

¿Cómo la postura acerca del daño acogida por la Superintendencia de Industria y Comercio en su delegatura de asuntos jurisdiccionales ha cambiado dentro del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, especialmente en acciones de infracción marcaria?

Mónica Daniela González Cortés

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Jurídicas

Programa de Derecho

Bogotá, D.C.

2024

¿Cómo la postura acerca del daño acogida por la superintendencia de industria y comercio en su delegatura de asuntos jurisdiccionales ha cambiado dentro del proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, especialmente en acciones de infracción marcaria?

Mónica Daniela González Cortés

Director

Hernando Gutiérrez Prieto

Tesis para optar al título de Abogada

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Jurídicas

Departamento de Derecho Privado

Bogotá, D.C.

2024

Nota de advertencia

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

Objetivo General

Determinar como el cambio de postura de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, dentro de los procesos por infracción a derechos de propiedad industrial, específicamente en los casos relativos a la infracción marcaria, ha mutado a través de los últimos años respecto de la concepción del daño. El cambio de posturas por parte de esta entidad, tiene su origen en el momento en el cual el juez comienza el análisis sobre los perjuicios y su correspondiente indemnización como consecuencia de una infracción.

La anterior situación, ha llevado a esta entidad a adentrarse en el estudio de la concepción del daño, para esto, en diferentes momentos la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ha emitido mediante providencias, posiciones que han variado en el transcurso del tiempo, unas más semejantes que otras, y otras que por el contrario distan de las concepciones tradicionales y llegan a crear posiciones nunca antes vistas en los conceptos tradicionales que enuncia la responsabilidad civil tradicional.

Por lo anterior, y con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, resulta preciso establecer si los cambios que se han presentado dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio son coherentes con los principios fundamentales de la responsabilidad civil y concretamente de la teoría del daño, o si por el contrario contrarían su esencia. Lo anterior sin perder de vista, que al ser la propiedad intelectual una materia que desarrolla y regula derechos de carácter especial, como lo son los bienes intangibles, puede determinarse que ciertas posturas aunque se aparten de lo conocido tradicionalmente, se pueden adecuar mucho mejor a la especialidad que estos derechos representan.

Finalmente, y con base en lo expuesto a lo largo de esta monografía, podrá concluirse si estos cambios de posición en la concepción del daño pueden consecuentemente causar algún tipo de incertidumbre jurídica para quienes pretendan interponer una acción por infracción a derechos de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

Objetivos específicos

1. De acuerdo con los conceptos de infracción marcaria determinar como se ha concebido el daño para la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. Determinar el surgimiento del daño, su evolución histórica y como nació el deber de resarcimiento ante un perjuicio ocasionado en términos de responsabilidad civil.
3. Cuáles han sido las posturas acerca del daño en la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura de asuntos jurisdiccionales en procesos de propiedad industrial e infracción marcaria, como ha cambiado la misma y de qué manera los diversos cambios han podido afectar la actuación de las partes en el proceso.

Tabla de contenido

<i>Tabla de contenido</i>	9
<i>Introducción</i>	11
<i>La infracción marcaria</i>	14
Noción de infracción marcaria.....	15
Origen de la infracción marcaria.....	20
Casos de infracción marcaria.....	22
Proceso de infracción marcaria en Colombia.....	26
<i>El daño</i>	31
Concepción universal del daño en la Responsabilidad Civil	31
El daño en la propiedad intelectual	34
El daño en la infracción marcaria.....	36
Carácter especial de los derechos inmateriales, inicios, relación de los bienes inmateriales con el derecho de propiedad y su naturaleza en concepción con el daño.....	39
Inicios.....	39
Bienes inmateriales y derecho de propiedad.....	41
Bienes inmateriales y su concepción en el daño	45
Posición actual de la concepción del daño	49
Concepción del daño: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA).....	49
Concepción del daño: Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil.	53
<i>Cambios en la concepción del daño en procesos de infracción marcaria ante la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. ...</i>	57
Jurisprudencia Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales.....	58

Primer momento – Tipologías de daño.....	58
Segundo momento – Daño Per se.....	60
Tercer momento – Tipologías de perjuicio	63
Cuarto momento – Tipología de daño	65
<i>Conclusiones</i>	69
<i>Bibliografía</i>.....	74

Introducción

En el pasado la idea de proteger creaciones intelectuales resultaba inconcebible, aquellos productos que emanaban del intelecto no ocupaban la atención de las principales corrientes jurídicas que desarrollaban el derecho de propiedad. Con el paso del tiempo, y con la proliferación de creaciones científicas, arquitectónicas, artísticas, literarias, musicales etc. se evidencia la necesidad de regular y sobre todo brindar protección a estas creaciones, era claro que de todas ellas se desprendía una serie de prerrogativas que se asociaban con el derecho de propiedad, el problema real se centraba en que a diferencia de los bienes que regulaba el derecho de propiedad, los materiales, estos no tenían espacio en el plano material, eran intangibles no podían percibirse por los sentidos. De esta manera, nace en la esfera jurídica un nuevo derecho, que se encargaría de regular y dar protección a esta propiedad intangible que emergió primero en cabeza de las personas naturales y posteriormente para las personas jurídicas como lo son las empresas, las cuales con el transcurso del tiempo notan que derechos como la marca, resultan ser bienes en algunos casos de valor incalculable que juegan un papel fundamental en el desarrollo económico en el sector industrial (Pabón, 2010).

Es así como el derecho de propiedad intelectual empieza a ser el medio idóneo por medio del cual se empiezan a proteger las diferentes prerrogativas que surgen de esta materia, los signos distintivos, las patentes, los diseños industriales, las obras artísticas, obras literarias entre otros (Reseña Histórica de la OMPI, s. f.). En esta monografía se abordarán asuntos correspondientes a la infracción marcaria, al daño y como este ha sido concebido por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de distintas formas y en distintas etapas.

La anterior situación, ha llevado a esta entidad a adentrarse en el estudio de la concepción del daño, para esto, en diferentes momentos la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales ha emitido

mediante providencias, posiciones que han variado en el transcurso del tiempo, unas más semejantes que otras, y otras que por el contrario distan de las concepciones tradicionales y llegan a crear posiciones nunca vistas en los conceptos tradicionales que enuncia la responsabilidad civil tradicional.

Se tiene como objetivo principal determinar como el cambio de postura de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, dentro de los procesos por infracción a derechos de propiedad industrial, específicamente en los casos relativos a la infracción marcaria, ha mutado a través de los últimos años respecto de la concepción del daño. El cambio de posturas por parte de esta entidad se origina cuando el juez comienza el análisis de los perjuicios y su correspondiente indemnización por una infracción.

Para alcanzar el objetivo propuesto, es preciso establecer si los cambios presentados en la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a los principios fundamentales de la responsabilidad civil y concretamente de la teoría del daño, o si contrarían su esencia. Lo anterior sin perder de vista, que al ser la propiedad intelectual una materia que desarrolla y regula derechos de carácter especial, como lo son los bienes intangibles, puede determinarse que ciertas posturas, aunque se aparten de lo conocido tradicionalmente, se pueden adecuar mucho mejor a la especialidad que estos derechos representan, para ello específicamente se tiene como objetivo inicialmente , de acuerdo con los conceptos de infracción marcaria determinar cómo se ha concebido el daño para la Superintendencia de Industria y Comercio.

Finalmente, y con base en lo expuesto a lo largo de esta monografía, podrá concluirse si estos cambios de posición en la concepción del daño pueden consecuentemente causar algún tipo de incertidumbre jurídica para quienes pretendan interponer una acción por infracción a derechos de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

Por otro lado, y como esencia fundamental de este trabajo, el análisis se adentrará al estudio del daño. Para lo anterior, resulta necesario hacer un recuento de lo que implica la responsabilidad en materia civil, esto, consecuentemente como objetivo específico llevará a tratar la esencia del daño, su concepción y fundamentos tradicionales, para así luego, entrar en materia y vincular el concepto de daño con la propiedad intelectual y particularmente con la propiedad industrial además de cuáles han sido las posturas acerca del daño en la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura de asuntos jurisdiccionales en procesos de propiedad industrial e infracción marcaria, como ha cambiado la misma y de qué manera los diversos cambios han podido afectar la actuación de las partes en el proceso.

Así, se hará un análisis de como se ha manejado el daño cuando se está frente a un proceso de infracción a derechos de propiedad industrial como lo son los derechos marcarios, y para esto es necesario el estudio de la jurisprudencia emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, ya que de esta manera se podrá esclarecer como esta entidad ha concebido el daño, a través de la interpretación del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, postura que con el pasar del tiempo ha sido cambiante, llevando así a esta corporación por diferentes líneas jurisprudenciales.

Finalmente, como culminación de este trabajo, se expondrán las conclusiones producto del estudio realizado a lo largo de este trabajo, que, entre sí, estas darán respuesta al problema jurídico planteado en esta tesis, por lo cual, este punto desarrollará y en diversos aspectos planteará interrogantes con el fin exponer la perspectiva tratada a lo largo de este estudio.

La infracción marcaria

“ A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado realizarse a través de sus obras, invenciones o creaciones demostrando el interés de identificarse a sí mismo y de distinguir las cosas que hace y las que le pertenece, para lo cual se ha servido de los signos.” (Alemán, 1997, pp. 6). Actualmente, dentro del normal desarrollo económico y empresarial, no resulta posible concebir los mercados sin un factor de vital relevancia, este es, la explotación de los derechos de propiedad industrial, especialmente de la marca (Reseña Histórica de la OMPI, s. f.). Ante las distintas categorías de bienes y servicios existentes, los consumidores al momento de acceder a un determinado mercado se encuentran que, dentro de cada una de ellas, existe una infinidad de diversos productos destinados para un mismo fin o representando a una misma clase de servicios, por esta razón la marca y su debido registro, resulta ser el mecanismo idóneo para la diferenciación e individualización de un producto o servicio de otro u otros.

Por lo anterior, los empresarios en el desarrollo de su actividad mercantil y económica necesitan de un elemento que distinga sus productos o servicios de los demás, como bien se afirmó como anterioridad, el signo distintivo idóneo para este fin es la marca. En este sentido, la Decisión Andina 486 de 2000 ha previsto:

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los 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”
- (Subrayado fuera de texto).

Adicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2022) ha manifestado qué: “...se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado”. De acuerdo con lo anterior, además de ser el medio ideal utilizado por los fabricantes de productos y oferentes de servicios para diferenciar a estos de otros similares dentro de un mercado, la marca, asimismo, es un modo de reconocimiento al esfuerzo empleado por sus creadores para posicionar sus productos o servicios de cualidades y características particulares dentro del ámbito competitivo en el mercado. El abogado y doctrinante Jorge Otamendi (2017) ha dicho al respecto: “Todo fabricante por lo general tratará de ganarse el público, de obtener clientela. Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser reconocidos por el público a través de su marca. Sin marcas los esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos” (pp. 1) (Subrayado fuera de texto). Resulta evidente, que la marca como signo distintivo trasciende más allá de ser un derecho inmaterial que distingue un producto o servicio, también, origina una serie de prerrogativas que, en virtud de esta, otorgan a su titular un lugar exclusivo dentro de un mercado, posición privilegiada que ha devenido a causa de un arduo trabajo por parte de su dueño, el cual, como consecuencia de esto, ostenta dentro del mercado una reputación, una clientela y un nombre.

Noción de infracción marcaria

Como parte del derecho comercial y de la competencia, la propiedad industrial resulta ser indispensable para el desarrollo comercial e industrial dentro una sociedad, la marca, tiene como fin brindar el aprovechamiento económico al titular de estos derechos, de esta manera, conforme a la Decisión Andina 486, las empresas como personas jurídicas y los creadores propiamente, pueden hacerse a estos con una posición privilegiada que les otorgará por un cierto lapso de tiempo hasta la falta de uso en el caso de los signos distintivos, la oponibilidad frente a terceros que pretendan explotar estos derechos sin autorización de su titular legítimo (Comunidad Andina, 2000, art. 152). No obstante lo anterior, resulta menester no perder de vista, que no cualquier signo

distintivo o invención será objeto de dicha protección, la autoridad competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Propiedad Industrial, es la entidad encargada de estudiar que los productos o servicios cumplan con la distintividad necesaria, para así otorgar la exclusividad sobre su uso y disposición junto con la prohibición de que terceros puedan explotarla sin autorización de su dueño.

De acuerdo con lo anterior, es evidente como el registro de la marca resulta ser el mecanismo adecuado y oportuno para proteger este signo frente al uso de terceros que no estén autorizados para hacerlo, pues, el derecho de exclusividad que nace con la concesión de esta trae consigo las acciones necesarias que podrá ejecutar el titular del signo dado el caso, que su marca sea objeto de una infracción marcaria. Esta última y como se ha contextualizado precedentemente, hace referencia al uso en el ámbito comercial, por parte de un tercero que no ha sido autorizado por el titular del derecho marcario, empleando un signo igual o similar al ya registrado que puede llegar a ser confundible antes los consumidores del mercado, generando así posibles perjuicios a su titular legítimo.

De esta manera, la Decisión Andina 486 (2000) en su artículo 238 ha establecido como se habilita al titular de un derecho de propiedad industrial para entablar una acción con el fin de proteger su derecho, así:

ARTÍCULO 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha profundizado acerca del tipo de exclusividad que se desprende de los derechos de propiedad industrial, categorizándola en dos fases, la negativa

y la positiva, la primera le permite a su titular impedir que algún tercero sin su autorización usen su signo, mientras que la segunda lo faculta para explotarla comercializándola a través de un producto o servicio, ya sea este mismo, o por medio de una licencia concedida a un tercero consentido por él, frente a lo anterior, el Tribunal ha señalado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (**ius prohibendi**) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular” (MP Farías, 1994).

Adicionalmente, en esta interpretación prejudicial el Tribunal ha indicado:

La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca” (Subrayado fuera de texto) (MP Farías, 1994).

Con base en lo anteriormente mencionado por el Tribunal, la esfera de la propiedad de un derecho de propiedad industrial, conforme a la Interpretación Prejudicial 129 IP, comprende aspectos tanto negativos (*ius prohibendi*) como positivos (*ius fruendi*) los cuales se complementan entre sí y resultan imprescindibles uno del otro (MP. Villarroel, 2013), estos emanan de la misma exclusividad que se otorga al derecho, es así, como estas facultades tienen como fin procurar las

condiciones necesarias al titular de una marca para que este, pueda explotar económicamente su signo de la forma más plena y simultáneamente otorgar los mecanismos necesarios para su protección (MP. Chahín, 2001). Por lo anterior, ningún tercero sin una expresa autorización del titular del signo, podrá usarlo ni explotarlo económicamente en el mercado, por el contrario, solo el propietario de la marca podrá comercializarla, hacer publicidad sobre esta y podrá aplicarla en los productos o servicios que se van a comercializar con esta.

Adicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Andino ha establecido que las esferas tanto positivas como negativas de los derechos marcarios buscan evitar por otro lado, que, dentro del mercado, existan dos marcas iguales que puedan llevar a los consumidores a la confusión sobre los productos o servicios que quieren adquirir (MP. Calle, 2009), por lo anterior, resulta menester que el titular de la marca haga uso de la misma, pues, el no uso del signo puede llevar a su cancelación por quien pretende explotarla, el Consejo de Estado en Sección Primera, sentencia 11001032400020090044700, indicó: “Que la utilización del signo distintivo no es accidental o aislada sino que, por el contrario, corresponde a un uso frecuente y representativo en términos cuantitativos y/o económicos, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca” (MP. Serrato, 2018). Por lo anterior, el legislador andino ha previsto dentro de la Decisión Andina 486 (2020) lo siguiente:

ARTÍCULO 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
- c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario (2020).

Cómo resulta evidente, el legislador andino plasmó en la Decisión Andina 486 de 2000 la importancia de brindar una protección adecuada a aquellos signos que gozan de registro ante la autoridad competente, además, fue explícitamente claro sobre los casos donde por el uso de un signo, se pueden afectar derechos de terceros, en estos casos propiamente en donde se materializaría una infracción marcaria.

Origen de la infracción marcaria

La infracción marcaria puede describirse como el uso ilegal o indebido de una marca que ha sido registrada previamente, y que sin previa y expresa autorización de su legítimo titular ha sido explotada en el mercado de bienes y servicios por un tercero. Este uso puede concretarse con un signo idéntico o similar, capaz de generar confusión entre los consumidores de un determinado producto o servicio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado respecto al origen de la infracción, lo siguiente: “El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado” (MP. Rueda, 2016). De acuerdo con lo anterior, solo basta con el posible riesgo de generar confusión en el mercado, para indicar que un tercero sin autorización a vulnerado los derechos de propiedad industrial, específicamente, los marcarios del titular del signo.

La confusión puede ser directa o indirecta, la primera se da cuando el consumidor al momento de acudir al mercado adquiere un producto pensando erróneamente que está comprando otro, por otro lado, la segunda tiene lugar, cuando el consumidor asocia el bien o servicio con un empresario equivocado al que realmente está ofreciendo el producto que este pretende comprar en el mercado. Además, del anterior riesgo, existe también la asociación, la cual puede presentarse cuando el consumidor asocia o vincula al titular de la marca del producto que se ofrece, con el tercero que no posee autorización expresa para el uso de esta, creyendo erróneamente que existe entre ambos un vínculo comercial (MP. Salgado, 2008)

Originada la infracción, el titular de la marca vulnerada podrá solicitar ante el juez competente, determinadas medidas según el caso concreto, éstas se encuentran previstas en la Decisión Andina 486 en su artículo 241, el cual establece:

ARTÍCULO 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción;

- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,
- g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca (2000).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha indicado: “Una infracción marcaria que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcario, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor” (MP. Romero, 2022). Con base en lo expuesto por el Tribunal, el titular de un derecho marcario, el cual ha sufrido una infracción, deberá establecer quien se beneficia

económicamente dentro del mercado de bienes y servicios, sacando así provecho de la explotación ilegal de su signo, esto, con el fin de entablar contra este las acciones pertinentes con el fin de hacer cesar este acto, que ha producido un detrimento a su derecho de propiedad industrial.

Como resulta evidente, el legislador colombiano y adicionalmente el Tribunal especificó las medidas pertinentes con el fin de reparar al titular de la marca ante un posible daño sufrido en ocasión de la infracción, y también consagró las pertinentes para hacer cesar el acto que infringió los derechos de propiedad industrial de su titular, incluso aportando acciones para que de manera nacional se aclare por los medios de comunicación pertinentes que el infractor incurrió en una conducta ilegal en contra del titular del derecho marcario.

Casos de infracción marcaria

La materialización de la infracción marcaria, faculta al titular del derecho marcario para entablar la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra el infractor ante la autoridad competente, con el fin de dirimir las controversias y el resarcimiento de posibles perjuicios que se han suscitado en virtud del agravio ocasionado. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado: “El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión” (MP Romero, 2016).

De acuerdo con lo anterior, corresponde al sujeto activo de la acción, en este caso, al titular de la marca, activar la jurisdicción competente con el fin de instaurar una demanda en contra del sujeto pasivo, que en este caso, será la persona a quien la autoridad competente, deberá indagar en cuanto a si este vulnera o no el derecho de propiedad industrial. De esta manera, el titular del derecho antes de entablar la demanda respectiva podrá también solicitar ante el juez, la declaración de medidas cautelares con el fin evitar que se cometa la infracción dado que su derecho se encuentra en peligro inminente, o que esta misma se siga cometiendo, y con esto, que no se sigan

ocasionando los perjuicios provenientes de la infracción y que se le brinde al derecho una protección efectiva e inmediata mientras se lleva a cabo el juicio y se emite la respectiva sentencia.

Ahora bien, dentro de la jurisprudencia del ordenamiento jurídico colombiano existen diversidad de casos en donde la autoridad judicial, ha expuesto con claridad cuando ha ocurrido una infracción marcaría, como por ejemplo, en el proceso 17 – 363899 (SIC, 2018), la demandante AGROCAMPO S.A.S demandó a KIRBY ALEXANDRA MUÑOZ CALDERON por hacer uso de la expresión “AGROCAMPO” en su actividad comercial, la cual se denominaba ALMACÉN Y TALLER AGROCAMPO ROVIRA, el juez en este caso indicó: “...actividad comercial que se encuentra incluida dentro de la cobertura del registro marcarío de **AGROCAMPO S.A.S.** del demandante, lo que permite afirmar que se abre paso a demostrar la infracción del literal d del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 según el cual: “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. Como resulta evidente, la accionada hace uso de la expresión registrada de la demandada, en este caso es “AGROCAMPO”, y para la misma clase de productos y servicios establecida en la Clasificación Internacional de Niza, sin ninguna autorización previa o expresa, por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio en esta sentencia declaró la infracción, donde la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante.

En sentencia 18 – 88246 (SIC, 2019) la demandante UPWARE SOFT S.A.S. acreditó que ENTRECABLES Y REDES E.U., hizo uso de un signo similar a SCHOOLPACK propiedad de la accionante. La jueza en este caso, realizó el respectivo cotejo marcarío con los signos infractores SCHOOL PRO ONLINE y SCHOOLPACK usados por la demandada, concluyendo así que: “...se concluye que entre los signos analizados en una casi identidad y en otro similitud, pues la pasiva reprodujo la totalidad de la marca de la demandante al hacer uso del signo **SCHOOLPACK**, son idénticas tiene igual número de letras, de vocales, las vocales están distribuidas en la misma posición y sumado que ambos evocan la misma idea que es un paquete escolar como se manifestó

en el interrogatorio de parte”. En esta medida, y al generarse un posible riesgo de confusión en los consumidores en el mercado de bienes correspondiente a la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, instrumentos “científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; etc.” (2017), se declaró que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de la demandante por el uso sin autorización expresa de su signo ya registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, se tomaron medidas como el retiro y la suspensión de cualquier producto de la demandada que contenga la expresión que fue infringida y, en consecuencia, la suspensión definitiva del uso de esta expresión en el comercio por pare de la demandada.

El proceso 19- 29733 del 22 de julio de 2020 la demandante ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS indicó que JULIÁN ALBERTO GÓMEZ TORRES infringió sus derechos de propiedad industrial al usar en el comercio el signo CLUB GANADERO LA HACIENDA en su establecimiento de comercio. En este sentido, el juez pudo certificar que la demandante era propietaria de la marca mixta CLUB GANADERO con certificado de registro No. 490478 y No. 490479 del 31 de enero de 2019 para las clases 29 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Es así como al momento de realizar el cotejo marcario se encontró que entre los signos mencionados existía similitud fonética, ortográfica y conceptual, pues reproduce en casi su totalidad el signo de la demandante, no basta que esta use la expresión “LA HACIENDA” junto a la aducida infractora pues no es lo suficientemente distintiva para no generar una posible confusión, es así, como el juez señaló: “...en este orden de ideas en el caso bajo estudio se está bajo el tercer escenario, es decir, en aquel en el que existe semejanza entre los signos de identidad y entre los productos pues como se expresó anteriormente hay similitud ortográfica y fonética entre los signos confrontados sumado a que los dos se usan para identificar carnes y servicios de comercialización de derivados bovinos. En consecuencia, el despacho concluye que existe un riesgo de confusión pues el accionado a través de su enseña comercial y sus tarjetas de presentación hace uso del signo **CLUB GANADERO** para identificar productos y servicios amparados por los registros marcarios propiedad de la demandante, esto es, carne de res, carne de cerdo, aves, pescados y mariscos y para los servicios de comercialización y distribución al mayor y al de tal de

carnes...” (SIC). De este modo, y con el fin de prevenir y ponerle fin a una posible confusión en los consumidores de este mercado, se declara la infracción a los derechos de propiedad industrial de la señora ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS, prohibiéndole a la demandada el uso de este signo en su establecimiento de comercio, además esta fue condenada a pagar una suma de dinero como indemnización por daños y perjuicios, lo cuales fueron demostrados en el desarrollo del proceso.

En la sentencia con radicado 20 – 124481 (SIC, 2021) JAIRO JIMÉNEZ JARAMILLO era titular de la marca denominativa, ORQUESTA LOS HISPANOS. En virtud de las pruebas que fueron aportadas en el proceso, el juez pudo concluir que los demandados LOS HISPANOS DE COLOMBIA S.A.S. y SAMUEL ENRIQUE LUNA usaban la expresión LOS HISPANOS en redes sociales, páginas web y datos de contacto, acción que puede generar un riesgo de confusión en los consumidores de este mercado, ósea el de la clase 41 correspondientes a los servicios de entretenimiento. De esta manera, al realizar el cotejo de signos correspondientes, en este caso, entre signos denominativos, por ser las palabras el elemento preponderante de este signo, y el que genera un mayor grado de recordación en la mente de los consumidores, se encuentra probada la infracción a los derechos de propiedad industrial del titular.

Por último, en el proceso 21 – 62127 de la Superintendencia de Industria y Comercio, el accionante SPORTLINE AMERICA INC. indicó que era titular de signo SPORTLINE AMERICA, el cual se encontraba concedido para las clases 42 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por otra parte, el demandado, BELGROUP S.A.S., utilizaba para identificar sus establecimientos de comercio el signo SPORTLIFE, dedicados a la venta de artículos deportivos. El juez concluyó que el elemento preponderante para realizar un cotejo entre signos es el denominativo, de esta manera, procedió a practicarlo encontrando así que las expresiones resultan similares fonética y ortográficamente, adicionalmente mencionó: Adicionalmente indica: Se concluye, que existe efectivamente un riesgo de confusión como identidad en los servicios para los que se identifican, por lo tanto, para el despacho la infracción es inminente por lo que el demandado no podrá usar la expresión mencionada para identificar sus establecimientos de comercio y deberá adicionalmente parar su uso de forma instantánea (2020).

Proceso de infracción marcaria en Colombia

Como se ha mencionado con anterioridad, los derechos de propiedad industrial facultan a su titular para proteger dentro de un mercado de bienes y servicios sus signos distintivos de posibles infracciones, esto, con el fin de evitar que terceros sin autorización de su legítimo propietario pretendan o puedan utilizarlos y explotarlos para identificar alguna actividad económica similar. Por lo anterior, el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto los mecanismos procesales necesarios para que los titulares de estos bienes, puedan resguardar sus derechos de posibles vulneraciones a los mismos, de esta forma, los titulares de estos derechos podrán entablar su demanda ante la jurisdicción civil ordinaria, es decir, para que su acción la conozca un juez civil del circuito, o si el demandante lo prefiere, también podrá presentar su acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales (CGP, 2012, ¹. La decisión por la cual opte el demandante

El Código General del Proceso en su artículo 19 numeral 1 establece la competencia de los jueces civiles del circuito en única instancia, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 19. Los jueces civiles del circuito conocen en única instancia:

1. De los procesos relativos a propiedad intelectual previstos en leyes especiales como de única instancia.
2. De los trámites de insolvencia no atribuidos a la Superintendencia de Sociedades y, a prevención con esta, de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes.
3. De la actuación para el nombramiento de árbitros, cuando su designación no pudo hacerse de común acuerdo por los interesados y no la hayan delegado a un tercero”

(Subrayado fuera de texto) (2012).

¹ El artículo 24 del Código General del Proceso otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad administrativa, funciones jurisdiccionales por lo que estará habilitada para conocer sobre procesos de competencia desleal, acciones de protección a los consumidores y sobre las acciones por infracción a derechos de propiedad industrial. “Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial”.

De la misma manera, el artículo 20 numeral 2 del Código General del Proceso relativo a la competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia establece: “ARTÍCULO 20. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: ... 2. De los relativos a propiedad intelectual que no estén atribuidos a la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de las funciones jurisdiccionales que este código atribuye a las autoridades administrativas...” (Subrayado fuera de texto) (2012).

De acuerdo con lo anterior, en la jurisdicción civil quien tendrá conocimiento de los procesos de propiedad industrial serán los jueces civiles del circuito ya sea en única o en primera instancia, de igual manera, la citada ley ha indicado que deberá tenerse en cuenta la competencia territorial para esta clase de procesos, el artículo 26 del Código General del Proceso ha establecido que en virtud del ámbito territorial, se deberá presentar la demanda en el lugar donde se haya cometido la infracción a la propiedad industrial, donde funcione la empresa o actividad económica del demandado o simplemente en el lugar donde estén conectados los actos de vulneración a estos derechos (2012). De esta forma, todos los derechos de propiedad industrial contenidos en la Decisión Andina 486 de 2000 como lo son las marcas, podrán ser protegidos ante de la jurisdicción civil en caso de ser vulnerados, es así, como los titulares de los mismos deberán elaborar un escrito de demanda exponiendo y solicitando al juez, la declaración de la infracción a sus derechos de propiedad industrial, para esto, se deberá cumplir con lo exigido en el artículo 82 del Código General del Proceso el cual establece los requisitos fundamentales que deberá contener el escrito de demanda para que pueda ser admitida. Una vez admitida la demanda, se dará inicio al proceso verbal, el cual se encuentra regulado por lo consagrado en los artículos 368 a 373 del Código General del Proceso, los cuales reglan el proceso desde los traslados de la demanda, la reconvencción, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción de juzgamiento, a continuación después de evaluar los hechos y las pruebas allegadas al proceso por las partes, el juez emitirá sentencia profiriendo su decisión basada en lo materializado a lo largo del proceso.

Como ya se mencionó con anterioridad, desde la entrada en vigor del Código General del Proceso, se facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer funciones jurisdiccionales mediante la resolución 4356 de 2012, desde este momento se creó la delegatura para asuntos jurisdiccionales la cual tiene designado ejercer funciones judiciales para dirimir procesos por infracción a derechos de propiedad industrial, entre otros. De esta manera, serán los jueces del grupo de competencia desleal y propiedad industrial, quienes presidirán la resolución de los procesos de infracción marcaria que sean presentados ante esta entidad (2012).

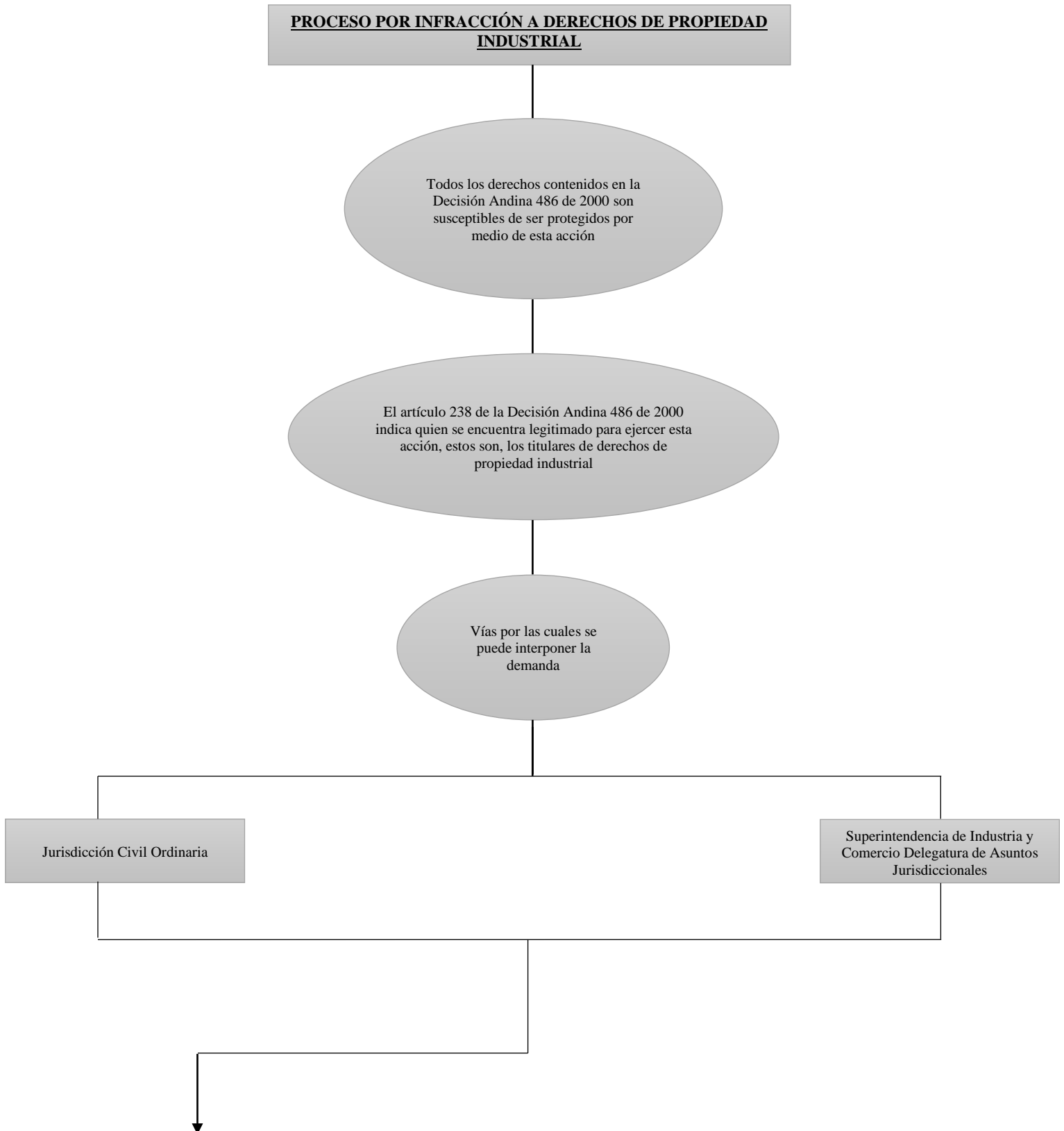
El proceso de infracción a derechos de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se regirá por lo dispuesto en las normas contenidas del proceso verbal del Código General del Proceso, como en cualquier clase de proceso dentro del ordenamiento jurídico colombiano, el éxito o el fracaso de esta acción dependerá además de una buena sustentación del escrito de demanda, de los elementos probatorios aportados junto a ella, ya que son los que guiarán al juez con absoluta certeza a decidir favorablemente sobre el asunto en concreto al momento de emitir sentencia.

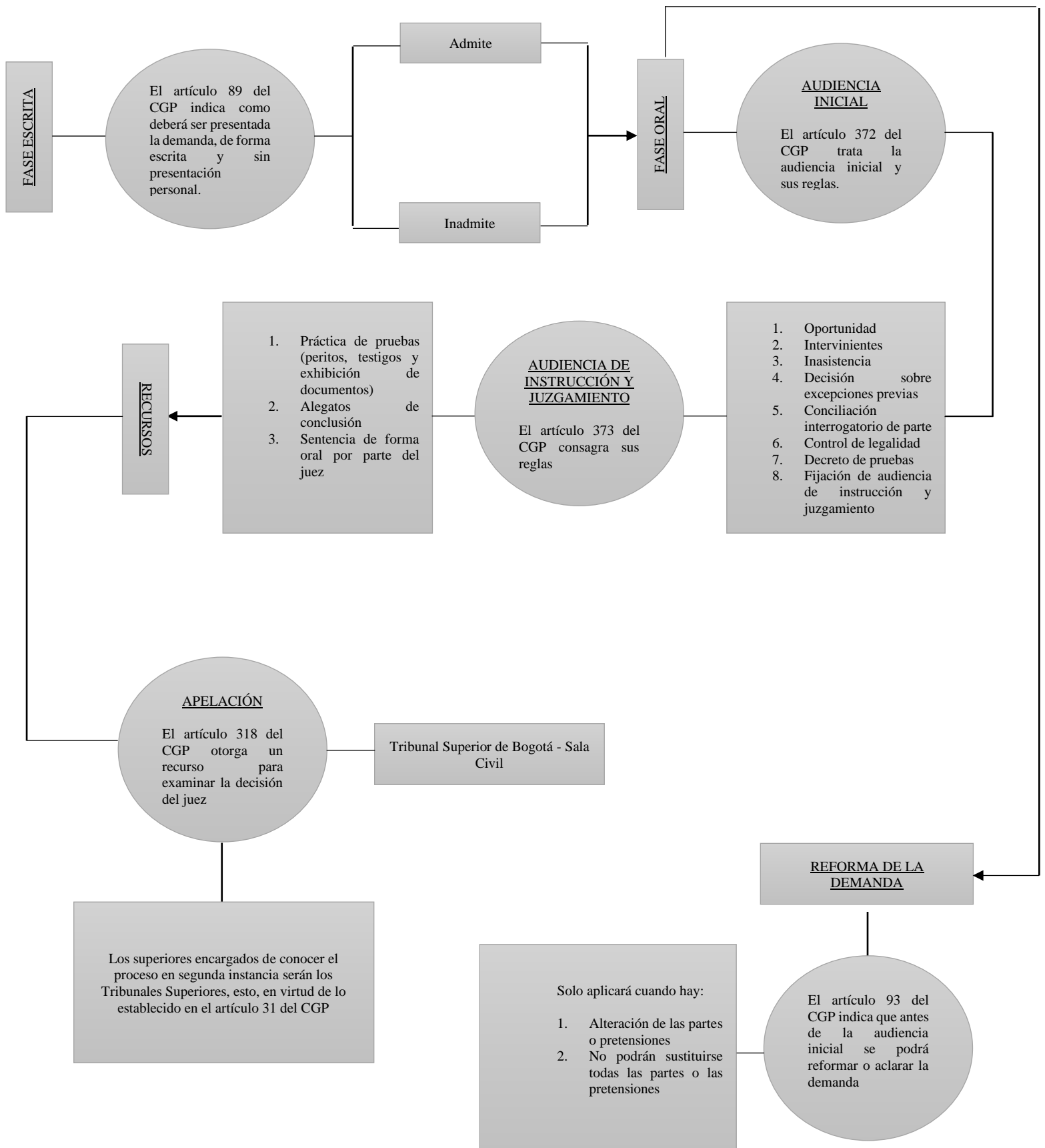
Resulta necesario señalar, que al ser la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de manejar los asuntos relacionados con la propiedad industrial en Colombia por excelencia, cuenta con un mayor nivel de especialidad en la materia que los jueces civiles del circuito, por lo que podría resultar siendo una opción más óptima al momento de elegir la vía judicial para proteger una marca o cualquier otro signo distintivo de una posible transgresión a derechos de propiedad industrial.

El proceso por infracción a derechos de propiedad industrial regido por el Código General del Proceso cuenta con diversas etapas, aplicables tanto al sistema ordinario como al sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio. El siguiente gráfico contiene la explicación de este proceso.

Figura 1

Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial





Fuente: *Elaboración propia*

El daño

Para establecer una infracción marcaría se deben analizar los elementos de la responsabilidad civil, esto es: (i) una conducta dolosa o culposa en materia de responsabilidad civil extracontractual (ii) determinar la existencia del daño y perjuicio, y (iii) el nexo causal entre el daño y perjuicio demostrado con la conducta dolosa o culposa imputada.

Concepción universal del daño en la Responsabilidad Civil

“One man’s fun is another’s hell decían los poetas eléctricos de finales del siglo XX” (Botero, 2018, pp. 43). La responsabilidad civil surge de la necesidad de reparar a quien ha sido objeto de un perjuicio, ya sea por la acción o por la omisión de ciertos actos o comportamientos por parte de un tercero, esto, cuando el daño le resulta imputable a este. El desarrollo de la sociedad puede resultar turbulento, pues de manera inevitable dentro de ella, acaecerán hechos que serán desencadenantes múltiples vulneraciones a derechos y, por ende, el desencadenante de obligaciones emanadas de un actuar reprochable o también en ciertos casos, por razones ajenas a la propia voluntad humana. De esta manera, el orden jurídico colombiano ha previsto la responsabilidad de manera transversal a este, abarcando todos los ámbitos posibles y diferentes materias, ya sea en el ámbito civil, penal, disciplinario, fiscal etc.

Es así como dentro del sistema normativo colombiano el Código Civil contempla la reparación del daño de la siguiente manera: “Artículo 2341. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido” (1873).

Resulta menester indicar, que la reparación no fue siempre de la forma en la que por hoy nuestro orden legal y jurisprudencial la percibe, por el contrario, como ha señalado Luis F. Botero Aristizábal (s.f.) “Basta recordar la segunda regla del Código de Hammurabi que sentenciaba: “Si un hombre embrujó a otro hombre y no puede justificarse, el embrujado irá al río sagrado y se arrojará en él; si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa” , tomando en cuenta lo anterior, puede verse como las primeras reparaciones como respuesta al daño, se podrían asociar

a lo que se conoce como justicia retributiva, el castigo o compensación por un agravio sufrido debía ser proporcional o equivalente al acto que generó el perjuicio, de ahí lo que se conoce como ojo por ojo, diente por diente, la bien conocida ley del talión contenida también en el Código de Hammurabi. Siendo arcaica esta forma de responsabilidad y con la evolución de la sociedad y el surgimiento de nuevos escenarios para épocas pasadas impensables de donde puede emerger casos de responsabilidad y reparación de daños, estos conceptos quedan atrás.

Es claro que para que haya responsabilidad en el ámbito civil, debe existir un daño. “Para que una persona sea responsable civilmente se requiere que con su comportamiento haya dañado un bien de un tercero que estaba protegido por el ordenamiento jurídico civil” (Tamayo, 2007, pp. 323), adicionalmente, Javier Tamayo Jaramillo ha indicado acerca del daño civil: “...es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente a la víctima” (2007, pp. 326), de acuerdo con lo anterior, el daño en su concepción civil surge cuando de manera ilegal un tercero menoscaba un derecho tutelado por el ordenamiento jurídico a su legítimo titular acarreando así, una vulneración que no tiene que asumir el destinatario del derecho.

La consecuencia del daño indudablemente es el perjuicio, el cual es aquella pérdida en el patrimonio de la víctima, necesariamente debe existir un nexo causal inquebrantable para poder imputar el daño y consecuente compensación, de esta manera, el juez podrá determinar la cuantía misma del daño. Ahora bien, los perjuicios podrán ser de dos clases según el Código Civil: daño emergente y lucro cesante:

ARTICULO 1614. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento (1873).

El lucro cesante se materializa cuando a consecuencia del daño, la víctima deja de percibir una prestación que debía entrar a su patrimonio, pero con ocasión de tal detrimento esto no sucedió, por otra parte, el daño emergente se causa cuando del patrimonio de la víctima, sale algún bien que forma parte de este, lo anterior, en ocasión al daño ejecutado por parte del transgresor con su actuar ilícito. Seguidamente, surge la necesidad de evaluar la reparación del daño, según el doctrinante Javier Tamayo Jaramillo: “Siempre que la víctima lo solicite así en su demanda, el juez deberá otorgar la indemnización total de los daños que sean ciertos, directos, personales, y que hayan causado la supresión de un beneficio obtenido lícitamente por el lesionado” (2007, pp. 542), lo anterior, puede ser limitado por el legislador, quien podrá regular los montos de las indemnizaciones en determinadas materias, de igual manera, este creará los lineamientos necesarios para guiar al juez al momento que este emprenda la tasación de la indemnización, un claro ejemplo de lo anterior es el Decreto 1074 de 2015, el cual regula el régimen de indemnizaciones preestablecidas en procesos como el de infracción a derechos marcarios.

En conclusión, además de ser el daño el eje fundamental de la responsabilidad ya que sin él no podría darse la existencia de esta, con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevos paradigmas sociales, tecnológicos, económicos, políticos etc. Tanto el daño como la responsabilidad se encontrarán en constante cambio, así, como también de manera paralela, las leyes, doctrina y jurisprudencia que regulan esta materia como lo afirma José Guillermo Castro Ayala al indicar: “Siendo así, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, ha habido mayor necesidad de aumentar la protección que se prevé con la responsabilidad; es decir, con la tecnología ha debido avanzar de su mano el derecho” (Castro, 2019, pp. 1). Adicionalmente, el daño es transversal a todo el orden jurídico, por lo que se aplicará en todas las áreas donde haya una vulneración de un derecho o de un bien jurídicamente tutelado y por esta razón, en distintas ocasiones existirá un daño que deberá ser reparado.

El daño en la propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual al ser bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico son objeto de protección por parte de este, de modo que ante cualquier vulneración que ocasione un daño a estos derechos y a los intereses de su legítimo titular, este tendrá la facultad en virtud del acaecimiento de los determinados perjuicios, de perseguir la reparación del agravio. Las grandes ramas de la propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, cuentan con un régimen de protección especializada de sus derechos, cuya finalidad en ambas es resguardar estos bienes ante la posible vulneración que puede conllevar a la materialización de un daño.

Como se ha mencionado con anterioridad, la producción de obras fruto del ingenio o del intelecto humano, son el objeto de protección de los derechos de autor. La música, la literatura, la ciencia, la arquitectura y el cine son algunos de los escenarios de donde surgen estas creaciones, que consigo llevan impregnada la esencia personalísima de su causante, lo cual hace que su arte se diferencie de los demás, "...de expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y producida" (Lypszyc, 2006, pp. 61). Es importante recordar, que los derechos de autor no exigen ninguna formalidad para ser reconocidos y posteriormente protegidos, su amparo surge desde el mismo instante en que la obra es creada, consecuencia de lo anterior, es el nacimiento de los derechos morales y patrimoniales que radican en cabeza del autor de la obra, por lo que cualquier reproducción, difusión, distribución, adaptación, modificación etc. de la obra sin autorización de su propietario, es una clara vulneración de los derechos del creador la obra, lo cual, casi inevitablemente ocasionará un serie de daños al autor, como lo son las pérdidas económicas o las pérdidas patrimoniales producto de la transgresión (daño emergente) o las prestaciones que se han dejado de obtener y no fueron conseguidas en virtud del daño por parte del titular del derecho (lucro cesante), además, las conductas encaminadas a desconocer las prerrogativas morales que ocasionarían en el autor un daño moral a este.

La propiedad industrial al contrario de los derechos de autor, como antes se ha señalado, cuenta con la particularidad de que su derecho se logra con un registro otorgado por la autoridad competente, no basta con la simple creación para lograr su protección, es necesario que cumpla con los requisitos exigidos por la normatividad específica para que de esta forma el solicitante de alguno de los derechos protegidos por la propiedad industrial pueda lograr su titularidad (SIC, 2020). Por medio de la propiedad industrial, hoy por hoy, el valor económico de las empresas en los diversos sectores de la economía ha aumentado, esto, debido a lo que implica para el sector empresarial la protección de esta clase de derechos, ya que por ella han emergido creaciones únicas tendientes a mejorar y evolucionar el desarrollo social. De esta manera, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, las denominaciones de origen etc. se han convertido en vehículos no solo del desarrollo económico e industrial de un determinado país, sino que adicionalmente, son motores para la creación científica, tecnológica y artística dentro de los diferentes segmentos que conforman una sociedad.

Dada la especialidad de la propiedad industrial, el ordenamiento jurídico consideró necesario protegerla y resguardarla de actos que dañen o menoscaben los derechos de sus titulares, de esta forma, ante una infracción a derechos de propiedad industrial y la posible materialización de un daño, la Decisión Andina 486 (2000) ha indicado:

Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido (2000).

Con base en lo anteriormente mencionado, puede concluirse que una vez demostrado el daño provocado al titular del derecho de propiedad industrial, su reparación está amparada bajo los criterios de la responsabilidad civil, esto, teniendo en cuenta que la víctima solo pedirá una reparación pecuniaria lo cual no limita al accionante a reclamar incluso daños en el ámbito no patrimonial, como lo son los morales, conforme lo dispone la Corte Suprema de Justicia (MP. Toloza, 2021).

El daño en la infracción marcaría

Los derechos de propiedad industrial, al ser bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento jurídico colombiano, y como se ha reiterado con anterioridad, forman parte del patrimonio de su titular, en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado: “en el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorpóreos que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas” (MP. Salazar, 1998) (Subrayado fuera de texto). Tomando en cuenta lo anterior, el legítimo titular de un derecho marcarío es quien cuenta con la legitimación para emprender una acción por infracción marcaría en caso de que se esté vulnerando su bien, la Decisión Andina 486 establece:

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el

consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares (Subrayado fuera de texto) (2000).

De esta manera quien ostente un derecho marcario y haya o este sufriendo un menoscabo hacia el mismo, podrá entablar la acción por infracción a derechos de propiedad industrial. El fin de esta actuación, es detener el hecho generador de la infracción y adicionalmente la persecución de una reparación por la materialización de un daño, para esto, el titular de un derecho de propiedad industrial cuenta con lo dispuesto en la Decisión Andina 486 de 2000 respecto a lo que podrá solicitar:

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) la indemnización de daños y perjuicios;
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios (Subrayado fuera de texto) (2000).

Ahora bien, la norma andina también prevé específicamente que actos podrá impedir el titular de un derecho marcario, cuando un tercero sin autorización se encuentra ejecutándolos:

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

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (2000).

De esta manera, el uso de un signo similar o idéntico al registrado, la modificación de la marca, el uso de una marca notoria, la fabricación de etiquetas, la publicidad con el signo infractor etc. son algunos de los comportamientos que pueden generar una infracción marcaria y consecuentemente un daño. Jorge Otamendi ha afirmado lo siguiente: “Callmann opina que el daño a la marca en cualquiera de sus oficios como elemento identificador, garantizador y de publicidad

debería ser suficiente para constituir una infracción a la misma. La posibilidad de detener estos usos debe estar acompañada de severas sanciones a quienes hayan actuado con dolo, y de la obligación de reparar daños” (2017, pp. 290), con base en lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que la vulneración o agravio de una marca puede generar no solo problemas a las partes involucradas, sino, al mercado mismo como lo afirma Ricardo Metke “no debe olvidarse, sin embargo, que en estos casos la administración no solamente tutela un interés particular sino un interés representado por los consumidores, competidores y la transparencia del mercado” (2002, pp. 108), por esta razón, resulta imperativo tanto la declaración y posterior terminación de la infracción como la reparación de cualquier daño ocasionado al titular de la marca, los cuales como ya ha sido mencionado podrán ser los contenidos en el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000 cualesquiera de sus tres literales, o bien pueden ser otros no consagrados en esta normas, además, no quedará excluida la posibilidad y se dará lugar, si se demuestra mediante los elementos probatorios pertinentes, a la posibilidad de requerir la indemnización de perjuicios morales.

Carácter especial de los derechos inmateriales, inicios, relación de los bienes inmateriales con el derecho de propiedad y su naturaleza en concepción con el daño

Inicios

Jhonny Antonio Pabón Cadavid ha expuesto: “...el Derecho Romano prescindió de la protección jurídica a las creaciones intelectuales lo que se explica por el conjunto de elementos culturales, filosóficos, económicos y tecnológicos relacionados con la creación y difusión del pensamiento; los cuales son brindaban las posibilidades existencia para una protección específica a las labores intelectuales” (2010, pp. 44), por más sorprendente que parezca, los primeros hitos de regulación jurídica de Propiedad Intelectual no se encontraron en el imperio romano, pero si en una Italia tardía, según Lina María Díaz

El origen de la propiedad industrial como se conoce en la actualidad se encuentra en el siglo XV. En 1421 el arquitecto Filippo Brunelleschi creador de la cúpula de la catedral de Santa María del Fiore en Florencia aseguró haber inventado una embarcación revestida en hierro que, según él, reduciría los costos del transporte de mercancías y especialmente de mármol por los ríos. Brunelleschi se negó a publicar y difundir su creación a menos que la

ciudad de Florencia le garantizara el derecho exclusivo a explotar comercialmente su embarcación (2022).

No podía ser de otra forma, no hay lugar más mágico en el mundo que Florencia, cuna de arte e innovación, solo en esta hermosa ciudad se podrían manifestar los primeros hitos de la protección de los bienes intangibles.

Con la creación de la imprenta, aproximadamente en el centro de los años 1400 y 1500, comienza la necesidad de proteger las creaciones intelectuales de la época, especialmente, las obras literarias por lo que por toda Europa comienzan a darse diversas clases de acciones tendientes a proteger los derechos de autor de estas creaciones y el otorgamiento de privilegios sobre las obras. En este mismo siglo, en el año 1474, se dicta el Estatuto de Venecia, este, ha sido considerado el primer texto normativo el cual tuvo como fin la regulación legal de las patentes. De nuevo, siendo Italia la cuna para esta época de los desarrollos tecnológicos, científicos y artísticos, ve la necesidad de brindar una protección a estas innovaciones, pues se comienza a comprender que dependiendo de la utilidad cada invención, estas podrían tener un fin comercial alto en el mercado el cual debía ser excluido de ser explotados por terceros y pertenecer exclusivamente a su creador por un determinado tiempo.

Por otro lado, Inmanuel Kant indicó que “el libro es, de una parte, una producción artificial (*opus mechanicum*) que puede ser imitada (por quien se encuentra en posesión legítima de un ejemplar de la misma) y por lo tanto se está frente a un derecho real; de otra parte, aun cuando el libro es también mero discurso del editor ante el público, este no está autorizado para expresarlo públicamente sin haber recibido permiso previo por parte del autor (*praestatio operae*) de ahí que sea también un derecho personal; y se incurre, por tanto, en un error cuando se confunden ambos aspectos” (Pabón, 2010, pp.59), de esta manera y de acuerdo con lo antes mencionado, es evidente que para tiempos de la Ilustración ya se concebía como los autores de obras gozaban de ciertos derechos exclusivos sobre las mismas, los cuales podían limitar las reproducciones sin autorización por parte de terceros de estas.

Asimismo, en Inglaterra en el año 1710 se expide el Estatuto de la Reina Ana, “...cuyo título oficial era “Ley de fomento del aprendizaje por la que se otorga el derecho sobre las copias de libros impresos a los autores o compradores de las copias, durante el plazo en ella establecido”, promulgada por el Parlamento británico en 1710, fue la primera normativa que preveía un derecho de autor reglamentado por el gobierno y los tribunales más bien que por partes privadas. Como lo señala la Oficina de P.I. del Reino Unido, en esa ley se introducían dos nuevos conceptos, a saber, que el autor es el titular del derecho y el principio de establecer un plazo definido para la protección de las obras publicadas” (Jewel, 2014), bajo el mismo sentido de la normatividad inglesa, Estados Unidos emite la ley de derechos de autor con el fin de brindar una protección eficiente al desarrollo tecnológico, científico y artístico, al igual que el Estatuto de la Reina, se les brindaría a los autores un plazo “prudencial” para explotar sus obras.

Colombia fue uno de los primeros países en la región, en abordar temas relativos a la Propiedad Intelectual, Jhonny Antonio Pabón Cadavid ha indicado lo siguiente: “En Colombia se dictó la primera legislación en Latinoamérica que abordó de forma más o menos integral la protección a las obras literarias y artísticas. La ley 1° del 10 de mayo de 1834, que asegura por cierto tiempo la propiedad de las producciones literarias y algunas otras” (2010, pp. 74), de esta manera y siendo este el primer eslabón dentro de nuestro ordenamiento jurídico que tuvo como fin la regulación de temas relacionados con la propiedad intelectual, fue como con el pasar de los años y tomando como referencias más que todo los aportes de las legislaciones europeas, los grandes doctrinantes y juristas colombianos entre el siglo XIX y XX dieron forma a las regulaciones de Propiedad Intelectual como hoy las conocemos tanto en materia de derechos de autor como de propiedad industrial, en su primera esencia con la protección a los modelos de patentes.

Bienes inmateriales y derecho de propiedad

El derecho de propiedad ha sido concebido como una de las más importantes conquistas del liberalismo, Inglaterra y Francia materializaron los precedentes más importantes de la historia donde la defensa a los derechos de libertad de expresión, de culto, libre mercado y propiedad privada, fueron el máximo fin de esta lucha pues resultaba inminentemente necesario poner un

freno al absolutismo total del Estado. Lo anterior, se ve reflejado en el consecuente desarrollo jurídico de estos Estados, el cual permeó directamente en los legisladores sudamericanos como es el caso del Código Civil chileno y posteriormente del colombiano, en los cuales el principal referente se remonta a la cultura romana y al Código de Napoleón.

En principio, la concepción del derecho de propiedad se enmarcaba en un Estado netamente liberal como ya se ha mencionado, donde la principal prioridad de este era limitar el poder del Estado, por esta razón, el derecho de propiedad era considerado casi absoluto, noción que comienza a cambiar junto con el desarrollo jurídico y social de la sociedad. La Corte Constitucional en sentencia SU - 747 ha indicado que:

El Estado de derecho liberal y el Estado social de derecho se diferencian en la relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el primero busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos, el segundo acoge esa limitación del poder, pero también precisa que el Estado debe cumplir con unos fines en la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de Estado representa un cuerpo armónico de valores - acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y política -, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados” (1998).

De acuerdo con lo anterior, no resultaba suficiente ni eficaz la simple asignación de derechos dejando al margen cualquier injerencia del Estado, por el contrario, surge la necesidad de que sea este mismo quien garantice las condiciones necesarias para el desarrollo de los derechos.

En este sentido, la misma Corte Constitucional en sentencia C - 595 (1999) afirmó lo siguiente: “La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance

del derecho de propiedad, mientras que, por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad” (Subrayado fuera de texto), seguidamente indica:

La propiedad, en tanto que derecho individual, tiene el carácter de fundamental, bajo las particulares condiciones que ella misma ha señalado. Justamente los atributos de goce y disposición constituyen el núcleo esencial de ese derecho, que en modo alguno se afecta por las limitaciones originadas en la ley y el derecho ajeno pues, contrario sensu, ellas corroboran las posibilidades de restringirlo, derivadas de su misma naturaleza, pues todo derecho tiene que armonizarse con las demás que con él coexisten, o del derecho objetivo que tiene en la Constitución su instancia suprema. Por esas consideraciones, la Corte procederá a retirar el término arbitrariamente (referido a los atributos del derecho real de propiedad en Colombia) del artículo 669 del Código Civil, demandado.

Tomando en cuenta lo anterior, es evidente como el ordenamiento jurídico colombiano orienta la protección del derecho de propiedad, hacia la materialización de un Estado Social de Derecho, donde como los demás derechos fundamentales, este deberá guardar armonía con sus pares, por lo cual, el goce de este no será arbitrario ni abusivo por parte de su titular.

El Código Civil colombiano con la modificación realizada por la Corte Constitucional (1999) indica “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad” (Art. 669).

Como se mencionó en lo que precede, con el desarrollo intelectual de la sociedad resultó necesario regular jurídicamente los bienes intangibles, que como los bienes materiales, también debían gozar de una especial protección por parte del Estado. De esta manera, el ordenamiento jurídico colombiano tomando como referencia el amplio avance jurídico de Europa y Estados Unidos en materia de propiedad intelectual y bienes inmateriales, expidió en la normatividad civil colombiana lo siguiente:

ARTICULO 670. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.

ARTICULO 671. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se registrá por leyes especiales (1873).

Los anteriores artículos definen correspondientemente el derecho que se puede tener sobre las cosas incorporales y seguidamente la propiedad intelectual. Por otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), trae una definición más concisa y completa donde indica que “La propiedad intelectual (PI) se refiere a las creaciones del intelecto: desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales” (2021, pp. 1).

Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia C - 148 señaló:

La propiedad en general, en nuestra legislación, recae sobre los bienes llamados tangibles, que son los bienes que denominamos muebles e inmuebles; pero también sobre los que llamamos intangibles, entre los que se encuentra la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en términos genéricos, incluye todas las creaciones el ingenio humano, cuyo régimen salvaguarda las distintas creaciones del intelecto, así como su divulgación y difusión. Sobre la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, esta Corporación ha señalado, recordando el artículo 670 del Código Civil, que "las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores" (2015).

En conclusión y tomando en cuenta lo expuesto con anterioridad, la propiedad intelectual tiene como fin la protección de los derechos de aquellos bienes considerados intangibles, producto de la creación, del razonamiento y del intelecto humano. Los titulares de esta clase de derecho

gozarán de una protección frente a terceros que pretendan sin su permiso o autorización explotar estos bienes que poseen dentro de un mercado, un gran valor económico, creativo e intelectual.

Por último, resulta preciso exponer: “Como ha afirmado Josserand, la propiedad es un concepto plástico y flexibles y sus posibilidades de adaptación a nuevos fenómenos jurídicos es inagotable, su plasticidad es infinita. El reconocimiento de una propiedad que recaiga no sobre cosas, sino sobre obras artísticas o invenciones, es la consecuencia de un proceso de desarrollo y extensión de la misma idea de propiedad. La propiedad intelectual es el derecho de poder gozar el resultado del propio trabajo” (Rengifo, 1996, pp. 46).

Bienes inmateriales y su concepción en el daño

Los bienes inmateriales o intelectuales por su carácter intangible pueden considerarse de naturaleza especial respecto de otra clase bienes como los son los materiales. Si bien, la diferenciación de estos derechos se planteó desde muy pronto en la historia, como se expresó previamente, aún hoy persisten aspectos propios de estos bienes que no han sido del todo resueltos, como, por ejemplo, *¿Cómo la naturaleza inmaterial de los derechos intelectuales afecta la concepción del daño?*

La responsabilidad civil, tiene como fin reparar aquellos daños sufridos por la víctima los cuales han sido producto de una vulneración a un bien jurídico de su propiedad, en su concepción más simple, el objetivo fundamental de esta especialidad se sitúa en la reparación de víctima por el agravio sufrido, el resarcimiento, entra a ser el pilar esencial de la responsabilidad. La reparación del daño en principio ha sido pensada en la indemnización de daños materiales originarios del patrimonio de la víctima.

El objetivo de la reparación integral está directamente relacionado con la apreciación concreta y precisa que se pueda llegar a efectuar de los perjuicios ocasionados al afectado, y con su traducción directa en un equivalente monetario que refleje, a ciencia cierta, la real

magnitud de las consecuencias del hecho dañoso. Este simple punto de vista plantea una rotunda inclinación hacia los daños materiales en virtud de los cuales se puede llegar a indemnizar las disminuciones presentadas por las víctimas, alcanzando en muchos casos una reparación in natura” (Sandoval, 2013).

De acuerdo con lo anterior, la reparación del daño ocasionado sobre un bien tangible podrá calcularse de acuerdo con el valor de este en el momento que se produjo el daño, sin enriquecer injustamente a la víctima, sin embargo, esta situación no resulta tan clara en el campo de los derechos inmateriales. El resultado de los procesos intelectuales deriva en creaciones, las cuales son objeto de derechos que podrán traducirse en aspectos económicos que se desprenden de la misma exclusividad que ostentan los mismos, en este sentido, la concepción del daño sobre esta clase de bienes resulta compleja, pues, los derechos inmateriales al no recaer sobre objetos o cosas tangibles, presentan una particularidad al momento de hablar de daño, y esta es que su prueba puede resultar mucho más compleja de demostrar. Por la razón anterior, se puede llegar a pensar que por la naturaleza inmaterial de los derechos de propiedad intelectual, la teoría general del daño en la responsabilidad civil, resulta compleja de aplicar sobre estos, es así como surge la idea o la necesidad de idear un sistema especial y propio que regule y defina la concepción del daño en los derechos intangibles, es así como en virtud de lo precedente, ha llegado a afirmarse que con la simple infracción al derecho de exclusividad del titular de un derecho de propiedad intelectual, se consuma el daño en materia de propiedad industrial.

El legislador andino, en la Decisión Andina 486 de 2000 en su artículo 243 menciona los criterios con los cuales se podrá probar y calcular el daño sufrido por el titular del derecho, pues claramente el fin fundamental de esta disposición es la reparación o indemnización de la vulneración acaecida, por esta razón, el juez con ayuda de este artículo podrá establecer a través de estos criterios los cuales no son taxativos, cual fue el monto del daño acaecido en cada caso propiamente. En conclusión, el daño sufrido por el titular de un derecho de propiedad industrial deberá ser reparado integralmente, es decir, deben reconocerse daños patrimoniales y en determinados casos y si se prueba en este sentido, hasta daños extrapatrimoniales como lo son los daños morales, lo cuales como bien se afirmó anteriormente surgen en esta especialidad del derecho, con la simple transgresión al derecho de exclusividad que ostenta su titular.

Después de probado el daño, será indispensable establecer la cuantía de este, para esto además de lo propuesto por la Decisión Andina como se mencionó precedentemente, el titular del derecho en materia de propiedad industrial podrá acudir también al juramento estimatorio establecido el ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 206 del Código Civil el cual establece:

ARTÍCULO 206. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido (1873).

De esta manera, quien se acoja a este juramento deberá probar el monto que pide por concepto de reparación del daño sufrido a través de los medios de prueba pertinentes, adicionalmente, este juramento también podrá ser objetado por la contraparte quién deberá aportar los soportes probatorios pertinentes, si considera que esta cuantía no es verdadera. Asimismo, y, por último, el Decreto 1074 de 2015, establece en su artículo 2.2.2.21.1:

La indemnización que se cause cómo consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante.

Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que, si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación” (Subrayado fuera de texto) (Santos, 2015).

Es así como el ordenamiento jurídico, le otorga al titular del derecho la opción de acogerse a un sistema donde lo exima de la carga probatoria sobre la cuantía del daño, eso sí, no quedará este eximido de demostrar que efectivamente si sufrió el daño a su derecho de propiedad industrial, solamente no deberá demostrar el monto del valor de los perjuicios acaecidos, pues el juez dentro del proceso y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.21.2 del mismo Decreto el cual establece:

En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de setenta y ocho coma nueve unidades de valor tributario (78,9 UVT) y hasta un máximo de dos mil seiscientos treinta y un coma tres unidades de valor tributario (2.631,3 UVT), por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en cinco mil doscientos sesenta y dos mil coma seis unidades de valor tributario (5.262,6 UVT) cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca. PARÁGRAFO. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica (2015).

Por último, como se debe tener en cuenta lo afirmado por Ernesto Rengifo: “Para el caso de los activos intangibles de propiedad intelectual, el estándar de valor debe tener en cuenta las condiciones propias de este tipo de activos, tales como la transmisibilidad, exclusividad, identificabilidad, control del recurso y generación de beneficios futuros, pues son estas

condiciones normativas las que permiten establecer cuando un bien o recurso intangible se convierte en un activo de propiedad intelectual” (2015, pp. 203). De esta manera los esfuerzos normativos, y la aplicación del derecho de propiedad a bienes intangibles, hoy, permiten a los jueces llegar en términos económicos y de reparación, a un monto que repare a la víctima de un uso ilícito de su derecho marcario de manera integral.

Posición actual de la concepción del daño

Concepción del daño: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

Al ser el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el órgano internacional de carácter jurisdiccional, encargado de interpretar y resolver controversias en asuntos de propiedad industrial, resulta menester mencionar la postura de este Tribunal acerca del daño, pues, sus aclaraciones y sentencias iluminan y guían el actuar judicial de los jueces al momento de dirimir una acción de por infracción a derechos de propiedad industrial como lo es la infracción marcaria. A continuación, se mencionará algunas interpretaciones judiciales del TJCA, las cuales hacen referencia al daño.

En la interpretación prejudicial 346 IP, de la misma manera en la que ha venido tratando el tema del daño en la actualidad, indica: “Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicio sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para trazar su indemnización” (2015) posteriormente reitera: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de las daños y perjuicios, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso...”. De igual manera, el TJCA resalta la importancia del nexo causal junto con los daños que podrá perseguir el titular del derecho:

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como

consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca...Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor...La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca” (2015).

La interpretación prejudicial 15 IP del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha indicado que “se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho” (Subrayado fuera de texto) (2020).

Como es evidente, el TJCA afirma que dentro del daño debe existir necesariamente el nexo de causalidad entre el perjuicio y el actuar del infractor, elemento ineludible de la teoría de la responsabilidad civil, seguidamente expone que el daño dentro de una infracción marcaria podrá ser el daño emergente como se ha señalado con anterioridad, posteriormente ha señalado: “La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca” (2020), lo anterior, hace referencia específica a los actos de infracción marcaria que el titular de una marca tiene derecho a impedir o hacer cesar, en este caso comercializar productos con el signo infractor, dependiendo de la magnitud de este acto el juez deberá determinar el perjuicio. En la misma sentencia, el Tribunal estableció: “Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos (las ganancias obtenidas de no haberse dado la infracción)” (Subrayado fuera de texto), de igual manera, el TJCA al igual que con el daño emergente, hace posteriormente referencia al lucro cesante como otro daño que puede ser solicitado por la víctima de la infracción, además denota: “En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”.

El Tribunal se encarga de dejar claro igualmente, el lapso que el juez deberá tener en cuenta ante este tipo de infracción, para calcular la indemnización. Finalmente añade: “La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios, como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido (Literal c del Artículo 243)”, no se debe dejar de lado que el artículo 243 de la Decisión Andina no es taxativo, por el contrario, deja abierta la posibilidad a la víctima de solicitar otros perjuicios a parte de los mencionados en el aludido artículo.

La Interpretación prejudicial 140 IP del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ante el caso de una infracción de una marca notoria ha señalado que “se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca”, en cuanto a la indemnización del daño indicó lo siguiente: “es necesario analizar el Artículo 243 de la Decisión 486. El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada...Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla” (2021).

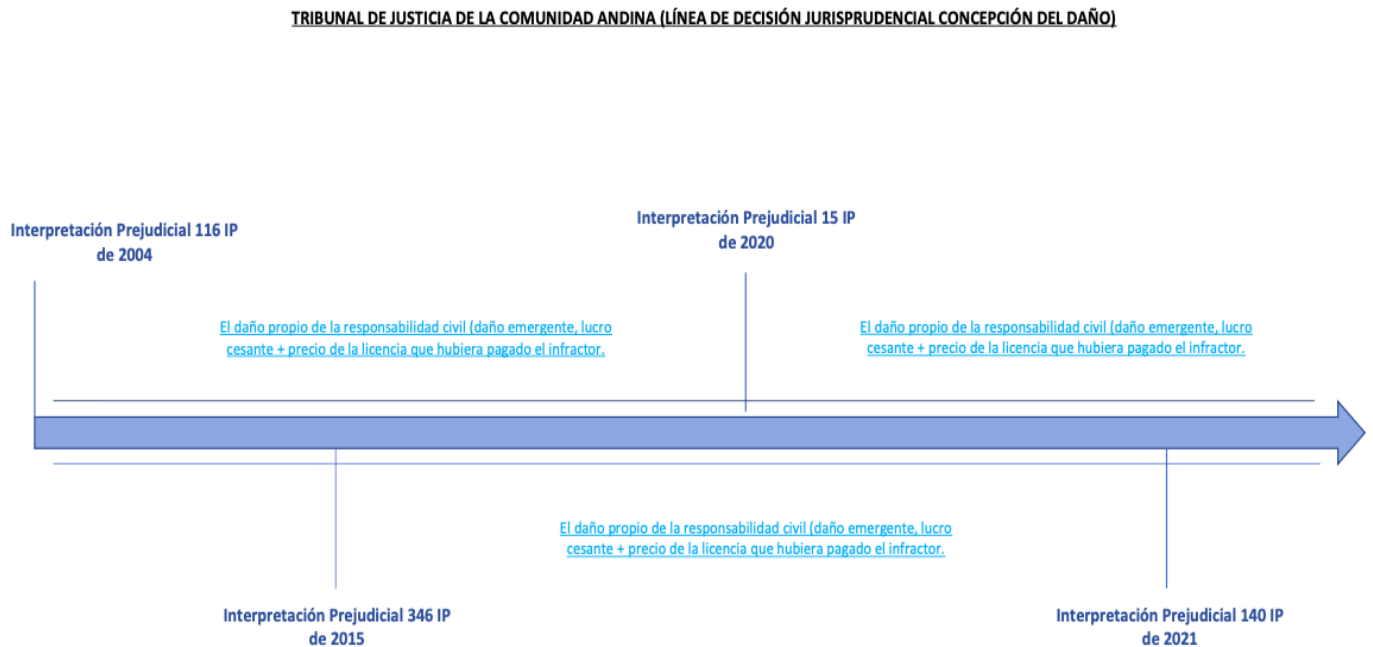
Ahora bien, como ha venido reiterando el TJCA, en esta interpretación también resalta la importancia de la ocurrencia del nexo causal para poder reclamar una indemnización: “Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor”, seguidamente y como es de esperarse, el Tribunal se adentra en el análisis del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000 para explicar la clase de daños que puede pretender el titular del derecho marcario infringido: “Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida de manera directa por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho. Será igualmente

indemnizable el lucro cesante; es decir, lo que habría ganado el actor si no se hubiese cometido la infracción de sus derechos” (2021).

Como resulta evidente en la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la concepción del daño en materia de propiedad industrial y de infracción marcaria, ha sido reiterativa, han confirmado los daños reconocidos por la Decisión Andina 486 de 2000 que corresponden a los mismos de la responsabilidad civil más el añadido por el legislador andino al establecer como perjuicio lo que el infractor hubiera pagado a título de licencia. Adicionalmente, como ya ha sido mencionado resalta que estos no serán los únicos perjuicios que podrá pedir el titular del derecho infringido, pues la lista consagrada en la norma no es exhaustiva.

Figura 2

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Línea de Decisión Jurisprudencial Concepción del Daño)



Fuente: *Elaboración propia*

Concepción del daño: Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil.

Como se ha mencionado precedentemente, el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Civil, es quien tiene competencia para conocer los casos en segunda instancia de propiedad industrial, ya sea, si tuvieron su origen en la jurisdicción ordinario o en la Superintendencia de Industria y Comercio en su división de asuntos jurisdiccionales. A continuación, se expondrán algunas sentencias de este órgano donde se expone su postura del daño ante procesos de infracción marcaria.

La sentencia del 19 de diciembre de 2018 del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil ha indicado lo siguiente: “uno de los pilares fundantes de la responsabilidad civil es el daño, es decir la lesión o menoscabo de un bien jurídicamente tutelado” (MP, García), presupuesto que ha llevado a la jurisprudencia a afirmar, en sentencia de abril 4 de 1968, que:

No hay responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquiera acción indemnizatoria (Subrayado fuera de texto), seguidamente afirma: por cuanto los “perjuicios solo dan lugar a indemnización si quien los aduce logra probar que son ciertos, porque incluso en los eventos en que se deja establecida la responsabilidad por un hecho injusto, esta no conduce en todos los casos, ni de manera indefectible, a la imposición de la condena en perjuicios, toda vez que para que haya lugar a indemnización se requiere que haya perjuicios, los que deben demostrarse porque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo (Subrayado fuera de texto) (MP. Hinestroza).

Como puede notarse, el Tribunal recalca la importancia de la existencia del daño en la infracción, ya que, sin este, no podría darse lugar a una indemnización de perjuicios, es de vital importancia la existencia inequívoca de un nexo causal entre la conducta del infractor con la acusación del daño. A demás, indicó: “Por lo anterior, para el éxito de la aspiración indemnizatoria,

que tiene como objetivo cardinal restablecer el equilibrio truncado por quien materializó la afectación patrimonial, **se reclama la prueba contundente del daño**, lo que implica que el mismo sea cierto y real, es decir, que no se funde en una suposición o simple expectativa” (Subrayado y negrilla fuera de texto), con base en lo anteriormente mencionado, puede señalarse como esta providencia, acoge los fundamentos principales de la responsabilidad civil y recalca, la importancia de probar por los medios pertinentes los perjuicios sufridos en ocasión del daño, no se valdrán acusaciones o hechos infundados, en todo caso, el daño siempre exigirá ser debidamente y diligentemente demostrado para dar lugar a la reparación.

Respecto a la propiedad industrial y la infracción marcaria menciona que:

Para obtener los beneficios jurídicos y económicos que le son propios y a prohibir de los demás el uso no autorizado, es decir a que se incurra en los ilícitos marcarios y, en su defecto y de manera consecencial, a que se le resarza el daño ocasionado. Seguidamente afirmó que la reparación de los perjuicios causados por la trasgresión de derechos derivados de los bienes inmateriales ofrece una mayor dificultad para su determinación de cara a las cosas materiales, en los que la afectación patrimonial es más evidente, dilema que no se ha logrado superar con los regímenes indemnizatorios existentes para esta tipología de daños, que teóricamente incluyen la reparación del daño emergente, el lucro cesante, los beneficios obtenidos por el infractor, el precio que este pagaría por la licencia contractual, como, en particular, regula el artículo 243 de la resolución 486, normativa que, al paso se recuerda, dejó a la potestad de los Estados miembros estatuir los mecanismos de protección de la propiedad industrial, es decir, establecer los instrumentos para la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar por la trasgresión de esos derechos (Subrayado fuera de texto) (MP. Hiestroza, 1968).

Como puede verse, el Tribunal señala como el daño en materia de propiedad intelectual y precisamente en la propiedad industrial, por sus particularidades especiales al ser bienes intangibles, merecen una percepción más delicada que la de los bienes materiales, adicionalmente en Tribunal hace énfasis, en que cuando se da la vulneración de uno de los supuestos consagrados en el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, como, *“la pérdida de oportunidad para*

licenciar el signo” (literal c artículo de la 243 Decisión Andina 486 de 2000), “*licencias contractuales ya concedidas o valor del derecho infringido*” (literal a artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000) o “*los beneficios obtenidos con su explotación*”(literal b artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000) no se debe presumir el daño, sino que por el contrario, el mismo tiene que ser probado por quién lo ha solicitado. Se puede evidenciar como en esta sentencia, el Tribunal, se distancia de la tesis del daño *per se* que en algún momento llegó emitir la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, sentando una postura clara de cómo se debería interpretar la concepción del daño en los procesos de infracción marcaria.

Un ejemplo particular donde el Tribunal afirma que efectivamente el demandante comprobó debidamente el daño sufrido al dejar de percibir prestaciones económicas producto de una infracción marcaria, es el caso de CROCS INC contra OPCIONES COMERCIALES DISTRIBUIDORA S.A.S. donde expuso:

Acá la demandante en efecto demostró la infracción de su derecho marcario, por cuanto ninguna duda suscita que la demandada utilizó sin autorización alguna las marcas nominativa y mixta de su propiedad, tanto en su enseña comercial como en la indumentaria usada por su personal, de suerte que el daño irrogado se traduce en la explotación económica que efectuó Opciones Comerciales respecto de la marca “Cros” sin contraprestación o reporte económico alguno en favor de su titular, quien por tanto vio menoscabado su patrimonio en ese importe dejado de recibir. El perjuicio causado se corresponde en ese orden con el desconocimiento de una de las prerrogativas características del derecho marcario que se contrae a la facultad de explotación radicada exclusivamente en cabeza de su titular, transgresión que, como lesiona un bien jurídico protegido, debe ser resarcida” (Subrayado fuera de texto) (MP. Cruz, 2019). Como lo señala el Tribunal, los derechos marcarios al ser otorgados, conceden la particularidad de ser exclusivos de su titular, esto implica que toda explotación económica será domino del mismo y cualquier uso sin autorización de su legítimo dueño sobre su marca, podrá acarrear la posible materialización de un daño.

La sentencia del 15 de julio de 2022 del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil señaló respecto al daño: “Pues bien, si se entiende “por daño emergente el perjuicio o la ‘pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse incumplido imperfectamente”, y por lucro cesante “la ganancia o provecho que deja de reportarse” por la misma causa, según lo establecido en el canon 1614 del Código Civil, quien reclama ser indemnizado por este tipo de daños tiene la carga de afirmación y prueba de los hechos que constituyen tales detrimentos patrimoniales” (Subrayado fuera de texto) (MP. Múnera).

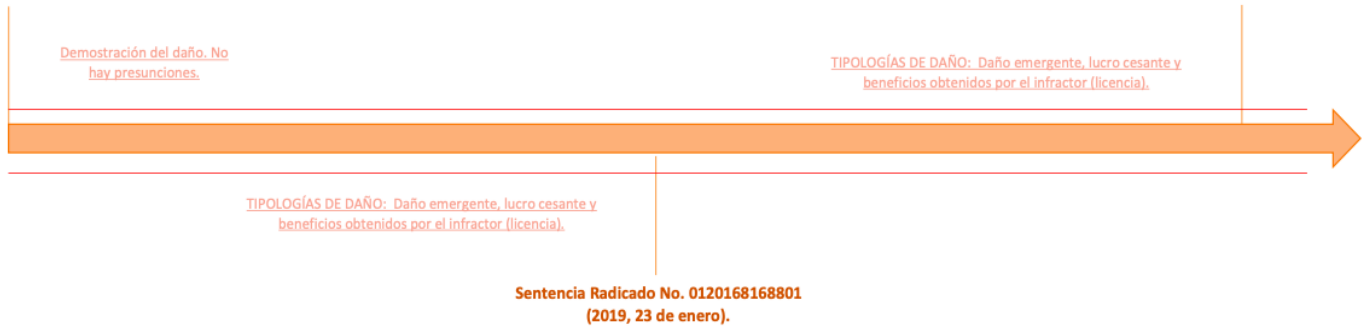
De acuerdo con lo anterior, y como se mencionó en la precedentemente, es de vital importancia resaltar la carga que tiene quien alega que sufrió un daño producto de la infracción, pues para acceder a una reparación deberá demostrarlo, adicionalmente, este no deja de lado definir el daño en virtud de lo consagrado en el Código Civil, conceptos acogidos en la responsabilidad civil los cuales irradian no solo a la indemnización en casos de infracción marcaría, sino a todo el ordenamiento jurídico.

Figura 3

Tribunal Superior de Bogotá. Sala – Civil. (Línea de Decisión Jurisprudencial Concepción del Daño)

Sentencia Radicado No. 11001 3199 001
2015 22813 01 (2018, 19 de diciembre).

Sentencia Radicado No.
11001319900120209665301 (2022, 15 de
julio).



Fuente: *Elaboración propia*

Cambios en la concepción del daño en procesos de infracción marcada ante la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales.

Antes de entrar concretamente al estudio sobre el cambio de postura de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca del daño, es necesario aclarar, que el análisis que realiza esta entidad lo hace a partir de la interpretación del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, el cual establece:

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

- a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

De esta manera, las conclusiones a las que ha llegado esta entidad se han basado en la explicación que tiene sobre la indemnización en la propiedad industrial, donde ineludiblemente los lleva a indicar como deberá interpretarse el daño y consecuentemente el citado artículo de la normatividad andina.

Jurisprudencia Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales

El objeto de la presente monografía es analizar como la postura acerca del daño de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales ha variado específicamente dentro de los procesos por infracción marcaria, para este fin, se realizará un repaso jurisprudencial con diferentes decisiones emitidas por esta entidad, las cuales contienen las distintas concepciones acerca del daño que ha expuesto a través de sus sentencias. Para lo anterior, a continuación, se explicarán cuatro momentos por medio de las sentencias emitidas por esta autoridad que evidencian dichos cambios de postura.

Primer momento – Tipologías de daño

En este primer momento, la Superintendencia de Industria y Comercio al interpretar la norma contenida en la Decisión Andina 486 de 2000, el artículo 243, optó por la postura de indicar que los literales contenidos en esta disposición son daños. La providencia con radicado 17- 47450 del 16 de junio (MP. Torregoza, 2018) estableció:

Para tal efecto de la prueba del daño nos referimos a los literales b) y c) del artículo 243 de la decisión 486. Al respecto, si observamos el aludido artículo podemos encontrar que en su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dicho criterios se encuentran separados en 3 literales. El primero de ellos hacer referencia al daño emergente y al lucro cesante lo que nos permite concluir que **cuando la norma utiliza la palabra criterios está haciendo referencia es a tipología de daños** que en caso del literal a) son los tradicionales que ya existen en el Código Civil, es decir, daño emergente y lucro cesante. Siendo esto así, es lógico que los demás criterios, literales b) y c), también corresponden a otras tipologías de daños que a pesar de no ser a los que tradicionalmente se conocen, el legislados ha querido que lo sean” (Subrayado y resaltado fuera de texto).

Por otro lado, la sentencia con radicado 17 – 363882 del 29 estableció que:

si se observa esta norma se puede encontrar que se anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales, el primero hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, **esto permite concluir que cuando la norma utiliza la expresión criterios se está refiriendo es a tipologías de daños,** que en el caso del literal a son los tradicionales. Así las cosas, es lógico que los otros criterios o sea los de los literales b y c también correspondan a tipologías de daño como ocurre con el literal a, los cuales a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador quiso que lo fueran” (Subrayado y resaltado fuera de texto) (2018).

Adicionalmente, la decisión con radicado 15 – 280889 del 12 de julio de 2018 (MP. Castillo) señaló:

El literal c del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, si se observa el aludido artículo se puede encontrar que en su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios, dichos criterios se encuentran separados en tres literales, el primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante **lo que permite concluir que la norma utiliza la palabra criterios a lo que está aludiendo como tipologías de daño, que en el caso del literal a son los convencionales que ya existían desde el Código Civil,** siendo esto así es lógico que los demás criterios contenidos en los literales b y c de la norma mencionada también corresponden a tipologías de daño que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean” (Subrayado y resaltado fuera de texto).

Por último, la decisión con radicado 17 – 251201 del 15 de agosto de 2018 (MP. Castillo), dispone que “Por lo que considera que la parte demandada debe pagar cada uno de los daños y perjuicios causados, este daño se traduce en un lucro cesante”.

De acuerdo con las anteriores decisiones mencionadas, en un primer momento la Superintendencia reiteradamente y bajo el análisis del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, indica que lo establecido en los tres literales de esta disposición, son daños en sí mismos, específicamente, tipologías de daño. El lucro cesante y el daño emergente junto con el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y el valor de la licencia que este habría pagado en un acuerdo contractual, son acogidos por esta entidad como daños de igual manera, solo que estos últimos, al no ser los comúnmente empleados puede decirse que corresponden a daños especializados y aplicados a la propiedad industrial.

Segundo momento – Daño Per se

Para este segundo momento, la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, cambia drásticamente la posición acerca de la concepción del daño.

Es menester recordar, que en la pasada postura que esta entidad había venido exponiendo, se indicaba que, para poder ser resarcido el daño, este necesariamente debía demostrarse dentro del respectivo proceso, de tal forma que al variar este aspecto específico como a continuación se va a formular, la Superintendencia modifica su posición.

La sentencia con radicado 18 – 101291 del 1 de octubre de 2018 (MP. Olarte), comienza indicando ¿Qué es el daño?, de la siguiente manera:

Es relevante, iniciar recordando el concepto de daño, para lo cual cabe resaltar que Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve señalan en su libro Derecho Civil, Tomo III, De las obligaciones, que el daño como elemento más esencial de la responsabilidad civil, consiste en aquel menoscabo o lesión de algún derecho subjetivo de las personas. posteriormente señala que es preciso recordar que en el derecho de marcas el objeto de protección es en un signo distintivo cuya protección se materializa en una serie de derechos de carácter exclusivo los cuales facultan al titular para controlar la utilización y explotación de su marca impidiendo a terceros usarla sin contar con su previa y expresa autorización...”, y añade: “Por esta razón es que, al ubicarnos en el ámbito de la propiedad intelectual nos encontramos frente a un derecho especial, en tanto se ejerce, no sobre un bien material como sería el caso de la propiedad común, sino frente a un bien inmaterial verbi gracia una marca... se insiste, los titulares ejercen un derecho de propiedad a través de derechos exclusivos”, por lo anterior indica: “...la infracción de alguna de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular de un derecho de propiedad intelectual materializa per se el daño, precisamente porque se irrumpe en el derecho subjetivo del titular y se le priva de la facultad exclusiva de controlar su marca... afectándole sus intereses legítimos en relación con bien intelectual, como sería por ejemplo, recibir una remuneración por la explotación o utilización de aquel (pp. 227 y 228).

La misma sentencia continúa afirmando: “Si se quisiera ir más allá. Para continuar sosteniendo que la infracción industrial causa per se un daño, basta con apoyarse en la doctrina especializada en la materia. Ernesto Rengifo García, en la obra Derecho de Patentes señala: **“la infracción del derecho de propiedad intelectual es la causa del fenómeno indemnizatorio. La**

violación del derecho de propiedad intelectual constituye un perjuicio mismo, dado que la lesión jurídica consiste en el ejercicio indebido de un derecho que pertenece en forma exclusiva al titular, a quien le interesa determinar oportunidad y modo en el que va a explotar su derecho de manera individual o autorizando su explotación por otro u otros” (Rengifo, 2016, pp. 851 y 852). Felipe Andrés Parafán en su obra “La acción por infracción de derechos para la protección de propiedad industrial”, sostiene que los daños en materia de propiedad intelectual **“cuando se han transgredido las facultades del titular, se causa un daño que debe ser indemnizado, pues la realización de tales actos está reservada para el titular y, en la medida en que dicho titular se ha visto privado de la posibilidad de ejercer su derecho en el preciso ámbito en el que actuó el infractor, se le causa un daño indemnizable”** (Perafán, 2011, pp. 123).

Finalmente termina citando: “la profesora Delia Lipszyc, en su obra Derecho de Autor y Derechos Conexos, sostienen que toda conducta antijurídica de infracción al derecho de autor o a los derechos conexos, que son igualmente exclusivos de propiedad intelectual, **“(…) causa per se un daño** que debe ser reparado” (Lipszyc, 2007, pp. 577).

Con lo anteriormente expuesto, puede observarse que, en este segundo momento, la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio deja claro que los derechos de propiedad intelectual poseen características especialísimas, que normalmente los diferencian de los derechos tangibles o de los bienes materiales. Esta clase de derecho intelectuales, cuentan con la particularidad que al momento de nacer como es el caso de los derechos de autor, o al ser otorgados por la autoridad competente en el caso de la propiedad industrial, surge instantáneamente una exclusividad que solo poseerá su legítimo dueño. Gracias a esta excepcionalidad, si y solo si, será el dueño quien ostentará la potestad de disponer de su bien intelectual, ya sea, obteniendo el provecho económico que este le brinda o licenciando su derecho para que solo con su legítima autorización este pueda explotarlo también. Con base en lo anterior, la simple trasgresión a uno de estos derechos de carácter exclusivo conlleva inmediatamente a la materialización del daño y su correspondiente indemnización, su titular no tendrá que entrar a demostrar el acaecimiento de los perjuicios manifiestamente, pues, la mera infracción a un derecho en este caso, de propiedad industrial, conlleva directamente a la consecuyente reparación.

Tercer momento – Tipologías de perjuicio

La sentencia con radicado No. 16 – 185373 del 27 de diciembre de 2018 (MP. Sandoval), marcó una nueva postura totalmente contraria a la anteriormente expuesta, en la concepción del daño y del perjuicio en la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, así lo indica la mencionada decisión:

Tal como se anunció, se procederá en esta sentencia a concretar la postura que en adelante se sostendrá dentro de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial. Con este fin, es importante partir del pertinente contenido del fallo de 12 de diciembre de 2018 en lo que respecta a la necesaria diferencia que se debe hacer entre los conceptos de “daño” y “perjuicio”. **3.2.1. El daño:** Sobre este concepto la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguirla desaparición del agravio. Al ser aplicada la anterior definición a los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, debe afirmarse que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular, lo anterior en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a la exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000”, a continuación trata el concepto de perjuicio de la siguiente manera: **“3.2.2. El perjuicio:** Respecto al perjuicio, este es definido por la Corte Suprema de Justicia como la consecuencia que se deriva del daño para la víctima de este, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del (...) perjuicio que el daño ocasionó (...)”. En materia de infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual, para que sea indemnizable, debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega conforme al art. 167 C.G.P. y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba” (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, posteriormente la Superintendencia expone su nueva percepción acerca del daño, tal y como manifiesta a continuación

Si observamos con detenimiento el aludido artículo, podemos encontrar que en su encabezado se habla acerca de unos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Dichos “criterios” aparecen separados en tres literales... Sin embargo, **el primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” está haciendo referencia en realidad a “tipologías de perjuicios”,** pues es evidente que ni el daño emergente ni el lucro cesante son una cosa distinta a ello, como lo deja claro el art. 1614 del Código Civil... Partiendo de esa idea, se compadece con la lógica concluir que los demás “criterios” contenidos en los literales “b” y “c”, también corresponden, en realidad, a tipologías de perjuicio como ocurre con el literal “a”, pues entenderlos de forma distinta restarla sentido a un listado que, al tener un encabezado común, debería corresponder a lo mismo (2018).

Consecuentemente a la expedición de la anterior providencia, la sentencia con radicado No. 18- 329542 del 3 de octubre de 2019 (MP. Medina), reiteró lo proferido por la decisión anterior:

Estos criterios, aparecen separados en tres literales, el literal a hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, **esto nos permite concluir que cuando la norma usa la palabra criterio se está refiriendo a una tipología de perjuicios** y sobre esto no hay ninguna discusión pues es evidente que el daño emergente y el lucro cesante son tipologías de perjuicios. Partiendo de esa idea, los demás criterios que menciona la norma en los literales b y c también corresponden a tipologías de perjuicios como ocurre con el literal a, pues si entendiéramos que el literal b y c son cosas distintas a perjuicios peso a que todos los literales tienen un encabezado común, entonces la norma carecería de lógica. **Se debe entender que el literal a habla de dos perjuicios tradicionales daño emergente y lucro cesante y los literales b y c son también tipologías de perjuicios porque todos hacen de un mismo encabezado”** (Subrayado y resaltado fuera de texto).

El anterior cambio como puede notarse difiere sustancialmente a la postura anterior de la Superintendencia, la cual exponía en daño *per se*. En este tercer momento, la entidad comienza a manifestarse definiendo el daño y el perjuicio, y para esto recurre a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, a continuación, esta recalca que dentro la normatividad del ordenamiento jurídico colombiano el daño no puede presumirse, quien lo alega tendrá la carga de probarlo para poder solicitar la correspondiente indemnización, pues de lo contrario, esta no podría prosperar. Posteriormente, indica como se manifiesta el daño en la propiedad industrial que es lo que se deriva de la infracción, y vuelve retomar la importancia de demostrar en que consistió precisamente el daño, y es aquí, donde se evidencia que la Superintendencia no pretende alejarse de los principios básicos de la responsabilidad civil al desconocer la prueba del daño en materia de propiedad industrial, por el contrario, sienta que será indispensable en esta clase de procesos.

Finalmente, la Superintendencia asocia los criterios contenidos en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, a perjuicios, pues al detallar el artículo 1614 del Código Civil, asume que lo que el legislador andino quiso expresar al referirse a “criterios” en este artículo, es realmente a tipologías de perjuicios, e indica que, por lo tanto, los demás literales del artículo 243 deben ser concebidos de la misma manera, como perjuicios. En este punto, y aunque no hace parte de la presente cuestión, surge el interrogante, *¿Realmente la Superintendencia logró interpretar correctamente el espíritu del legislador andino?*

Cuarto momento – Tipología de daño

Actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, en sus últimas decisiones se ha apartado de la posición acerca de la tipología de perjuicios y ha vuelto a interpretar el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, asociando su contenido y sus respectivos literales a la tipología de daños. La sentencia con radicado No. 21 – 465148 del 9 de agosto de 2022 (MP. Gonzalez), ha indicado:

Por su parte, el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 anuncia en su encabezado un listado de criterios que se encuentran separados en tres literales para calcular los perjuicios; el primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante. **Lo anterior permite**

concluir que cuando la norma utiliza la palabra “criterios” a lo que está aludiendo es a tipologías de daño, pues si el literal a) señala los tradicionales que ya existían desde el Código Civil, es posible concluir que los literales b) y c) de la norma bajo comentario también corresponden a tipos de daños, que a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean (Subrayado y resaltado fuera de texto).

Adicionalmente la decisión con radicado No. No.19 – 271621 del 19 de agosto de 2022 (MP. Martínez), señaló:

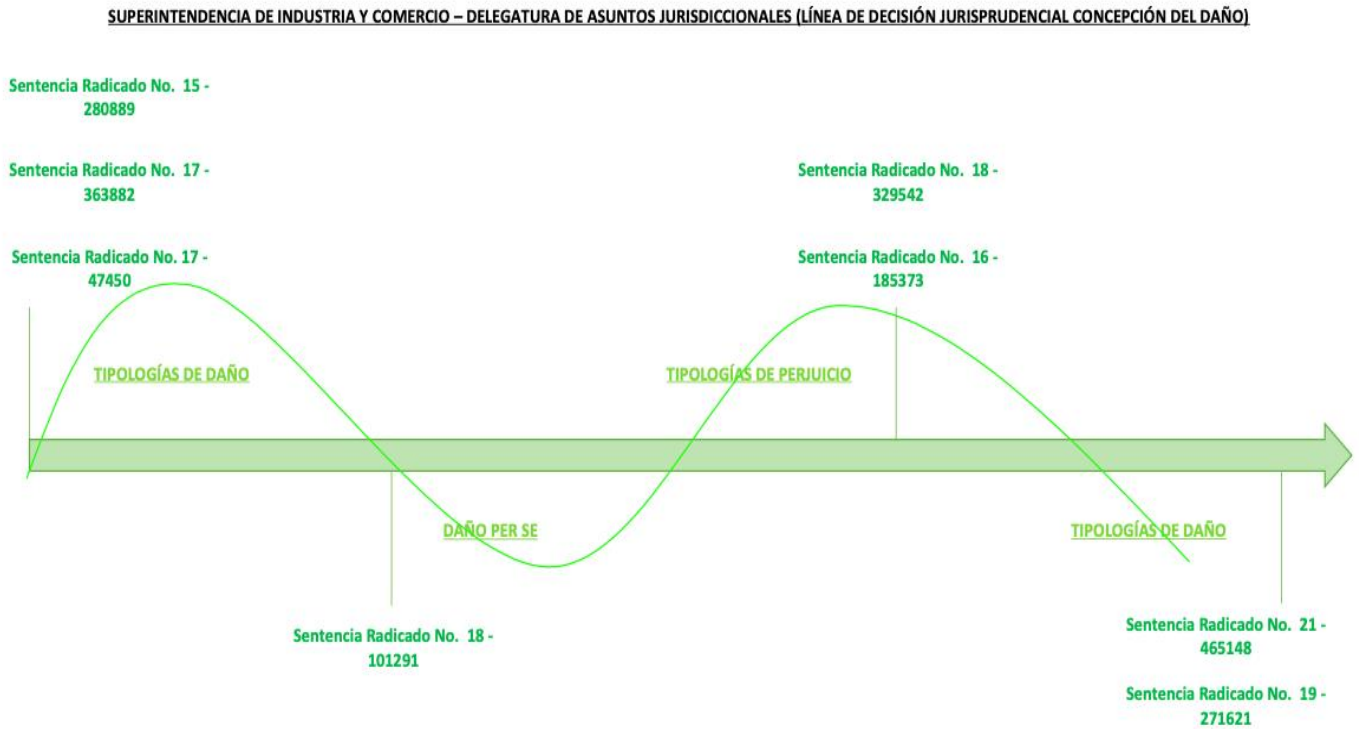
Pasemos a analizar entonces los criterios establecidos en los literales a) b) y c) de artículo 243 de la Decisión 486 de 2000. Al respecto, si observamos el aludido artículo podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios. Dichos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero de ellos hace referencia al daño emergente y lucro cesante, **lo que nos permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios a lo que está aludiendo es a tipología de daños,** que en caso de literal a) son los tradicionales que ya existían desde Código Civil, siendo así que los demás criterios contenidos en los literales b) y c), también corresponderían a tipologías de daño que, a pesar de no ser los que tradicionalmente se conocen, el legislador ha querido que lo sean. Por lo tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de especial relevancia como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, pues así lo que, querido el legislador, y se debe aclarar que tanto los criterios de daños del literal a) b) y c) deben ser demostrados, pues de ninguna manera se presumen” (Subrayado y resaltado fuera de texto).

En este cuarto momento, el cual corresponde a la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio no ha emitido un sentencia específica donde exponga que desde cierto momento reciente, se empezará a tratar el contenido del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000 de nuevo como tipologías de daño, en la relatoría de este último año, puede detallarse que los jueces al emitir sentencia y explicar el artículo de la norma andina correspondiente a la indemnización de perjuicios, han vuelto a al primer momento al tratar este contenido como

tipologías de daño, donde adicionalmente y como se asocia a esta interpretación la carga de la prueba en temas de infracción marcaria sigue siendo ineludible.

Figura 4

*Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales.
(Línea de Decisión Jurisprudencial Concepción del Daño)*



Fuente: *Elaboración propia*

Figura 5

Posturas sobre la concepción del daño

POSTURAS ACERCA DE LA CONCEPCIÓN DEL DAÑO			
AUTORIDADES	POSTURAS		
	TIPOLOGÍAS DE DAÑO	DAÑO PER SE	TIPOLOGÍAS DE PERJUICIO
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)	X		
Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil -	X	X	
Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales -	X	X	X

Fuente: *Elaboración propia*

Conclusiones

El objetivo principal de esta monografía fue identificar como la postura de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales en materia de propiedad industrial y específicamente en los procesos de infracción marcaria, ha concebido el daño, y como la percepción de esta entidad, ha mutado en los últimos años. Para llegar a este punto, fue necesario realizar un recorrido imprescindible a través del concepto de infracción, las normas procesales que regulan este tipo de procesos la concepción del daño, el daño en materia de propiedad intelectual, la percepción del daño en los principales órganos especializados en esta materia y finalmente como la Superintendencia ha tratado el daño. Este exhaustivo recorrido antes mencionado, ha permitido disipar dudas, aclarar conceptos y crear argumentos propios a favor y en contra de las diferentes posturas sobre el daño que ha emitido la mencionada entidad en los últimos años como se verá a continuación.

En primer lugar, y como fue expuesto en esta monografía, el daño en su concepción más pura, corresponde al menoscabo o vulneración de un bien jurídicamente tutelado por el ordenamiento jurídico, cuando el titular legítimo de un derecho sufre un agravio por el actuar de un tercero (vale la pena aclarar que este atentado a un bien jurídico tutelado, puede ser consecuencia de una acción o de una omisión de este tercero), el perjuicio ya materializado y existiendo un indiscutible nexo causal, generará automáticamente una reparación ya sea patrimonial o extra patrimonial a modo de indemnización para la víctima del menoscabo. Consecuentemente, en la teoría del daño de la responsabilidad civil, específicamente en el daño, en ocasión del detrimento o vulneración de un derecho por parte de un tercero, es indispensable para acceder a una compensación por los perjuicios sufridos, demostrar la ocurrencia del daño, esto en el ordenamiento jurídico colombiano se fundamenta en el artículo 167 del Código General del Proceso.

En segundo lugar, en virtud de lo expuesto a lo largo de esta monografía, resulta evidente que la propiedad intelectual desde un comienzo surgió con el fin de regular situaciones que no eran comunes al normal desarrollo del derecho, la necesidad de regular y brindar una adecuada protección a bienes que poseían una naturaleza diferente a los usualmente conocidos, como lo son

los surgidos del intelecto se tornó indispensable. Una vez iniciado el estudio y el avance en materia de propiedad intelectual, se evidencia que la principal característica de estos bienes, al contrario de los derechos comunes que reposan sobre bienes tangibles, materiales o en sí palpables, es que son intangibles o inmateriales. A demás, de ellos surge el derecho de exclusividad para su titular, la cual es una característica propia de esta materia, por lo que coherentemente, se esperaría que sean objeto de una regulación especial que proteja y haga prevalecer esta característica que es propia y particular de esta clase de bienes por encima de otros intereses, por esta razón, no es descabellado ni desacertado imponer una postura que trate y se focalice en la especialidad y adicionalmente busque aplicarla a los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial como lo es la infracción marcaria, por el contrario, a través de esta postura se le brinda un trato especializado y diferenciado a esta clase de bienes como consecuencia de sus características especiales, donde cualquier vulneración o agravio a estas facultades de exclusividad que solo ostenta el propietario de un derecho marcario por ejemplo, se materializa por sí mismo, quitándole a su dueño las facultades que se desprenden de esa exclusividad que le fue otorgada al momento del registro de su derecho, causando así inmediatamente la consecuente indemnización para reparar el agravio.

En tercer lugar, respecto a la posición de tratar los criterios contenidos en el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, como tipologías de perjuicios, responde a la necesidad de la Superintendencia de Industria y Comercio de desvirtuar la concepción adoptada meses antes, el daño *per se*. Cómo resulta evidente, en la sentencia con radicado 16 – 185373 del 27 de diciembre de 2018 a través de su delegado José Fernando Sandoval Gutiérrez, expone la imprescindible necesidad para el despacho, de recalcar que cualquier daño alegado por la parte accionante debe ser probado necesariamente para acceder a la indemnización, sin esta prueba, cualquier perjuicio alegado será llamado a no prosperar. Para este momento, quien quiera emprender acción por infracción a derechos de propiedad industrial, deberá tener en cuenta que es esencial probar el daño que será alegado en el proceso. Adicionalmente, el despacho hace énfasis, al decir que al ser los perjuicios que comúnmente se conocen el daño emergente y el lucro cesante, los demás literales del artículo 243 deben ser tratados de igual manera, ya que esta fue la real interpretación que el legislador andino pretendió transmitir al crear esta norma, aun así, indudablemente surge el interrogante ¿Es este el significado que el espíritu del legislador andino auténticamente quiso

transmitir al interpretar el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, o es simplemente otra de las tantas posturas de la Superintendencia en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales respecto de su postura sobre la indemnización?.

En cuarto lugar, el tema indemnizatorio posee un carácter muy relevante dentro de la propiedad industrial, tanto es así, que la normatividad internacional se ha encargado de plasmar en diversos instrumentos jurídicos este aspecto, pero no se limita solamente a procurar el mero acto indemnizatorio, sino teniendo en cuenta el carácter especial de estos derechos intelectuales, se ha cambiado el concepto de la responsabilidad civil donde lo único que puede ser compensado es el daño cierto y efectivo, ahora adicionalmente se tendrá en cuenta que al momento de calcular la reparación se deberá tener en cuenta que además de la indemnización paralelamente irá una función disuasoria, esto como característica particular de la responsabilidad en la propiedad industrial.

En quinto lugar, quien alega que ha sufrido un daño como consecuencia de una infracción a sus derechos de propiedad industrial, podrá contar con dos posibilidades para cuantificar el mismo, la primera, es el juramento estimatorio consagrado en el artículo 206 del Código General del Proceso, si el demandante opta por este, deberá discriminar cada concepto alegado en ocasión del daño, seguidamente, este podrá ser objetado por el demandado argumentando por medio de las pruebas pertinentes por qué la cuantía realizada por la accionante no corresponde a la realidad, si no es objetado, el juramento estimatorio realizado por la demandante será la prueba del solicitado. La segunda posibilidad, es que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, en este último el accionante no tendrá la carga de probar o demostrar la cuantía del daño sufrido, solamente tendrá la obligación de demostrar que efectivamente el daño sucedió, lo anterior, se ha ocasionado por la infracción o trasgresión a los derechos de propiedad industrial del titular de los mismo, esto en virtud de lo establecido en el Decreto 1074 de 2015, para este caso, el juez podrá moverse entre los siguientes montos según el artículo 2.2.2.21.2 del mencionado Decreto.

En sexto lugar, es necesario mencionar que después de analizar las diferentes posturas de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, es

pertinente concluir que los literales del artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, son tipologías de daño pues la teoría que indica que estos preceptos normativos son perjuicio va en contravía del mismo orden legal civil colombiano, por lo que la mejor interpretación a la luz de la responsabilidad civil, es que son tipos de daño con particularidades propias de la propiedad intelectual.

Finalmente, y como se ha mencionado con anterioridad, no cabe duda acerca de la calidad especial que poseen los derechos de propiedad intelectual, por esta razón, su naturaleza es capaz de romper con los estándares tradicionales de la responsabilidad civil y a la tradición jurídica conocida, por esta razón, precisamente la posición acerca del daño puede mutar con el fin de buscar la forma que mejor supla las necesidades ante una posible infracción que afecte estos derechos. Ejemplo de lo anterior, se plantea a través del siguiente interrogante: *¿Existe infracción y en consecuencia el daño, solo con el proceder antijurídico?*, la respuesta a este interrogante sería la aplicación de la teoría antes explicada, el daño *per se*, la cual como se ha venido reiteran responde a concebir que solo por el hecho de infringir el derecho de propiedad industrial se causa un daño e inmediatamente su indemnización, la vulneración es en si el perjuicio pues fragmenta la esfera de exclusividad que fue concedida. Al escapar de la tradición jurídica que normalmente se conoce, resultaría necesario que el ordenamiento jurídico colombiano, por medio de sus entidades especializadas en materia de propiedad intelectual como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio en su Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, para los asuntos de propiedad industrial, emitan posiciones claras acerca de esta posibilidad.

Adicionalmente a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio indica que por el solo hecho de generarse o realizar un acto que devenga en una infracción a derechos de propiedad industrial, resulta indiscutible que se genera un daño al menos como lo es un lucro cesante en ocasión de la transgresión a las facultades exclusivas que ostenta el titular del derecho (MP. González, 2022). Sin discrepar con la teoría usada, en este caso, por la Superintendencia, es evidente que al venir interpretando el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000 como tipologías de daño en los últimos meses, pasar sin más en un caso específico a la aplicación de la teoría del daño *per se*, podrá crear inseguridad jurídica entre los futuros litigantes dentro de esta clase de proceso al no saber en qué determinados casos se tratará la infracción a derechos de

propiedad industrial como un atentado a la exclusividad que ostenta su titular sin necesidad de probar el daño, pues, esta irrupción de por sí ya es un daño en sí mismo o, por el contrario, se aplicará la teoría tradicional del daño sujeto a su indiscutible prueba como usualmente lo ha hecho esta entidad también en sus recientes pronunciamientos.

Bibliografía

Alemán, M. (1997). *Marcas. Normatividad Subregional sobre marcas de productos y servicios*. Editorial, Top Management International. Bogotá, Colombia.

Botero A, L (2018). *Capítulo II, Tomo III. Derecho de las Obligaciones Con Propuestas de Modernización. El Concepto del Daño*. Editorial. Universidad de los Andes Colombia. Bogotá.

Castro, Ayala, J.G. (2019). El Derecho de Daños Colombiano en Perspectiva: Influencias, evolución, fundamentos y actualidad. *Colección Ius Privado. No. 13*.

Chavarro Aristizábal, J. (2017). *Manual de Propiedad Intelectual*. Editorial, Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá.

Cubides Camacho, J. (2012). *Obligaciones*. Editorial, Javeriana. Bogotá.

Díaz, L.M. (2022, 17 de febrero). ¿Cómo surgió la propiedad intelectual? *Universidad Externado de Colombia*.

Guerrero, M. (2016). *El nuevo derecho de marcas, Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Editorial, Universidad Externado. Bogotá

Jewel, C. (2014, abril). En defensa del derecho de autor: visión de los interesados. *OMPI REVISTA, División de Comunicaciones de la OMPI*.

Lypszyc, S. (2006). *Derechos de Autor y Conexos*. Editorial, UNESCO, CERELAC, ZAVALIA. Buenos Aires.

Lipszyc, D. (2012). *Derecho de la propiedad intelectual*. (1ª Edición). Capítulo 1. *Los diseños industriales y el derecho de autor. La teoría de la unidad del arte*. Editorial Porrúa / Centro de Investigación e Informática Jurídica. México 2012.

Namen, Vargas, W. (2009). *Tendencias de la Responsabilidad Civil en el Siglo XXI. El dilema dicotómico de la responsabilidad contractual y extracontractual*. Editorial, Javeriana. Bogotá.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2021). *¿Qué es la Propiedad Intelectual? (Folleto)*.

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). *Reseña Histórica de la OMPI*

Otamendi, J. (2017). *Derecho de Marcas*. Editorial, ABELEDO PERROT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pachón Muñoz, M (1984). *Manual de Propiedad Industrial*. Editorial, Temis. Bogotá, Colombia.

Pachón, M & Sánchez Ávila, Z. (1995). *El Régimen Andino de la Propiedad Industrial*. Editorial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá.

Tamayo, Jaramillo, J. (2007). *Tratado de Responsabilidad Civil*. Tomo II. Editorial, Legis Editores S.A. Bogotá.

U.S. Supreme, Court. *Trademark Cases. United States vs. Steffens; United States vs. Wittemann; United States vs. Johnson*. Cornell Law School. Legal Information Institute

United States Patent and Trademark Office (USPTO). Office (USPTO)

Velasco O, P. (2016). *El nuevo derecho de marcas, Perspectiva en Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea*. Editorial, Universidad Externado. Bogotá.

Jurisprudencia

Corte Constitucional. Sentencia C – 595 de 1999. (1999, 18 de agosto). (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.)

Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC 20448-2017 (2017, 7 de diciembre). (M.P. Margarita Cabello Blanco).

Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC4703-2021 (2021, 22 de octubre). (M.P. Luis Armando Tolosa Villabona).

Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil. Sentencia Radicado No. 11001 3199 001 2015 22813 01 (2018, 19 de diciembre). (M.P. Martha Isabel García Serrano)

Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil. Sentencia Radicado No. 0120168168801 (2019, 23 de enero). (M.P. María Patricia Cruz Miranda).

Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil. Sentencia Radicado No. 11001319900120209665301 (2022, 15 de julio). (M.P. Jesús Emilio Múnera Villegas)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 73 (2011). N 2011. (M.P. Hugo R. Gómez Apac).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 43 IP de 2001. (Agosto 24 de 2001). (M.P. Guillermo Chanín Lizcano).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 71 IP de 2005. (Julio 6 de 2005). (M.P. Moisés Troconis Villareal).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 486 IP de 2015. (noviembre 28 de 2016). (M.P. Hernán Romero Zambrano).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 392 IP de 2017. (noviembre 16 de 2018). (M.P. Cecilia Luisa Aylión Quinteros).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 341 IP de 2019. (octubre 7 de 2020). (M.P. Gustavo García Brito).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 244 IP de 2020. (Diciembre 7 de 2021). (M.P. Luis Rafael Vergara Quintero).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 46 IP de 2021. (junio 21 de 2021). (M.P. Hugo R. Gómez Apac).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 207 IP de 2020. (mayo 6 de 2022). (M.P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 12 IP de 2014. (Marzo 14 de 2014). (M.P. Luis José Diez Canseco Núñez).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 33 IP de 2005. (Mayo 25 de 2005). (M.P. Eloy Torres Guzmán).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 88 IP de 2004. (Agosto 18 de 2004.) (M.P. Olga Inés Navarrete Barrero).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 242 IP de 2015. (Agosto 24 de 2015). (M.P. Luis José Diez Canseco Núñez).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 29 IP de 1997. (Abril 21 de 1998). (M.P. Roberto Salazar Manrique).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 15 IP de 2020. Mayo 6 de 2022. Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 140 IP de 2021. Mayo 6 de 2022. Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial 346 IP de 2015. (Diciembre 7 de 2015). (M.P. Luis José Diez Canseco).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 17 – 47450 (2018, 16 de junio). Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales (M.P. Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 26 - 363882 (2018, 29 de junio). Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales (M.P. José Fernando Sandoval Gutiérrez).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 15 - 280889 (2018, 12 de julio). (M.P. Diego Andrés Castillo Guzmán).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 17 – 251210 (2018, 15 de agosto). (M.P. Diego Andrés Castillo Guzmán).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 18 – 101291 (2018, 1 de octubre). (M.P. Jorge Mario Olarte Collazos).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 16 - 185373 (2018, 27 de diciembre). (M.P. José Fernando Sandoval Gutiérrez).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 18 - 329545 (2018, 3 de octubre). (M.P. Camila Andrea Medina Gómez).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 21 - 465148 (2022, 9 de agosto). (M.P. Juan David González Palma).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 19 - 271621 (2022, 19 de agosto). (M.P. Hugo Alberto Martínez Luna).

Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Sentencia Radicado No. 21 - 399141 (2022, 18 de julio). (M.P. Juan David González Palma).

Normatividad

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Arreglo y Protocolo de Madrid.

Arreglo de la Haya para Modelos y Diseños Industriales.

Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen.

Constitución Política de Colombia, 1991.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Código Civil Colombiano. Ley 57 de 1887.

Código de Comercio. Decreto 410 de 1971.

Código General del Proceso. Ley 1564 de 2012.

Decisión Andina 486 de 2000.

Decreto 1074 de 2015.

Ley 256 de 1996.

Resolución No. 22758 de la Superintendencia de Industria y Comercio, Expediente No. SD2021/0071496.

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM).

Tratado de Budapest.

Tratado de Libre Comercio Estados Unidos – Colombia. Capítulo 16.