

**Tensiones Generadas Entre El Derecho Marcario Y El Nombre Comercial En
Colombia. Aspectos Comparativos Con El Derecho Español.¹**

Melitza Gil López²

Ana María Castañeda Álzate³

Resumen

El presente artículo pretende desarrollar un estudio comparativo entre Colombia y España acerca de las tensiones jurídicas que se puedan suscitar en el ejercicio mercantil entre una marca y un nombre comercial coexistentes en el mercado, además de comprender el alcance que tiene el estado a la hora de proteger los derechos derivados de un signo distintivo tutelados por su titular. Siguiendo el anterior planteamiento, el alcance de los derechos de propiedad industrial recae en las conductas que pueden ejercer los titulares de derechos exclusivos sobre los signos distintivos, las cuales se concreta en la prohibición de la explotación por parte de terceros, constituyendo su ejecución una infracción al derecho de propiedad industrial que se presenta cuando un tercero se aprovecha de forma inapropiada del reconocimiento y posicionamiento de una empresa frente al público consumidor de productos y servicios.

¹ Universidad Católica de Oriente. Trabajo de grado para optar por el título de abogadas “Tensiones Generadas Entre El Derecho Marcario y El Nombre Comercial En Colombia. Aspectos Comparativos Con El Derecho Español.”. junio de 2021.

²Estudiante de derecho de la Universidad Católica de Oriente, decimo semestre. Dirección electrónica melitza.gil5117@uco.net.co

³Estudiante de derecho de la Universidad Católica de Oriente, decimo semestre. Dirección electrónica ana.castaneda7386@uco.net.co

Libardo Quintero Salazar. Asesor. Dirección electrónica: lquintero@uco.edu.co

Palabras claves: Marca, Nombre Comercial, Signos distintivos, Propiedad Industrial, Decisión 486/200, Ley de Marcas de España 17/2001, Infracción Marcaria, Acciones Indemnizatorias

Abstract

This article develops a comparative study between Colombia and Spain about the legal tensions that may exist in the commercial exercise between a trademark and a trade name coexisting in the market, in addition to understanding the scope that the state has when protecting the rights derived from a distinctive sign protected by its owner. Following the above approach, the scope of industrial property rights lies in the conducts that may be exercised by the holders of exclusive rights over the distinctive signs, which are specified in the prohibition of exploitation by third parties, constituting an infringement of the industrial property right that occurs when a third party takes inappropriate advantage of the recognition and positioning of a company before the consuming public of products and services.

Key words: Trademark, Commercial Name, Distinctive Signs, Industrial Property, Decision 486/200, Spanish Trademark Law 17/2001, Trademark Infringement, Compensation Actions.

Introducción

La Propiedad Industrial es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica sobre una nueva creación o un signo distintivo, dentro de los cuales encontramos la marca y el nombre comercial, estas figuras permiten a los consumidores obtener información con respecto de las actividades comerciales que realizan los empresarios o comerciantes en determinado sector del mercado, la distinción de bienes y servicios de los competidores, y la creación de reputación de una empresa como el posicionamiento de la misma.

Debido a la alta competitividad que hay en el comercio los empresarios y comerciantes ven la necesidad de otorgar distintividad a los productos o servicios que comercializan y por ello, registran su marca o nombre comercial para evitar de esta forma que un tercero inescrupuloso se aproveche del reconocimiento de su signo distintivo a costa del esfuerzo de otra persona, pero además de lo anterior también existen problemáticas que se presenta en el ejercicio mercantil con los signos distintivos, la cual empieza desde el momento del registro del signo, pues si bien hay personas que se encuentran de buena fe estas no saben diferenciar la marca del nombre comercial lo que los lleva a generar una idea errónea de cómo diferenciar sus productos y que se vean inmersos en conflictos jurídicos que se derivan de la confusión entre un signo que pretende ser registrado y uno que ya se encuentra protegido bien sea por un registro o por el uso real y efectivo en el tiempo. En casos reiterados en la práctica, los empresarios no solo identifican el establecimiento de comercio con su nombre, sino que empiezan a llevar su signo distintivo a los productos o servicios, como si se tratara de marcas y es a partir de esto que se pueden generar tensiones entre los empresarios y comerciantes.

Además, en la práctica del ejercicio de los derechos derivados de un signo distintivo se encuentra que en registro marcario también se desprenden tensiones entre marca y nombre comercial, esto referente ya sea al derecho de oposición existente en el trámite de solicitud de una marca para pedir a la entidad competente que no sea concedida al solicitante por una supuesta similitud, igualdad o identidad con un signo distintivo ya existente en el mercado, o las acciones administrativas interpuestas en contra de las resoluciones que emite la entidad competente al otorgar el registro y protección de una marca que posiblemente vulnere los derechos de propiedad industrial en cabeza de otro.

De los mencionados conflictos jurídicos que pueden surgir entre los signos distintivos como lo son la marca y el nombre comercial, existen acciones indemnizatorias que protegen al titular de un derecho de propiedad industrial frente a los actos infractores de terceros que bien puede derivarse de un aprovechamiento indebido de la reputación de un comerciante posicionado, lo que generaría no solo actos desleales sino también un desvío de clientela e inclusive la afectación a la reputación de la empresa cuyo prestigio se encuentra afectado por las acciones de ese tercero, pero también existen aquellos actos que se derivan desde el primer trámite administrativo que es la oposición, si bien en esta etapa no hay un aprovechamiento por parte de un tercero, si se puede generar una confusión o asociación que de igual manera afecta la reputación de la empresa, pues el consumidor podría caer en la errónea idea de creer que ambas empresas tienen relación jurídica o económica, la diferencia que emana de las dos hipótesis anteriores es la intención pues en la primera, un tercero de mala fe quiere aprovecharse del prestigio de un determinado empresario, mientras en la segunda no se cumple con uno de los principales requisitos de los signos distintivos el cual es su distintividad.

El presente artículo parte de un trabajo de grado donde se realizó un estudio comparativo de las legislaciones colombianas y españolas con la finalidad de comprender la aplicación de la protección de los signos distintivos en cada uno de los territorios, así mismo se realizó un estudio jurisprudencial que permitiera conocer las tensiones generadas en el ejercicio mercantil entre marca y nombre comercial con el propósito de entender los criterios adoptados por la Corte y Juzgado respectivamente para cada territorios a la hora de resolver dichas controversias jurídicas, a la par de encontrar esas diferencias y similitudes que tiene cada uno de los ordenamientos jurídicos objeto de estudio en materia de signos distintivos,

su alcance, mecanismos de garantía, protección y acciones indemnizatorias frente a la infracción a estos derechos.

Marco teórico

En el presente artículo se abordarán las problemáticas jurídicas que se derivan de la confusión, de los signos distintivos específicamente la marca y el nombre comercial, los cuales sirven como instrumento de comunicación entre el oferente y el consumidor siendo estos complementos necesarios para el desarrollo de las actividades empresariales realizadas por comerciantes, que buscan identificar y diferenciar sus productos o actividades de otras existentes en el mercado. A su vez, estos aspectos serán comparados con las disposiciones normativas del derecho español, para realizar un paralelo entre ambas legislaciones y precisar diferencias y similitudes del tema en estudio.

Dentro del marco teórico se referencian artículos reflexivos y autores estudiosos de la propiedad intelectual, para precisar las diferencias funcionales entre marca y nombre comercial se toma el autor Íñigo González-Mogena cuyo texto se denomina “Cómo diferenciar el nombre comercial de la marca y la importancia que tiene su registro” (González-Mogena, 2018) para abordar temáticas sobre los conflictos que trae el uso de un signo ajeno y cómo apropiarse de la reputación adquirida por otro en el mercado se acudiría al autor (Velandia Castro, 2001) en su obra “Competencia desleal por uso de signos distintivos”.

Referente a los perjuicios que se derivan de la coexistencia entre marca y nombre comercial se hará alusión a los artículos “El nombre comercial como mecanismo de defensa en los procesos jurisdiccionales por infracción marcaria”. (Patrón Fuentes, 2020), y subsidiariamente el texto “Los Daños Patrimoniales Por La Infracción Marcaria En Colombia” (Baena Valencia, 2015) y para el estudio de los perjuicios que se derivan de

la infracción a la propiedad industrial se tendrá en cuenta “La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización” ” (Botero Aristizábal, 2007) como el texto del autor José Fernando Sandoval Gutiérrez el cual se denomina “Indemnización De Daños Causados Con La Infracción De Derechos De Propiedad Industrial Un Sistema Que Escapa De La Tradición” (Sandoval-Gutiérrez, 2017).

Diseño Metodológico

El tema de la propiedad industrial comprende un contexto muy generalizado, es por ello que se va a utilizar un sistema inductivo partiendo de lo general para llegar a lo específico y de esta manera darle un mayor énfasis al nombre y la marca comercial.

El presente artículo comprende un enfoque cualitativo propio de las ciencias sociales, para lo cual se implementará una metodología interpretativa – comprensiva de corte comparativo, por cuanto, la finalidad es acercar al espectador a la aprehensión de las tensiones que pugnan en el ejercicio mercantil entre derecho marcario y nombre comercial.

Aunado a la anterior se identifica la necesidad de adoptar una postura multi metodológica, siendo pilares los recursos metodológicos de la investigación documental, este método de estudio servirá para interpretar y comparar la información obtenida del rastreo y poder desarrollar una descripción del contexto que ayude a obtener conocimiento del fenómeno y las causas por las cuales se pueden llegar a presentar conflictos entorno a la marca y nombre comercial; la interpretación hermenéutica, aplicando una interpretación gramatical o literal para comprender el contenido jurisprudencial y el análisis comparativo, que servirá para construir el paralelo entre las dos legislaciones objeto de estudio que posteriormente permitirá precisar las diferencias o similitudes entre ambas.

Las herramientas a implementar para el desarrollo del presente artículo serán el rastreo documental, cuadros comparativos, y cuadros categoriales

Hallazgos

La estructura del derecho marcario y el nombre comercial a partir de la decisión 486 del 2000 de la comunidad andina de naciones, la ley de marcas española 17/2001 y la Unión Europea en su reglamento 2017/1001 del 14 de junio.

La Propiedad Industrial es un derecho que adquiere una persona natural o jurídica sobre una nueva creación o un signo distintivo, dentro de los cuales encontramos la marca y el nombre comercial, estas figuras permiten a los consumidores obtener información con respecto de las actividades comerciales que realizan los empresarios o comerciantes en determinado sector del mercado, la distinción de bienes y servicios de los competidores, y a partir de estas identidades se crea la reputación de una empresa.

En la práctica ocurre que los comerciantes implementan la figura del nombre comercial para proteger sus productos o servicios, desconociendo que es la marca la figura jurídica encargada de dar este uso exclusivo al producto que quieren proteger, y en ocasión a esto es que empiezan a haber cuestionamientos sobre qué ocurre cuando la marca y el nombre comercial coexisten en el mercado con la misma clasificación de Niza la cual identifica los mismos productos o servicios; como también el impedimento del registro de una marca por la existencia de un nombre comercial similar que fue usado en un momento anterior al de la solicitud de registro de la marca.

Aunado a lo anterior se abordarán los conceptos generales que se desprenden de los signos distintivos marca y nombre comercial, en las legislaciones de Colombia, España y La Unión Europea.

I. Colombia

La marca y el nombre comercial en la propiedad industrial

La marca nace como una necesidad de diferenciación, pero no con los fines comerciales conocidos hoy en día, anteriormente más que todo en la práctica de la ganadería, los ganaderos marcaban sus reses, para diferenciarlos del resto, pues la economía estaba basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos.

Posteriormente con la primera revolución industrial se da un proceso de transformación económico en el cual la marca pasa a tener un mayor auge en la población pues de esta manera es como las empresas identifican sus productos o servicios volviéndose así la marca un elemento fundamental en el origen empresarial (Denou, s.f.). Al pasar los años la marca ha tomado más fuerza en la actividad mercantil, pues no solo han surgido nuevos tipos de marcas que se adecuan a la necesidad de cada comerciante, sino que también se debe de registrar para obtener una mayor protección de los derechos adquiridos por el titular de la marca.

La marca es la manera en que el empresario se hace conocer en el mundo del comercio y es a partir de ella que consigue su reputación, crea una estrategia para atraer la atención del cliente y proyecta su imagen; con estos elementos el empresario a través de su imagen puede lograr la fidelización de los consumidores frente a los productos o servicios que está ofreciendo y es a partir de esa confianza que entre comerciante y consumidor se genera no solo competencia en el mercado sino también el Good Will de la empresa, es por ello que al registrar la marca se le otorgan derechos exclusivos al empresario, lo cual va a impedir que terceros comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares a través de la creación de una marca similar que lleve al consumidor a la confusión.

La decisión 486/2000 en su artículo 134 define la marca como:

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- las palabras o combinación de palabras;
- las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- los sonidos y los olores;
- las letras y los números;
- un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (Andina, 2000, pág. 31)

En nuestro sistema jurídico colombiano las marcas se clasifican en diferentes clases; permitiéndole así al empresario adecuarse al tipo de marca que mejor se adapte a sus necesidades. Las cuales pueden ser:

- Marcas nominativas que a su vez se dividen en fantasiosas y arbitrarias;
- Marcas sugestivas o evocativas;
- Marcas figurativas que se distinguen por el trazado y el concepto;
- Marcas mixtas.

- Marcas no tradicionales que dividen en: Marcas visibles que pueden ser marcas tridimensionales, de color y gestuales, estas últimas a su vez se dividen en: secuencias, imágenes y videos;
- Marcas no visibles como lo son: las marcas sonoras y las táctiles;
- Las marcas por su función que pueden ser: colectivas y de certificación; y por último;
- Marcas según su uso que se clasifican en: marcas comunes o notorias.

A. Requisitos para el registro de marca

Perceptibilidad: El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir" y "percibir" lo describe como el hecho de "recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto". "Percepción", dice es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos."

Distintividad: Descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o símbolos, colores, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados, tal como lo expresa el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial solicitada.

Posibilidad de representación gráfica: Según la doctrina, es el conocimiento de algo por las diferencias que muestra con otras cosas. La distintividad del signo se ha considerado como la esencia intrínseca marcaria, en la medida en que este elemento nace del propio concepto de marca, que diferencia e identifica los productos o servicios de un empresario frente a los de otro.

B. Trámite del registro de marca

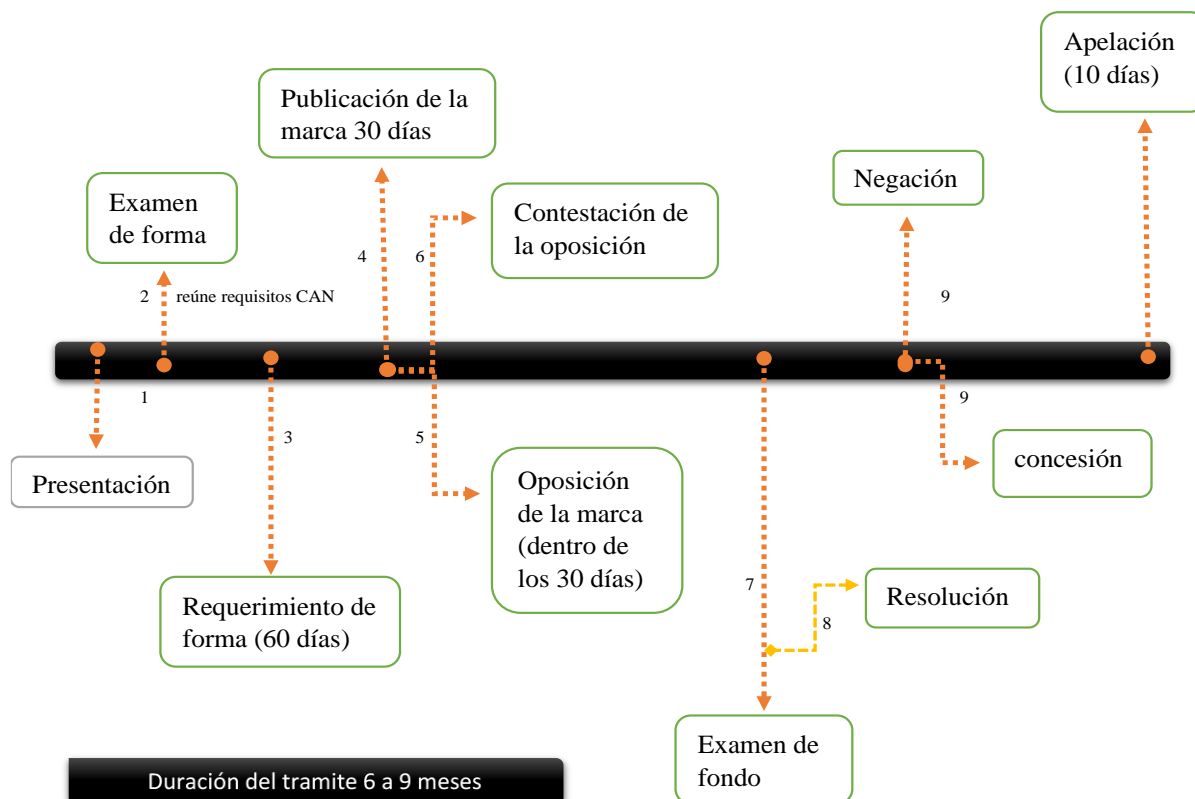
Desarrollado por el capítulo II de la Decisión 486/200 artículo 138 al 151 (Andina, 2000)

Una vez se escoja el signo distintivo, se deberá realizar una búsqueda de antecedentes marcarios esto con el fin de establecer si existen marcas idénticas o similares en el cual se identifiquen producto o servicios de la Clasificación Niza iguales o conexos con la marca que se pretende registrar. Posterior a esto se deberá diligenciar el petitorio en el que conste el requerimiento para el registro de la marca como también la información general del solicitante.

El anterior párrafo hace mención a uno de los pasos más importantes en cuanto al registro de una marca pues es a partir de esta primera etapa de presentación que puede derivarse las tensiones entre los signos distintivos como lo puede ser la marca y el nombre comercial, ya que dado el caso que el signo que se pretende registrar carezca de distintividad y cause confusión con un signo que ya se encuentra en el mercado dará lugar a que un tercero interesado se oponga a su registro una vez se efectuó la publicación, vencido el termino y realizado el examen de fondo se emite una resolución la cual concede o niega el registro.

A continuación, mediante una gráfica se sintetizará el proceso de registro de la marca

C. Pasos para el registro de Marca



Fuente: Elaboración propia

Es importante tener en cuenta que la resolución que concede la marca es diferente al certificado de registro pues en la primera mediante un acto administrativo se confieren los derechos sobre una marca, mientras que el certificado da fe del registro y del derecho sobre la marca.

Dentro del proceso de trámite para el registro pueden surgir situaciones que impiden que un signo llegue a ser protegido como marca, por estar incurso en algunas de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 (Andina, 2000) que son principalmente la falta de distintividad, usar términos genéricos, usar términos descriptivos, utilizar términos engañosos, o por ser contrarios a la moral, la ley, el orden público y las buenas costumbres (...)

D. Nombre comercial

Acorde con el Artículo 190 de la decisión 486 del 2000 por nombre comercial se entenderá:

Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. (Andina, 2000, pág. 44)

E. Posibilidad de registro del nombre comercial

Acorde con el artículo 193 de la decisión 486/2000 (Andina, 2000) existe la posibilidad de realizar un registro o depósito ante la Super Intendencia de Industria y Comercio, pero este registro no es constitutivo de derecho sino declarativo por cuanto la fecha depósito se tomará como una presunción del inicio de uso del nombre comercial

F. Diferencias con la marca

Tabla 1

Diferencias entre Nombre y Marca comercial

	Nombre comercial	Marca
Competencia	Cámaras de Comercio si coincide con la razón social Super Intendencia De Industria Y Comercio cuando se realice un registro o deposito	Superintendencia de Industria y Comercio
Estudio de antecedentes	Estudio de homonimia	Estudio de antecedentes marcarios

Protección	Con el uso en el tiempo ininterrumpido real y efectivo 10 años cuando se realice el registro o el depósito ante la SIC	10 años renovables
-------------------	---	--------------------

Fuente: Elaboración Propia Nota de tabla: El estudio de homonimia permite conocer si existe un nombre comercial igual al que se pretende registrar

II. España

La marca y el nombre comercial en la propiedad industrial

Para efectos del análisis comparativo con la normatividad de España, se estudió la ley 17/2001 Ley de Marcas Española, en adelante LME, que dispone el objetivo del legislador español de proporcionar a la marca un proceso más expedito, efectivo y lógico; además, identifica la necesidad de incluir todas aquellas novedades que han surgido en 10 años de experiencia del ejercicio de la ley de marcas en su territorio y de acoger aquellas de otros estados jurídicos de su entorno que demostrando su utilidad son merecedoras de inclusión en dicha disposición, y de esta manera dar respuesta a la creciente demanda de agilidad que exige el mercado, sin perder la seguridad jurídica que la adquisición de estos derechos requiere.

La ley española de marcas (BOE, 2001), en su artículo primero comienza por precisar que para proteger los signos distintivos se usarán la marca y el nombre comercial, ambos categorizados como derechos de propiedad industrial.

En esta disposición normativa en su artículo segundo indica que (...) “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”(párr.27), gran diferencia con el derecho colombiano ya que en éste no es necesario el registro del nombre comercial, pues este se obtiene por el uso reiterado en el ejercicio de comercio, en consecuencia, el

registro del nombre comercial es opcional, mientras que para el derecho español el registro de nombre comercial es un requisito formal para su protección.

De conformidad con el artículo 4 de LME (Ley 17/2001, 2001):

Todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Tales signos podrán, en particular, ser:

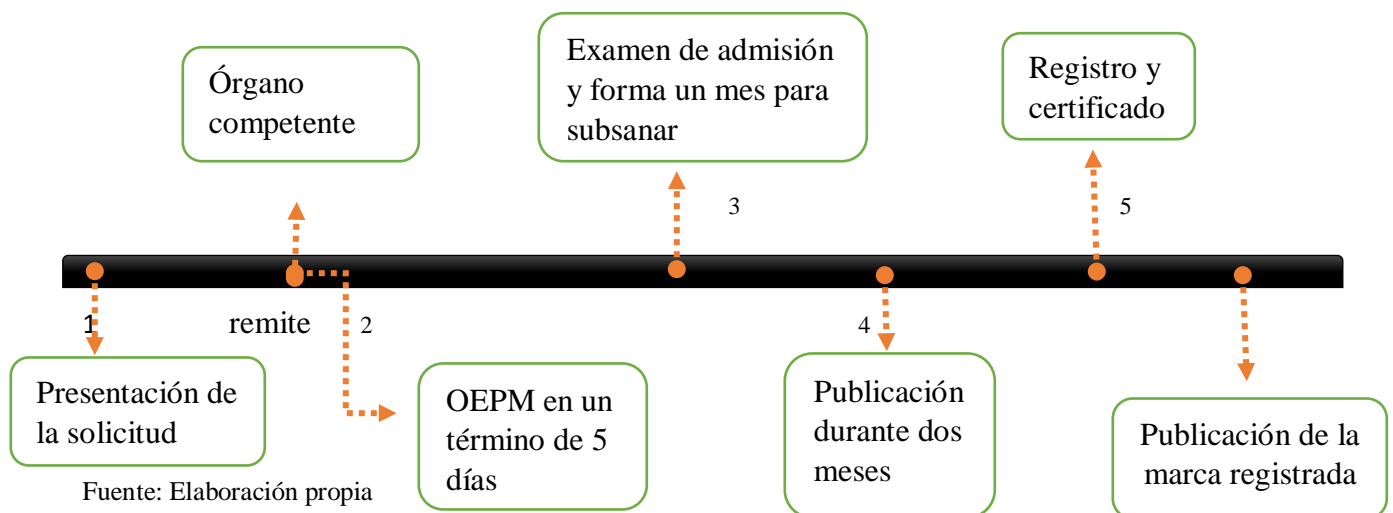
- Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- Los sonoros.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

En las disposiciones de LME (Ley 17/2001, 2001) se identifican las siguientes clases de marca:

- Marcas anteriores,
- Marcas de renombre,
- Marcas colectivas
- Marcas de garantía
- Marcas internacionales,
- Marcas de la Unión Europea

A. Registró de la marca en España

Los artículos 11 al 30 ((BOE), 2001) desarrollan el proceso para solicitar y registrar una marca. La OEPM debe realizar el examen de fondo para identificar que la marca no incurra en las prohibiciones mencionadas en la LME. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, o plazo de publicación, hayan contestado o no los interesados, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca



B. El Nombre Comercial en la Ley 17/2001

Según el artículo 87.1 de la referenciada ley (Ley 17/2001, 2001),

El nombre comercial es todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

En particular, podrán constituir nombres comerciales:

- Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
- Las denominaciones de fantasía.

- Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
- Los anagramas y logotipos.
- Las imágenes, figuras y dibujos.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

C. Prohibiciones de registro: No podrán registrarse como nombres comerciales los signos que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artículo 87; los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5 y los que puedan afectar a algún derecho anterior.

El artículo 87.3 de la LME establece que “serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas”. De esta manera se entenderá que las prohibiciones de registro, el proceso de registro y concesión, la nulidad y caducidad, entre otros, de los nombres comerciales son idénticos a la marca. (Ley 17/2001, 2001)

D. Diferencias entre nombre comercial y marca en España

Tabla 2
Cuadro comparativo

Indicador	La marca	El nombre comercial
Protección	Sirve para identificar en el mercado bienes y servicios de una empresa determinada y otorgarle uso exclusivo y protección de distintividad al titular de la marca.	Sirve para proteger una empresa de las demás existentes en el mercado, otorgando distinción y uso exclusivo al titular de ese nombre comercial.
Cesión de derechos	Los derechos de la marca se pueden ceder total o parcialmente, dar en garantía de una obligación y conceder licencia de uso.	Debe transmitirse de manera total.

Alcance internacional	Existe la marca comunitaria, se puede solicitar protección internacional, es conocida como marca de la Unión Europea.	De salir de las fronteras españolas debe ser registrado en el país extranjero bajo las normas de este para su concesión.
------------------------------	---	--

Fuente: Elaboración Propia

E. La Unión europea.

Para el estudio de las disposiciones normativas de la Unión Europea de la cual hace parte la nación de España cómo se relaciona en la Ley 17/2001, se estudia el Reglamento (UE) n.º 2017/1001, donde se obtienen las definiciones que se van a precisar a continuación.

El Reglamento (UE) 2017/1001 del 14 de junio de 2017 (Europea E. P., 2017, pág. 1) considera que:

Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Unión Europea y un crecimiento continuo y equitativo mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional.

La Marca de la Unión Europea (Europea E. P., 2017) despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. La Marca de la Unión Europea tiene carácter unitario; sólo puede ser solicitada y, en su caso, concedida para todo el territorio de la Unión Europea. La marca confiere al titular el uso exclusivo y la facultad de prohibir a terceros su implementación en el mercado.

La Marca de la Unión Europea se concederá por un periodo de 10 años contados a partir de la fecha de solicitud. El registro podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años. (Europea E. P., 2017)

F. Registro de la marca en la UE

El solicitante una vez presente la solicitud de registro en la EUIPO (Europea O. d., 2017), pasa a ser examinada. La Oficina deberá analizar que la solicitud esté realizada de conformidad a los requisitos para ello; sí no se presentan oposiciones ni observaciones de terceros, la marca se registrará y dicho registro se publicará.



Fuente: Elaboración propia

G. El nombre comercial en la Unión Europea

La Unión Europea refiere al nombre comercial en cuanto concierne a su protección frente a las marcas de la Unión Europea que se pretendan registrar.

Para que el titular del derecho anterior pueda oponerse al registro de una marca o pueda solicitar la nulidad de la ya concedida, el Reglamento exige:

- Uso del nombre comercial en el tráfico económico.
- Que el alcance no sea únicamente local.
- Que el derecho a utilizar dicho signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión.

- Que el derecho a utilizar ese signo debe permitir a su titular prohibir la utilización de una marca posterior.

III. Los diferentes conflictos existentes entre los signos distintivos marca y nombre comercial a la luz de la Jurisprudencia Colombiana y Española.

Teniendo como base que tanto la marca como el nombre comercial, constituyen activos intangibles muy valiosos para sus titulares, por cuanto estos le permiten distinguirse dentro del público consumidor y así de esta manera lograr el posicionamiento de los signos en el mercado, se procederá a realizar un estudio de las líneas jurisprudenciales donde se evidencien las tensiones que se generan de las similitudes de una marca y un nombre comercial lo cual impide su coexistencia pacífica en el mercado. Lo anterior, porque aunque cada signo tenga fines diferentes, recordemos, que el nombre comercial identifica al empresario o su establecimiento de comercio y la marca identifica productos y servicios, en la práctica dada la relación existentes entre el nombre y la marca para identificar actividades económicas en el mercado, se han generado conflictos entre nombres comerciales y marcas.

En el trabajo de grado del cual se desprende el presente artículo se tomó una muestra de sentencias tanto en el territorio de Colombia como en España que resolvieran conflictos suscitados entre una marca y un nombre comercial en el ejercicio mercantil con el objeto de identificar las tensiones que se generan cuando la coexistencia pacífica en el mercado no es posible por la igualdad, identidad o similitud en dos signos distintivos y así determinado el origen de la tensión conocer los presupuestos que tiene la entidad competente a la hora de dirimir el litigio en curso para saber cuál es el derecho que prima en cada caso concreto.

A continuación, se traerá al presente artículo un caso particular de un conflicto entre marca y nombre comercial en cada uno de los países objeto del estudio para intentar precisar

cómo se dirimen en la práctica este tipo de controversia con tales signos distintivos y así poder proceder a establecer las diferencias y similitudes en cada una de esas legislaciones con respecto a su alcance, contenido y protección.

De las sentencias abordadas se encuentra que la principal causa generadora de tensiones entre estos signos distintivos, recae en el grado de similitud, semejanza o identidad de un signo distintivo frente a otro y para ello se empieza con el trámite administrativo el cual es la oposición mediante esta acción los titulares de un derecho exclusivo de la propiedad industrial podrá instaurar la oposición en el momento en el cual se le da la publicidad a una marca que pretende ser registrada tal es el caso de la marca Transpack Ltda. con radicado 11001-03-24-000-2003-00060-01, en el mencionado caso, la marca Transpack inicio con los trámites para el registro de su marca pero llegado el momento de publicidad y oposición la marca y nombre comercial Transpack Ltda. interpuso demanda contra los actos administrativos que concedieron el registro de la marca Transpack puesto que dicho registro afectaría su reputación como empresa al generar confusión en el público consumidor, dentro de las consideraciones del Consejo de Estado este estima que se evidencia claramente que la marca mixta Transpack Ltda. poseían una amplia trayectoria empresarial, y por lo tanto, sus signos distintivos gozan de la calidad de notorios lo que permite concluir que los signos distintivos de la actora, al ser considerados como notoriamente conocidos, deben ser protegidos tanto en su prestigio como en el Good Will de la empresa, ya que si se mantuviese el registro de la marca cuestionada, podría afectar el poder que por sí mismo tiene el signo notorio, para ofrecer en venta o vender sus servicios.

Generalmente estas controversias nacen a la vida jurídica en el momento procesal del registro de una marca, pues como se desarrolló en el párrafo anterior se tiene un terminó procesal donde un tercero interesado puede oponerse a la solicitud de registro de una marca.

Por otro lado, se identificó algunos motivos que los jueces tienen de presente a la hora de resolver una controversia entre marca y nombre comercial, pues se debe tener en cuenta el uso real y efectivo del nombre comercial, revisar que no se esté infringiendo una prohibición de registro y analizar si se está frente a una marca o nombre comercial notorio pues ese carácter de notoriedad le otorga un mayor grado de protección al signo distintivo.

Asimismo, se observa que estas causas son analizadas y tomadas en cuenta por los magistrados tanto de Colombia como de España.

Ahora bien los jueces tanto españoles como colombianos siguen unos parámetros que los ayudan a identificar si entre dos signos se genera la confusión y asociación y para ello parten que entre los mismo debe de existir una conexidad competitiva que se deriva por encontrarse dentro de la misma Clasificación Niza como también la falta de distintiva de los signos que se ven reflejadas en las similitudes fonéticas, conceptuales, graficas o todo aquella semejanza o similitud que lleve al público consumidor a confundir un signo con otro esta dos características deben de confluir para poder determinar que entre los signos en conflicto existe ese posible riesgo de confusión a parte de lo anterior en la legislación Colombiana el tribunal de justicia de la comunidad andina indica los parámetro sobre los cuales debe de emitir el fallo un juez, diferente a la legislación española en la cual solo a través de la sana critica del juez se emite fallo pues en esta legislación no existe concepto prejudicial por parte de un Tribunal que deba ser tenido en cuenta para dictaminar una sentencia.

IV. Las acciones indemnizatorias que pueden ejercerse en un conflicto jurídico entre marca y nombre comercial en el régimen legal español vs el régimen legal colombiano

Los derechos protegidos en los activos intangibles de un signo distintivo como lo puede ser una marca o un nombre comercial se ven reflejados en el prestigio que estos

adquieren a lo largo de los años con la explotación de sus productos o servicios en el mercado, pues en un mercado donde existe una alta competitividad del comercio lograr llegar a los consumidores se convierte en un logro para los comerciantes, en razón a estos sus activos intangibles se vuelven imprescindibles por tanto las conductas infractoras, afectan el prestigio y posicionamiento de la empresa, como también quebranta la relación que se ha venido teniendo con los consumidores de determinados productos o servicios que se deriva de la confusión o asociación que estos puedan tener con la imitación de un signo distintivo, lo cual se verá reflejado no solo en el desvío de clientela si no también en la afectación del patrimonio del comerciante toda vez que deja de percibir ganancias que el tercero infractor recibe en su lugar pues este se aprovecha del posicionamiento logrado por aquel y su prestigio adquirido en el tiempo.

De conformidad con lo anterior en la legislación de Colombia y España se crearon mecanismos garantistas que protegen los derechos exclusivos del titular de un signo distintivo, pero en la realidad probar derechos inmateriales como son los activos intangibles resulta un poco engorroso para la parte afecta debido a que calcular el monto exacto de una pérdida o repercusión negativa en el patrimonio en un derecho que no tiene un valor concreto por las variaciones que de su ejercicio se desprende un ejemplo de ello puede ser la apreciación de los consumidores de un determinado producto pues si bien no tiene un valor definido si representa una variable importante para el empresario pues llegar a la mente del consumidor para que este prefiera adquirir sus productos o servicios es algo que se obtiene con el transcurrir del tiempo que va sumando al capital construido derivado de su actividad comercial.

Las legislaciones para promover la competencia en igual de condiciones entre los comerciantes parte en que cada persona que desee emprender en el comercio lo deberá

realizar sin afectar los derechos de otros comerciantes y por ello se exige que el signo que va a representar sus productos o servicios tengan el carácter de distintividad, tanto en Colombia como España la titularidad de dominio sobre un signo distintivo se adquiere con su registro y para el caso del nombre comercial en Colombia el derecho exclusivo se adquiere con el uso real y efectivo en el tiempo, dicho derecho de exclusividad le permite a su titular prohibir que terceras personas utilicen su signo sin su consentimiento.

Por lo anteriormente mencionado los mecanismos garantistas que protegen al titular de un derecho de propiedad industrial se encuentran enmarcados en la decisión 486/2000, el decreto 2264/2014 para Colombia y la ley 17/2001 para España, en ambas normatividades lo que se pretende es el cese a los actos infractores del aprovechamiento ilícito de un tercero, los cuales están taxativamente en cada normatividad y con las sanciones preestablecidas para conductas ilegales del aprovechamiento y explotación de un signo debidamente protegido bien sea por un registro o por el tiempo. Para tasar las acciones indemnizatorias de ambas legislaciones se tienen cuenta criterios como el daño emergente y el lucro cesante principalmente, pero también se incluyen como criterios auxiliares para calcular la indemnización el beneficio percibidos por el infractor en relación a los actos de infracción marcaria, los beneficios dejados de percibir por el afectado por concepto de una licencia contractual de uso de una marca y para España, los gastos de investigación para probar la infracción.

De las acciones indemnizatorias se encuentra que tanto la legislación colombiana como española están encaminadas a buscar el cese de los actos infractores y para ello utilizan figuras como lo son la cesación de los actos infractores que en el caso de España impone una multa hasta que se logre el cese efectivo de las conductas ilícitas derivada de la infracción a los signos distintivos, como también existen la tasación de perjuicios a partir del daño

emergente y el lucro cesante, una diferencia bastante notoria entre los países es que en Colombia se deben de probar estas dos últimas acciones pues de lo contrario no dará lugar a reclamar la indemnización.

Por otro lado, en Colombia existe las denominadas acciones indemnizatorias preestablecidas que están encaminadas a simplificar la carga probatoria, con esta acción no es necesario que el titular de un derecho exclusivo pruebe el daño ocasionado pues bastara con las conductas infractoras llevadas a cabo por un tercero. El decreto 2264/2014 lo que busca es darle celeridad a los procesos en torno a las infracciones marcarias, y por ello es claro en enfatizar que esta acción es exclusiva de los procesos civiles, en tal medida se le da la opción al demandante de escoger entre el sistema de indemnizaciones preestablecidas o las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios establecidas en la decisión 486 del 2000, pero cuantificar en daño mediante los establecido en la decisión ponen en desventaja al titular del derecho afectado ya que este deberá probar el daño causado y deberá establecer bajo la gravedad de juramento que los perjuicios ocasionados son acorde con lo tasado.

Mediante la acción de indemnización prestablecida, el demandante no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios ya que dicha determinación está en cabeza del juez y prefijada en el artículo segundo del decreto 2264/2014 el cual su monto está configurado partiendo del mínimo 3 SMLMV al máximo de 100 SMLMV por cada marca infringida, además de esto existen agravantes que hacen que la indemnización sea mas cuantiosa pues dado el caso que se trate de conductas infractoras contra una marca notoria, que la infracción derive de la mala fe del tercero, como también cuando peligra la vida o salud de las personas y/o por la reincidencia de la infracción respecto de la marca el monto máximo será de doscientos (200) SMLMV (2264, 2014).

La legislación española prevé una sanción para el infractor a favor del titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente. Otorga el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento (1%) de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, el titular podrá exigir un monto mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores.

Además, como amparo y garantía para que se cumpla las sanciones impartidas a los infractores, la LME en el artículo 44 (BOE, 2001) establece una indemnización coercitiva consistente en una indemnización fijada por el Tribunal de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción, en consecuencia, a la condena referente por la acción de cesación de los actos de infracción de una marca interpuesta en el litigio.

La acción por infracción en Colombia prescribe a los dos años en que el titular del derecho exclusivo de propiedad industrial tuvo conocimiento de la infracción, o a los cinco años contados desde que se cometió el último acto infractor. En España, las acciones civiles derivadas de la violación al derecho de marca prescriben a los 5 años contados desde el día que pudieron exigirse, la acción de indemnización de daños y perjuicios cuenta con un plazo de caducidad de 5 años anteriores contados a partir a la fecha en que se ejercite la acción correspondiente

Conclusiones

Cómo se ha justificado inicialmente es relevante conocer y precisar los conceptos fundamentales que se desarrollaron a lo largo del primer capítulo, y para efectos del estudio comparativo es necesario tener presente estas figuras del derecho de propiedad industrial a la luz de la Unión Europea, por lo influyente en el territorio Español.

El estudio comparativo realizado en la figura jurídica del nombre comercial solo fue analizado desde la normatividad en Colombia y en España, esto debido, a que la Unión Europea solo hace mención al nombre comercial referente a la protección frente a la marca de la UE y no es posible realizar una comparación con los territorios referenciados por la falta de desarrollo normativo a nivel internacional que acompaña el nombre comercial, esto, sin desconocer que esta figura jurídica es protegida y acogida por cada país de la Unión Europea según su normatividad aplicable.

Las instituciones jurídicas del nombre y marca comercial son signos distintivos de distinta naturaleza que son de gran relevancia para los empresarios, pues a partir de estos se les otorga una protección de los derechos de propiedad industrial que les permite distinguirse de otros en el mercado y darse a conocer, brindándoles así tranquilidad a los empresarios en el mundo del comercio; pero esta relación entre estos dos signos no siempre es pacífica ya que se puede presentar conflictos jurídicos entre los mismo por las cualidades semejantes entre marca y nombre comercial y la prevalencia de uno u otra dependerá de las acciones que haya realizado el empresario para proteger su signo, pues como se ha visto en el desarrollo de este artículo ambos signos cuentan con una protección muy amplia que de llegarse a probar el uso del nombre comercial y la protección de la marca anterior, en este caso prevalecerá la marca.

La marca identifica al producto o servicio. El nombre comercial identifica al empresario que los produce, ofrece o comercializa.

El derecho sobre la marca se adquiere con su registro, mientras que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con su uso, el registro queda a opción de su titular.

El derecho sobre la marca se pierde si no se renueva el registro a los 10 años, mientras que el derecho sobre el nombre comercial se pierde si no se usa de manera continua.

Los derechos que se adquieren mediante un uso prolongado en el tiempo del nombre comercial es que su titular podrá impedir que un tercero use en el comercio un signo idéntico o similar con el cual se puede causar confusión o asociación con su empresa o con los productos o servicios que este ofrece en el mercado causándole así no solo un daño económico sino también un aprovechamiento injusto del prestigio de su empresa lo cual en el mundo del comercio se conoce como competencia desleal.

En cuanto a la marca se revisó la normatividad vigente en los territorios de Colombia España y la Unión Europea que se encontró que para estos ordenamientos la definición de marca es similar teniendo en común que es cualquier signo que sirva para distinguir servicios o productos de otros en el mercado.

Se encontró que el término de protección de la marca es de 10 años en todos los territorios y están sujetos a renovación, así mismo, en los territorios estudiados el trámite de registro de una marca es de carácter administrativo.

Se hallaron diferencias en algunos términos del proceso de registro de la marca como el examen de fondo, el termino legal para oponerse al registro de una marca solicitada, el termino procesal de publicación, el termino para presentar recurso cuando la marca no es concedida.

La marca de la unión europea tiene la ventaja de que se puede solicitar la protección de la marca en todos o algunos de los países miembros de la unión europea y entre ellos puntualmente España.

De lo anterior se puede concluir que el concepto de marca está muy unificado y que las diferencias que se encontraron en relación a las distintas legislaciones son en síntesis, términos del trámite e instituciones competentes.

Dentro de los hallazgos de las controversias suscitadas entre marca y nombre comercial en los países de Colombia y España se pudo evidenciar que uno de los orígenes de las tensiones emana del derecho de la oposición al registro de una marca toda vez que algún comerciante considere que la marca o nombre comercial solicitado a registro tenga un grado de semejanza, igualdad o similitud al suyo.

Los motivos que los jueces tienen de presente a la hora de resolver una controversia entre marca y nombre comercial, es el uso real y efectivo del nombre comercial, revisar que no se esté infringiendo una prohibición de registro y analizar si se está frente a una marca o nombre comercial notorio pues ese carácter de notoriedad le otorga un mayor grado de protección al signo distintivo.

En las similitudes encontradas en ambas legislaciones se evidencio que las personas que pretender tener derechos exclusivos sobre un signo distintivo tienden a confundir los elementos integrantes que debe tener su marca pues estos pretenden adquirir derechos sobre palabras de uso común por los comerciantes que están en el mismo nicho del mercado sobre el cual pretenden hacer su registro un ejemplo de ello es en la sentencia IQ Outsourcing S. A que pretendía tener un uso exclusivo sobre la palabra IQ, pero este fue negado por tratarse de palabras de uso común.

Las diferencias encontradas en las legislaciones de España y de Colombia es que esta última necesita un concepto prejudicial emitido por el Tribunal de la Comunidad Andina el cual le imparte los parámetros al juez del consejo de estado quien es el competente para llevar a cabo el conflicto entre los signos enfrentados para que aplique los conceptos emitidos por el Tribunal para darle solución al caso.

Los hallazgos de las acciones indemnizatorias se encuentra que tanto la legislación colombiana como española están encaminadas a buscar el cese de los actos infractores y para

ello utilizan figuras como lo son la cesación de los actos infractores que en el caso de España impone una multa hasta que se logre el cese efectivo de las conductas ilícitas derivada de la infracción a los signos distintivos, como también existen la tasación de perjuicios a partir del daño emergente y el lucro cesante, una diferencia bastante notoria entre los países es que en Colombia se deben de probar estas dos últimas acciones pues de lo contrario no dará lugar a reclamar la indemnización.

El Decreto Reglamentario 2264/2014 da la opción al demandante escoger entre el sistema de indemnizaciones preestablecidas o las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, en el cual el demandante no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios ya que dicha determinación está en cabeza del juez.

El monto indemnizatorio está configurado partiendo del mínimo 3 SMLMV al máximo de 100 SMLMV por cada marca infringida.

Existen agravantes frente a la infracción marcaria el cual amplía el máximo a 200 SMLMV cuando se trate de una marca notoria, mala fe, cuando peligra la vida o la salud de las personas y la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

El derecho de marca tiene un contenido negativo, de defensa frente a terceros a través del ius prohibendi previsto en el art. 34.2 y 3 LM. De acuerdo con estos preceptos, el titular de la marca registrada o también notoriamente conocida en España, puede prohibir la utilización en el tráfico

Ambos territorios buscan la cesación de los actos infractores a través de mecanismos garantistas y dan mayor protección a los signos notoriamente conocidos siguiendo los parámetros de cada una de las legislaciones. Otra similitud radica en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho además de cumplir control administrativo es interpuesta por los

actores del comercio para amparar sus derechos de propiedad industrial que consideran vulnerados.

Referencias bibliográficas

(BOE), L. C. (7 de Diciembre de 2001). *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*. Obtenido de BOE-A-2001-23093: publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>

2264, D. (11 de Noviembre de 2014). *Por el cual se reglamenta la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria*. Obtenido de EVA Gestor Normativo : Recuperado de: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59994>

- Andina, C. d. (14 de Septiembre de 2000). *Regimen Comun Sobre Propiedad Industrial*. Obtenido de Decisión 486/2000: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Baena Valencia, S. (Abril de 2015). *Los Daños Patrimoniales por la infracción marcaria en Colombia* . Obtenido de Repositorio Digital Universidad CES: http://repository.ces.edu.co/bitstream/10946/2192/2/Danos_Patrimoniales.pdf
- BOE, L. C. (7 de Diciembre de 2001). *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*. Obtenido de BOE-A-2001-23093: publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>
- Botero Aristizábal, L. F. (30 de Noviembre de 2007). *La indemnización de perjuicios en las acciones de infracción a los derechos de propiedad intelectual: una revisión crítica del caso colombiano frente a los retos de la globalización*. Obtenido de Universidad Externado De Colombia: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/896>
- Denou. (s.f.). *Diseño de marca. la marca origen, historia y evolución* . Obtenido de <https://www.denou.com/disenodemarcaorigenhistoriaevolucion/>
- Europea, E. P. (14 de Marzo de 2017). *REGLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de junio de 2017*. Obtenido de sobre la marca de la Unión Europea: Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN>
- Europea, O. d. (22 de Septiembre de 2017). *EUIPO Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea*. Obtenido de EUIPO Oficina de la Propiedad Intelectual de la Union Europea: Recuperado de: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/registration-process>
- González-Mogena, Í. (23 de Febrero de 2018). *Cómo diferenciar el nombre comercial de la marca y la importancia que tiene su registro*. Obtenido de Unir.net: <https://www.unir.net/derecho/revista/noticias/como-diferenciar-el-nombre-comercial-de-la-marca-y-la-importancia-que-tiene-su-registro/549203600687/>
- Ley 17/2001, L. d. (7 de Diciembre de 2001). *Oficina Española de Patentes y Marcas*. Obtenido de BOE-A-2001-23093: publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial <https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-23093-consolidado.pdf>
- Patrón Fuentes, L. F. (9 de Febrero de 2020). *El nombre comercial como mecanismo de defensa en los procesos jurisdiccionales por infracción marcaria*. Obtenido de Universidad del Rosario : <https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Omnia/El-nombre-comercial-como-mecanismo-de-defensa-en-l/>
- Sandoval-Gutiérrez, J. F. (12 de Abril de 2017). *“Indemnización de daños causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. Un sistema que escapa de la*

tradición". Obtenido de Universidad Externado De Colombia :
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/4977/5965>

Velandia Castro, M. (5 de Junio de 2001). *Competencia desleal por uso de signos distintivos*.
Obtenido de Universidad Externado de Colombia :
<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/1200>