

EL ACTO DE CONFUSIÓN: SU IMPACTO EN EL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO Y EN EL CONSUMIDOR*

*Claudia Elena Bello Royero¹
Alfonso de Jesús Merlano Marrugo²
Rafaela Sayas Contreras³*

Resumen

La marca es un componente omnipresente en el ámbito comercial, en tanto facilita la identificación de las diversas ofertas en el mercado. No obstante, esto no impide la aparición de conflictos entre ellas. El conflicto más común es la confusión marcaria, que surge del uso indebido de marcas idénticas o similares, o de la coexistencia de marcas previamente registradas, generando perjuicios tanto para el titular de los derechos marcarios como para los consumidores, puesto que cuando ocurre un acto de confusión estos se ven afectados en su derecho a elegir libremente entre los distintos productos, mientras que el propietario de la marca sufre los desvíos del público, las consecuentes pérdidas de ventas y, en algunos casos, el deterioro de la reputación de la marca.

Por lo anterior, se puede afirmar que el impacto del acto de confusión es dual, por un lado, funge como agente generador de competencia desleal atentando contra los derechos del consumidor y, por el otro, como un supuesto de infracción marcaria, transgresor de los derechos de propiedad industrial del titular del registro de una marca.

La presente investigación tiene como finalidad analizar el marco normativo de las medidas de protección para el titular de derechos marcarios y los consumidores frente a la confusión marcaria, así como la naturaleza de tales medidas mediante comparaciones jurisprudenciales, doctrinales, conceptuales y legislativas, y evaluar su impacto para ambos sujetos.

Palabras clave

Competencia desleal, propiedad industrial, acto de confusión, signos distintivos marca.

* La presente ponencia es producto de una investigación en curso denominada "Derecho del Consumo y consumidores en Colombia", en curso y que los autores realizan en el Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena, dirigido por Rafaela Sayas Contreras Ph. D.

1 Estudiante del Programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, integrante del Semillero de Investigación propiedad intelectual Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad. Grupo Categoría A. MINCIENCIAS. Correo electrónico: cbellor@unicartagena.edu.co

2 Estudiante del Programa de Derecho de la Universidad de Cartagena, integrante del Semillero de Investigación propiedad intelectual Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad. Grupo Categoría A MINCIENCIAS. Correo electrónico: amerlanom@unicartagena.edu.co

3 Abogada, Docente Investigadora de la Universidad de Cartagena, Magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, Ph. D. en Sociología por la Universidad de Belgrano (Buenos Aires), Directora del Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad de la Universidad de Cartagena, Categoría A, MinCienias. Correo electrónico: rsayasc@unicartagena.edu.co

Abstract

The trademark is an omnipresent component in the commercial sphere, as it facilitates the identification of various offerings in the market. However, this does not prevent the emergence of conflicts between them. The most common conflict is trademark confusion, which arises from the improper use of identical or similar marks, or from their coexistence with previously registered trademarks. This generates harm for both the holder of the trademark rights and for consumers, as confusion affects consumers' right to freely choose products or services and make informed decisions, while the trademark owner suffers customer diversion, loss of sales, and in some cases, deterioration of brand reputation.

Therefore, it can be affirmed that the impact of confusion is dual: on one hand, it acts as a generator of unfair competition, infringing upon consumer rights; on the other, it constitutes a case of trademark infringement, violating the industrial property rights of the registered trademark owner.

The objective of this research is to analyze the regulatory framework that governs protection measures for both trademark holders and consumers in cases of trademark confusion, as well as to examine the nature of such measures through jurisprudential, doctrinal, conceptual, and legislative comparisons, and to evaluate their impact on both parties.

This project is developed under a socio-legal approach, employing a mixed methodology. Its results aim to contribute to the strengthening of the protection framework and the promotion of awareness regarding the rights of registered trademark holders and consumers, and to mitigate the negative effects of confusion on trademarks, given that these marks form the essential link between consumers and the products or services offered in the market.

Keywords

Unfair competition, industrial property, act of confusion, distinctive signs, trademark.

Introducción

La Constitución Política de 1991 y en general, el ordenamiento jurídico colombiano ofrecen una amplia protección al derecho de libertad económica, siendo este, *"la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio"* (Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2011), con observancia del principio constitucional de buena fe comercial, por ende, lleva consigo el deber de obrar con honestidad, lealtad, y de acuerdo con las buenas costumbres.

Conforme a lo señalado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el concepto No. 11063876 de fecha 2011/06/24, el cual se trae a colación la sentencia fechada de 08 de abril de 2001 del Tri-

bunal Superior de Bogotá – Sala de Casación Civil, con ponencia de la magistrada Liana Aida Lizarazo V, con número de radicación 110013199001200431702 01, se refiere, en otros términos, que la buena fe está encaminada a cumplimiento de las obligaciones que surgen del negocio jurídico con sujeción a la lealtad, esto es que cada parte y/o persona debe tener una conducta leal que deberá mantener un carácter recíproco, por cuanto se espera de vuelta la lealtad que es brindada. Dicho de otra manera, la buena fe implica obrar con honestidad, sin soslayar las buenas costumbres y usos sociales.

En cualquier caso, tanto la propiedad privada como la libertad económica no son derechos absolutos. De hecho, el inciso final del artículo 333 de la Carta Política le asigna al legislador la responsabilidad de establecer los límites de la libertad económica, teniendo en cuenta el interés social, la protección del ambiente y la conservación del patrimonio cultural de la Nación. Por ello, que a los competidores no les será permitido subestimar o pasar por alto los fines del Estado y derechos ajenos en favor de los suyos, y que el legislador deba prever escenarios de abuso de la libertad económica y la buena fe comercial mediante la comisión de actos fraudulentos que generan la denominada '*competencia desleal*'.

El artículo 7° de la Ley 256 de 1996 "*por la cual se dictan normas sobre competencia desleal*", acuñó la definición de competencia desleal establecida en el numeral 2 del artículo

10 bis del Convenio de París, considerando como competencia desleal cualquier acto o conducta desplegada en el mercado con finalidad concurrente, que contravenga el principio de buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos. Dicha conducta puede dirigirse a influir indebidamente en la libertad de autodeterminación o decisión del consumidor, ocasionando el inadecuado funcionamiento del sistema competitivo del mercado.

En efecto, la finalidad de la ley mencionada es fomentar la competencia libre en el mercado de bienes como base para un orden económico equitativo, orientado al interés general, tal como lo ha señalado la jurisprudencia Constitucional en Sentencia C-535 de 2007. Desde su artículo 1°, se establece que su propósito es asegurar una competencia económica libre y leal, mediante la proscripción de prácticas y conductas que constituyan competencia desleal, en favor de todos los actores del mercado.

A su vez, contiene la prohibición general de actos de competencia desleal, dentro de los cuales se enmarcan la desviación de la clientela, los actos de desorganización, confusión, engaño, explotación de la reputación ajena y demás.

Ahora bien, dentro de los actos de competencia desleal, los de confusión guardan la intención fraudulenta de sacar provecho del esfuerzo, éxito y prestigio de competidores

concurrentes en el mercado, logrando la desviación de la clientela a partir de la publicidad o medios de comunicación entre el oferente y los clientes, mediante el uso de signos distintivos semejantes o idénticos de sus productos, servicios o prestaciones, generando en el público consumidor la obtención errónea de la oferta que busca o prefiere.

Los resultados que se presentan son un informe de avance de un proyecto se desarrolla bajo un abordaje cualitativo en el marco de una investigación jurídica bajo el paradigma hermenéutico interpretativo con fundamento en fuentes secundarias. Los resultados esperados buscan contribuir al fortalecimiento del marco de protección y a la promoción del conocimiento de los derechos tanto del titular del registro marcario como del consumidor, a través del análisis de los mecanismos de protección y defensa de cara a los actos de confusión que constituyan competencia desleal e infracciones a los derechos industriales, con la pretensión de mitigar sus efectos negativos contra las marcas, dado que son estos los que forman el vínculo esencial entre los consumidores y los bienes o servicios disponibles en el mercado.

Aproximándonos a los antecedentes de la competencia desleal y de la confusión marcaria.

Pasadas casi tres décadas desde la promulgación de la Ley 256 de 1996, la competencia

desleal ha sido ampliamente desarrollada doctrinal y jurisprudencialmente, incluso desde la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, sin embargo, son limitados los estudios dedicados a los actos de confusión y sus efectos de cara a los derechos de los consumidores y titulares de registro de marca.

Así las cosas, en una primera aproximación el propósito del presente estudio, se encontraron los siguientes antecedentes, nacionales e internacionales, la evolución del concepto de competencia desleal y los actos de confusión. La SIC, mediante Sentencia No. 2762 de 2012 determinó el acto de confusión como una forma de competencia desleal en la que una empresa efectúa acciones que inducen al consumidor a error sobre el origen empresarial de un producto o servicio, confundiéndolo con el de otro competidor, socavando el principio de la buena fe comercial, la equidad del mercado y la confianza de los consumidores.

Esta misma corporación, respecto a la confusión generada por la imitación, indicó en Sentencia 1953 de 2012, que solo se sanciona cuando consista en:

"(...) mera copia de la prestación ajena, una verdadera usurpación, sacando provecho del reconocimiento que la prestación ajena tiene en el

mercado y en la que el imitador no tome ningún tipo de medida a fin de diferenciarlas, de modo que impida a los destinatarios de las mismas conocerlas o singularizarlas, lo anterior sin perjuicio de que en otro caso concreto puedan llegar a surgir formas diferentes de explotación indebida (...)"

Más adelante, en el artículo *Acto de Confusión generador de Competencia Desleal, Análisis desde el Derecho Sustancial* (2020) por Pablo Andrés Delgado Peña, donde se determinaron elementos y requisitos que constituyen el acto de confusión como generador de competencia desleal, mediante una metodología de base descriptiva, con un componente hermenéutico analítico.

De este trabajo, se concluyó que existen varios conceptos en la legislación nacional y, como consecuencia de ello, problemas al adecuar las conductas desleales por confusión.

De cualquier manera, todos los antecedentes indicados señalan como elementos en común que la conducta de confusión del comerciante desleal tiene la finalidad de mezclar su producto con el de otro, con el objetivo de apoderarse de la clientela, explotando la ventaja competitiva del titular de la marca. Al realizar un estudio de los antecedentes internacionales, se encuentra el trabajo *"La imitación en el Derecho de la Competencia*

Desleal" de Pedro Portellano Díez (1995), donde se aborda la imitación en el contexto de la competencia desleal, estableciendo una diferencia entre la *"imitación legítima"* y la *"desleal"*, indicando que se deben configurar restrictivamente los límites de la imitación porque esta no siempre es perjudicial, pero cuando genera confusión o se aprovecha injustamente de la reputación ajena, se considera desleal, por lo que propone un equilibrio entre proteger la libre competencia y los derechos de propiedad industrial, con regulaciones claras para evitar abusos.

Del mismo modo, se ha afirmado en el texto *"La Competencia Desleal"* de Jorge Otamendi (1998) que, en la confusión, para que exista competencia desleal es necesario que el elemento distintivo usado por el competidor sea precisamente eso, distintivo, y posea la habilidad para distinguir al competidor y sus productos o servicios de los demás.

Así mismo, el trabajo denominado *"El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaría como infracción a los derechos de la propiedad industrial"* elaborado por Karina Espinoza (2018), presenta un análisis doctrinal acerca del acto de confusión y riesgo de confusión marcaría a la luz de la competencia desleal y del derecho de propiedad industrial, dentro del ordenamiento jurídico peruano, y de las resoluciones del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, La Comisión de Reprensión de Competencia Desleal, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI y la Sala de Defensa de la Competencia.

En este trabajo, se concluye que los criterios de la Comisión de Reprensión de Competencia Desleal o por la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI para establecer los actos de confusión marcaria como infracción de los derechos de propiedad industrial discrepan del criterio de la Oficina de Signos Distintivos.

De acuerdo con lo planteado por Andrea No-boa Leguísamo, en *“La inducción a la confusión como acto de competencia desleal y práctica comercial engañosa”* (2012) los actos de confusión se pueden producir en cualquier escenario, y en particular, se presenta por la reproducción idéntica o la similitud de cualquier medio de identificación que singularice al producto, prestación, servicio o establecimiento y que ha venido siendo empleado por un competidor en el mercado. De esta manera, si bien de los trabajos citados ofrecen una aproximación al concepto de actos de confusión, como práctica de competencia desleal, tienen su énfasis principal en el impacto negativo para los titulares de marca o competidores, y aunque es posible inferir sus consecuencias ante los consumidores, es limitado el estudio de estas, de cara a sus derechos, protegidos constitucional y legalmente.

El riesgo de confusión marcaria como categoría conceptual

En Colombia, los actos de competencia desleal están regulados por la Ley 256 de 1996, cuya finalidad radica en la salvaguarda de la competencia económica de tal forma que sea leal y libre, en aras de preservar el principio de la buena fe comercial, todo ello con sujeción a lo concertado en el numeral 1° del artículo 10 del Convenio de París.

Dentro de la regulación internacional de la propiedad industrial en lo que atañe al tema marcario y al acto de confusión encontramos principalmente el Régimen Común sobre Propiedad Industrial aprobada mediante la Decisión Andina 486 por la Comisión de la Comunidad Andina dentro del marco del Acuerdo de Cartagena. Esta se aprobó con el objetivo de lograr un régimen común e integral sobre el tratamiento de la propiedad industrial, regulando aspectos relacionados con patentes, marcas, diseños industriales, entre otros derechos de propiedad industrial.

Dicha decisión, entre los muchos aspectos que regula, incluye el riesgo de confusión marcaria como una infracción a los derechos de autor, con el fin de preservar y proteger los derechos de propiedad industrial del titular del registro de una marca, dotándolo de la facultad y el derecho de excluir a terceros del uso de sus signos debidamente inscritos. En el título VI de la decisión regula específicamente la marca, indicando principalmente

qué signos son susceptibles de registro marcario y, posteriormente, cuáles no pueden ser registrados como marcas. Entre los diferentes signos que no pueden ser registrados se encuentran aquellos que:

reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad. (Comunidad Andina, 2000, literal J del art. 135).

Así lo menciona el literal J) del artículo 135 de la Decisión 486 refiriéndose a aquellos signos que, debido a su similitud con un signo previamente registrado, no podrán ser objeto de registro. Dado que podría causar un riesgo de confusión marcaria y la pérdida de distintividad de la marca protegida, lo cual podría derivar en un provecho indebido de la notoriedad o reputación de la marca preexistente, con efectos adversos tanto para la marca como para el titular del registro.

El artículo 136 de esta la normativa mencionada limita de manera más amplia la registrabilidad de aquellos signos que podrían afectar indebidamente los derechos de un tercero o para este caso los derechos del titular de una marca. El contenido de sus literales menciona riesgo de confusión como una causal mediante la cual se podrá denegar el registro

de un signo por ser infractor de los derechos de propiedad industrial, protegiendo al titular de una marca a través de la exclusión del uso de su marca ya registrada o en proceso de registro, para que se evite crear una situación de riesgo en la cual su marca protegida pierda distintividad.

Por otra parte, el acto de confusión dentro de la normatividad mencionada constituye un acto de competencia desleal tal como lo determina el literal a del artículo 259, que mediante interpretación literal, se logra entender que todas aquellas prácticas comerciales que busquen engañar o confundir a los consumidores en relación con el origen, la identidad o las características de un producto o servicio, que afecten la competencia justa en el mercado son consideradas un acto de competencia desleal según el régimen común de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, las prácticas comerciales que busquen engañar o confundir a los consumidores medios en relación con el origen, la identidad o las características de un producto o servicio, que afecten la competencia justa en el mercado son consideradas un acto de competencia desleal según el régimen común de la Comunidad Andina.

De la misma forma, con respecto a la competencia desleal el artículo 137 señala que cuando hubiere indicios razonables en una solicitud de cometer actos que constituyan competencia desleal, como la confusión.

Será razón suficiente para denegar el registro de un signo como marca, teniendo tal facultad la autoridad competente, que, en la jurisdicción colombiana, dicha competencia recaería en la Superintendencia de Industria y Comercio.

De otro lado, se encuentra el Convenio de París como un tratado internacional aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1994, que determina los principios fundamentales protectores de la propiedad industrial en los países miembros, incluyendo a Colombia. Entre sus disposiciones, se destacan la protección de patentes, marcas, modelos industriales y la prohibición de actos que constituyan competencia desleal. La importancia de este convenio radica en que fue esta una de las razones por las cuales el gobierno colombiano fue partícipe de la Decisión Andina 486, ya que a través de ella Colombia buscaba también cumplir con los compromisos que había adquirido en este convenio con anterioridad, dado que muchas de las disposiciones de la Decisión 486 eran compatibles con los principios del Convenio, como la protección de derechos de propiedad industrial y la prohibición de la competencia desleal.

En concepto de la SIC, con radicación No. 12-092967- -00001-0000, se señaló que los actos de confusión suscitan deslealtad no concretamente por la intención del actor ni por los efectos que desea obtener, sino por la aptitud de la conducta para generar así sea riesgo de asociación, aquello que incline al

público consumidor a optar por un producto o servicio cuando se halla en la plena convicción de que está optando por el producto de su interés y no por otro, o que adquiere un servicio que desea y no uno muy similar a ese, o en un establecimiento que cree que es el de su preferencia o que comparten la procedencia empresarial y que no se trata de otro, son precisamente los efectos dimanantes de la confusión por lo que su constitución es apenas obvia. En otro pronunciamiento con radicación No.13-036429-00002-0000, precisa la SIC que los participantes en el mercado que incurran en actos de competencia desleal quebrantan lo que promulga o incentiva la buena fe comercial como principio constitucional.

En lo que concierne concretamente a la marca, en esencia es considerado como un instrumento creado tanto por la necesidad de indicar la identidad empresarial detrás de las ofertas, como por la necesidad de distintividad entre lo ofrecido en el mundo comercial y con ello lograr la fidelidad de sus consumidores (Concepto de la SIC con radicación:12-160795-00001-0000).

Es útil indicar que el uso de signos, expresiones innovadoras y originales posibilita la distinción entre los productos y servicios que concurren en el mercado, por lo que sus beneficios no se hacen esperar; por una parte, le garantiza al competidor y/o empresario la salvaguarda de su patrimonio y, por otro lado; vela por las garantías del público con-

sumidor a la hora de adquirir un producto, prestación o servicios en aras de satisfacer sus necesidades, así lo mencionó la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante concepto con número de radicación 12-182388-00002-0000.

Quiere decir ello que puede ser alegada la irreregistrabilidad de una marca e incluso demandada en caso de que se hubiera registrado, por la vía de la nulidad del acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que autorizó el respectivo registro ante la jurisdicción contenciosa administrativa, bien sea que el acto de confusión sea por vía directa o indirecta tal y como establece la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina de Naciones porque se trata de signos iguales o semejantes, y que puedan presentar riesgo de asociación con un productor o fabricante distorsionando la decisión del consumidor medio. Que dicha confusión puede ser directa o indirecta, la primera ocurre cuando precisamente el consumidor medio compra un producto, con la convicción de que está comprando otro incurriendo por la semejanza de signos en un acto de confusión, y la segunda-la indirecta- alude a que el consumidor medio incurra en error en el entendido que debido a la similitud de los signos o marcas, llega a creer equivocadamente que se trata de productos que tienen un origen empresarial común, es decir que son fabricados por la misma empresa, lo anterior de acuerdo a los sostenidos en la Decisión del Tribunal de justicia, en la Interpretación

Prejudicial 198-IP-2005, citada por Sentencia Consejo de Estado, en Acción promovida por PFIZER PRODUCTS INC. contra la SIC.(Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00411-01, 2008).

Aproximación al concepto de acto de confusión

En línea con lo precisado, la confusión puede concebirse como la idoneidad de una conducta que desemboca en una equivocación o perplejidad que experimentan los consumidores acerca de un determinado producto, servicio o establecimiento y, conjuntamente transgrede los derechos de quienes cuyo ingenio ha nacido lo ofertado en el mercado, además de los perjuicios económicos que ocasiona al titular de la marca.

Por ende, un acto de confusión debe ser comprendido como cualquier conducta o práctica encaminada a generar desconcierto acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, en el entendido de que dicha conducta debe ser apta sin que denote importancia el medio para lograrlo o, como indica Montiano Monteagudo (1993) *“cualesquiera que sean los medios empleados para generar la posible confusión”* (P. 95) y *“la esfera de la actividad económica en que se produzca”* (P. 95).

Así, el elemento determinante consiste en que se efectúe la confusión al extremo de que resulte complicado para el consumidor dis-

tinguir entre uno u otro producto, vedado de su capacidad para discernir, inducido al yerro tras asociar la procedencia empresarial de un producto con otro de su preferencia.

Lo anterior, guarda una estrecha relación con el aporte conceptual de José Massaguer (2017), quien afirma que la confusión es un error acerca del origen y/o procedencia empresarial de un servicio, de un producto, establecimiento o de cualquier actividad empresarial.

A su vez, lo indicado por Massaguer (2017), se ajusta a las palabras del profesor Pedro Portellano (1995), al mencionar que la confusión es un error respecto a la identidad de la empresa de la cual procede una prestación, estrictamente cuando se cree que una prestación parecida a otra procede de una misma empresa.

Por el orden de las ideas, es dable afirmar que la confusión comporta una significación ecuaníme en la doctrina, pese a su variable tipificación en el ámbito comercial, he aquí la confusión vista como supuesto constitutivo de competencia desleal y, por su parte, la considerada como un tipo de infracción marcaria.

El acto de confusión como supuesto constitutivo de competencia desleal

Por su parte, en lo referente a la confusión como supuesto constitutivo de competencia desleal se erige dentro del Derecho de la Represión de la Competencia Desleal. Tanto en la doctrina como en la ley, la confusión

es considerada en calidad de supuesto de competencia desleal, definida por Massaguer (2017) como un error en la identificación del proveedor empresarial de un producto, servicio, local o actividad determinada. Es así que afecta la distintividad de la actividad, los productos y establecimientos de terceros, en la percepción de la mente del consumidor.

Portellano, P. (1995), afirma que *“la confusión se genera a través de actividades aptas para inducir al consumidor a error sobre la procedencia del producto o servicio que se ofrece en el mercado”*, de modo que la confusión en el marco del acto desleal se contempla como cualquier acto idóneo que pueda llevar al consumidor a equivocarse sobre el verdadero origen de lo que adquiere, es decir, radica en impedir que el consumidor pueda identificar lo que comprará.

No obstante, la tipificación y sanción de los actos de confusión más allá de la salvaguarda de los derechos del consumidor, tiene por objeto garantizar el funcionamiento competitivo del mercado, pues *“la confusión ha de prohibirse porque es fuente de ineficiencias, es decir perturba el funcionamiento competitivo del mercado. Es obvio, en este sentido, que el mercado solo puede funcionar si las ofertas están debidamente diferenciadas”* (Portellano, P. 1995)

Con la Ley 256 de 1996 se evidencia que las disposiciones relativas a la competencia desleal tienen como fin el cumplimiento de los

principios de buena fe comercial y la ética, bajo el entendido de que la competencia es el bien jurídico protegido, por tal motivo su principal objetivo es la promoción de esta.

(...) Las normas sobre competencia desleal procuran proteger a los competidores frente a conductas de sus colegas que van en contra de las costumbres mercantiles y que intentan privarlos de parte de su mercado y también a los terceros en general que se ven afectados por dichas conductas. Por lo tanto, para que esa deslealtad exista, basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes del mercado” (Cardona, 2009 citado por Delgado Pablo Andrés, 2020).

Así pues, la adecuación de conductas desleales en el marco de la competencia desleal es amplia en todo el sentido, ya que, por un lado, se concibe la idea de que no protege solo la competencia, sino también al equilibrio del mercado, y, por el otro, su salvaguarda va más allá de los competidores, debido a que su protección se expande a todo aquello que pueda resultar afectado por cualquier conducta que vaya en contra de los principios mercantiles.

Lo anterior, como quiera que se busca establecer en la confusión, como acto desleal, el alcance de la desaprobación de deslealtad de una conducta concreta y no el alcance de la

protección de una marca ya registrada que es el caso de la confusión en el ámbito marcario (Massaguer, 2017).

Es así como se define la naturaleza de la confusión como elemento constitutivo de un acto desleal, dado que la ley solo se dedica a dictaminar qué actos son desleales, sin proporcionar mayor claridad sobre la configuración de la conducta desleal, de manera que escasamente establece el acto confusión en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 como “cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor” dejando un vacío conceptual saneado por la doctrina, como se ha expuesto hasta ahora.

En cuanto a su configuración, la creación de un riesgo de confusión se considera un elemento esencial del acto de competencia desleal. Esto se fundamenta en que es suficiente con que la conducta del sujeto económico que participa en el mercado suscite un riesgo de inducir a error al consumidor, sin que sea primordial si se consuma o no dicha conducta.

La confusión como agente constitutivo de infracción de los signos distintivos o de marca

La confusión como agente constitutivo de infracción de marca o de los signos distintivos que atenta directamente a los derechos sobre la propiedad industrial, involucra pre-

dominantemente el registro e ingreso de un producto, servicio o establecimiento cuyo signo distintivo guarda una estrecha similitud con otro ya existente en el mercado, es decir el signo distintivo que identifica una prestación, productos o establecimiento es tan semejante a otro que inequívocamente generará confusión.

La confusión presenta una ligera variabilidad categórica que atiende a dos sentidos, un sentido estricto y un sentido amplio; por una parte, se sitúa la confusión directa cuyo efecto se percibe cuando el consumidor asume de que se trata de una misma marca por razón de su imperceptible similitud; a su turno, la confusión suele ser indirecta cuando el consumidor aun siendo consciente de la similitud del signo o marca da por hecho de que se trata de la misma y que es solo una actualización o la expedición de un nuevo producto o agente perteneciente a la misma empresa, lo anterior entendido como una subdivisión que obedece a la confusión en su acepción estricta.

Por su parte, la confusión en sentido amplio se refiere a la falsa idea que cree el consumidor al asumir que un producto, pese a no tener la misma procedencia empresarial que otro, existe entre ellos un vínculo o relación empresarial; dicho de otra manera, el consumidor identifica los signos distintivos de los productos, sabe que se trata de productos diferentes, pero supone equivocadamente que existe una relación entre ellos (Portellano, P. 1995).

En orden a las ideas, resulta reprochable no mencionar los derechos de exclusividad dimanantes del derecho de marca. Entiéndase por derecho de exclusividad a aquel derecho que le permite al titular de una marca usarla de manera exclusiva y restringir el uso de terceros que utilicen signos iguales o similares que puedan causar confusión. Por tanto, este derecho se compone de dos facetas, una positiva y otra negativa, esta última le permite al titular de un signo debidamente inscrito excluir a terceros en aras de prevenir su uso inapropiado; mientras que la primera se refiere al uso y disposición del signo de manera exclusiva. (Espinoza, K. 2018).

De allí, que el acto de confusión como inobservancia a los derechos de propiedad industrial está destinado específicamente al uso indebido de signos distintivos, por consiguiente esta figura está relacionada con la afectación directa a los intereses del titular de la marca registrada, puesto que el riesgo de confusión supone que se haga uso de un signo distintivo similar al de una marca registrada sin consentimiento del titular, creándose así el riesgo de que los consumidores caigan en error al momento de identificar un producto o servicio por medio de su marca, configurándose así una violación a los derechos exclusivos que concede la propiedad industrial.

Por su parte, en lo referente a la confusión como supuesto constitutivo de competencia desleal, se erige dentro del Derecho de la

Represión de la Competencia Desleal. Tanto en la doctrina como en la ley, la confusión se califica como un supuesto de competencia desleal, que afecta la distintividad de la actividad, los productos y establecimientos de terceros en la mente del consumidor. Así lo sostiene Portellano (1995), en su libro *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, afirmando que “la confusión se genera a través de actividades aptas para inducir al consumidor a error sobre la procedencia del producto o servicio que se ofrece en el mercado”. De manera que la confusión en el acto desleal se contempla como cualquier acto idóneo que pueda llevar al consumidor a equivocarse sobre el verdadero origen de lo que adquiere, por lo cual el objeto de esta figura radica en impedir que el consumidor no pueda identificar lo que comprará; sin embargo, la esencia de esta no se limita solo a la salvaguarda de los derechos del consumidor, sino también al resguardo del funcionamiento competitivo del mercado, dado que es mediante la prohibición de la confusión que se logra que el mercado funcione. Por consiguiente, expresa el autor en cuestión que “la confusión ha de prohibirse porque es fuente de ineficiencias, es decir perturba el funcionamiento competitivo del mercado. Es obvio, en este sentido, que el mercado solo puede funcionar si las ofertas están debidamente diferenciadas” (Portellano, P. 1995, citado por Espinoza, K. 2018).

Análisis de casos de confusión marcaria, como acto de competencia desleal

Para una comprensión más exhaustiva del acto de confusión como desencadenante de competencia desleal y como vulneración de los derechos de los consumidores medios, es fundamental, no solo abordar su conceptualización teórica, sino también analizar su aplicación práctica, con el fin de evaluar cómo afecta la distintividad del origen comercial de un producto o servicio. Para tal efecto, ilustraremos con el análisis de dos casos :

Caso- Sentencia No. 2762, expediente No. 10-101606. Superintendencia de industria y comercio. Demandantes: Team Foods y Grasas VS. Demandada: Lloreda S.A.

La demandante, *Team y Grasas*, se individualiza con la marca “*Girasoli*”, de la que es titular registral. Esta parte aducía que *Lloreda S.A.* a partir de marzo del año 2010 estaba ejerciendo actos desleales de confusión, puesto que modificó sustancialmente la etiqueta de su aceite “*Girasol Oleocali*”, elaborando de manera idéntica la etiqueta de la marca “*Girasoli*”, como sus colores, el tamaño y la letra ocasionando confusión en el público consumidor, y pérdidas para el titular de registro marcario de “*Girasoli*”, quien invirtió una suma equivalente a \$150 ‘000.000 en una estrategia publicitaria de mercadeo consistente en destacar la “i” de *Girasoli* con el objeto de evitar la confusión antedicha.

Por ende, a fin de determinar si tuvo lugar un acto de confusión como acto desleal le correspondió a la SIC analizar si Lloreda incorporó en la etiqueta del producto “Girasol Oleocali” elementos característicos comunes a la línea de aceites de girasol, y así determinar si la similitud con la presentación del aceite “Girasoli” era lo suficientemente significativa como para provocar los actos de competencia desleal alegados, especialmente el de confusión.

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio precisó que cuando varios productos se presentan al público de forma similar, dicha situación puede ser suficiente para generar un riesgo de confusión en el mercado en lo que concierne a los productos así identificados. Para que ese riesgo se configure, deben concurrir ciertas condiciones, como la conexidad competitiva entre los bienes, es decir, que pertenezcan a la misma categoría, estén relacionados o se utilicen de manera complementaria, que sean promovidos mediante los mismos o semejantes medios publicitarios, comercializados a través de canales de distribución similares o idénticos, y dirigido al mismo perfil de consumidores, por lo que se logra entender que la utilización de presentaciones similares en productos destinados a cierto público constituye una conducta susceptible de generar un riesgo de confusión en el comercio entre los bienes pertenecientes a la misma categoría.

Tal como se indica, la SIC decidió acoger las pretensiones de la parte accionante considerando que se probó que *Lloreda S.A* ejecutó una estrategia que consistía efectivamente en modificar la etiqueta de su aceite “*Girasol Oleocali*”, reproduciendo la disposición de los rasgos distintivos de la etiqueta de “*Girasoli*”, soslayando la inclusión de aspectos representativos suficientes que posibilitaran determinar de manera manifiesta el origen empresarial de los productos, y en comercializar aquel aceite ubicándolo exactamente al lado de este último, estrategia que provocó que los consumidores adquirieran un producto convencidos de que se trataba de otro, configurándose así la confusión catalogada como directa.

La SIC fundamentó su decisión con base en un análisis de los demás competidores en el mercado, comparando visualmente todas las presentaciones de las marcas, con la cual concluyó que los elementos distintivos que componían su presentación permiten diferenciar su aceite o producto de los demás competidores utilizando incluso la imagen característica de los girasoles en sus presentaciones, lo que conlleva a pensar que la demandada pudo crear una presentación distinta, determinando que esta actuó con la plena intención de causar confusión en los consumidores en cuanto su origen empresarial, ocasionando daños y perjuicios por la desviación de clientela.

Es importante señalar que, en las sentencias de la SIC en la cuales se pretende declarar la competencia desleal, la posición del consumidor es un elemento esencial que incide de manera absoluta en las decisiones que se adopten, puesto que la afectación de este define la materialización o el posible riesgo de los actos de confusión.

• **Caso CROSSFIT INC V.S. accionado CROSS FITNESS COLOMBIA S.A.S. Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial con radicación: 19-117686.**

En este caso, la parte demandante, CROSSFIT INC; sostiene que la empresa ROSS FITNESS COLOMBIA S.A.S. ha utilizado la marca “CROSSFIT” sin la autorización del titular, a través de un establecimiento de comercio que presta servicios relacionados con la actividad física, operando como un gimnasio. Asimismo, se alegó que la marca fue utilizada de manera indebida en redes sociales mediante estrategias publicitarias, lo resultó en la pérdida de clientes y en la generación de confusión entre los consumidores, quienes formaban parte de una comunidad deportiva que ha sido atraída hacia el gimnasio debido al reconocimiento de la marca y los servicios prestados.

En una audiencia virtual, el juez reconoció los derechos de propiedad industrial de la empresa demandante, fundamentándose principalmente en los derechos derivados del registro marcario de la marca “CROSSFIT” y

en su facultad de exclusión frente al uso por terceros. Asimismo, se consideró la actividad comercial desarrollada por ambas partes a través de sus respectivos establecimientos, determinándose que ambas ofrecían los mismos servicios. El juez concluyó que el uso de la expresión “CROSSFIT” por parte de la demandada constituye una reproducción idéntica de los signos distintivos registrados por la demandante. Dado que la demandada empleó signos idénticos para ofrecer productos y servicios similares, protegidos por el registro marcario de la parte demandante, configurándose así una infracción a los derechos de propiedad industrial por confusión marcaría generada por la similitud entre los signos.

A este respecto, la demandante supone una infracción clara de los derechos sobre propiedad industrial en la medida en que ha causado confusión y ha tenido un impacto negativo en las marcas de las personas y en las actividades comerciales de la demandada al vender servicios similares mediante el uso no autorizado de una marca identificativa similar a la registrada CROSSFIT INC. La decisión enfatizó además la importancia de proteger los derechos exclusivos que surgen del registro de marcas y garantizar que terceros se abstengan del uso no autorizado de las marcas.

Desde una perspectiva jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 11-IP-200, al emitir una interpretación prejudicial del literal a) del artículo 259

de la Decisión 486, esclareció la conexión entre las figuras anteriormente mencionadas y el concepto de confusión. El Tribunal señaló que la competencia desleal por confusión no se enfoca en la comparación directa entre signos distintivos utilizados por los diferentes competidores, teniendo en cuenta que es materia regulada por un régimen normativo particular, sino que se refiere a la confusión que determinados actos inducen al error al consumidor con relación al origen empresarial, la actividad económica o los productos de un competidor, afectando así su libertad de elección con base en sus intereses y preferencias.

Por consiguiente, el Tribunal distingue ambas figuras, señalando que lo relevante para el acto de confusión en el acto desleal son los actos que podrían impactar al consumidor de tal modo que se confunda en el establecimiento, los productos o la actividad económica. Lo anterior, difiere del acto de confusión como contraventor a los derechos de propiedad industrial, en tanto que para este, el análisis de confundibilidad entre los signos es necesario para definir la existencia de un riesgo de confusión relevante para desaprobar la inscripción y registro de una marca, de tal modo que según la Resolución 18037 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en su punto 1.1 confirma lo mencionado cuando expresa que es el acto de confusión como infracción marcaría el que persigue proteger específicamente la distintividad de una marca con otro signo,

determinando que la registrabilidad del signo dependerá “de la conclusión a la que se llegue luego de observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza y definir si de accederse a su coexistencia se generará un riesgo confusión o asociación entre los consumidores”, protegiendo de esta forma los derechos exclusivos que posee el titular de una marca registrada e impedir una posible confusión de dos signos distintivos.

Conclusiones

En primer lugar, se destaca que el acto de confusión tiene un impacto significativo en los derechos de los titulares de las marcas registradas, ya que cualquier práctica que afecte los derechos que adquieren los titulares del registro marcario, como su derecho de exclusividad frente a su signo distintivo registrado, constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial, causando la pérdida de distintividad de la marca como la capacidad de los consumidores para diferenciar entre productos o servicios similares, afectando de manera directa los derechos de propiedad industrial del titular y su incremento patrimonial.

Igualmente, se constata que la confusión tiene un rol esencial en la esfera de la competencia desleal, por cuanto afecta el buen funcionamiento del mercado cuando los consumidores se les imposibilita la distinción entre productos o servicios por la similitud

de los signos distintivos, lo que provoca desequilibrio en la competencia, beneficiando injustamente a quienes se aprovechan del reconocimiento de las marcas preexistentes, en detrimento del prestigio y patrimonio del competidor o titular registral .

Finalmente, la presente investigación demuestra una contienda incesante entre los oferentes de un producto o servicio y los consumidores al momento de obtener un producto o servicio que satisfaga sus necesidades. Así las cosas, los preceptos normativos previstos en la Carta Política, la legislación interna y en convenciones internacionales persiguen el ideal de un Estado Social de Derecho en el que prime el respeto de la libertad económica y todo lo relacionado con ella; no obstante, a partir del avance de la presente investigación resulta palpable la inobservancia de las disposiciones reglamentarias, de manera que la competencia desleal y la infracción marcaria son infracciones que vulneran el derecho de propiedad intelectual del titular de una marca.

Referencias bibliográficas

- Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena). Codificación del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Decisión 563).
- Cardona, A., (2009) Marco legal de la competencia en Colombia. Buenos Aires: El Cid Editor – apuntes
- Comunidad Andina. (2000). Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
- Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. (1883). Recuperado de [<https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>]
- Delgado, P. A. (2020). Acto de confusión generador de competencia desleal: Análisis desde el derecho sustancial. Revista CES Derecho, 11(1), 117-133.
- Espinoza, K. (2018). El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual, (5). Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Interpretación Prejudicial del artículo 259 de la Decisión 486 de fecha 11 de abril de 2006, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N°11-IP-2006.
- Ley 178 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (1994). Diario Oficial No. 41.656. Recuperado de [<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37817>]



- Ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. (1996). Diario Oficial No. 42.692, 18 de enero de 1996. Recuperado de [<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38871>]
- Massaguer, J., (2017) Transcripción de la conferencia “Confusión en Derecho de marcas y de Competencia Desleal”, del Tercer Congreso Internacional de Derecho de los
- Mercados realizada en Medellín, Colombia, el 28 de septiembre de 2017.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. (s.f.). Audiencia de que trata el art. 373 del C.G.P. Acta N° 127. Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, Radicación: 19-117686, Accionante: CROSSFIT INC, Accionado: CROSS FITNESS COLOMBIA S.A.S. Bogotá.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. (s.f.). Audiencia de que trata el art. 373 del C.G.P. Acta N° 127. Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial, Radicación: 19-117686, Accionante: CROSSFIT INC, Accionado: CROSS FITNESS COLOMBIA S.A.S. Bogotá.
- Portellano, P. (1995). La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas, Madrid. Real Academia Española.
- Rodríguez Loza, L. L. (2014). Confusión existente entre las marcas registrables. Revista Electrónica de la Facultad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2012, 31 de mayo). Sentencia No. 2762. Expediente No. 10-101606, Demandantes: Team Foods Colombia S.A. y Grasas S.A., Demandada: Lloreda S.A. Bogotá D.C.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2012, 31 de mayo). Sentencia No. 2762. Expediente No. 10-101606, Demandantes: Team Foods Colombia S.A. y Grasas S.A., Demandada: Lloreda S.A. Bogotá D.C.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). Resolución 18037. Ref: Expediente n° 1-173225.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá D.C. Radicación: 13-036429-00002-0000.
- Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá D.C. Radicación: 12-182388-00002-0000.



Superintendencia de Industria y Comercio.
Bogotá D.C. Radicación: 12-092967-
-00001-0000.

Superintendencia de Industria y Comercio.
Bogotá D.C. Radicación:12-160795-
-00001-0000