticamente a la página web que aloja el sonido, copie y pegue en su navegador el siguiente enlace: <https://drive.google.com/file/d/0BxguC7YG3yBMa053cGpyTkwyYUk/view?usp=sharing>

En el mismo sentido las marcas independientemente que sean nominativas o mixtas pueden contener expresiones que se pueden clasificar de diferente manera, veamos:

FANTASIA: Existen marcas cuyas expresiones no tienen un significado alguno previamente determinado, sino que por el contrario son producto de la imaginación, o de la unión de una o más palabras, se caracterizan porque son *“caprichosas y no tienen un significado propio; han sido creadas para ser empleadas como marcas (...)”*²⁵ y en el mismo sentido *“son palabras que aunque hubieran podido tener un origen, no tienen en la actualidad ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas (...)”* verbigracia sea de este tipo de marcas la siguiente:



La anterior marca, se encuentra registrada en Colombia en la clasificación 16 de Niza correspondiente a papel, cartón y este tipo de artículos de papelería, como se evidencia no posee ningún tipo de significado en ningún idioma, por consiguiente es un ejemplo claro de una marca Nominativa.

ARBITRARIAS: Las marcas que contienen expresiones arbitrarias, que son las compuestas por una expresión que si bien tiene un significado previamente establecido, este no tiene relación alguna con el producto o servicio que pretende identificar; de este modo por ejemplo se tiene la siguiente marca:

²⁵ (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial. Bogotá: Baker & Mckenzie, 2001. 62. Print.*)



Como se aprecia, la marca en cuestión tiene un significado previamente conocido en el idioma español pero que no tiene relación alguna con el producto o servicio que ampara, para este caso los comprendidos en la clase 32 internacional correspondientes a bebidas alcohólicas como lo es la cerveza.

EVOCATIVAS: Existe otro tipo de expresiones conocidas como las evocativas que hacen alusión bien sea a la calidad o características especiales del producto o servicio y *“la relación que establece el consumidor entre la marca y el producto, no es directa e inmediata, sino que requiere un “Esfuerzo imaginativo” (...)*”, veamos entonces, un ejemplo de este tipo de marcas:

CARNUDITAS PUROPOLLO (Nominativa)

La marca anterior, es un claro ejemplo de una marca evocativa pues el consumidor puede asociar la palabra carnuda, con una característica del producto, es decir que posee bastante carne. Si bien estas marcas son registrables a la luz de los postulados establecidos en la decisión 486 de 2000, no menos cierto es que son consideradas por la jurisprudencia como marcas débiles pues *“cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades de productos o servicios que van a ser distinguidos, el titular no puede impedir que otras evoquen igualmente las mismas características de su signo.”*²⁶

²⁶ (Tribunal Andino de Justicia, Proceso 50-IP-2014.)

MARCAS EN IDIOMAS EXTRANJEROS: Frente a estas la jurisprudencia a determinado que “no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario.” (Proceso 51-IP-2013) verbigracia,



NOMBRES DE PERSONAS Y SEUDONIMOS: Por otra parte encontramos marcas que se encuentran compuestas por nombres de persona y seudónimos, las cuales “*son registrables como marcas por su titular, por sus causahabientes o con su consentimiento*”, por ejemplo

EL TIGRE FALCAO (Nominativa)

Cabe resaltar que la marca anteriormente descrita anteriormente, fue protegida por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución No. 036127 de 2013, dado que una sociedad ajena al afamado futbolista solicito la marca Falcao para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y 32 internacional, prendas de vestir y aguas minerales, por lo tanto y en virtud de que tal expresión corresponde al nombre de una persona mundialmente conocida, se procedió por parte de la SIC, a negar la solicitud de registro.

NOMBRES GEOGRAFICOS: De modo preliminar estos son registrables bajo los presupuestos establecidos por la Decisión 486 de 2000, siempre y cuando no exista una relación entre los productos y servicios que se pretenden amparar y el nombre geográfico, dado que “*existe una expresa prohibición para registrar como marcas indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. En primer término, porque éstas tienen una fisonomía colectiva, en el*

*sentido de que pueden ser usadas por todas las empresas que estén asentadas en la respectiva región o localidad, para indicar la procedencia geográfica de los productos y las calidades o características que se derivan de esa circunstancia. En segundo lugar, dicha prohibición opera frente a empresas que no se encuentren en la respectiva localidad, por cuanto su uso podría entonces engañar al público consumidor”.*²⁷



LAS MARCAS DEBEN SER APLICADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS.

Como se ha venido tratando y de conformidad con la definición de marca referida en acápites anteriores, se tiene que la marca ha de aplicarse con respecto de un producto o servicio sobre el cual realizara su función distintiva. Es decir la marca debe identificar bien sea un producto o servicio determinado.

De este modo, y a través del arreglo internacional de Niza de 1957 a través del cual los países parte del mismo lo adoptaron para efectos de registro de marcas, tal sistema de clasificación fue adoptado por Colombia a través del Decreto 755 de 1972, en el mismo se establecieron las clasificaciones no solamente para marcas sino también para patentes, modelos y dibujos industriales. Sin embargo el mismo en la actualidad no se encuentra vigente, al operar la derogativa tacita contemplada en la ley 153 de 1887 que en su artículo segundo que señala: *“La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.”*

²⁷ (Metke Méndez, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogota: Baker & Mckenzie, 2001. 64. Print.) Veamos entonces un ejemplo de un nombre geográfico utilizado como marca:

Lo anterior como quiera que con la suscripción de la decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y a continuación con la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, se realiza una remisión expresa al arreglo de Niza en materia marcaria. En la actualidad la clasificación de Niza en su última edición cuenta con 45 clases de las cuales las primeras 34 corresponden a productos y las últimas 11 a servicios.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LA MARCA

Sea lo primero indicar que el registro de la marca a la luz de la decisión 486 de 2000 tiene un efecto de carácter atributivo, es decir concede el derecho de propiedad de la marcas y se materializa a través de la expedición del título o certificado por parte de la autoridad nacional competente. *“En consecuencia, mientras el registro se encuentre vigente, se presume que el titular del registro es el legítimo propietario de la marca con todas las facultades que se derivan de tal circunstancia (...).”*²⁸

Por su parte el procedimiento de registro de una marca se encuentra reglado por la Decisión 486 de 2000 desde el artículo 138 a 151, sin embargo el mismo ha de complementarse con las normas de procedimiento administrativo vigentes.

El procedimiento que a continuación se detalla, se surte ante la Superintendencia de Industria y Comercio particularmente ante la Dirección de Signos Distintivos de tal entidad. En ese orden de ideas el procedimiento inicia con la solicitud de registro o petitorio de la marca que debe ser radicado ante la autoridad nacional competente, en el caso Colombiano ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La solicitud en cuestión debe contener unos datos mínimos para admisión, como lo son i) datos de identificación del solicitante bien sea una persona natural o jurídica, ii) la marca a solicitar, con una reproducción de la misma en los casos de que se trate de una marca figurativa, mixta, sonora u olfativa, iii) la indicación expresa de los productos o servicios que se pretenden amparar de conformidad con la clasificación de Niza, iv) el

²⁸ Ricardo metke pag 83

comprobante de pago de las tasas gubernamentales a que hubiere lugar, además de los certificados de existencia y representación legal en caso de que el solicitante sea una persona jurídica, y el poder debidamente otorgado cuando se realice por intermedio de apoderado.

Es pertinente indicar que una vez radicada la solicitud de registro de la marca ante la SIC, la misma puede modificarse o corregirse en caso de errores en el diligenciamiento del petitorio. A continuación la autoridad competente, realiza un estudio preliminar o examen de forma de la solicitud en cuestión dentro de los 15 días siguientes a su radicación²⁹ con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos referidos en el acápite anterior, si no los cumpliere se procederá requerírsele al peticionario el ajuste o complemento de los mismos para lo cual cuenta con el termino de 60 días.

Si dentro del término de 60 días, el solicitante no adecuara la solicitud con el lleno de los requisitos; la misma se considerara abandonada, perdiendo de este modo su prelación. Si por el contrario subsana los yerros enunciados por la Superintendencia, se procederá con la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial. Véase el siguiente ejemplo de publicación de una marca:

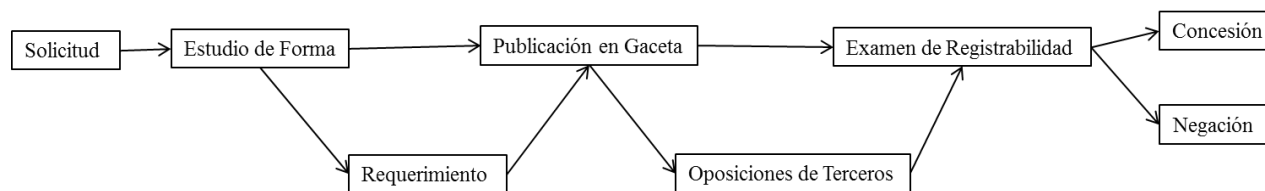
| Gaceta No. | 712 | Fecha de Publicación | 20.11.2014 | Capitulo | Solicitudes de registro de marcas |
|---------------------------------------|---|--|------------|----------|-----------------------------------|
| ARCHIPIÉLAGO SPS | | | | | |
| NP | 3 | | | | |
| (220) Fecha de presentación | 2013.11.15 | | | | |
| No. expediente | 13 - 269.056 | | | | |
| (550) Tipo | MIXTA | | | | |
| (731) Solicitante | WAPPYTY COMUNICACIONES S A S |  | | | |
| (740) Apoderado / Representante legal | CARLOS IVAN CASTRO SABBAGH | | | | |
| (750) Domicilio | BOGOTA D.C., COLOMBIA | | | | |
| (511) Productos y Servicios | <small>(41) ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. CON ÉNFASIS EN EL FÚTBOL MASCULINO Y FEMENINO PROFESIONAL EN TODAS SUS CATEGORÍAS, IMPULSAR, FOMENTAR, APOYAR.</small> | | | | |

²⁹ Artículo 144 de la Decisión 486 de 2000.

De este modo quien tenga un interés legítimo, dentro de los siguientes 30 días a la publicación de la solicitud de registro de la marca, podrá presentar oposición debidamente fundamentada en contra del registro de la misma. Si lo anterior ocurre la SIC notificara al solicitante de la marca, para que se pronuncie sobre la oposición en cuestión y haga valer sus argumentos, presente pruebas si las estima convenientes.

Por el contrario si no se presentaran oposiciones dentro del término establecido, la autoridad competente procederá con el estudio de registrabilidad de la marca, y si así lo estimase procederá con su concesión o negación. Todo lo anterior puede resumirse a través del siguiente recuadro.

Procedimiento de Registro de Marca



En caso de no estar de acuerdo con la decisión que adopte la Superintendencia a través de su Dirección de Signos Distintivos, procede únicamente el **Recurso de Apelación** en contra del acto administrativo, el cual se surte ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Lo anterior de conformidad con el parágrafo contenido en el artículo 19 del decreto 4889 de 2011, el cual indica que *“contra las decisiones que ponen fin a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Signos Distintivos solo procede el recurso de apelación.”* Es menester resaltar que con antelación a la expedición del mencionado decreto, procedían frente a tales determinaciones los recursos de Reposición y Apelación.

Por otro lado en caso se concesión de la marca, la vigencia del registro de la marca tiene un término de 10 años contados a partir de la fecha de concesión, es decir a partir del momento en el que el acto administrativo por medio del cual se concede queda en firme. El registro en cuestión es renovable, previa solicitud del titular de la marca que deberá realizarse dentro de los 6 meses

anteriores al vencimiento del registro. Es menester a continuación ver un ejemplo del acto administrativo por medio del cual se concede una marca:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 64062
(28/10/2014)
 Por la cual se concede un registro

Radicación No 14 101695

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS
 en ejercicio de sus facultades legales conferidas, y

CONSIDERANDO

Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de :

LA MARCA MIXTA
 TLB(SEGUN MODELO ADJUNTO)

| | |
|-------------|--|
| DESCRIPCION | LAS DEMAS EXPRESIONES IRAN COMO EXPLICATIVAS |
|-------------|--|



PARA DISTINGUIR

CLASIFICACION DE NIZA EDICION NO. 10. PRODUCTOS Y SERVICIOS

(38)SERVICIO DE ACCESO A REDES INFORMATICAS, AGENCIAS DE INFORMACION, AGENCIAS DE PRENSA, ALQUILER DE APARATOS DE TELECOMUNICACION, COMUNICACIONES POR TERMINALES DE COMPUTADORA, CORREO ELECTRONICO, DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION, EMISIONES DE TELEVISION, EMISIONES RADIOTELEFONICAS, INFORMACION SOBRE TELECOMUNICACIONES.

| | |
|-------------|--|
| VIGENCIA | Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución |
| TITULAR(ES) | JOSE RAFAEL RIVERO LINDO |
| DOMICILIO | MEDELLIN,ANTIOQUIA,COLOMBIA CLL 11 B CR 31 A 171 EL POBLADO |

ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a JOSE RAFAEL RIVERO LINDO, solicitante del registro marcado solicitado, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

CAPITULO 4

LOS REGISTROS MARCARIOS EN EL CASO DUFF

DEL TRÁMITE DE REGISTRO DE LA MARCA DUFF Y DUH ANTE LA SIC, POR PARTE DE DUFF SUDAMÉRICA LTDA.

Frente a este aspecto se tiene que Hermanos Ballesteros desde el año 2008 pretendieron el registro de la Marca Duff y DUH posteriormente como se vera en la descripción de cada uno de los procedimientos por ellos adelantados, sea el primero entonces analizar lo acaecido en la Solicitud identificada con Radicado No. 08-005014 a continuación.

CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD POR DERECHOS DE AUTOR EN EL CASO DUFF

Como se ha establecido en el transcurso del presente trabajo, el caso Duff tiene como fundamento los derechos de autor contenidos en la obra los Simpson cuyo derechos se encuentran en cabeza de la sociedad **20th CENTURY FOX INTERNATIONAL**, de modo tal que es menester estudiar la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal f) de la decisión 486 de 2000, en la cual se establece que no podrán registrarse como marca los signos que

*“f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el **derecho de autor** de un tercero, salvo que medie consentimiento de este.”*

Visto lo anterior, se tiene que para que la protección señalada en el literal anterior pueda constituirse como causal de irregistrabilidad de una marca es necesario que realmente exista la obra artística sobre la cual el titular ejerce su derecho; de modo tal que según nuestra legislación –vista en capítulos anteriores- en materia de derechos de autor se establece que el modo de

adquirir tal derecho es la creación en si misma, sin que se requiera para ello de registro alguno ni formalidad de cualquier tipo; es decir la protección nace de manera inmediata.

En la decisión 351 se estableció el principio de protección inmediata en su artículo 52 de la siguiente forma: *“La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente decisión.”*

De igual modo, en la ley de Derechos de Autor su artículo 9 prevé: *“la protección que esta ley otorga al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las formalidades que en ellas se establecen son para mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen.”*

Se coligue entonces que el registro de las obras que se hacen por ejemplo en la Autoridad Nacional de Derechos de Autor –Dirección Nacional de Derechos de Autor- tiene un valor meramente declarativo y constitutivo de derecho alguno, y así mismo este no es obligatorio sino simplemente opcional para el titular del derecho; es más el registro realmente se hace por motivos de seguridad, autenticidad y publicidad último que lo hace oponible a terceros.

Ahora bien claro lo anterior, se concluye entonces que para la marca se constituye como imposibilidad jurídica el hecho que se viole el derecho de titularidad de un autor sobre una obra artística o de carácter literario, salvo caso en el cual el titular del derecho de autor otorgue autorización expresa y de conformidad con la normatividad aplicable, a un tercero para su utilización como marca.

En el caso que nos ocupa, se tiene que en el año 2008 el señor **Oscar Ballesteros Ortiz** quien a continuación sería socio de la compañía DUFF SUDAMERICA solicitó el registro de la marca DUFF para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 esto fuera “*restaurantes – bares*” bajo el radicado No. 08-005014 ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En el curso del trámite señalado la sociedad *20th CENTURY FOX INTERNATIONAL*, presentó oposición al registro por considerar la marca solicitada irregistrable en virtud del literal f) de la decisión 486 de 2000.

A continuación y surtida la respuesta a la oposición señalada en el acápite anterior la Superintendencia de Industria y Comercio declaró **fundada la oposición** al registro de la marca DUFF por parte del señor Oscar Ballesteros y por consiguiente **negó** la mencionada solicitud, arguyendo básicamente los argumentos que se señalan a continuación.

La sociedad *20th CENTURY FOX INTERNATIONAL* es titular de los derechos de autor sobre el texto que se encuentra sobre la marca –valga decir la expresión DUFF- que pertenecen o se encuentran inmersos sobre la creación artística de la serie de televisión denominado “THE SIMPSONS”, como prueba de lo anterior FOX allega certificados de registro de la oficina estadounidense competente en materia de Derechos de Autor.

De modo tal que en sentir de la Superintendencia en el trámite en cuestión “*la denominación **Duff** a la cual se hace referencia como expresión también cuenta con elementos que permiten determinar su escritura, tratándose de un producto existente en el universo creado dentro del programa televisivo, y por ello no solamente es explotada de tal manera, sino que los protagonistas y personajes varios hacen mención a la expresión **Duff**. Al hacer parte integral del programa el cual cuenta con protección a los derechos de autor, su contenido producto de la invención igualmente es amparable, de manera independiente a que exista explotación exclusiva o se tenga que configurar como una nueva creación artística (...) por su parte, la marca solicitada es idéntica en todo aspecto a la expresión fantástica explotada dentro del programa*

televisivo, careciendo de elementos que eliminen la referencia directa que se está haciendo de la denominación objeto de derechos de autor.”

En la decisión bajo estudio, la SIC realiza un especial énfasis en la facilidad de acceso y difusión de los programas televisivos y que por tal razón el impacto de los mismos en la cultura de determinada población, así como su nivel de aceptación por parte del público televidente genera de forma directa ganancias o pérdidas para el propietario. *“Así mismo y producto de los derechos derivados de la autoría de un programa netamente inventado (y por ende su contenido), es posible la explotación comercial del mismo en diferentes productos de consumo masivo (como lo pueden ser alimentos de diversa índole), juguetes (si lo ameritan), cartas, calcomanías, álbumes y similares, ropa, accesorios, adornos y cualquier otro elemento que pueda (independiente de su finalidad) contener forma o referencia de las creaciones, por lo que su explotación puede darse en distintas formas, no solamente por parte de productos propiamente dichos sino que igualmente se utilicen servicios cuya índole permita la explotación de tales creaciones (...).*

Considera la Superintendencia, que en el caso concreto al tratarse de una denominación Marcaria que pretende amparar unos servicios que tienen un contacto directo con el público consumidor, es decir son servicios de acceso público y que por consiguiente son reconocidos y recordados por su denominación, *“lo cual es claro que por ser idéntica al derecho de autor referido indicara que se trata de una actividad relacionada con o proveniente de los autores de la misma, al no existir autorización, su explotación claramente perjudica sus derechos patrimoniales. Es así que incluso el mismo consumidor, el cual es desconocedor de los acuerdos comerciales hechos por las empresas entre sí, asumirá de manera inmediata que se trata y hace referencia, en este caso de servicios denominados de la misma manera que un elemento que distingue de un programa de televisión, pudiendo tener una relación temática con el origen del derecho de autor (en este caso con la creación televisiva “The Simpsons”) lo cual antes de diferenciar el servicio, remite a la creación del tercero autor.”*

De lo anterior se coligue claramente, que el hecho de utilizar una denominación independiente de determinada obra literaria o artística –en este caso televisiva- con el fin de identificar productos o servicios –como marca- perjudica de manera directa al autor o titular de derechos sobre la obra, obsérvese entonces que la misma entidad realiza un especial énfasis en que el consumidor relacionaría directamente los servicios o productos que se pretenden comercializar con la marca en cuestión, a la obra legalmente protegida.

DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA DUSS POR PARTE DE UN SOCIO DE LA SOCIEDAD DUFF SUDAMÉRICA

En el curso de la presente investigación se pudo establecer que de conformidad con el Certificado de Existencia y representación Legal para el año 2009 de la Sociedad Duff Sudamérica Ltda., los socios de la misma fueron el Señor Oscar Ballesteros y el señor Henry González García, ultimo que para el mes de **febrero de 2009** presentara dos solicitudes de registro ante la SIC para la marca DUSS (Mixta) en las clases 32 y 43, veamos las solicitudes en cuestión:

| Expediente | Expresión | Clase | Reproducción | Titular |
|-------------------|------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| 09-014190 | DUSS | 32- CERVEZA |  | HENRY GONZALEZ GARCIA |
| 09-018957 | DUSS | 43- BARES RESTAURANTES |  | HENRY GONZALEZ GARCIA |

En contra de las anteriores solicitudes, *20th CENTURY FOX INTERNATIONAL* igualmente presento oportunamente oposición al registro invocando del mismo modo la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal f) del artículo 136, el cual se estudió en acápites antecedentes, por lo tanto en el presente asunto nos enfocaremos al estudio de Irregistrabilidad realizado por la SIC, en tanto a las marcas anteriores.

**FRENTE A LA MARCA DUSS SOLICITADA PARA AMPARAR PRODUCTOS
COMPRENDIDOS EN LA CLASE 32 (CERVEZA)**

³⁰La Superintendencia se centra en verificar la confundibilidad del signo solicitud DUSS y la expresión fantásica contenida en la obra televisiva los Simpson, la expresión DUFF. Indica la entidad que esta última expresión suele



ser acompañaba como se muestra en la presente imagen y que “su logo tal y como se tratase de la marca registrada de un producto existente en el universo creado dentro del programa televisivo, y por ello no solamente es explotada de tal manera, sino que los protagonistas y personajes varios hacen mención a la expresión **DUFF**” (Negrilla incluida en el texto). De otra parte afirma que el signo solicitado “corresponde a la palabra “DUSS”, expresión que comparte la conformación de la denominación fundamento de la oposición, sin importar que las letras finales varíen, toda vez que las mismas se repiten en posición y cantidad. El aspecto grafico es diciente de la confundibilidad a la cual se hará incurrir al consumidor, por cuanto corresponde a la misma grafica, sin que las letras finales se entiendan como la letra “S” sino como la letra “F”, producto de la reproducción total que se está haciendo de la denominación e imagen objeto de derechos de autor.”³¹

³⁰ Imagen tomada de la Resolución No. 50639, Expediente No. 09-014190 SIC.

³¹ Resolución No. 54422 Expediente No. 09-18957 SIC.

Aunado a lo anterior, es decir la confundibilidad suscitadas entre la expresión contenida en la marca solicitada y la imagen o denominación objeto de protección de derechos de autor, pese a lo anterior la Superintendencia no hace a un lado la relación existente entre los productos a amparar –los comprendidos en la clase 32 “Cerveza”- y la identificación directa que realizara el consumidor con la obra televisiva, y reitera que de permitirse el registro de tal denominación al consumidor se le estaría *“remitiéndolo así a la existencia de una relación comercial con la compañía opositora, como lo puede ser una autorización para su uso.”*

Los anteriores son los principales argumentos esgrimidos por la SIC, por medio de los cuales Niega el registro de la marca DUSS para amparar los productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza.

FRENTE A LA MARCA DUSS SOLICITADA PARA AMPARAR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 43 (RESTAURANTE – BARES)

La Superintendencia indica en este caso que los signos a cotejar son los siguientes:



32

Como se aprecia en las imágenes anteriores, el arte contenido en la marca solicita es idéntico al contenido a la denominación que aparece en la serie de televisión, *“y al hacer esta parte integral*

³² Imagen tomada de la Resolución No. 54422 Expediente No. 09-18957 SIC.

de un programa que cuenta con la protección de los derechos de autor, su contenido, como fruto de una invención del ingenio de su creador, es igualmente amparable.” Pese a lo anterior la SIC es enfática en resaltar que no se esta tratando “a la denominación que aparece en la serie televisiva “The Simpsons” como marca; lo que si esta buscando es evitarle al autor de la obra que un tercero tome ventaja de los derechos que ha demostrado tener aquel, sin su consentimiento, dándole una explotación comercial que evada o perjudique los derechos patrimoniales que de su uso se derivarían.”³³

Concluye entonces la SIC en esta decisión que como quiera que el solicitante de la marca no cuenta con una autorización por parte del titular de los derechos de autor de la serie “*The Simpsons*”, en cuya obra se proyecta la expresión DUFF como la marca de una cerveza dentro de la misma serie, “*para el presente caso estaría aprovechándose injustamente del reconocimiento de la imagen generada por tal expresión mediante dicho programa, lo que lógicamente le representaría ventajas económicas para el tercero y perjuicios patrimoniales para el titular del derecho de autor.* Procediéndose entonces de conformidad con lo anteriormente esgrimido a la Negación del signo DUSS para amparar servicios comprendidos en la clase 43 internacional de Niza.

DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS MARCAS DUH Y CERVEZA DUH BEER POR PARTE DE LA SOCIEDAD DUFF SUDAMERICA LTDA.

En el presente aparte se estudiarán dos solicitudes marcarías incoadas por la Sociedad Duff Sudamérica y que fueron estas principalmente al conflicto en los estrados judiciales por competencia desleal e infracción a derechos de Propiedad Industrial.

LA MARCA DUH DE TITULARIDAD DE DUFF SUDAMÉRICA LTDA.

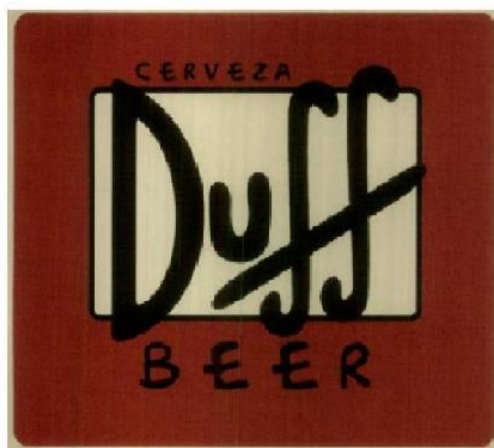
³³ Resolución No. 54422 Expediente No. 09-18957 SIC.

Radicada la Solicitud de registro de la marca DUH (Nominativa) ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el Radicado No. 07-130283 el día 10 de diciembre de 2008, sin que se presentara contra la misma Oposición alguna y luego de surtirse el procedimiento administrativo la misma fue CONCEDIDA a nombre de una persona natural, mediante la resolución No. 44928 de 2008.

A continuación el día 18 de marzo de 2010 la sociedad DUFF SUDAMERICA LTDA presento solicitud de transferencia de la marca referida, misma que fuera debidamente inscrita el día 24 de marzo de 2010. Por consiguiente a partir de tal fecha la sociedad DUFF SUDAMERICA LTDA ejerció como titular de la marca DUH.

LA MARCA CERVEZA DUH BEER SOLICITADA POR DUFF SURAMÉRICA LTDA.

Para efectos de ilustración, veamos la marca solicitada por Duff Sudamérica Ltda, bajo el radicado No. 12-230378 ante la SIC.

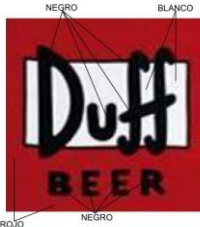


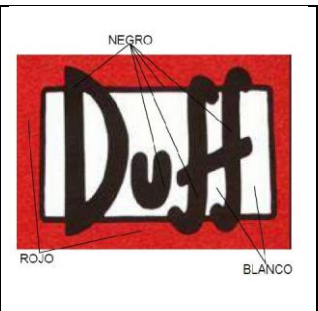
Previo a estudiar lo acaecido dentro del trámite de Solicitud de Registro de la marca **CERVEZA DuH BEER** es menester resaltar que para la fecha de presentación de la misma, esto es el día 19

de diciembre de 2012 la compañía *20th CENTURY FOX INTERNATIONAL*, ya contaba con el registro de las siguientes marcas:

| Certificado | Expresión | Clase | Reproducción | Titular |
|-------------|-------------------|---|--|--|
| 396566 | DUFF BEER | 32- CERVEZA, CERVEZA SIN ALCOHOL, CERVEZA FUERTE, CERVEZA RUBIA, CERVEZA DE MALTA, CERVEZA OSCURA Y NEGRA |  | TWENTIEHT CENTURY FOX FILM CORPORATION |
| 396565 | DUFF (NOMINATIVA) | 32- CERVEZA, CERVEZA SIN ALCOHOL, CERVEZA FUERTE, CERVEZA RUBIA, CERVEZA DE MALTA, CERVEZA OSCURA Y NEGRA | DUFF (NOMINATIVA) | TWENTIEHT CENTURY FOX FILM CORPORATION |

En el mismo sentido en la misma fecha se encontraban en trámite las siguientes marcas, por parte de 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL:

| Expediente | Expresión | Clase | Reproducción | Titular |
|------------|-----------|--------------|--|--|
| 396566 | DUFF BEER | 32- CERVEZA. |  | TWENTIEHT CENTURY FOX FILM CORPORATION |

| | | | | |
|--------|------|-------------|--|---|
| 396565 | Duff | 32- CERVEZA |  | TWENTIEHT CENTURY FOX FILM CORPORATION |
|--------|------|-------------|--|---|

Por consiguiente en el trámite de solicitud de registro de la marca CERVEZA DuH BEER, por parte de la compañía colombiana Duff Sudamérica Ltda., Fox interpuso oposición al registro con fundamento en las marcas anteriormente señaladas e indicando que la marca solicita reproduce totalmente las marcas previamente registradas por esta y que por consiguiente de otorgarse su registro se generaría un riesgo de confusión para el consumidor; por su parte Duff Sudamérica Ltda., inspiro su defensa con el argumento principal que tal compañía comercializa desde el año 2010 su cerveza que identifica con la marca DUH, y que además para darse realmente un riesgo de confusión del consumidor se requiere que el producto amparado con la marca DUFF BEER de titularidad de FOX, se encuentre dentro del mercado, situación tal que de conformidad con el acervo probatorio recaudado no fue posible determinar.

LA DECISIÓN POR TOMADA POR LA SIC

Frente a la marca bajo estudio, la Superintendencia en Primera Instancia declara FUNDADA la oposición incoada por 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL al considerarla similarmente confundible con las marcas de la sociedad opositora, y mas aun al considerar que la misma se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad por violación a derechos de autor, por consiguiente Niega el Registro de la marca CERVEZA DuH BEER.

La SIC, argumenta que en el curso del procedimiento se pudo demostrar la existencia de una obra artística denominada “*The Simpsons*”, y que específicamente dentro de la misma se halla “*una creación pictórica que consiste en una lata de color rojo o similar, contentiva de la*

expresión DUFF BEER en tipografía especial, en la que las dos letras F se encuentran unidas por una sola línea inclinada en posición transversal”.

Así pues la SIC, reconoce al igual que en las decisiones de las marcas anteriormente solicitadas por Duff Sudamérica Ltda., la existencia efectiva del derecho de autor sobre la obra “The Simpsons” y por consiguiente sobre la expresión DUFF BEER. Por consiguiente al cotejar los signos en pugna encuentra la SIC gran equivalencia entre el signo solicitado y la obra protegida sin que sea un argumento jurídicamente relevante el hecho que se hubieren cambiado la letra “F” por la letra “H” pues *“un consumidor incluso descuidado, tome por iguales el signo solicitado y la obra artística opositora, creyendo que el producto a adquirir tiene su origen empresarial en la sociedad TWENTIEHT CENTURY FOX FILM CORPORATION o licenciatarias, y que por tanto le pueden atribuir unas ciertas características y calidades, y al mismo tiempo puede establecer un vínculo psicológico con la marca de cerveza favorita de HOMERO SIMPSON, todo ello con un sustento falso creado o generado por la sociedad solicitante.”*³⁴

Como se puede apreciar, efectivamente la SIC, indica claramente la asociación que un consumidor medio pueden realizar al encontrar un signo como el solicitado “CERVEZA DuH BEER” en el mercado, con la obra protegida y que goza de gran reconocimiento como lo es la serie de los Simpsons.

³⁴ Resolución No. 000855

CAPITULO 5

EL DELITO DE USURPACION MARCARIA EN COLOMBIA.

Desde el Código Penal de 1980 ya se contemplaba el delito de usurpación de marcas así como el uso ilegítimo de patentes, las cuales fueron reproducidas en la ley 599 de 2000, aunque se añadieron varias modificaciones, a continuación los textos legales en mención.

| NORMA ANTERIOR (CÓDIGO DE 1980) art. 236 | NORMA ACTUAL (LEY 599 DE 2000) art. 306 |
|--|--|
| <p>El que utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos</p> | <p>El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</p> <p>En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.</p> |

A continuación se enuncian las reformas introducidas con la ley 599 de 2000:

1. Los bienes protegidos son señalados en concordancia con las normas tanto del código de comercio como de la comunidad andina de naciones:
 - 1.1. Nombres comerciales.
 - 1.2. Enseña.
 - 1.3. Marca.
 - 1.4. Patente de invención.
 - 1.5. Modelo de Utilidad.
 - 1.6. Diseño industrial.
2. Se introdujo la noción “similarmente confundible”.
3. Se aumentó la pena.
4. Se adiciono *“el segundo párrafo, que reprime penalmente la financiación, suministro, distribución, venta, comercialización, transporte o adquisición con fines comerciales o de intermediación, de bienes producidos o distribuidos”*³⁵ en las circunstancias fraudulentas que se describen en el tipo penal.

Así mismo, es menester tener en cuenta determinadas nociones que el artículo 306 de la ley 599 de 2000, introdujo dentro de este delito, a saber:

- I. Para que los bienes mencionados dentro del tipo penal, sean susceptibles de protección legal, es necesario que estos se encuentren “Legalmente Protegidos”, es decir *“que exista un derecho de propiedad industrial válidamente constituido sobre los mismos a favor de su titular”*³⁶.

Teniendo en cuenta lo anterior, verbigracia tenemos los Nombres Comerciales Y Las Enseñas, en este caso en particular, es indispensable para la protección legal, que se hayan usado por quien invoque la protección, con anterioridad al nombre comercial o enseña infractora, ya que como es bien sabido, en este tipo de bienes el primer uso es la fuente de derecho de propiedad sobre los mismos.

³⁵ Metke mendez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II), Los conflictos de propiedad Industrial. Editorial Baker & Mckenzie. 2002 Pag: 145.

³⁶ Metke mendez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II), Los conflictos de propiedad Industrial. Editorial Baker & Mckenzie. 2002 Pag: 146

Cuando se trata de Marcas Y Diseños Industriales, es indispensable para la protección legal, que estos se encuentren debidamente registrada ante la SIC a nombre de su titular; por cuanto en este caso la fuente del derecho de propiedad es el registro ante las autoridades administrativas.

En cuanto a Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, es necesario que esta se haya sido concedida por la autoridad competente, a favor del inventor o sus causahabientes, en este caso la patente es la concesión que otorga el Estado y que faculta a su titular para la explotación exclusiva de su invención o modelo de utilidad.

2. En cuanto a la Utilización “Fraudulenta”, es preciso hacer la diferenciación del tipo de bien, así como de las conductas de terceros que las normas de propiedad industrial califican como infracción sobre los derechos del bien. Cuando la norma califica a la conducta como “fraudulenta”, configura una marcada diferenciación con los ilícitos civiles, *“y hace que la conducta reprimida por la norma penal sea más restrictiva en el sentido que no cobijara todas las conductas prohibidas a terceros por la norma civil (entiéndase la decisión 486 y el código de comercio) sino aquellas que constituyan una utilización dolosa del hecho. Habrá dolo cuando el sujeto activo de la infracción utilice el bien de que se trate con malicia y mediante engaño al consumidor, en provecho personal o de terceros en detrimento ajeno”*³⁷.

Algunas de las acciones o utilidades fraudulentas, pueden ser las mencionadas a continuación, siempre y cuando sean realizadas de forma dolosa:

- El uso por parte de un tercero, no autorizado de un Nombre Comercial, para identificar a una empresa dedicada a la misma rama de negocios.
- El uso por parte de un tercero, no autorizado de una Enseña, para identificar un local comercial en el cual se desarrolla la misma actividad comercial.
- En cuanto a la marca, cuando un tercero no autorizado la aplica o estampa, en los mismos productos que ampara la marca registrada, con una destinación al tráfico comercial o

³⁷ Metke mendez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II), Los conflictos de propiedad Industrial. Editorial Baker & Mckenzie. 2002 Pag: 146

mercantil, así mismo como la comercialización de esos productos, si se tratase de una marca de servicios, se hablaría de ofrecer o prestar los mismos servicios con la marca.

- En cuanto a la patente de invención o del modelo de utilidad, se hace referencia a la fabricación por parte de un tercero no autorizado, del producto patentado o amparado por el modelo de utilidad, con fines comerciales, si se tratase de una patente de procedimiento, se constituiría como conducta fraudulenta, la utilización de dicho procedimiento con algún fin comercial, así como la comercialización del producto producido u obtenido por medio del ese procedimiento.
- La fabricación no autorizada por parte de un tercero, de productos que incorporen o reproduzcan un diseño industrial, así como su comercialización.

3. La norma contiene la disposición, en cuanto a bienes que sean “similarmente confundibles”, esto quiere decir que no solo la utilización de un bien idéntico, al registrado, sino también a los bienes que pueden causar una confusión. Cabe resaltar que este calificativo de similarmente confundibles es aplicable a los signos distintivos, es decir a el nombre comercial, la enseña, y la marca, por cuanto su función es identificar o diferenciar, es decir; *“no solo se sanciona la conducta de un tercero, cuando se usan nombres comerciales, enseñas o marcas idénticos al legalmente protegido, sino cuando se usa uno que sea similar, a punto tal que pueda causar confusión. No parece que dicha calificación resulte aplicable a patentes de invención o modelos de utilidad, que no constituyen medios de identificación, sino que persiguen otra finalidad”*³⁸.

4. Así mismo el delito en mención, dispone en su segundo párrafo, que la realización de conductas, derivadas de un sujeto activo independiente, que puedan ser dirigidas a hacer posible la usurpación del bien, verbigracia, mediante la financiación de la fabricación del producto falsificado, o cuando el sujeto activo colabore en el comercio, mediante e suministro, distribución, oferta, venda,

³⁸ Metke mendez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II), Los conflictos de propiedad Industrial. Editorial Baker & Mckenzie. 2002 Pag: 146

transporte, comercialización, intermediación en la comercialización del producto, incurrirán en el delito, siempre y cuando exista el dolo.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES

Aplicación del principio de oportunidad en el delito de usurpación de marcas y patentes, se da por la causal decimocuarta del artículo 324 del código de procedimiento penal, el cual se verá a continuación.

“14. Cuando se afecte mínimamente bienes colectivos, siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse.”

En este caso se refiere a eventos de graduación baja de antijuridicidad toda vez que se ha reparado a las víctimas, “pero hay dos elementos de la causal que no se comprenden totalmente y que puede mermar su importancia: porque está limitada a bienes jurídicos colectivos y como puede deducirse que un hecho no volverá a presentarse.”³⁹

Esta limitación solamente a bienes colectivos, descarta la aplicación del principio de oportunidad en relación con los bienes individuales, de modo que no es susceptible esta causal en los casos específicamente de delitos contra el patrimonio económico, de tal modo que no existen ningún tipo de impulso para la aplicación de la reparación a las víctimas en estos casos, en los que se consideraría más importante e incluso más eficiente la renuncia a la persecución frente a la reparación, mientras que en los bienes colectivos esto es un poco diferente.

Así mismo la deducción a la que hace referencia esta causal, presenta un alto grado de dificultad así como implica en análisis de su autoría. *“que ocurre si la Fiscalía llega a esta deducción, pero el juez de control de garantías no. Se sustituirá una valoración opinable por otra en*

³⁹ Mestre Ordoñez, Jose Fernando. La discrecionalidad para Acusar. Editorial: Universidad javeriana Pag. 297.

ejercicio de control de legalidad y se desconcentraría la titularidad de la función de aplicar el principio de oportunidad.”⁴⁰

En todo caso debe existir la reparación para la procedencia de la causal, pero es pertinente mencionar que el cumplimiento de este elemento no depende de la voluntad de la víctima, es decir si esta búsqueda de la reparación se consigue por la jurisdicción civil, la fiscalía no podrá dar aplicación al principio de oportunidad hasta que no se haya dado el perfeccionamiento de la reparación, asimismo se muestra desinterés en obtenerla, debe procurarse una manifestación de la víctima en ese sentido, en las que se afirme que las actuaciones se consideran reparadas, porque de lo contrario faltaría este elemento y por consiguiente el juez de control de garantías no podría dar aplicación al principio de oportunidad.

En el delito de usurpación de marcas, el bien jurídico protegido es el Orden económico y público, el cual tiene una naturaleza colectiva, pero en este caso las víctimas serán fácilmente identificables, por cuanto se trata de los titulares del registro marcario. *“así, si la marca usurpada lo fue en una baja cantidad de bienes y la penetración del mercado no se produjo en amplia extensión, podría propinarse un escenario de reparación y aplicarse el principio de oportunidad. Quedaría pendiente el asunto de la deducción de que no volverá a incurrirse en el delito, pero habrá que utilizar la creatividad en el caso concreto para hacer la demostración al juez de control de garantías.*”⁴¹

De este modo se logra una solución mucho mejor al caso de la antijuridicidad material, *“pues la preclusión no implica la reparación y genera un precedente que obliga a considerar que, por ejemplo, la usurpación de una marca de bebidas en solamente 100 botellas no es delito, pues no vulnera el bien jurídico, y resultaría complicado hacer la persecución a otras personas que se*

⁴⁰ Mestre Ordoñez, Jose Fernando. La discrecionalidad para Acusar. Editorial: Universidad javeriana Pag. 297.

⁴¹ Mestre Ordoñez, Jose Fernando. La discrecionalidad para Acusar. Editorial: Universidad javeriana Pag. 297

dediquen a comercializar mercancías con la marca usurpada, cuidándose siempre de no exceder

EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS EN EL CASO DUFF

En el mes de febrero de 2011, la sociedad 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL presento ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal por el delito de Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial en contra de Oscar Ballesteros, Henry González y Duff Sudamérica Ltda., por la presunta violación a sus derechos de propiedad industrial sobre la marca Duff y derechos de autor sobre la obra “*The Simpsons*”.

Frente al trámite dado a la denuncia referida, es pertinente aclarar que por motivos de reserva del procedimiento en sí mismo, no fue posible tener detalles adicionales a los relatados a continuación.

En el curso de la etapa de indagación por parte de la Fiscalía se tiene conocimiento que la misma presento ante el juez competente solicitud de preclusión de la acción penal de conformidad con el Artículo 332 de la ley 906 de 2004, el cual reza:

“ARTICULO 332.- CAUSALES. *El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:*

- 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.*
- 2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.*
- 3. Inexistencia del hecho investigado.*
- 4. Atipicidad del hecho investigado.*
- 5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.*
- 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.*

⁴² Mestre Ordoñez, Jose Fernando. La discrecionalidad para Acusar. Editorial: Universidad javeriana Pag. 297

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código.”

La causal utilizada por la fiscalía para solicitar la preclusión de la acción penal, fue la consagrada en el numeral 4 correspondiente a la atipicidad del hecho investigado, sin embargo no se conocen los argumentos exactos esgrimidos por la fiscalía, como ya se dijo por la justificada imposibilidad de acceder a los documentos o audiencias del mencionado procedimiento.

A continuación de la solicitud de preclusión referida, en trámite de apelación el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá considero que para el caso en cuestión no había lugar a la aplicación de la causal referida en el acápite anterior, y por consiguiente el trámite de la indagación continuo. Nuevamente se resalta que no se conocen los argumentos por los cuales el tribunal en cuestión decidido de la forma anteriormente descrita.

Pese a lo anterior, y de lo cual si se tiene certeza de conformidad con el trabajo de campo realizado en la presente investigación –Entrevista al apoderado de Duff Sudamerica Ltda, Dr-Santiago Mora Restrepo- es que el proceso penal por Usurpación de Derechos de Propiedad Industrial no prospero, toda vez que FOX fundo su queja en la existencia de las dos Marcas DUFF BEER con certificados de Registro No.396566 y 39656, mismas que para ese momento fueran objeto de Acción de Cancelación por parte de Duff Sudamérica.

***INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
REFERENTE A DELITOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.***

Mediante Derecho de Petición radicado ante la Fiscalía General de la Nación, se obtuvo la siguiente información referente a delitos relacionados con la Propiedad Industrial.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Resolución No.0888 de 31 de mayo de 1999 creo la **Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos de Autor y del**

Acceso o prestación ilegal de los servicios de Telecomunicaciones, a continuación mediante la resolución No. 0-1925 se modifica la denominación de la unidad anterior quedando entonces como **Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones**, con esta modificación se incluyó el eje temático de Propiedad Industrial.

En la actualidad la unidad referida, *“cuenta con diez (10) Fiscales adscritos a la Dirección de Fiscalías Nacionales a efectos de desarrollar la función investigativa y acusatoria del eje temático de Protección a la propiedad Intelectual, las Telecomunicaciones y los Bienes Culturales de la Nación y la Moneda Legal.”*

Al ser consultado por el Número de **denuncias** recibidas durante los años 2012, 2013 y 2014, pr el delito de *“Usurpación de derechos de propiedad Industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Artículo 306 C.P.”* la Fiscalía Indico:

| DELITO | AÑO DENUNCIA | | |
|---|--------------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 | 79 | 98 | 47 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 POR FINANCIACION SUMINISTRO O DISTRIBUCION | 2 | 1 | |
| USURPACION DE MARCAS Y PATENTES ART. 306 C.P. | | 1 | |
| TOTAL | 81 | 100 | 47 |

Al ser consultado por el Número de tramitaciones en donde se **vinculó** formalmente a indiciados al proceso penal por el delito de *“Usurpación de derechos de propiedad Industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Artículo 306 C.P.”* la Fiscalía Indico:

| DELITO | AÑO DENUNCIA | | |
|---|--------------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 | 21 | 23 | 28 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 POR FINANCIACION SUMINISTRO O DISTRIBUCION | 1 | 1 | |
| USURPACION DE MARCAS Y PATENTES ART. 306 C.P. | | 4 | |
| TOTAL | 22 | 28 | 28 |

Al ser consultado por el Número de casos en los cuales se logró una sentencia condenatorias o absolutorias por el delito de “*Usurpación de derechos de propiedad Industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. Artículo 306 C.P.*” la Fiscalía Indico:

CONDENATORIAS

| DELITO | AÑO DENUNCIA | | |
|---|--------------|-----------|----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 | 4 | 10 | 5 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 POR FINANCIACION SUMINISTRO O DISTRIBUCION | | 1 | |
| USURPACION DE MARCAS Y PATENTES ART. 306 C.P. | 3 | | 1 |
| TOTAL | 7 | 11 | 6 |

ABSOLUTORIAS

| DELITO | AÑO DENUNCIA | | |
|--|--------------|-----------|----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 |
| USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES ART. 306 C.P. Modificado Art. 4 ley 1032 de 2006 | | 1 | |
| TOTAL | 7 | 11 | 6 |

Los anteriores fueron los principales datos recopilados con el Derecho de Petición en cuestión, el cual se anexa a la presente Monografía.

CAPITULO 6

ACCION POR COMPETENCIA DESLEAL

En primer lugar nos debemos remitir a la constitución política de Colombia en su artículo 333, el cual consagra de manera expresa la libertad económica como un derecho en cabeza de todos los ciudadanos y que a su vez está sometido a todos límites que se establezcan en la ley; del mismo la Corte Constitucional se ha referido a este derecho como *“la facultad que tiene toda persona de realizar actividades económicas según sean sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio”*.⁴³ Así mismo este alto tribunal ha reconocido que la libertad económica a la cual se refiere el artículo mencionado anteriormente, se encuentra vinculada con la libertad de la empresa, la libre competencia y la libre contratación.

Sin embargo la libertad a la cual se refiere el acápite anterior, no es absoluta sino por el contrario limitada por los derechos de los demás y por la prevalencia del interés general; de este modo a la libertades consagradas en el artículo 333 *“se les impone como límites el bien común, y aquellos que defina el legislador en salvaguarda del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”*⁴⁴ de este modo las empresas y demás personas que intervienen dentro del mercado deberán respetar y acatar las reglas que el legislador ha establecido con el fin de proteger la libre y leal competencia.

De lo anterior se puede afirmar que los empresarios o agentes activos dentro del mercado colombiano, deben actuar según los parámetros de honestidad y de buena fe comercial, quien no lo hiciere de esta forma violara las sanas costumbres mercantiles así como también los usos honestos en materia industrial y comercial.

⁴³ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-624 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

⁴⁴ SIC, Consulta; Radicación No. 11-50120- -3-0, Pág.2, 2011.

Aplicación de las normas de competencia desleal; la ley 256 de 1996 establece las siguientes disposiciones que se deben dar para esta ser aplicada:

- a) **Ámbito objetivo:** se refiere a que el comportamiento debe ser exteriorizado en el mercado, es decir que este sea realizado a la luz pública y que se pueda evidenciar dentro del ambiente mercantil.
- b) **Ámbito Subjetivo:** *“la aplicación de la ley no estará supeditada a la existencia de una relación de competencia de sujeto activo y sujeto pasivo de la conducta desleal”*.⁴⁵
- c) **Ámbito Territorial:** los efectos principales de la conducta deben darse dentro del territorio colombiano.

Teniendo lo anterior como punto de partida, es necesario mencionar y adentrar la investigación dentro del ámbito de los signos distintivos y cuando la vulneración de un derecho marcario es suficiente o no para invocar una acción por competencia desleal. Es ineludible comentar que el uso de una marca por parte de una persona no autorizada puede dar lugar a interponer una acción marcaria o de propiedad industrial, pero está en si misma no es fundamento de una acción por competencia desleal, pues para que esta última sea procedente es *“necesario que se cumplan con las disposiciones determinadas por la ley 256 de 1996 es decir se necesita que exista una legitimación activa y la determinación del mercado”*⁴⁶.

De lo anterior se desprende que el uso indebido de la reputación y reconocimiento alcanzados por determinado agente comercial, que se esté realizando dentro del territorio nacional y con interés de inclusión en la misma área comercial o de mercado generan una legitimación activa sobre la empresa en la cual recae el derecho adquirido respecto de un signo distintivo determinado, lo cual permite que está de manera inmediata instaure una acción por competencia desleal en contra de quien está utilizando de forma indebida o no autorizada su marca o reconocimiento.

⁴⁵ SIC, Consulta; Radicación No. 11-50120- -3-0, Pág.4, 2011.

⁴⁶ DERECHO DE LOS MERCADOS- Propiedad Industrial – Competencia – Protección al Consumidor. SIC- Legis Editores, Primera Edición 2007. Pág.: 159

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

La misma ley 256 de 1996 dispone en su capítulo II los actos de Competencia Desleal dentro del territorio colombiano a Saber:

1. **Actos de desviación de la clientela:** Se refiere a conductas desplegadas que tengan como fin desviar a clientes bien sea de actividad, establecimiento o prestaciones mercantiles ajenas mediante actuaciones contrarias a las sanas costumbres y usos honestos⁴⁷ en materia comercial.
2. **Actos de desorganización:** Hace mención a actuaciones que tengan como objeto y fin la desorganización de una empresa, actividad, establecimiento o prestaciones mercantiles.
3. **Actos de confusión:** *“toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.”*⁴⁸
4. **Actos de engaño:** *“se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.”*⁴⁹
5. **Actos de descrédito:** *“se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”*⁵⁰
6. **Actos de comparación:** *“se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero,*

⁴⁷ Frente a los usos Honestos el Tribunal Andino de Justicia sostuvo a través del Proceso 129-IP-2008 lo siguiente: *“El concepto de los usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial” por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones” (Jaeckel Kovacks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pag.45)*

⁴⁸ Artículo 10 ley 256 de 1996.

⁴⁹ Artículo 11 ley 256 de 1996.

⁵⁰ Artículo 12 ley 256 de 1996.

cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se análogos, ni comprobables”⁵¹

7. **Actos de imitación:** la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
8. **Explotación de la reputación ajena:** *“Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".”⁵²*
9. **Violación de secretos:** *“Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva”⁵³*
10. **Inducción a la ruptura contractual:** *“Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.”⁵⁴*
11. **Violación de normas:** *“Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.”⁵⁵*
12. **Pactos desleales de exclusividad:** *“Se considera desleal pactar en los contratos de suministro cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean de propiedad de los entes territoriales.”⁵⁶*

⁵¹ Artículo 13 ley 256 de 1996

⁵² Artículo 15 ley 256 de 1996

⁵³ Artículo 16 ley 256 de 1996

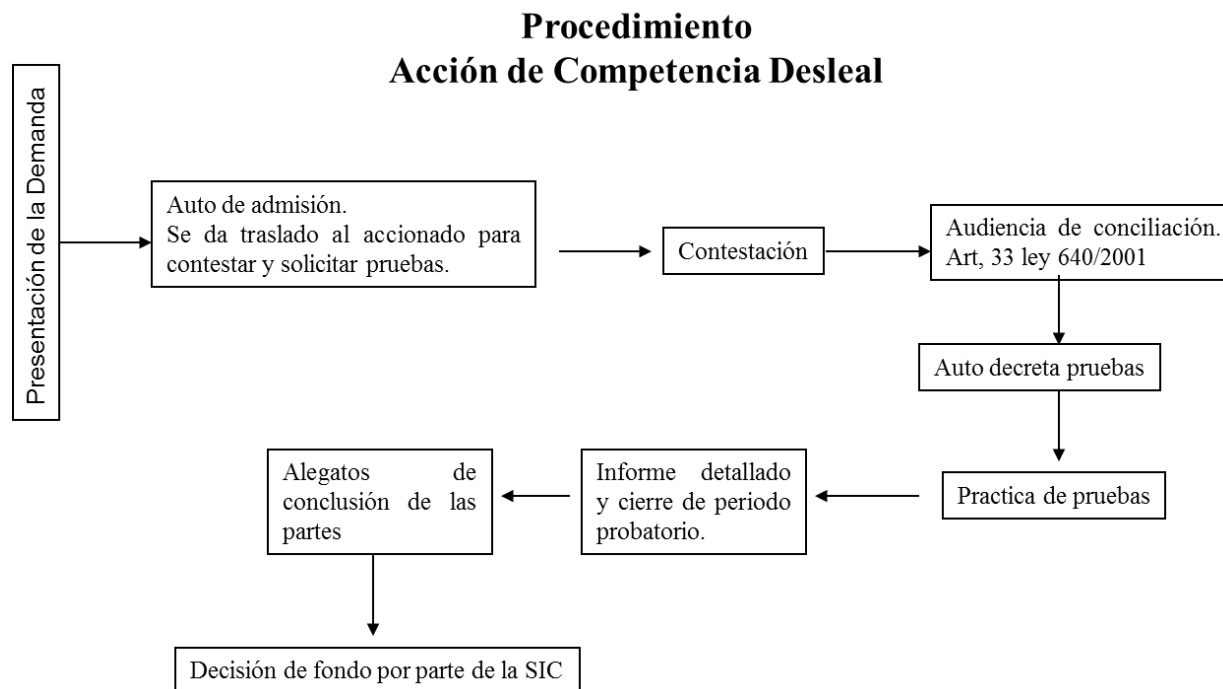
⁵⁴ Artículo 17 ley 256 de 1996

⁵⁵ Artículo 18 ley 256 de 1996

⁵⁶ Artículo 19 ley 256 de 1996

PROCEDIMIENTO

El procedimiento correspondiente a la acción por Competencia desleal, lo podemos apreciar en el siguiente recuadro:



Paralelamente la ley 256 de 1996, consagra expresamente la procedencia de medidas cautelares en la acción por competencia desleal en su artículo 31, el cual reza:

ARTÍCULO 31. MEDIDAS CAUTELARES. *Comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.*

Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.

Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será competente para adoptarlas el Juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos.

No obstante, una vez presentada la demanda principal, el Juez que conozca de ella será el único competente en todo lo relativo a las medidas adoptadas.

Las medidas cautelares, en lo previsto por este artículo, se registrarán de conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Código de Comercio y en los artículos 678 a 691 del Código de Procedimiento Civil.

ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL EN EL CASO DUFF

La compañía 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL presento ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, el día 31 de julio de 2012 solicitud de medidas cautelares en contra de la Sociedad Duff Sudamérica Ltda., por actos de mala fe, imitación, confusión y aprovechamiento de reputación que versa sobre la marca de DUFF BEER.

La solicitud de medidas cautelares referida, tuvo como argumentos principales por parte de 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL, el hecho de que a desde 1989 son titulares de los derechos que representan la serie televisiva “The Simpsons”, indicando que la misma obra cuenta con un amplio reconocimiento a nivel mundial. Indico en el mismo escrito que cuentan con el registro de las marcas DUFF y DUFF BEER desde el año 2010, -certificados No. 396565 y 396566 y denunció que pese a realizar múltiples requerimientos a los demandados por el uso no autorizado de sus derechos de autor y de propiedad industrial, los mismos se encuentran comercializando en Colombia una cerveza identificada con el mismo.

Por lo tanto solicito a título de medidas cautelares, se ordene a la parte demandada suspender la producción, comercialización y exportación de la cerveza bajo la marca DUFF o DuH o cualquier otra de similares características.

De modo tal que la SIC, a través del auto No. 21676 de 01 de agosto de 2012 por medio del cual se resolvió la Solicitud de Medidas Cautelares, no sin antes indicar que en virtud del artículo 31 de la ley 256 de 1996, para la aplicación de las mismas se exige que el peticionario cumpla con dos características o se encuentre *“legitimado o autorizado para demandar las medidas, para lo cual debe acreditar su participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos que denuncia; y el otro, que se aporte (ii) prueba suficiente, aunque ella tuviere la calidad de sumaria dada la ausencia de oportunidad para controvertirlas, que permita tener comprobada la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia.”*⁵⁷

Frente al primer presupuesto la SIC, considera que 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL acredita su legitimación para solicitar las medidas, por ser además de titular de los derechos de autor sobre la obra y los de propiedad industrial sobre la expresión “DUFF”, expresando además que por tal razón la misma sociedad puede licenciar o autorizar a terceros para su explotación a cambio de prestaciones económicas, con lo cual el uso no autorizado de la misma por parte de DUFF SUDAMERICA puede generar afectaciones a sus intereses.

Frente al según presupuesto, considera la SIC que también se cumple, toda vez que se encuentra *“demostrado el reconocimiento de “Los Simpsons” y, en consecuencia, el de la cerveza “DUFF” a la que se hace referencia en dicho programa. (...)”* y en el mismo sentido *“se encuentra acreditado, que los demandados comercializan en Colombia una cerveza identificada de la siguiente manera:”*⁵⁸

⁵⁷ Auto 21676 de 01 de agosto de 2012 SIC.

⁵⁸ Auto 21676 de 01 de agosto de 2012 SIC.



Igualmente, se indica que la comercialización de la cerveza referida bajo la expresión similarmente confundible con la de propiedad de 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL, se realiza por parte de la sociedad colombiana sin contar con la autorización respectiva. Todo lo cual a sentir de esta delegatura constituye actos contemplados en el artículo 15 de la ley 256 de 1995, y concluyendo que *“la conducta ejecutada por los demandados, consiste en identificar indebidamente su producto (cerveza) con un nombre que goza no solo de protección especial del Estado en virtud de las normas de derecho de autor y de propiedad industrial, sino de amplia reputación en el público (“DUFF”), teniendo en cuenta que se demostró, con el rigor propio de esta etapa preliminar, que tanto en el producto como en la marca dicha reputación obedece a la labor de su titular, es decir: FOX, así sea con ocasión de un programa de televisión de reconocida reputación, resultado preliminarmente constitutiva del acto desleal de explotación de la reputación ajena y, en consecuencia, corresponde acoger la pretensión cautelar.”*⁵⁹

De modo tal que mediante el auto referido se le ordeno a la sociedad Duff Sudamérica, **Cesar inmediatamente** las conductas mencionadas en los acápites anteriores, **suspender inmediatamente** la comercialización de la cerveza empleando la marca “Duff” o cualquier otro signo, o forma similar o alusiva a la expresión “DUFF”, y **Abstenerse inmediatamente** de

⁵⁹ Auto 21676 de 01 de agosto de 2012 SIC.

volver a comercializar la cerveza indicada , el **retiro inmediato** del comercio, dentro de los 10 días siguientes a partir de la comunicación del auto de todos los productos identificados con la marca “Duff”. Es menester resaltar que la caución que la SIC le ordeno constituir a la sociedad 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL ascendió a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS.

Hecho lo anterior, y según lo manifiesta el Apoderado de la sociedad demandada Duff Sudamérica, Dr. Santiago Mora Restrepo. El conflicto acaecido se resolvió durante la diligencia de conciliación adelantada en la Superintendencia De Industria Y Comercio, dado de este modo un acuerdo conciliatorio en el siguiente sentido:

- La cesión de las marcas DUH y Cerveza DuH BEER de Duff Sudamérica a 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL.
- Cesión del registro Sanitario INVIMA obtenido por Duff Sudamérica a 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL.
- Cesar la comercialización por parte de Duff Sudamérica de la cerveza identificada con la marca DUH.
- La desactivación de la página www.duffcolombia.com
- Disculpas publicas por parte de Duff Sudamérica a 20th CENTURY FOX INTERNATIONAL.

En el mismo sentido indicado por el Apoderado de Duff Sudamérica, no se reconoció ninguna prestación de índole económico con carácter indemnizatorio aun cuando la demanda en sus pretensiones superaba los Cinco Mil Millones de Pesos. Con la conciliación referida se dio la terminación del proceso penal en contra de los Ballesteros y de Duff Sudamérica, ya que el fiscal considero reparados todos los perjuicios.

BIBLIOGRAFIA

- Pérez Angarita, A. (2011). *La tutela penal de los derechos del consumidor*. Medellín, Colombia: Librería Jurídica Sánchez R.
- WIPO. (2011). Principios Básicos del derecho de autor y los derechos conexos (2011th ed.). N.p.: WIPO Intellectual Property Handbook.
- Metke Méndez, R. (2001). *Lecciones de Propiedad Industrial I*. Bogotá, Colombia: Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie).
- Metke Méndez, R. (2002). *Lecciones de Propiedad Industrial (II)*. Bogotá, Colombia : Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie).
- Metke Méndez, R. (2006). *Lecciones de Propiedad Industrial (III)*. Bogotá, Colombia : Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie).
- Rubio Escobar, J. (2007). *Derecho de los Mercados*. Bogota, Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio.
- Bertone, L., & Cabanellas De las Cuevas, G. (2003). *Derecho de Marcas /1. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales (2nd ed.)*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.
- Bertone, L., & Cabanellas De las Cuevas, G. (2003). *Derecho de Marcas /2. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales (2nd ed.)*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.

- Cárdenas Pérez, P. (2003). Comentarios Sobre Propiedad Intelectual. Bogota, Colombia: Editorial Cosmos J.P.A.
- Velásquez, F. (2004). Manual de Derecho Penal. Parte General (2nd ed.). Bogota, Colombia: Editorial Temis S.A
- Policía Nacional De Colombia. (2009). Revista Criminalidad (Junio 2009 ed., Vol. 51). Bogotá, Colombia: Autor.
- Rojas Gómez, M. (2002). La Teoría Del Proceso. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Rodríguez Montaña, A., Martínez Sánchez, W., & Cintura Varela, F. (2007). Estudios de Derecho Penal Económico (2nd ed.). Bogotá, Colombia: Universidad Del Rosario.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 11 de mayo de 2012 Proceso No. 11001-02-04-000-2012-00630-01 Magistrado Ponente: Jesús Vall de Rutén Ruiz.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 28 de marzo de 2012, Expediente No. LAT-368. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 15 de mayo de 2008, Proceso No. 29251. Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 06 de Abril de 2011. Sentencia No. C-261/11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Expediente Número: 2003-00256. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
- Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 08 de abril de 2010, Expediente Número: 11001.03.24.000.2004.00047.01. Consejero Ponente: María Claudia Rojas Lasso.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 16 de septiembre de 1997, Proceso No. 12655. Magistrado Ponente: Jorge Anibal Gomez Gallego.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 07 de marzo de 2012, Proceso No. 37931. Magistrado Ponente: Augusto J. Ibáñez Guzmán.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de 06 de Abril de 2011. Sentencia No. C-261/11. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 28 de mayo de 2008, Proceso No. 29471. Magistrado Ponente: Alfredo Gomez Quintero.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 05 de diciembre de 2008, Proceso No. 19702. Magistrado Ponente: Carlos Augusto Galvez Argote.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 11 de abril de 2007, Proceso No. 26645. Magistrado Ponente: Mauro Solarte Portilla.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 08 de octubre de 2001, Proceso No. 15793. Magistrado Ponente: Edgar Lombana Trujillo.

- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 21 de julio de 2004, Proceso No. 1970. Magistrado Ponente: Alfredo Gomez Quintero.
- Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia 11 de julio de 2012, Proceso No. 38285. Magistrado Ponente: Fernando Alberto Castro Caballero.



Afilada a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN

ANEXOS



Afilada a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN

1. SOLICITUD ENTREVISTA SANTIAGO MORA RESTREPO y ALICIA LLOREDA

2. ENTREVISTA DR. SANTIAGO MORA RESTREPO

Santiago Mora Restrepo:

Abogado Duff Sudamerica

“Nacido en Bogota Colombia en 1977, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, especializado en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías y en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia.

Con mas de 10 años de experiencia, ha desempeñado cargos en reconocidas firmas como Baker & Mackenzie y Zarta, Arizabaleta & Asociados.

Fue asesor jurídico del Banco Central Hipotecario, Abogado externo de Leasing Colombia S.A., consultor externo y conferencista de la Cámara de Comercio de Bogota en marcas, patentes, asuntos societarios y emprendimiento, Abogado Consultor de la Fundación Yo Creo en Colombia, organización líder en generación de confianza en el país.

Ha escrito artículo sobre franquicias, propiedad industrial, cultura jurídica y emprendimiento que han sido publicados en Colombia y en el exterior.

Actualmente socio fundador y codirector de la firma morAgudelo, teniendo a su cargo la dirección del área de propiedad industrial y comercial de la firma.”⁶⁰

Entrevista realizada el día martes 14 de Abril de 2015.

⁶⁰ Tomado de la pagina <http://moragudelo.com/>

S.M.R.: Dice rápidamente como tres grandes títulos en los que se deriva la atención del caso y la representación de los ballesteros. Los Ballesteros llegan a mi oficina con este caso yo de entrada no me siento muy cómodo representándolos, teniendo en cuenta que yo tengo conocimiento de que la cerveza que ellos comercializan es..., no responde a una creatividad de ellos o una propiedad intelectual de ellos sino que eventualmente ellos podrían estar aprovechando una situación o tomando ventaja de algo que inicialmente fue idea de La Fox. No obstante no le digo que no, yo estudio el caso porque estamos enfrentado unos procesos que ya estaban en curso en contra de mis clientes por infracción Marcaria por usurpación de marca y por competencia desleal, digamos que la infracción Marcaria no fue un proceso que se haya adelantado pero si la usurpación de marca con la violación a los derechos de propiedad intelectual, entonces yo empiezo a estudiar el caso y veo que en efecto mis clientes tienen la marca registrada the wach, aquí uno ve en la gráfica y podría eventualmente ver que estas dos efes son una H. Una H dos F atravesadas por un palo digamos que... cómo?

C.M.G.: O incluso dos T

S.M.R.: Exacto...! Exacto! O dos t, o dos t, entonces podríamos registrar la marca DUSS o DUTT.

C.M.G.: Y es lo mismo.

S.M.R.: Entonces ellos en efecto estaban utilizando una marca pero yo hasta ahí todavía no estaba tranquilo, sin embargo yo empiezo a revisar las demandas de La Fox, empiezo a revisar el estado de la marcas de la fox, estos son los ballesteros, aquí está la fox y veo que ellos en efecto tienen registrada la marca Duff Beer.

C.M.G.: De hecho si mal no recuerdo cuando lo hermanos ballesteros pretendieron registrar una marca que tal cual esta, hubo una oposición de Duff Beer, si mal no recuerdo.

S.M.R.: Correcto. De la fox. La fox presento oposición, pero eso fue con posterioridad porque es que el registro de la marca la hicieron, la fox inclusive la hizo dos veces, que paso, haber, para ir poco a poco hilando cada vez más delgadito, pero en términos generales yo me di cuenta de algo, esta marca no estaba en uso, la norma establece que el titular de un registro bancario goza de un periodo de tres años de gracia para armonizar la marca, vencido ese término, es, corre el riesgo el titular de la marca de que un tercero que pretenda el registro de la marca presente una acción de cancelación por no uso.

C.M.G.: Y digamos que finalmente ese interés que tenga sobre la marca no es espacio limitado, porque cualquier persona que pretenda registrar esa marca así sea una derivación de la misma, puede hacer la acción de cancelación por no uso, ósea cualquier persona interesada, no importa que el interés sea real sobre esa marca especifica.

S.M.R.: Exacto, puede ser que yo.., olvidémonos del nombre de estas expresiones, the wach, olvidémonos de eso, pero puede que yo pretenda el registro de la marca en efecto the wach, para una bebida inclusive que no tenga nada que ver con cerveza, sino otro tipo de bebidas y yo considero que eventualmente esta marca que ya está registrada va a generar una causal de irregistrabilidad para mi marca por confundibilidad. Entonces yo digo voy a solicitar la acción de cancelación de esta marca para que la que yo pretenda solicitar no vaya a tener ningún obstáculo. Entonces yo me doy cuenta de esta situación, entonces en el transcurso del proceso, pero hacían falta unos meses para que se cumplieran los tres años por decir de algo el proceso empezó en junio del año 2013 más o menos, y en enero de 2014 el 26 de enero se vencía el termino el período de gracia, y el 27 de enero a las 8 de mañana estábamos nosotros en la superintendencia de industria y comercio presentando una acción de cancelación por no uso, me devuelvo un poquitico

para decirte porque yo decidí asumir la representación de los ballesteros, porque yo me di cuenta que la fox había cometido una cantidad, desde el punto de vista comercial y llegaba a un tema jurídico una cantidad de falencias y de errores que podían capitalizarse, este es uno de ellos, ya volvemos con eso, el término para presentar una acción por competencia desleal en nuestro concepto habría vencido, la ley 256 del 96 de competencia desleal, establece dos términos para iniciar una acción por competencia desleal no sé si estoy siendo muy preciso pero da dos años a partir del conocimiento del hecho desleal o como se quiera tres años a partir, ¿a partir de qué?, de que yo conozco como perjudicado que un tercero está incurriendo en conductas desleales, a partir de ahí tengo dos años o tres años desde que se está cometiendo la conducta desleal eso son los dos términos que establece, puedo no estar siendo muy preciso en ese concepto pero es así, entonces yo me di cuenta también, que, por un lado la cerveza por parte de la fox como cerveza no estaba siendo comercializada en el mercado requisito fundamental para opción competencia desleal, 2 los términos habían vencido ahora que retomamos el tema de marcas y te digo porque los términos habían vencido, entonces cuando yo me doy cuenta que hay todas esas series de situaciones jurídicas que yo como abogado puedo capitalizar en favor de mis clientes en contra de la fox pues lo voy a hacer, yo soy abogado, yo no soy periodista, yo no soy sacerdote, yo no soy hermanita de la caridad, yo no soy presidente de una fundación, yo sencillamente voy a capitalizar los errores que un tercero está cometiendo y un tercero grande además, cuando a mí me entrevistan de la W y me dicen pero abogado es claro que la cerveza que comercializan sus clientes desde el punto de vista gráfico es exactamente igual a la cerveza de “Homero Simpson”, eso es un debate que yo lo voy a dar porque el debate que yo doy es jurídico Dios siempre me lo ha permitido si te repito si usted entra a ver el portafolio o el tiempo, cuando nos hicieron las entrevistas y cuando salió esto mejor dicho a los ballesteros no los bajaban de ampones, vi por ahí un comentario hicieron alguna seria de cosas es respetable, Cristian y todo es respeto insisto en que yo sea abogado, entonces estaba capitalizando, yo no quería entrar a un enfrentamiento o un debate de orden subjetivo, yo no quería entrar a atender un debate o a enfrentar un debate de la calle, del pueblo, del común de la gente, exacto

entonces por eso decidí asumir el caso, entonces volviendo al caso de la cerveza, de la marca “Duff Beer” nosotros tramitamos unas acciones de cancelación por no uso, sin las acciones de cancelación por no uso no puede haber una usurpación de marca, porque que marca se está usurpando, otra cosa, otro error que cometí, otro error en mi concepto respetando muchísimo y apreciando muchísimo a la Doctora Alicia Lloreda, con quien tengo buena relación y con quien si ella eventualmente no me estoy tratando de reunir con ella o no.

C.M.G.: Hice la solicitud aún no me ha contestado, pienso llamarla en estos días.

S.M.R.: Bueno la aprecio y la respeto como profesional y como persona porque nos dio la guerra y nosotros le dimos la guerra con altura, entonces a mí me llamo la atención que ellos hubieran iniciado un acción desde el punto de vista penal por usurpación de marca o se hubieran enfocado en eso cuando lo que debieron haber hecho en mi concepto desde el principio era haber iniciado una acción por violación a los derechos de autor porque los hermanos Ballesteros comercializando la cerveza están violando los derechos de autor de un artista, que dibujo, un artista que hizo un dibujo y dentro de ese dibujo hizo esto, olviden la marca, olvídense de la competencia desleal usted hizo un dibujo y ese dibujo debe ser protegido por las normas de autor váyase por ahí, hay entrar no hubiéramos tenido absolutamente nada que hacer, no hubiéramos tenido nada que hacer, entonces que pasa Cristian, nosotros presentamos una opción de cancelación por no uso, las acciones de cancelación prosperan logramos cancelarle las marcas a la fox de “Duff Beer” teníamos nosotros la razón ellos no estaban usando la marca.

C.M.G.: Claro y ahí hay algo básico y es que la carga de la prueba que invierte cuando se hace la opción de cancelación entonces son ellos los que tenían que demostrar que efectivamente estaban utilizando la marca en el mercado.

S.M.R.: Exacto, y no lo pudieron demostrar. Mandando un cartapacio de papeles, que mire que la fox, que los Simpson, que en todo el mundo que tantas venta, etc. etc., etc., etc., yo decía es no pueden hacer uso de la marca, esto es prueba eventual de que una violación a los derechos de autor, pero no al uso de la marca, que producto están identificando, que producto consistente en cerveza de clase 32 están identificando ellos con la marca, ¡nada!, Homero Simpson no toma cerveza, homero Simpson es un dibujo, Homero Simpson no toma cerveza, ahí lo que está haciendo cuando hace así... eso es un dibujo, es una expresión gráfica, no una expresión que se pudiera trasladar al mercado, al consumidor, yo le dije en una de las audiencias le dije al fiscal cuando.. Porque el fiscal inclusive... La fiscalía inclusive la primera audiencia... Después de la investigación que hace el fiscal, el fiscal tiene dos opciones o imputar cargos o dejar en archivo el proceso osea ni imputar cargos, eso es un nombre técnico... yo no lo tengo. Entonces... Yo le dije en la audiencia, le dije al juez, en la audiencia... no en la audiencia de imputación de cargos, si no de... eso tiene un nombre, es como de absolución o de archive de proceso, bueno, le dije al fiscal y al juez, busqué una cerveza de mis clientes y dije, yo fui al supermercado y encontré esta cerveza, lo que demuestra que mi cliente esta utilizando ese producto y está utilizando su marca the wach ahí dice the wach, por favor muéstreme la cerveza que está comercializando la Fox, porque yo no la encontré, porque ante ____ y toda la cosa, porque si ellos hubieran ido por el lado de la violación de los derechos de autor, por la violación de los derechos que se tienen sobre una obra artística, el argumento que yo di no era válido , entonces por eso me parece que patinaron ellos un poco en esto.

C.M.G.: Perdón Santiago..., en esa audiencia se decretó la..., el archivo de la diligencia en el tema penal o que paso.

S.M.R.: Si... No, la fiscal, ordeno, la fiscal solicito absolver a mis clientes teniendo en cuenta que este delito de usurpación de marca no existía, no obstante la contraparte apelo, la contraparte apelo, cambiaron de fiscal y la otra no, o inclusive la fiscal inicialmente insiste en que se archive el proceso porque el delito no existe, no obstante el juez dice

mm, para mí si hay delito y sabe cómo lo justifica el juez? Por una violación a los derechos de autor, el juez solito les arreglo el caminado.

C.M.G.: Pero, es decir, ahí existió alguna vía un tipo de prevaricato por parte del juez, porque el juez no podía, digamos que, adecuar un delito o dar otra adecuación típica a una conducta, que en este caso era una violación a los derechos de autor.

Por eso digamos que el delito por el cual estaban siendo investigados mis clientes era por un delito de usurpación de marca.

S.M.R.: El único que podía hacer esa adecuación típica diferente era el fiscal, si lo solicitaba.

Usted hubiera visto, es que lo debemos tener por ahí, usted hubiera visto el argumento del juez, aquí los jueces no saben, no saben de propiedad intelectual, los jueces no saben de propiedad industrial, el tipo empezó con una cantidad de argumentaciones pa, pa, pa, pa, pa, y empieza a desviar el tema por derechos de autor que eventualmente, teniendo en cuenta, el gran título de la propiedad intelectual, pues si hay una relación entre una marca y un dibujo desde el punto de vista de la creación intelectual y de los derechos que se deben proteger, soy dueño de esta marca y soy dueño de este dibujo y eso me lo protege a mí la propiedad intelectual.

C.M.G.: Que es digamos el género en sí mismo.

S.M.R.: Que es la generalidad de todas las creaciones intelectuales, llámese paquete de invención, llámese modelo de utilidades, llámese diseño industrial, llámese el derecho a una obra artística, a una obra literaria, a una obra fotográfica a una marca a un lema comercial, llámese como se llame, pero todo esto está cobijado bajo el grande título de propiedad intelectual, entonces por ahí se empezó a meter el cuento y les arreglo el caminado facilito a la contraparte, eso ya iba siendo al final del proceso, conociendo las acciones de cancelación, se queda la fox sin marca, el juez les arregla el caminado, aquí

vamos ganando uno cero, el juez llega les arregla el caminado y vamos uno uno, el proceso por competencia desleal va en bus, nos estamos dando en la jeta.

C.M.G.: Yo quiero hacer una pregunta ahí, con respecto al proceso de competencia desleal, yo tengo conocimiento o e mirado el expediente a través del sistema virtual de la superintendencia y veo que se han tomado las medidas cautelares, eso fue lo primero que sucedió, como fue ese curso y ese manejo que se le dieron a las medidas cautelares, que tenían donde otorgo la superintendencia de registro y comercio, osea ese es un punto que me interesa mucho porque de ahí parte todo lo que gran despliegue mediático que se les dio en los medios de comunicación y por el cual de hecho yo tuve conocimiento del proceso, entonces me gustaría tener conocimiento de cómo fue el tema de las vías cautelares.

S.M.R.: Haber, las medidas cautelares, que son en efecto unas medidas de cautela para prevenir un perjuicio que eventualmente, o mejor, un eventual perjuicio que se le puede estar causando a alguien, quiere decir que cuando se decreta las medidas cautelares además estas, si mal no recuerdo, fueron medidas cautelares de 24 horas, que nos ordenaron, que las decretaron en menos de 24 horas y nos ordenaron sacar del mercado toda la cerveza que hubiera en cinco días.

C.M.G.: Ellos radicaron y a los dos días ya tenían la medida cautelaría si mal no recuerdo.

S.M.R.: Esos son dos procesos paralelos, yo inclusive puedo solicitar medidas cautelares antes de presentar la demanda, entonces digo, mire es que usted con la conducta que está cometiendo me está causando un perjuicio a mi tan serio, osea yo voy a la superintendencia de industria y comercio que por favor lo obliguen a que desista discontinuar con esa práctica, ya yo les voy a demostrar en el transcurso del proceso porque si me está causando un perjuicio, pero le demuestro en este momento que me lo

está causando, por favor decreta las medidas cautelares, pero las medidas cautelares no son dicientes o no garantizan que la sentencia vaya a ser en favor o en contra de quienes solicitaron las medidas cautelares, por eso precisamente la póliza, por eso se paga la póliza , porque sonde se llegue a perder el caso por parte del demandante, no le den la razón, generan unos perjuicios que la superintendencia o el juez se cura en salud y dice yo le decreto las medidas cautelarias pero usted pague la póliza y ahí ya estamos todos tranquilos. Cuando se decreta las medidas cautelares, todavía no habían cancelado las normas, estaba en curso el proceso de cancelación, donde esto hubiera salido, que apenas se cancelaron las marcas, nosotros presentamos esa resolución que les cancela las marcas a la fiscalía, a la superintendencia de industria y comercio, pero paralelamente a eso, pues obviamente estaba el proceso por competencia desleal que como tú sabes la norma permite o los procesos... se permite que durante cualquier etapa procesal se pueda dar por terminado un proceso por mutuo acuerdo o por conciliación. Ya cuando estamos en tabla nosotros tenemos una demanda, teníamos una demanda por una cuantía aproximada de cinco mil millones de pesos, se iban a quedar en la calle, así de sencillo, iban a quedar muertos comercialmente, cuando empieza a suceder esto la fox reconsidera esta cuantía y lo baja de cinco mil como a cien , porque hay tema de juramento estimatorio y si yo le estoy cobrando a usted cinco mil millones de pesos es porque usted me está causando perjuicios equivalentes a cinco mil millones de pesos y eso lo tengo que demostrar, yo no puedo salir a decir que Cristian me robo el celular me debe, me causo perjuicios de cien millones de dólares, demuéstremelo, puede que sí, puede que no, demuéstremelo pero si no los logra demostrar hay una mala fe de parte mía, y eso tiene una razón, entonces ya cuando la cosa se empieza a emparejar y la fox, la única herramienta que tiene es continuar con los procesos a través de la vía penal porque por competencia desleal se les iba a caer el proceso por qué, porque marca ya no tenía; segundo cuando les sale la cancelación de la marca o incluso antes cuando nosotros presentamos la acción de cancelación por no uso sabe qué hace la fox, por no decir Lloreda, presentan una nueva solicitud de registro de marca para la misma. Esta que nosotros solicitamos cancelar entonces ellos presentan registro de la marca “Duff Beer” porque saben que la cita de

acción va a prosperar, sabe cómo se llama eso mala fe, eso se llama competencia desleal, eso se llama querer meterle un gol a la norma, la norma establece un término de 3 años entonces 3 años yo registro la marca “x” y a los 2 años 11 meses, 2 años 11 meses y 29 días, vuelvo y presento la solicitud de la marca, la misma marca, y tengo otros 3 años, entonces ya no son 3 si no 6 y cuando de aquí, allá, hayan transcurrido 2 años, 11 meses y 29 días vuelvo y presento el registro de la marca, eso no se hace, eso no se hace, nosotros notificamos de esa situación también a la fiscalía y a la super porque ya tenía una acción de cancelación por no uso esto como para las cosas que me voy acordando que son por menores que son interesantes que nosotros capitalizamos y que no hablan bien de la fox usted puede ser muy multinacional pero tenga una conducta decente, si ellos tenían la razón enfoquen bien el caso, yo empiezo a disparar a todos lados a ver cómo le pego el rafago exacto, no un rafago para ver en qué momento le pega al blanco ahora, también con la diferencia de que los honorarios nuestros eran, eran mínimos esos de la fox cuánto es, y los otros abogados cobre y cobre, pagan pelitos, pagan encuestas, pagan una cantidad de cosas, ya nosotros la única herramienta que teníamos era la jurídica, entonces la única que teníamos era acá, llegamos acá 5 abogados trabajando en este tema, mirando por donde la podíamos encausar, siempre, siempre ateniéndonos u observando la norma, la norma, entonces ellos cuando observan que esto aquí ya no empieza a funcionar porque ya no tienen marca y entonces ellos empiezan a dar pataleta de abogados refertando de nuevamente la marca cuando se van por el lado de competencia desleal y saben que no tiene marca entonces esta es una acción que posiblemente tampoco les va a prosperar además porque yo hacía énfasis en un comienzo del término para iniciar una acción de competencia desleal en el año 2010 si, junio del año 2010 más o menos unos señores de la fox, de la fox, llaman a los Ballesteros y le dicen “oiga yo sé que usted está comercializando esa cerveza y en el país es una verraquera y nosotros tenemos un evento véndame la cerveza” se van lo Ballesteros a las oficinas de la fox muy elegantes aquí en Bogotá, y dicen sí, claro aquí está la cerveza, listo perfecto necesitamos tanta pa’ este día, consta en correo electrónico no chisme de barrio, están los correos electrónicos donde la fox invita a los Ballesteros a las oficinas para comercializar la cerveza, no manifiestan

ningún tipo de inconformidad en absoluto, salen de la reunión ya listos para efectuar la compra y toda la cosa y los de la fox un par de días después uno de los funcionarios le responde a los Ballesteros y le dice oiga un momento informamos el tema a casa matriz y casa matriz dice que hay algo que no está bien porque no podemos comprar una cerveza ya, tuvieron conocimiento no importa hasta qué punto llego la negociación, eso a mí como abogado no importa, no importa si compraron la cerveza o no a mi como eso abogado la norma no habla de eso , la norma habla de tener conocimiento, hagamos una prueba clarísima de que tenían conocimiento cuando llaman y constan correos electrónicos para comprar la cerveza pasan después de eso, pasan 2 años y 6 meses o 4 meses se les venció el término ya no me importa si, sí o no hay competencia desleal, ya no me importa si ellos están aprovechando o están incurriendo si los Ballesteros están incurriendo en una conducta desleal aprovechándose de la reputación ajena o por desviación de clientela a mí eso ya no me importa, entonces Cristian a mí ya eso a esas altura del partido ya no me importa se les venció el término eso yo como abogado lo tengo que capitalizar a mi contrataron para defender los interés de los señores Ballesteros, punto, contra un monstruo contra un gigante, contra una de las empresas más grande del mundo no importa se le venció el término y eso los términos no se respetan de acuerdo al demandante entonces como yo doy la fox, los puedo prologar y como soy Pepito la ley es estricta conmigo entonces nosotros presentamos un argumento muy serio inclusive probándolo con mis correos electrónicos con lo que te mencione e inclusive nosotros dentro de la contestación de la demanda solicitamos un interrogatorio de parte para que se llevara a cabo un interrogatorio como prueba testimonial a los funcionarios que escribieron los correos electrónicos y que esos correos electrónicos además los ocultamos.

C.M.G.: Eso en el proceso competencia desleal.

S.M.R.: Eso en el proceso de competencia desleal, entonces con eso lo que te quiero decir es que cada vez más ellos se empiezan a quedar sin elementos jurídicos para ser

fuertes dentro de la demanda, entonces ya vamos uno a uno o dos - dos ya vamos empatados, llega la primera audiencia, llega la primera audiencia en la superintendencia de industria y comercio.

C.M.G.: Esa es la de “101” la de conciliación y demás investigación del avicio.

S.M.R.: Sí, pero que si no se concilia inmediatamente se inicia el proceso, dentro de esa audiencia porque lo más seguro que no hubiera habido que fuera haber conciliación nosotros llamamos a uno de los altos directivos de la fox para que estuviera presente que inclusive tenía que ser traductor oficial y toda la cosa no podíamos llevar a cabo una audiencia sin un traductor oficial, llega el señor, nos sentamos, dice la funcionaría de industria y comercio hay ahí mismo conciliatorio que hace de juez en ese momento hay ahí mismo conciliatorio y la fox dice no, y mis clientes dicen si, esto ya lo habíamos concertado, ya lo habíamos hablado mis clientes dicen yo quiero hablar solo con el de la fox, retírese todo el mundo nos sacan a todos se quedan mis clientes y el señor de la fox entonces dice, entonces mis clientes le dicen nosotros si estamos dispuestos a conciliar siempre y cuando ustedes desista todas las demandas y nos pague mil o dos mil millones de pesos o tres mil millones de pesos y no es lo importante acá, entonces el traductor le traduce “señor que ellos están dispuestos a conciliar siempre y cuando ustedes desista de todas las demanda y además de eso nos indemnice”, entonces el de la fox dice perdón yo a ustedes o ustedes a mí, como si el traductor hubiera entendido mal, entonces dice oiga dígame que me vuelva a repetir, que desista absolutamente de todas las demandas y adicionalmente indemnice los perjuicios que me ha causado, Zas, se les volteo la cosa, se las volteamos completamente, entonces entramos nuevamente y el señor, pues en lugar del señor consternado, la cara le cambio y dijo que definitivamente no, entonces yo dije, bueno un momento porque entonces los de la fox dijeron, entonces en ese momento dicen estos son una seria de detalles de lo que me acuerdo, entonces lo de la fox dicen no, ya cuando entramos todos que nos indemnice, está bien, no por este valor si no por el que dice la demanda pero que nos indemnice V Entonces, en ese momento dicen, estos

serían como una serie de detalles como me acuerdo los de la fox dicen no, ya cuando nos sentamos todos, que nos indemnicen, está bien no por este valor no por el que dice en la demanda pero que nos indemnicen, yo les dije, miren arrancando el proceso o al final del proceso en la que en este momento ninguno tiene la razón o ninguno tiene la certeza de que va a ganar o no, plata no va a haber, no hay, no va a haber, lo que si podemos hacer es eventualmente es que dejamos de comercializar la cerveza, es que les damos los datos de todos los proveedores y de las maquilas en Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, donde este.

C.M.G.: Aquí en Colombia si mal no estoy era Artesana Beer Company

S.M.R.: No, era una empresa que se llama Tres Cordilleras en Medellín.

C.M.G.: Tres cordilleras, yo trabaje en un control en tres cordilleras representando a la marca y digamos que el origen de la marca Tres Cordilleras es Artesana Beer Company.

S.M.R.: Exacto, que eso finalmente...

C.M.G.: Con el Doctor Juan David... no recuerdo el nombre.

S.M.R.: Juan David él es el dueño de eso, él era el dueño de eso, él estaba también involucrado en todos estos procesos.

C.M.G.: Claro, de hecho lo llamaron si mal no estoy para contestar la demanda como un Litis consorte necesario. o a él lo demandan exactamente de la misma manera pero en cantidades...

S.M.R.: No a él lo demandan tal cual, es una de las partes dentro de la demanda, no obstante él llama en garantías a su aseguradora, es lo que hace él, entonces en este caso

el proceso se suspende, mientras entra en garantías, el finalmente concilio con la Fox y nosotros seguíamos adelante con el proceso.

C.M.G.: Ellos conciliaron? Él concilio con la fox?

S.M.R.: Él concilio con la fox antes de que nosotros lo hubiéramos hecho.

C.M.G.: Y ¿como fue el acuerdo conciliatorio?

S.M.R.: Entonces finalmente les dijimos a ellos lo que si podemos hacer es dejar de comercializar la cerveza, lo que si podemos hacer es darles a ustedes información muy valiosa, lo que si podemos hacer es darles a ustedes la marca DHU, porque cuando ellos volvieron a solicitar la marca Duff Beer , nosotros levantamos una oposición en contra del registro de esa marca por parte de la marca nuestra, porque es que somos nosotros los que tenemos una marca de hecho, y adicionalmente haciendo uso del artículo 191 que establece que el derecho al uso exclusivo siendo un instintivo se tiene en cuenta desde el primer uso, nosotros estamos haciendo esta marca, ellos ya no tienen Duff Beer porque les cancelamos el registro de la marca. Entonces todos los argumentos que ellos tenían desde el punto de vista jurídico se empiezan a diluir. Entonces ya te sientas a hablar tú con el monstruo de la fox, de tú a tú, entonces esto fue una audiencia que arranco a las ocho de la mañana y se terminó a las ocho de la noche, ósea estuvimos todo el día metidos en el asunto. Finalmente el funcionario de la fox hizo todas las averiguaciones, las consultas, las llamadas que tenía que hacer y le dijeron ok. Pero adicionalmente a lo que nosotros estábamos ofreciendo para conciliar , que a todo dijeron que si, adicionalmente dijeron necesitamos que ustedes expidan unas disculpas públicas, nosotros dijimos, perfecto, nosotros la redactamos y ustedes asumen los costos, no señor, dijeron ellos, nosotros la redactamos y si, asumimos los costos, yo me imaginaba unas disculpas, en el tiempo en portafolio, en la república , en la que decía nosotros unos no sé

qué, unos no sé qué pero dijimos listo, es la hora en la que ellos no han pasado la comunicación y ya el caso se cerró.

C.M.G.: Ósea estamos hablando de que todo se surtió o se terminó en esa audiencia de conciliación de ambas partes.

S.M.R.: Claro, porque las obligaciones nuestras concederles el registro de la marca, desistir de las oposiciones, cederles el registro sanitario, no nos interesaba ese tema y adicionalmente les dábamos información. Quedamos en tablas, y cuando usted queda en tablas con una multinacional como la fox una de las empresas más grandes del mundo y usted está afrontando una demanda por cinco mil millones de pesos quien gana el caso, nosotros, nosotros. Entonces esto es, esto es Cristian en términos muy generales el proceso, ya desde el punto de vista procesar las actuaciones de ellos las actuaciones de nuestras, aquí tengo toda la documentación, lo que necesites revisar ver, consultar, con mucho gusto.

C.M.G.: Listo doctor Santiago, me gustaría programar una cita para poder tener copia de esos documentos.

S.M.R.: Si quieres te vienes acá una tarde yo le digo a la secretaria que tenga los documentos listos, eso es un mamotreto de documentos, que tenga los documentos listos y no tengo ningún inconveniente con eso, insisto de todas maneras en que esta entrevista que te estoy dando responde a una solicitud que me estás haciendo tú, que lo estás haciendo para la universidad para la cual estas estudiando que es para llevar a cabo una monografía de grado que tengo y siento mucho aprecio por la doctora Alicia lloreda y su firma fue una pelea jurídica de mucha altura y en la cual nos respetamos los dos mucho como personas y como profesionales, lo que te acabo de decir nada es confidencial, lo que pudo haber sido confidencial, no te lo transmití porque no puedo faltar a algo que haya quedado acordado , entonces eso es Cristian.

C.M.G.: Doctor muchísimas gracias. Yo pienso hacer la transcripción de esta entrevista y se la envié a usted para que me dé el visto bueno porque lo tengo que anexar, digamos que esa es la idea, entonces Santiago si me hace ese grandísimo favor adicional de permitirme los documentos igualmente vuelvo a aclarar que solamente con fines académicos y le agradezco mucho su espacio y tiempo y la excelente presentación.

S.M.R.: No con mucho gusto, chévere me parece rico volver a refrescar la memoria me empecé a acordar de eso a medida que te iba contando pero no encantado y por aquí a la orden Cristian.

Claro, muchas gracias Santiago igualmente pues una vez termine la monografía pues por acá le are llegar una copia encantado. Listo, listo ¿de eso depende el grado?.

C.M.G.: De eso depende el grado, si señor, yo tengo que presentarla ahorita el 8 de junio ya falta por terminar digamos que por cuestiones de trabajo la traía un poco a un lado pero lo estoy retomando porque tengo que presentarla ahorita el 8 de junio y me estaría graduando el mes de septiembre, entonces digamos que este es el objetivo, pues el objetivo estoy tratando de agendar una cita con el vicesfiscal, no sólo para tratar de este tema específico si no para, como le comentaba quiero conocer los pormenores del procedimiento y como se maneja ya a raíz digamos desde el punto de vista de la fiscalía, como se maneja estos temas, me interesa muchos conocerlos.

S.M.R.: Estos tienen un tema, Cristian muy sensible, y es que en usurpación de marca o en general que viola los derechos de autor son delitos que no se puede permitir, no es que digamos, no es cuando usted me dice usted es un bobo y yo me siento muy mal, puede que el otro no se sienta mal yo si me siento mal entonces que presente una denuncia o una querrela por calumnia porque esto es un sensible a que me grabo, pero yo puede desistir de eso y pido disculpas y ya, pero esto no es desistirse sin embargo nosotros presentamos la conciliación ante la, la conciliación de la superintendencia de industria y comercio a la

fiscalía y la fox dijo que con el acuerdo a que se había llegado consideraba reparados todos los perjuicios entonces ojo con eso Cristian ojo como vas a manejar ese tema, porque si bien ya no va a continuar que no hay interés de ninguna de la partes yo no quisiera que viéramos con un funcionario que digiera, no que eso no puede desistir, siga adelante, entonces ten cuidado como maneja ese tema.

C.M.G.: Simplemente digamos que a entrevista con el vice fiscal no es para tratar ese caso porque efectivamente yo no me voy a por menores de un caso específico si no el manejo, como digamos el tratamiento que le da fiscalía a este tipo de delito, es decir ellos tienen una unidad de protección intelectual, no recuerdo, entonces conocer cuántos fiscales tiene como es el procedimiento, no pretendo tratar un tema, o este tema específico en la fiscalía.

S.M.R.: Perfecto yo de todas maneras sigo insistiendo que los fiscales no tienen conocimiento de estos temas todavía les falta muchísimo usted puede llegar allá y se los come a cuento facilito, entonces eso es como una falencia que yo veo advirtiendo o rescatando que ellos lo hacen de buena fe trabajan en el tema de manera responsable pero de conocimiento les hace falta todo, pero bueno chévere.

Fotografías Obtenidas en el Curso de la Entrevista al Dr. Santiago Mora Restrepo



Material publicitario de Duff Sudamérica Ltda.

3. Derecho de Petición Radicado ante la Fiscalía General de la Nación



Afilada a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN

4. Respuesta Derecho de Petición por parte de la Fiscalía General de la Nación. .