

## LAS MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA

---

CARLOS FELIPE PAYÁN RODRÍGUEZ\*

En el presente escrito se analizará la situación actual de las marcas propias en Colombia y se desarrollarán dos interrogantes que se presentan respecto a este tipo de signos distintivos.

En nuestro país se ha venido manifestando un creciente auge de las marcas propias al interior de las grandes superficies. Así, mediante este tipo de marcas el mismo distribuidor vende productos y servicios con su nombre o mediante una marca de su propiedad, compitiendo con las marcas ya posicionadas en el mercado de los fabricantes.

Por consiguiente, el texto se dividirá de la siguiente manera: primero, se contextualizará con base en doctrina comparada respecto a las marcas propias. Segundo, se aplicarán las reglas de dichos conceptos doctrinales a la situación actual colombiana. Por último, se plantearán dos problemas jurídicos respecto de las marcas propias: uno, analizado desde la propiedad industrial y el otro, desde las reglas del Estatuto del Consumidor.

### PRIMERA PARTE

#### CONTEXTUALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

#### SOBRE LAS MARCAS PROPIAS

En materia de marcas propias ha habido poco desarrollo doctrinal a nivel nacional. Por este motivo, se tendrá como base el libro *Private Label Strategy. How to Meet the Store Brand Challenge* de NIRMALYA KUMAR y JAN-BENEDICT E.M. STEENKAMP

\* Docente-investigador del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. LLM en Derecho Francés, Europeo e Internacional de Negocios, Universidad Pantheon Assas-París 2, 2009. El autor agradece la colaboración de Nicolás Buitrago Rey en el desarrollo de este artículo. Contacto: [carlos.payan@uexternado.edu.co]. Fecha de recepción: 4 de agosto 4 de 2013. Fecha de aceptación: 2 de septiembre de 2013. Para citar el artículo: Payán Rodríguez, C.F. "Las marcas propias en Colombia", *La Propiedad Inmaterial*, N° 17, noviembre de 2013, pp. 163-186.

(Harvard Business School Press, 2007), para explicar el proceso de formación de las marcas propias y en qué consisten las mismas.

Para empezar, es necesario hacer una contextualización histórica del surgimiento de las marcas propias en el mundo. Así, es necesario remitirse al siglo xx, que fue el siglo de las marcas, ya que los consumidores pasaron de obtener productos sin nombre alguno, a adquirir productos que transmitían un mensaje de compra inteligente, que proporcionaban un valor de innovación y una sensación de precio inteligente al comprador. Así, las marcas lograban transmitir símbolos de aspiraciones, imágenes y estilos de vida.

En el mercado existía inicialmente una cadena de producción donde los productores de las marcas llegaban al consumidor a través del distribuidor, pues eran aquellos quienes tenían el contacto directo con los consumidores finales; estos productores llegaron a un punto en que se volvían muy poderosos en el mercado, debido a que proporcionaban una gran amalgama de productos de calidad e innovación, dejando así a los *retailers* o distribuidores en una posición de subordinación, que implicaba entre otros aspectos aceptar sus políticas de promociones en los productos.

Posteriormente, en 1970 inició una transformación en el mercado y poco a poco los *retailers* comenzaron a desarrollar una cadena de mercado de productos propios a nivel nacional en Estados Unidos y Europa, empezando a desenvolverse principalmente en la venta de bienes de consumo empaquetado<sup>1</sup>.

Actualmente los *retailers* son quienes dominan el mercado y logran, según estadísticas norteamericanas y europeas, ingresos superiores a los de los mismos productores. Ha cambiado así la ecuación de poder: en efecto, se pasó del poder del fabricante al poder de quien tiene la capacidad de llegar al consumidor final.

Así es como surge el mercado de las marcas de los *retailers*, que también han sido denominadas como marcas propias, marcas de la tienda, marcas privadas o marcas del distribuidor<sup>2</sup>. Se oponen estas a las marcas del productor, cuyo futuro pareciese tornarse cada vez más opaco, ya que los *retailers*, sean pequeños o grandes, tienen la vocación e intención de aumentar cada vez más la producción de sus propias marcas. A modo de ejemplo, ha habido un incremento del “50% de marcas propias en los Estados Unidos y Europa y del 30% en Australia”<sup>3</sup>. A su vez, en las economías emergentes la aceptación del consumidor de las marcas propias es prometedora (incluida Colombia), y este es el mercado en que las marcas propias actualmente se encuentran compitiendo con los fabricantes de las marcas que no sean propias.

En la actualidad, en Estados Unidos, las marcas propias dominan el mercado de los productos alimenticios y no alimenticios, por ejemplo: leche, huevos, pan,

1. NIRMALYA KUMAR y JAN-BENEDICT E.M. STEENKAMP, *Private Label Strategy. How to Meet the Store Brand Challenge*, Harvard Business School Press, 2007, p. 3.

2. *Ibíd.*, p. 4.

3. *Ibíd.*, p. 5.

labiales, comida para bebé y cremas faciales<sup>4</sup>. Esto no implica que las marcas propias se limiten a los bienes de consumo empaquetado, porque marcas como Victoria Secret y Office Depot proporcionan diferentes tipos de bienes a los mencionados en líneas precedentes<sup>5</sup>, demostrando que las marcas propias han tenido éxito en diferentes sectores, como la ropa, los libros y los artículos de oficina.

En su inicio, las marcas propias se limitaban a productos como el papel de baño, frijoles enlatados y detergente; en la actualidad su variedad de productos y servicios ha cambiado, ofreciendo variedad de ellos que compiten tanto en calidad como en precio<sup>6</sup>.

Ahora bien, en cuanto a la calidad todavía existen en el mercado marcas propias de baja calidad, pero diversos estudios demuestran que el consumidor norteamericano prefiere en determinados bienes y servicios las marcas propias frente a las marcas del fabricante<sup>7</sup>.

En efecto, las marcas propias tienen un rol importante para el consumidor, ya que la aceptación del consumidor hacia ellas ha aumentado. De hecho, “para los consumidores alrededor del mundo el mercado de las marcas propias ha sido una buena alternativa frente a las demás marcas”<sup>8</sup>.

Esta aceptación se debe a varios factores, dentro de los cuales no solo se encuentra la necesidad de economizar, sino el abanico de categorías de productos que se ofrece para todos los consumidores sin importar sus recursos económicos.

Adicionalmente, un estudio realizado en cuatro continentes revela que frente a los Bienes de Consumo Empaquetado (BCE), un tercio de los consumidores es fiel a las marcas propias y las otras dos terceras partes son fieles a la marca del fabricante<sup>9</sup>. Por lo tanto, la predisposición del mercado respecto de las marcas del distribuidor o propias ha disminuido: “en Estados Unidos tan sólo el 16% de los consumidores no se siente cómodo con las marcas del distribuidor o propias y sólo el 29% cree que el precio de las marcas del fabricante vale la pena”<sup>10</sup>.

De otra parte, las marcas propias se han comportado de manera diferente en el mundo. Algunas de ellas han tenido un alto rendimiento, en países como Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Bélgica. Por otro lado, han tenido bajo rendimiento en Estados Unidos, Australia, Suecia, Japón e Italia. En el caso chileno el desempeño de las marcas propias está en el umbral entre bajo y alto desempeño<sup>11</sup>.

¿Por qué es de bajo rendimiento en Estados Unidos? Se debe especialmente a características geográficas y económicas de dicho país, ya que si bien las marcas del productor tienen una fuerte posición en el mercado, a nivel estatal no existe

4. *Ibíd.*, p. 6.

5. *Ibíd.*, p. 7.

6. *Ibíd.*, p. 8.

7. *Ibíd.*, p. 11.

8. *Ibíd.*

9. *Ibíd.*, pp. 13 y 14.

10. *Ibíd.*, p. 15.

11. *Ibíd.*, p. 16, cfr. figura 1-1.

una amplia cantidad de *retailers* o distribuidores, sino que se concentran en determinadas ciudades.

En efecto, marcas como Tropicana, Coca-Cola, Unilever, Hot Whells, entre otras, han visto afectado su mercado con disminuciones del 17 al 18% en el mercado estadounidense y británico en lapsos de tan solo meses, en los cuales las marcas propias les han arrebatado parte de sus consumidores<sup>12</sup>.

Así las cosas, en las economías desarrolladas se puede afirmar que existen gran cantidad de marcas y hay un exceso de tiendas en el mercado. No obstante, existiendo tantas marcas en el mercado, ¿cuál es la propuesta para los consumidores de parte de los *retailers* con sus marcas propias? Los *retailers* han creado un amplio portafolio de marcas propias, que incluye: marcas privadas genéricas, marcas de imitación, marcas propias premium y marcas con valor innovador<sup>13</sup>. A continuación se presentarán, en primer lugar, dos cuadros comparativos entre las cuatro categorías de marcas propias, para explicarlas posteriormente.

	Marcas privadas genéricas	Marcas de imitación	Marcas propias Premium	Marcas con valor innovador
Ejemplos	Marcas de paquetes en blanco y negro de por ejemplo jabón, shampoo y pan	– Walgreens shampoo – Osco vitamins – Quill office products	– President's choice – Body Shop – Tesco Finest	– Aldi – H&M – IKEA
Estrategias	Baratas, sin distintividad	Refiere a precios más baratos	Valor agregado	Mejor relación costo-beneficio
Objetivos	– Provee al consumidor una opción de precios bajos – Ampliar la base de consumidores	– Aumenta el poder del negocio contra el fabricante – Aumenta la proporción de categorías beneficiosas del retailer	– Provee valor agregado a los productos – Diferencia a la tienda – Aumenta las ventas de las categorías – Mejorar los márgenes	– Proporciona el mejor valor – Generar lealtad del consumidor a la tienda – Generar el “boca a boca”
“Branding”	Marca sin nombre o identificada como primera marca en precio	Marca propia sombrilla o categoría específica de estas	Marcas propias con submarcas	Marcas propias sin sentido para demostrar variedad
Precios	Grandes descuentos, 20%-50% por debajo de la marca líder	Descuentos moderados 5-25% por debajo de la marca líder	Igual o mayor que la marca líder	Grandes descuentos, del 20%-50% por debajo de la marca líder
Cobertura de categoría	Categorías de producto funcional básico	Se origina en grandes categorías con la marca líder fuerte	Categorías de formación de imagen, a menudo como productos frescos	Todas las categorías

14

12. *Ibíd.*, p. 19.

13. *Ibíd.*, pp. 25 y 26.

14. *Ibíd.*, p. 27. Traducción no oficial.

	Marcas privadas genéricas	Marcas de imitación	Marcas propias Premium	Marcas con valor innovador
Calidad para marca líder	Baja calidad	Calidad cercana a la de los productos de los fabricantes	Calidad igual o mejor, se promociona como mejor	Calidad funcional a la par con la marca líder pero se le remueve el valor agregado. El producto destaca un imaginario
Desempeño del producto	Ninguno	Diseños similares a la tecnología del fabricante	Considerable esfuerzo para desarrollar mejores productos con similar o mejor tecnología	Considerable esfuerzo e innovación en términos de análisis de costo-beneficio
Empaque	Barato y mínimo	Tan cercano al de la marca líder como le es posible	Único y es fuente de diferenciación	Único pero rentable, costo-beneficio
Posicionamiento en los estantes	Pobre, estantes menos visibles	Adyacente a la marca líder	Posiciones llamativas	Normal como en toda la tienda
Publicidad/Promoción	Ninguna	Promociones de precios frecuentes	Destacados en publicidad pero limitados en promociones	No tiene publicidad de promoción como marca propia
Propuesta al consumidor	Vender el producto más económico	Vender con la misma calidad pero a menor precio	Vender los mejores productos del mercado	Vender como el producto más rentable pero con objetivos de calidad respecto a las marcas líderes

15

## I. LAS MARCAS PROPIAS GENÉRICAS

Estas marcas tuvieron origen particularmente en Estados Unidos para identificar productos de bajo precio; al principio ni siquiera llevaban el nombre del *retailer*, motivo por el cual las llamaron genéricas<sup>16</sup>. En consecuencia, carecían de distintividad para el consumidor, pero se destacaban por su accesibilidad económica.

En un comienzo carecían de importancia para el *retailer* y perdieron significado frente a sus hermanas, las marcas de imitación. Estas marcas usualmente utilizaban empaques de fondo blanco con el nombre del producto en letras negras. No obstante, tales marcas han resurgido en el mercado europeo modificando su forma de empaquetado para así tener una mejor estrategia de mercadeo<sup>17</sup>.

## II. LAS MARCAS DE IMITACIÓN

Estas marcas se han llamado así porque imitan a la marca líder del respectivo segmento del mercado. Por ello su estrategia consiste en “tratar de igualar el empaque

15. *Ibíd.*, p. 28. Traducción no oficial.

16. *Ibíd.*, pp. 29 y 30.

17. *Ibíd.*

y el precio a la marca líder en el mercado, generando así comparación entre marcas y confusión al comprador<sup>18</sup>.

Los *retailers* o distribuidores promueven estos productos de imitación de manera agresiva en el mercado, ofreciendo constantes promociones al consumidor y manteniendo así el precio por debajo del de la marca líder<sup>19</sup>. A su vez, en lo que respecta a la calidad, los distribuidores analizan los contenidos del producto de la marca líder y recrean el producto paso a paso, mediante un proceso llamado ingeniería en reversa<sup>20</sup>. De esta manera, los *retailers* toman ventaja de la innovación, investigación, desempeño de producto y creación de imagen del producto del fabricante<sup>21</sup>. Por consiguiente, los distribuidores no afrontan los riesgos de introducir un nuevo producto al mercado. A modo de ejemplo, la industria de los juguetes en Estados Unidos se ha visto amenazada porque Wall Mart vende, bajo su propia marca, productos de la misma calidad que las marcas líderes de este sector a precios menores<sup>22</sup>.

### III. MARCAS PROPIAS PREMIUM

Estas marcas permiten diferenciar a un *retailer* de otros, y en consecuencia generan lealtad a la tienda por parte del consumidor. La estrategia de estas marcas es vencer a las marcas del fabricante en calidad, ofreciendo productos, ingredientes y sabores únicos. Así, para lograr diferenciar estos productos se hace necesario que se presenten en paquetes distintivos que enfatizan en las diferencias con las marcas del fabricante, en lugar de copiarlas como ocurre en el caso de las marcas de imitación<sup>23</sup>.

Así mismo, igualan el precio en comparación a la mayoría de productos de las marcas líder, y en algunos casos tienen un precio inclusive mayor. A diferencia de lo que sucede en las marcas de imitación, los *retailers* invierten en investigación para encontrar las necesidades del consumidor que no son satisfechas por las marcas del fabricante, dejando a un lado a los fabricantes, al poseer mayor distintividad.

Las marcas premium se caracterizan porque: en primer lugar, utilizan una sub-marca de la marca propia para crear una imagen consistente y un posicionamiento en el mercado de productos premium, es decir, crean una marca diferente a la que lleva el nombre del *retailer*; en segundo lugar, en ocasiones separan la marca premium y crean establecimientos de comercio solo para estas; en tercer lugar, buscan un estatus más importante, logrando infundir un imaginario de marca premium, utilizando publicidad por dentro y fuera del local, y costos de marketing y riesgos o pérdidas y rebajas<sup>24</sup>; por último, implican un riguroso análisis investigativo,

18. *Ibíd.*, p. 33

19. *Ibíd.*, p. 34

20. *Ibíd.*

21. *Ibíd.*, p. 35

22. *Ibíd.*

23. *Ibíd.*, p. 58.

24. *Ibíd.*

teniendo en cuenta que el distribuidor no solo obtiene más rentabilidad, sino que también lleva al desarrollo del producto y así logra mejores regalías respecto de la inversión que realizó<sup>25</sup>.

#### IV. MARCAS PROPIAS CON VALOR INNOVADOR

Esta última clase de marcas propias presenta un producto con calidad de manera objetiva a la par de las marcas del fabricante a precios invencibles, con una búsqueda constante de precios bajos. Se caracteriza por una estrategia de lograr precios bajos a través de un riguroso sistema de proceso de ahorro de costos, sin comprometer la calidad del producto. Por este motivo, se rechazan factores visuales como el empaquetado costoso, entre otros factores<sup>26</sup>.

Así mismo, su fin es fomentar la evolución de calidad independiente, creando marcas elegantes para dar la sensación de elección en un ambiente predominante de marcas propias. Es por esto que a nivel económico compensa sus bajos rendimientos con mayor crecimiento y flujo de caja y potencial de crecimiento que ayuda a crear bienestar a sus dueños<sup>27</sup>.

### SEGUNDA PARTE

#### LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA

##### I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA

El auge de las marcas propias en Colombia se evidencia en el año 2007<sup>[28]</sup>; desde este año se empieza a percibir una especialización de las marcas propias, creando sus propias agencias de viaje, herramientas de hogar, etc.

En la actualidad, en el caso colombiano, afirmar que el sector *retailer* domina el mercado resultaría incorrecto; si a principios de los años 2000 las marcas propias correspondían al 8% de los productos en el mercado, se ha producido un aumento del 60% en 10 años, llegando al 14% para 2011. Este crecimiento, si bien es significativo, no llega al nivel que tiene por ejemplo en el caso alemán o del Reino Unido, donde el desempeño de las marcas propias supera el 50% del mercado<sup>29</sup>.

En Colombia, aunque no se ha afirmado que tengan un crecimiento mayor respecto de las otras marcas, las marcas propias muestran crecimiento aun en tiempo de recuperación económica, según la prensa, debido a que sus productos se obtienen de PYMES colombianas, sin descartar que en ocasiones también son

25. *Ibíd.*, p. 59.

26. *Ibíd.*, p. 79.

27. *Ibíd.*

28. "Se agita el negocio de las marcas propias", 1º de febrero de 2007, disponible en: [<http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2375232>].

29. "Marcas Propias crecen aún en tiempos de Recuperación", 27 de septiembre de 2007, disponible en: [[http://www.portafolio.co/detalle\\_archivo/MAM-4470027](http://www.portafolio.co/detalle_archivo/MAM-4470027)].

producidas por grandes empresas, la mayoría de las veces para usar capacidades de producción disponibles, incentivando así la economía colombiana<sup>30</sup>.

Ahora bien, en Colombia se destacan dos grandes *retailers*, Carrefour (hoy Jumbo) y los distintos almacenes del Grupo Éxito. Empero, otro grupo significativo de marcas propias en el país es el de los distribuidores que llegan a canales tradicionales, quienes tienen gran importancia sobre todo en el sector de consumo masivo; este es el caso de la organización Cárdenas que vende sus productos de aceite vegetal en dichos canales.

En cuanto a la calidad de las marcas propias, los consumidores colombianos no consideran que la calidad de estas se vea afectada por su precio, ya que en Colombia las marcas propias venden entre un 15 y un 50% más barato que las marcas del productor<sup>31</sup>. Así pues, se podría afirmar que las marcas propias están proporcionando una sensación de compra, ya que “la oferta creciente de este tipo de productos les permite a los consumidores tomar una decisión más informada a la hora de comprar, bien sea que al final opten por la marca líder o por la marca propia. Precisamente para permitir que los clientes hagan la comparación calidad/precio, los productos de marca propia están ubicados al lado de la marca líder en las góndolas y exhibiciones de los supermercados”<sup>32</sup>.

Como consecuencia de lo anterior, se ha logrado establecer que el 83% de hogares colombianos ha comprado últimamente algún producto de marca propia y el 60% lo hace porque considera que existe una buena relación calidad/precio<sup>33</sup>. Incluso un 90% de los que compran marca propia una vez, repiten esta compra.

Por último, es necesario mencionar que si bien en Colombia el sector *retailer* no domina el mercado, marcas como Unilever han aceptado que las marcas propias les hacen competencia: en efecto, las cifras muestran que para 2011 las marcas propias de los supermercados les habían ganado parte del mercado<sup>34</sup>.

## II. LAS CUATRO CATEGORÍAS DE MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA

A nivel colombiano no existe una clasificación legal o doctrinal para las marcas propias, empero, se pueden dar ejemplos de marcas propias de *retailers* colombianos.

A manera de ejemplo, tomaremos las marcas propias del Grupo Éxito, particularmente las marcas Carulla, Éxito, Taeq (productos light y orgánicos) y Arkitect (de venta exclusiva en Éxito pero cuyo registro marcario no pertenece al Grupo Éxito).

30. *Ibíd.*

31. ARISTIZÁBAL ARANGO, CAMILA. “Las marcas propias ofrecen menor precio. El 83% de los hogares ha comprado algún producto de marca propia en los supermercados, revela Fenalco”, 13 de agosto de 2012, disponible en: [[http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las\\_marcas\\_propias\\_ofrecen\\_menor\\_precio/las\\_marcas\\_propias\\_ofrecen\\_menor\\_precio.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_marcas_propias_ofrecen_menor_precio/las_marcas_propias_ofrecen_menor_precio.asp)].

32. *Ibíd.*

33. *Ibíd.*

34. Sin autor. “Las marcas propias de los supermercados ganan terreno”, 27 de marzo de 2011, disponible en: [[http://www.portafolio.co/detalle\\_archivo/DR-12099](http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-12099)].



Leche entera marca Éxito y leche entera marca Alpina.

Este primer ejemplo sobre leche entera, la leche marca Éxito, a la luz de su empaquetado, se refiere a una marca genérica, al no poseer mayor distintividad y ser utilizados los colores blanco y negro en el mismo. Se trata de un producto de menor precio que en el caso de la marca líder del mercado.



Pan marca Carulla y pan marca Bimbo.

El segundo ejemplo se refiere al pan marca Carulla de imitación, ya que su precio está por debajo del de la marca líder por un margen muy pequeño. En su empaquetado se utilizan características que lo hacen parecerse al empaquetado de la

marca líder, tomando de este sus rasgos más importantes y determinantes, para de esta forma atraer clientela.



Helado de chocolate light marca Taeq y helado de chocolate light marca Crem Helado.

En este tercer ejemplo se evidencia la existencia de una marca propia premium, ya que no se ofrecen muchas promociones, se iguala en calidad a la marca del productor y se realiza una amplia publicidad presentándose como un producto que estimula un “estilo de vida sano”.



Marca de ropa Arkitect y marca de ropa Zara.

En este caso, Arkitect sería un producto vendido en Éxito que le da al consumidor una sensación de exclusividad e innovación, y que demuestra variedad de productos y así mismo ofrece calidad pero con precios menores que la marca líder. En efecto, la marca Arkitect compite en calidad con la marca Zara pero a un menor precio, ahorrando en gastos como empaquetado costoso, entre otros.

De esta manera es evidente que los *retailers* colombianos, en este caso el Grupo Éxito, poseen un amplio portafolio de marcas propias, que encuadran en la cla-

sificación realizada por los expertos de la Escuela de Negocios de Harvard citada anteriormente.

Finalmente, antes de analizar la posición de la autoridad competente en materia de marcas en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (sic), realizaremos una breve referencia a la legislación y las decisiones que han tenido ocurrencia en el ordenamiento jurídico francés y estadounidense, respecto de las marcas propias.

País	Tipo de fuente	Regulación o pronunciamiento
Francia	Normativa Artículo L112-6. Creado por la Ley 2001-420 de 15 de mayo de 2001.	El etiquetado de un producto que se vende bajo marca privada debe mencionar el nombre y dirección del fabricante si lo solicita. Es considerado un producto marca privada cuando sus características fueron definidas por la empresa o grupo de empresas que ofrece la venta al por menor y que es el dueño de la marca bajo la que se vende <sup>35</sup> .
Estados Unidos	United States Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board In re Rick D. Hutchinson, dba Hutchinson Winery Serial No. 78594227 <sup>[36]</sup>	Hechos: oposición en el registro de la marca “Seven Sisters”, por parte de los dueños de la marca “Naked Eye”, por inducir a error al consumidor promedio al tener el restaurante su marca propia de vino. Consideraciones: El consumidor promedio no está en capacidad de distinguir la diferencia entre la marca propia de licor del restaurante y la que suele ordenar en dichos establecimientos de comercio. Decisión: irregistrabilidad <i>Quote de la decisión: “For restaurants, a private-label wine carries a certain prestige as well as a potential for big markups”.</i>
	United States Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board Speedway SuperAmerica LLC v. Renegade Tobacco Inc. Opposition n.º 91124822 to application Serial n.º 76156512 filed October 31, 2000 <sup>[37]</sup>	Hechos: oposición del registro de la marca de cigarrillos Speedway por parte de los dueños de la marca Tourney. Alegatos: los dueños de Tourney alegaron confusión de los consumidores en virtud de que Tourney es una marca propia de cigarrillos de las tiendas de gasolina que ellos poseían. Consideraciones: Speedway es una frase de uso común en el lenguaje de Estados Unidos y adicionalmente el consumidor no se confundiría en las tiendas de los dueños de Tourney respecto de las dos marcas de cigarrillos. Decisión: negar la oposición.

35. Texto oficial: “*L’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l’adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande. Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu*”.

36. Disponible en: [<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/other/1999/103349.pdf>].

37. Disponible en: [<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/other/2004/91124822.pdf>].

### III. POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA RESPECTO DE LAS MARCAS PROPIAS EN COLOMBIA

#### A. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MARCAS PROPIAS DE ACUERDO A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Superintendencia de Industria y Comercio (sic) ha tomado las estadísticas oficiales de FENALCO según las cuales, “en el 2010, este tipo de marcas alcanzó el 14% del mercado de las grandes cadenas, hipermercados y supermercados. A principios del 2000 era del 8% y se destacan los alimentos y los productos de aseo en los portafolios de las cadenas de supermercados e hipermercados”<sup>38</sup>.

La sic consideró una serie de ventajas y desventajas respecto de la existencia de las marcas propias en el mercado. Como ventajas encontró que: “(i) hay más competencia para las empresas, mejores beneficios para los consumidores, (ii) en el país existen industrias locales que manufacturan bienes con estándares requeridos y con precios que se ajustan a las expectativas de las cadenas de comercio que tienen sus propias marcas de productos”<sup>39</sup>.

Como desventajas encontró que: “(i) asignan espacios discrecionalmente, lo que puede perjudicar a otros proveedores, ya que en la medida que la marca propia experimente aumentos en las ventas y/o en la participación de mercado, desplazan los productos de otros proveedores, disminuyendo así la variedad a la que se enfrenta el consumidor. Y, (ii) aunque las marcas propias poseen rigurosos controles de calidad, es difícil controlarla por la diversidad de categorías de productos que manejan, y es difícil contar con un equipo de calidad que abarque en profundidad estos controles”<sup>40</sup>.

#### B. CONSECUENCIAS POR EL AUGE DE LAS MARCAS PROPIAS DE ACUERDO A LA POSICIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En cuanto a los efectos que generan las marcas propias en Colombia, la sic ha señalado que existe alguna evidencia de que las marcas propias incrementan la presión sobre las marcas nacionales secundarias. Es decir, las marcas propias compiten con las marcas secundarias a nivel nacional en el *retail*.

La sic sostiene esta afirmación tomando diferentes conceptos doctrinales; así, en primer lugar, trae el concepto de Paul Dobson que en *The Competition Effects of Look-Alike Products*, de 1998, señala que la producción de marcas propias reduce la innovación en productos, ya que la producción de estas marcas solo requiere imitar

38 Amézquita, LAURA LUCÍA y YENNY ANDREA PATIÑO. “Estudio Económico del Sector Retail en Colombia”, Superintendencia de Industria y Comercio, p. 28, disponible en: [<http://www.sic.gov.co/documents/10157/d0e960fd-7a3d-4f1a-847e-5dfb926e89f3>].

39. *Ibíd.*

40. *Ibíd.*

las marcas nacionales<sup>41</sup>. Adicionalmente, cita a W. Borghesani, P. De La Cruz y D. Berry, D. en su texto *Controlling the Chain: Buyer Power, Distributive Control, and New Dynamics in Retailing*, de 1997, quienes señalan que “los mercados de bienes de consumo diario típicamente consisten de varios productores con marcas fuertes y con capacidad de Innovación y Desarrollo (I + D), de una serie de fabricantes de marcas más pequeñas, y de los productores de marca propia que no están en el negocio de desarrollo de productos, pero que copian o modifican los productos y los comercializan con éxito”<sup>42</sup>.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la posición de la SIC, “las marcas propias estarían generando una falta de competencia en el nivel de las marcas principales y una reducción en la inversión en innovación y desarrollo”<sup>43</sup>. Ello, debido a que los vendedores de productos de marca de fabricantes podrían elegir establecer una estrategia de precios cada vez más bajos que les permita competir con las marcas propias, en lugar de una estrategia de diferenciación de producto a través de la innovación.

No obstante, es importante señalar que en nuestro concepto y pese a este planteamiento de la SIC, las marcas propias intensifican la competencia a favor del consumidor al tener este último más opciones en el mercado; además, lejos de disminuir la innovación, obligan a los productores de marcas comerciales a intensificar la misma, ya que si no lo hacen el consumidor no estará dispuesto a pagar los diferenciales de precios existentes.

Por otra parte, el último texto citado señala que, debido a la necesidad de coordinación, los fabricantes comunican sus programas de promoción e información sobre precios a los *retailers* con meses de anticipación, y los *retailers* con marca propia son capaces de planificar sus actividades, teniendo en cuenta que poseen información detallada acerca de sus consumidores. Esto les da una ventaja competitiva sobre otros fabricantes<sup>44</sup>.

A continuación se presentan dos decisiones que ha tomado la SIC respecto de marcas propias; en algunos de los textos se evidencia un cuadro en negro, pues en la decisión en mención se mantienen en reserva dichos porcentajes.

DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA  
Y COMERCIO SOBRE LAS MARCAS PROPIAS

Entidad	Superintendencia de Industria y Comercio
Número de la decisión	Resolución n.º 38171 de 2010
Fecha	27 de julio de 2010
Asunto	Operación de integración entre Almacenes Éxito S.A. y Caja de Compensación Familiar Cafam

41. *Ibíd.*, p. 23.

42. *Ibíd.*

43. *Ibíd.*

44. *Ibíd.*

<p>Surtido de productos y marcas propias (pp. 15 y 16)</p>	<p>Los productos Marca Propia, son aquellos que se venden en los supermercados e hipermercados con la misma marca del supermercado o hipermercado. En los hipermercados y supermercados de las intervinientes se exhibe gran surtido de productos, con muchas opciones y con un importante desarrollo de Marcas Propias.</p> <p>La participación en ventas de productos de marcas propias por parte de almacenes Éxito es del xx% del total, siendo los productos de la categoría de textiles la de mayor representación con el xx% frente a las marcas nacionales.</p> <p>Otras categorías en las que se comercializa con marcas propias como frescos, gran consumo y entretenimiento, representan una participación muy inferior respecto a las marcas nacionales de esos productos.</p> <p>Para la comercialización de todas las categorías, Éxito maneja hasta xxx PLU<sup>44</sup> en sus Hipermercados (donde incluye PGC, frescos, textiles, y hogar, y entretenimiento). En los supermercados (donde incluye PGC, frescos, surtido limitado en textiles, hogar y entretenimiento), los PLU manejados por esta empresa van de acuerdo con la marca que los comercializa, como es el caso de Almacenes Ley con xxx PLU, Pomona con xxx PLU, Carulla con xxx PLU, Surtimax con xxx PLU y Merquefácil con xxx PLU.</p> <p>Por su parte, en Cafam en el año 2008, el xx% del total de sus ventas correspondió a productos marca propia. Respecto de sus presentaciones o modalidades del servicio, las ventas en sus Hipermercados (incluye PGC, medicamentos, frescos, textiles, hogar, electrodomésticos, textos y escolares) utiliza hasta xxx PLU y en sus Supermercados (donde incluye PGC, medicamentos, frescos, hogar, surtido limitado en textiles, textos y escolares) utiliza xxx PLU.</p> <p>En general se puede apreciar que el número de códigos PLU para las diferentes categorías de productos ofrecidos en los Hipermercados, Cafam supera a Éxito en cerca de 67.000 PLU. Respecto de productos ofrecidos en supermercados, Cafam tiene un número de PLU similar a la marca Carulla, las demás marcas del Grupo Éxito ofrecen menores cantidades de códigos PLU.</p>
--	---

Entidad	Superintendencia de Industria y Comercio
Número de la decisión	Resolución n.º 34904 de 2006
Fecha	18 de diciembre de 2006
Asunto	Operación de integración entre Almacenes Éxito S.A. y Carulla Vivero S.A.
Marcas propias (p. 39)	<p>Marcas propias.</p> <p>Entre los factores determinantes de la percepción del precio por parte del consumidor, los estudios señalan, en primer lugar, los precios de referencia y, en segundo lugar, la arquitectura del surtido. Esta última variable hace referencia, entre otros aspectos, a la existencia de marcas propias. Si bien el desarrollo y preferencia por las marcas propias es aún incipiente en el territorio nacional, la existencia de las mismas genera importantes ventajas en términos de productos ancla o promocionales, y que de esta forma, atraer consumidores para la adquisición de productos de marcas líderes que le reporten mayor rentabilidad.</p>

45. PLU es el código numérico interno con el cual se identifica cada uno de los productos que se comercializan en las empresas intervinientes.

Por lo anterior, en estas dos decisiones la SIC aprueba dichas integraciones analizando la posición en el mercado de las compañías integradas y permitiendo la vinculación de sus marcas propias.

A continuación, una vez analizados el estado de las marcas propias en Colombia y la posición de la SIC con respecto a ellas, pasaremos a plantear dos problemas jurídicos que consideramos de vital importancia en el estudio de estos signos distintivos.

### TERCERA PARTE

#### PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS

##### A. PROBLEMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Teniendo en cuenta que por lo general el fabricante de productos los identifica a través de sus marcas, ¿qué sucedería en el evento en que dicho fabricante escogiese como marca su nombre comercial, dado que ambos intangibles tienen un objeto de protección diferente y se regulan por regímenes diferentes? ¿A la luz del derecho de la propiedad industrial podría existir una utilización no del todo pertinente del ámbito de protección del nombre comercial del *retailer* con su marca propia genérica o de imitación?

Presupuestos de análisis:

1. Una marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario.

2. El nombre comercial es el signo que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil<sup>46</sup>.

3. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “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”<sup>47</sup>.

4. El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular<sup>48</sup>.

46. Artículo 190 de la Decisión 486 de 2000.

47. Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.

48. Artículo 192 de la Decisión 486 de 2000.

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS:  
NOMBRE COMERCIAL Y MARCA

	Nombre comercial	Marca
Concepto	El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado <sup>48</sup> .	El artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN ofrece una definición general de marca: "... cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado" <sup>49</sup> .
Características	<p>El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.</p> <p>El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.</p> <p>El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.</p> <p>La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial [...] se adquiere con su primer uso<sup>50</sup>.</p>	<p>La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Diferencia los productos o servicios que se ofertan.</li> <li>– Es indicadora de la procedencia empresarial.</li> <li>– Indica la calidad del producto o servicio que identifica.</li> <li>– Concentra el <i>goodwill</i> del titular de la marca.</li> <li>– Sirve de medio para publicitar los productos o servicios<sup>51</sup>.</li> </ul> <p>(subrayas fuera de texto)</p> <p>"Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario" (Proceso 04-IP-94. Interpretación prejudicial de 7 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "Eden for Man").</p>

49. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. Proceso 060-IP-2010.

50. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. Proceso 28-IP-2012.

51. Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia. Proceso 28-IP-2012.

52. Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia Proceso n.º 060-IP-2010.

	Nombre comercial	Marca
Forma de protección	<p>La protección del nombre comercial goza de las siguientes características:</p> <p>1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.</p> <p>De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.</p>	Con el registro.

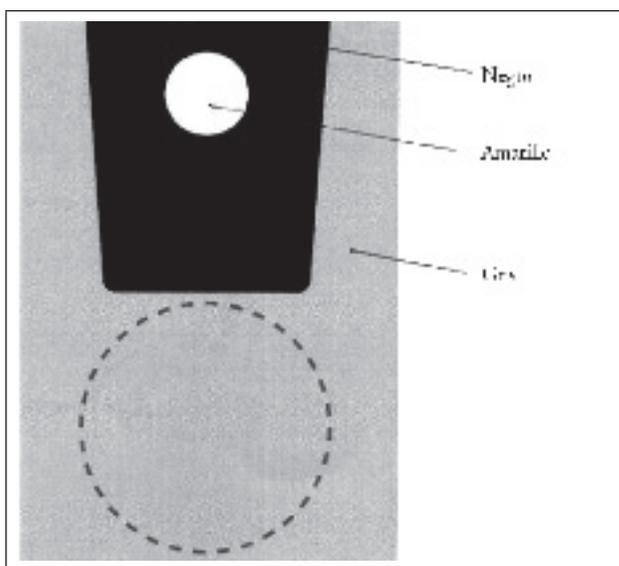
Tomando en consideración lo anterior, pese a que no todas las marcas propias utilizan un nombre diferente al del *retailer* o distribuidor (tal es el caso de las marcas propias premium y de valor innovador) existen otras marcas propias que identifican productos de establecimientos comerciales que las producen y que se crean exclusivamente para la venta de dichos productos (tal es el caso de los Almacenes ARA de Jerónimo Martín que tienen una marca por cada categoría, p. ej., en el caso del aceite se llama Olisol). Por consiguiente, hemos excluido de este problema jurídico a dicha categoría de marcas propias, y limitaremos el análisis a las marcas propias genéricas y las de imitación.

Entonces, la función principal de una marca es distinguir un producto o un servicio en el mercado, como se evidencia en el cuadro anterior, y, por otro lado, el nombre comercial diferencia la actividad de un comerciante en el mercado y lo identifica frente a los consumidores. De esta manera, cuando un *retailer* emplea su nombre comercial en sus marcas, puede ocurrir, en efecto, una fusión de las funciones de la marca y del nombre comercial. De esta forma identifica a través de su nombre o enseña comercial sus productos, no por las características, cualidades y ventajas que ellos tienen, sino por el reconocimiento que su nombre o enseña ha obtenido en el mercado, el cual usa para respaldar sus productos. En efecto, al utilizar el nombre comercial el empresario utiliza la confianza, posición e imagen que ha obtenido en el mercado para respaldar sus productos, pero a los ojos del consumidor no existe una identificación de las características del producto *per se* sino por quien lo produce y/o distribuye.

Para poder darle mayor peso a esta posición y realizar un análisis de ella, a continuación se demostrará cómo en la práctica puede haber una fusión de dichas funciones y ámbitos de protección de la marca y del nombre comercial.

En el caso de Almacenes Éxito se tiene registrada la marca “Éxito”<sup>53</sup>, y a su vez se tiene registrado una especie de “formato” o “modelo” de empaquetado para sus marcas propias<sup>54</sup>. En este caso no es claro qué se plasma en el producto, si el nombre comercial o la marca como tal, ya que se ve plasmado un nombre comercial en conjunto con una marca de tipo gráfico en el paquete.

Este es el modelo para el empaquetado de las marcas propias:



A continuación, se ve cómo se utiliza dicha marca figurativa en sus productos y cómo se incluye la palabra “Éxito” en el círculo amarillo.



53. [<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrteyr=pol%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&qwx=0tjS0sLc2NDcppagp5mimQ==>].

54. [<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrteyr=pol%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&qwx=0tjS0sLc2NDcppedoqGmog==>].

Así pues, la utilización del nombre “Éxito” en los productos termina cumplimiento una doble función: en primer lugar, distingue los productos y servicios en el mercado y su origen empresarial, y en segundo lugar, identifica la actividad del empresario que realiza frente a sus consumidores.

Por consiguiente, las funciones de distintividad y alusión a la calidad del producto, funciones propias de una marca, basándose en el modelo de empaquetado antes descrito, respecto de esta clase de productos, podrían mejorarse para que no fueran meramente indicativas para el consumidor, y para que el nombre “Éxito” no fuera solo una guía para la decisión del consumidor.

De otro lado, en el caso de la marca Carulla, que ha sido sometida a un cambio de imagen recientemente, no se logra encontrar un patrón o modelo de empaquetado, tal y como se demostrará a continuación mediante ejemplos.



Mermelada, salsa de tomate y maíz tierno enlatado, todos marca Carulla.



Palitos de queso para hornear marca Carulla.

En las imágenes anteriores, si bien se encuentra en común que se utiliza un fondo blanco en los paquetes, existen elementos que logran diferenciar el empaquetado de estos productos entre ellos mismos y con los previamente citados de marcas “Éxito”. Ello implica que dichos empaquetados estén dotados de mayor distintividad, ya que no se advierte un formato como tal en el que se incluya el nombre del producto y la marca Carulla, sino que, por el contrario, parecen ser marcas de imitación, que en contraposición a las genéricas cumplen las funciones de distintividad y calidad.

No obstante lo anterior, si bien se cumplen más funciones de las marcas en el caso de las marcas Carulla frente a las Éxito, estas marcas siguen indicando la procedencia empresarial y no queda totalmente claro si lo plasmado en el producto es una marca o el nombre comercial del empresario.

Por consiguiente, no se puede concluir que exista una utilización no pertinente en el caso de las marcas propias Carulla, debido a que existen elementos, como lo son la calidad y la distintividad, que van más allá del ámbito de protección del nombre comercial, siendo elementos protegidos únicamente por el ámbito de protección marcarío.

De otro lado, para el caso de las marcas propias del Grupo Éxito existe una utilización que podría mejorarse, pues no posee ningún rasgo que le genere distintividad a sus marcas propias frente a las demás del mercado y utiliza la palabra “Éxito”, en la forma señalada en líneas precedentes, no solo para identificar sus productos y servicios y su actividad en el comercio, sino, adicionalmente, sus establecimientos de comercio, lo cual implica que no existiría únicamente una fusión de las funciones de marca y de nombre comercial, sino también de enseña comercial. No obstante, es de resaltar que dicho grupo comercial realiza esta estrategia comercial pretendiendo crear confianza en el consumidor al transmitir el mensaje de que es un producto que tiene el respaldo de la marca Éxito, lo que genera una sensación de calidad y seguridad.

Finalmente, ciertas categorías de marcas propias utilizan el nombre del establecimiento de comercio o *retail* que las distribuye, en donde se fusionan los ámbitos de protección de los signos distintivos marca y nombre comercial. Esta situación le resta distintividad a dichas marcas pues identifica a dichos productos basándose en las calidades y características del empresario y no en las del producto. Pese a ello, esta estrategia comercial no debe ser considerada como una utilización impertinente o indebida, pues lo que busca es identificar más al empresario para de ahí concederle distintividad a sus marcas a través de su posición en el mercado, y no a sus productos.

## II. PROBLEMAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR

El nuevo Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, estableció un régimen más protector para el consumidor que el anterior, y en el contexto de la situación actual de las marcas propias surge el siguiente interrogante: ¿cómo se ven afectados

los derechos de los consumidores respecto a la estrategia de los *retailers* de vender diferentes categorías de marcas propias?

Para efectos de responder este interrogante se traerán a colación las normas relevantes del Estatuto del Consumidor y aplicables a los distribuidores; en segundo lugar, se hará alusión a las consecuencias en caso de violación a los derechos de los consumidores cuando existe daño por un producto defectuoso.

Normatividad relevante para el sector *retailer* en la Ley 1480 de 2011:

1. Artículo 5. *Definiciones*. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: [...]

11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro;

2. Artículo 46. *Deberes especiales del productor y proveedor*. El productor o proveedor que realice ventas a distancia deberá: [...] 3. Mantener los registros necesarios y poner en conocimiento del consumidor, el asiento de su transacción y la identidad del proveedor y del productor del bien.

Normatividad relevante frente a la responsabilidad por daño por producto defectuoso:

1. Artículo 20. *Responsabilidad por daño por producto defectuoso*. El productor y el expendedor serán solidariamente responsables de los daños causados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las acciones de repetición a que haya lugar. Para efectos de este artículo, cuando no se indique expresamente quién es el productor, se presumirá como tal quien coloque su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto.

2. Numeral 17 del artículo 5: “Producto defectuoso: aquel bien mueble o inmueble que en razón de un error de diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho”.

Teniendo en cuenta estos presupuestos normativos, procederemos a analizar si a la luz de las categorías de marcas propias previamente anunciadas se induce o no a error al consumidor.

En primer lugar, respecto de marcas propias genéricas, teniendo en cuenta que en estas marcas se utiliza el mismo nombre del *retailer*, el consumidor estaría en capacidad de reconocer a quién le está comprando.

En segundo lugar, respecto a las marcas propias de imitación, siempre que la marca de imitación no sea confundible con la marca líder o induzca a error al consumidor, no se estaría afectando el derecho del consumidor. Sin embargo, como en estas marcas se sigue utilizando el nombre del *retailer*, el consumidor sí estaría en la capacidad de saber a quién le está comprando.

En tercer y último lugar, con las marcas propias con valor innovador: en el caso se reitera que podría mejorarse la forma en que se indica al consumidor quién es el productor de la marca.

Finalmente, las normas de responsabilidad sobre producto defectuoso aplicarían a todos los tipos de marcas propias, ya que en todas estas el *retailer* funge como el distribuidor del producto y, dependiendo del producto, el mismo *retailer* pudo

ser quien lo produjo. Puede también concluirse que en las marcas privadas existe más celo del que vende o del que llega al cliente o consumidor final por cuidar la calidad del producto, ya que la marca es suya y por lo tanto cualquier problema afectaría directamente un activo que le pertenece; esto sería una ventaja de las marcas propias a la luz del Estatuto del Consumidor.

### III. DESDE OTRAS ÓPTICAS

Por último, no siendo uno de los problemas jurídicos planteados nos limitaremos a hacer una breve mención a una situación que se plantea en materia de competencia desleal y que valdría la pena analizar a profundidad en otro escrito.

En efecto, resulta evidente que los titulares de marcas propias en algunos casos (marcas genéricas y de imitación) utilizan rasgos predominantes de marcas líderes. ¿Hasta dónde existiría un acto de competencia desleal por parasitismo marcario?

Sobre este punto vale la pena mencionar que las características que usan las marcas propias de imitación y genéricas de las marcas líderes, aunque son permitidas, no son las únicas que les imprimen distintividad y recordación en el mercado, pues de ser así no solo existiría un potencial acto de competencia desleal sino una causal de irregistrabilidad de la marca propia.

Finalmente, existiría otra conducta que podría así mismo analizarse desde la óptica de la competencia desleal, y es la señalada líneas atrás por la SIC, relacionada con la utilización que le dan los *retailers* a la información que obtienen de los fabricantes con respecto a sus programas de promoción con meses de anticipación. De esta forma, teniendo en cuenta que poseen información detallada la podrían utilizar para su beneficio obteniendo una ventaja competitiva respecto de los fabricantes.

### CONCLUSIONES

1. Las marcas propias han adquirido en el mundo cada vez más fuerza pues facilitan e incrementan la diversidad de productos en el mercado. En un comienzo estaban asociadas a factores económicos (bajos precios) y de calidad (baja calidad); en la actualidad son de igual calidad y en algunas ocasiones son mejores que las marcas líderes en el mercado.

2. Las marcas propias en Colombia han conquistado un porcentaje incipiente pero representativo del mercado, que seguramente se incrementará para superar el 16% del mismo con que contaban en 2011; esto aunque todavía las marcas propias con valor innovador son muy pocas.

3. Existe una fusión de las funciones del nombre comercial y las marcas propias, ya que mediante los productos de las marcas propias se relaciona al empresario en el mercado y se identifica a sus productos y servicios en el mismo.

4. A la luz del derecho de la propiedad industrial las marcas propias genéricas y de imitación realizan una fusión de las funciones que ostentan las marcas y los

nombres comerciales, mientras que respecto del derecho del consumo no existe una confusión para el consumidor.

5. Conforme el derecho de la propiedad industrial las marcas propias premium y de valor innovador no se genera una fusión de las funciones que ostentan las marcas y los nombres comerciales. Mientras que con respecto al derecho del consumidor sí existiría una aparente confusión del consumidor, pues no se identifica claramente quién es el productor y quién es el distribuidor en dichos productos.

6. Las marcas propias intensifican la competencia a favor del consumidor al tener este último más opciones en el mercado; además, lejos de disminuir la innovación, obligan a los productores de marcas comerciales a intensificar esta, ya que de lo contrario el consumidor no estaría dispuesto a pagar los diferenciales de precios existentes.

7. Es importante destacar que el Estatuto del Consumidor crea un régimen de responsabilidad por productos defectuosos haciendo responsable de manera solidaria al productor y el proveedor, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. Igualmente se establece una presunción, en el sentido de que cuando no se indique expresamente el productor, se presume como tal a quien coloque su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto<sup>55</sup>.

8. Existen otros interrogantes que se podrían plantear desde la óptica de la competencia desleal que valdría la pena analizar a profundidad en otro escrito para quienes encuentren interesante el tema de las marcas propias.

#### REFERENCIAS

“Agita el negocio de las marcas propias”, 1.º de febrero de 2007, disponible en: [<http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2375232>].

“Las marcas propias de los supermercados ganan terreno”, 27 de marzo de 2011, disponible en: [[http://www.portafolio.co/detalle\\_archivo/DR-12099](http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-12099)].

“Marcas Propias crecen aún en tiempos de Recuperación”, 27 de septiembre de 2007, disponible en: [[http://www.portafolio.co/detalle\\_archivo/MAM-4470027](http://www.portafolio.co/detalle_archivo/MAM-4470027)].

[<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrteyr=pol%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&qwx=0tjS0sLc2NDcppagp5mimQ>].

[<http://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ConsultaEnLinea/RegistroSignos.php?zaqwscersderwerrteyr=pol%F1mkjuiutdrsesdfrcdfds&qwx=0tjS0sLc2NDcppedoqGmog>].

[<http://www.arkitect.com.co/>].

[<http://www.taeq.com.co/>].

AMÉZQUITA, LAURA LUCÍA et al. *Estudio Económico del Sector Retail en Colombia*,

55. Artículo 20 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011.

- Superintendencia de Industria y Comercio, p. 28, disponible en: [<http://www.sic.gov.co/documents/10157/d0e960fd-7a3d-4f1a-847e-5dfb926e89f3>].
- ARISTIZÁBAL ARANGO, CAMILA. “Las marcas propias ofrecen menor precio”. 13 de agosto de 2012, disponible en: [[http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las\\_marcas\\_propias\\_ofrecen\\_menor\\_precio/las\\_marcas\\_propias\\_ofrecen\\_menor\\_precio.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_marcas_propias_ofrecen_menor_precio/las_marcas_propias_ofrecen_menor_precio.asp)].
- Estatuto del Consumidor.
- Tribunal Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial. Proceso 060-IP-2010.
- Tribunal Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial. Proceso 28-IP-2012.
- NIRMALYA, KUMAR, JAN BENEDICT y E.M STEENKAMP. *Private Label Strategy. How to meet the Store Brand Challenge*, Harvard Business School.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 34904 de 18 de diciembre de 2006, sobre Operación de integración entre Almacenes Éxito S.A. y Carulla Vivero S.A.
- Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 38171 de 2010 de 27 de julio de 2010, sobre Operación de integración entre Almacenes Éxito S.A y Caja de Compensación Familiar Cafam.
- United States Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board, In re Rick D. Hutchinson, dba Hutchinson Winery , Serial No. 78594227.
- United States Patent and Trademark Office, Trademark, Trial and Appeal Board, Speedway SuperAmerica LLC v. Renegade Tobacco Inc. Opposition n.º 91124822 to application Serial No. 76156512, filed October 31, 2000.