

# en intención de voto



CONSULTORIO  
DE MARCAS

JUAN CARLOS MARTÍNEZ SALCEDO  
Abogado, Marcas & Patentes  
@juan\_cmartinez

## LOS USOS LÍCITOS DE LA MARCA AJENA

Al referirnos al contenido y alcance del derecho que ostenta un titular marcario sobre su signo distintivo, necesariamente tendríamos que traer a colación el reconocimiento de un derecho monopolístico que le faculta para utilizar su marca en el mercado, con el propósito de identificar los productos ofrecidos y vincularlos a un origen empresarial determinado.

Este derecho conlleva dos dimensiones: el 'ius utendi' y el 'ius prohibendi'. La primera es conocida como la dimensión positiva de la marca, en cuya virtud, su titular puede usarla, cederla o licenciársela, como instrumentos a los cuales acude para lograr la consecución de sus propósitos mercantiles. A su vez, la dimensión negativa comprende la posibilidad de prohibir el uso, a terceros no autorizados, de signos distintivos que resulten similarmente confundibles (idénticos o similares) con su marca registrada.

Al acudir a la Decisión 486/2000 de la Comunidad Andina, en tanto norma aplicable en el derecho colombiano, el 'ius utendi' y el 'ius prohibendi' están consagrados en los artículos 154 al 156. En este último se califican como usos prohibidos la comercialización no autorizada de productos identificados con la marca registrada (ofrecimiento, venta, importación, exportación, transporte, entre otras conductas), así como también, su uso en anuncios, prospectos y otros medios de difusión publicitaria.

No obstante lo anterior, la dimensión negativa no tiene un alcance absoluto; la norma comunitaria prevé algunas prácticas comerciales en las que es lícito el uso de marcas ajenas en el mercado. Nos referiremos a algunas de estas posibilidades.

El artículo 157 de la Decisión 486/2000 establece esta restricción al 'ius prohibendi', para lo cual, fija como requisitos sine qua non que dicho uso no cause riesgo alguno de confusión y que los usos descriptivos estén gobernados por el principio de la buena fe, que implica, para el empresario, actuar con probidad y corrección, observando las prácticas leales del comercio.

### ¿Los usos lícitos pueden extenderse a otras situaciones?

La norma in comento enuncia como usos descriptivos de marcas registradas por terceros, aquellos referidos a su propio nombre o su seudónimo, su domicilio o el de un nombre geográfico, siempre que se cumplan con los requisitos mencionados.

Es pertinente tener en cuenta el uso de la expresión 'domicilio' y no el de 'dirección' (como lo hacen algunas otras legislaciones). Una de las razones para preferir el uso de esta expresión está fundamentada en la semejanza conceptual entre dirección y nombre de dominio, en razón a que, por la naturaleza de estos últimos, deberá preferirse su categorización como signo distintivo antes que como la mera dirección electrónica de un empresario.

### ¿Pueden los distribuidores o intermediarios utilizar las marcas registradas ajenas?

Los distribuidores podrá utilizar las marcas ajenas siempre que se trate de un uso descriptivo. Así las cosas, se permite usar una marca ajena para informar sobre la disponibilidad de productos marcados legítimamente y, también, para informar de la disponibilidad de accesorios.

### ¿Puede utilizarse una marca ajena en publicidad comparativa?

La publicidad comparativa es una práctica comercial lícita en el derecho colombiano. Así lo reconoce expresamente el artículo 157 de la Decisión 486/2000, cuya lectura deberá efectuarse en consonancia con lo prescrito en el artículo 13 de la Ley 256/1996, en virtud del cual, solo serán ilícitos los actos de comparación (incluida la publicidad) cuando, para tal fin se utilicen indicaciones incorrectas o falsas, se omitan las verdaderas características de los productos o se efectúen comparaciones que no atiendan a componentes análogos o comprobables.

En consecuencia, el derecho marcario reconoce algunas situaciones en las que es legítimo utilizar marcas ajenas sin que para tal efecto sea necesario obtener previamente una autorización de su titular.

### ¿Cuáles son los usos descriptivos de la marca?

El uso que de una marca registra haga un tercero diferente al titular, cuyo propósito, más que la identificación de sus propios productos o servicios, de su actividad económica, de sus establecimientos, entre otros, sea la descripción de ciertas características -tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción- podrán ser considerados como usos lícitos respecto de los cuales no es necesario obtener la previa autorización de su titular. Así las cosas, quien ofrece ciertas piezas de recambio podría utilizar las marcas de producto de los fabricantes de automotores para los que están destinadas dichas piezas: "Se venden plumillas para vehículos MAZDA".

Si las elecciones para Alcalde de **Bucaramanga** fueran mañana, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?



Si las elecciones para Alcalde de **Medellín** fueran mañana, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?



Si las elecciones para Alcalde de **Cali** fueran mañana, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?



Fuente: Gallup / Gráfico: URVCM

EL PROCESO ESTÁ CURSANDO EN EL CONSEJO DE ESTADO

## Recurso para defender elección del Procurador

BOGOTÁ. La viceprocuradora General de la Nación, **Martha Isabel Castañeda**, radicó ante el Consejo de Estado un recurso de nulidad en contra del proceso que allí cursa y que busca 'tumbar' la reelección de **Alejandro Ordóñez** como jefe del Ministerio Público.

El argumento es que se le ha vulnerado el debido proceso al Procurador pues a lo largo de todo el proceso, supuestamente, no ha sido notificado de los avances del mismo.

Esto habría sucedido desde que el caso llegó a manos del magistrado de la Sección Quinta, **Alberto Yepes Barreiro**, más exactamente cuando se excluyó la participación de un delega-

do del Ministerio Público en el proceso.

El avance lento de este proceso en el Consejo de Estado ha motivado incluso una queja que el magistrado **Marco Antonio Vellilla** radicó ante la Comisión de Acusaciones en contra de su colega **Stella Conto Díaz**, y que se hace extensiva a **Yepes** y a la magistrada **Susana Buitrago**, por supuestas actuaciones irregulares.

El caso no ha sido estudiado de fondo todavía, pues el Consejo de Estado no ha podido resolver las recusaciones que fueron presentadas contra algunos de sus magistrados por lo que fue necesario convocar a conjuces.



COLPRENSA

La viceprocuradora Martha Castañeda, radicó el recurso de nulidad.

COLPRENSA