

LA NECESIDAD DE LA PRUEBA Y LA CARGA DE LA PRUEBA DEL EXAMINADOR EN EL EXAMEN DE REGISTRO MARCARIO

SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ*

RESUMEN

En Colombia, a diferencia de los regímenes de Estados Unidos y la Unión Europea, el examen de registro marcario y las decisiones de controversias administrativas y judiciales originadas en dicho examen carecen por regla general de soporte probatorio y se fundamentan en solitarias argumentaciones de aspectos que comprenden desde gramática, lingüística y fonética hasta conceptos de mercado. De esta manera, las decisiones de registrabilidad marcaria resultan arbitrarias e incoherentes, porque, en cada caso, el examinador, la autoridad administrativa o el juez se atribuye a sí mismo la función de consumidor medio, presunto comprador y público consumidor, dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de áreas del conocimiento ajenas al derecho.

De tal manera que las autoridades deciden solo en nombre y por virtud de la potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apreciación subjetiva, incumpliendo así los principios de necesidad y carga de la prueba. Este estudio presenta un análisis de derecho comparado que demuestra tal aseveración, expone conclusiones y recomendaciones.

Palabras clave: examen, registro, marca, carga y necesidad de la prueba, examinador, USPTO, EUIPO, SIC.

* Juez Segundo Civil Municipal de Armenia (Quindío). Abogado especialista en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Contractual y Derecho Financiero de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho de la Infancia y la Adolescencia y Máster en Derecho con énfasis en Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Armenia (Colombia). Correo electrónico: sergioraulcardosogonzalez@yahoo.com. Fecha de recepción: 28 de septiembre del 2018. Fecha de aceptación: 26 de octubre del 2018. Para citar el artículo: CARDOSO GONZÁLEZ S. R. “La necesidad de la prueba y la carga de la prueba del examinador en el examen de registro marcario”, *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 26, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2018, pp. 75-115. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n26.04>

THE NEED FOR EVIDENCE AND THE BURDEN OF PROOF IN TRADEMARK
APPLICATIONS FOR EXAMINING ATTORNEYS

ABSTRACT

In Colombia, unlike the United States and the European Union regimes, the exam for trademark registration and the rulings in administrative and judicial disputes arising from such examination, as a general rule, lack of evidentiary support and are based on solitary arguments of aspects that they range from grammar, linguistics, and phonetics, to market concepts. This way, trademark registration decisions are arbitrary and incoherent because in each case the examiner, the administrative authority, or the judge, attribute to themselves the role of the average consumer and presumed buyer, taking for granted, without any evidence, circumstances that require support from areas of knowledge outside the law; in such a way that the authorities decide only in name and by virtue of the power they exercise but in accordance with their mere subjective appreciation, thus breaching the principles of necessity and burden of proof. This study presents a comparative law analysis that demonstrates such assertion, exposes conclusions, and recommendations.

Keywords: exam, registry, trademark, burden and proof need for proof, examiner, USPTO, EUIPO, SIC.

INTRODUCCIÓN

El Manual de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia¹ consagra las instrucciones para el examen de registrabilidad con el propósito de brindar a los usuarios uniformidad y confianza en las decisiones y prevenir la aplicación de criterios disímiles ante situaciones análogas, de tal manera que “las decisiones se tomen de una manera coherente y armónica, obedeciendo a claros principios legales y técnicos, y no a interpretaciones personales y aisladas de los funcionarios”².

No obstante, las resoluciones expedidas por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC no reflejan la coherencia y armonía pretendida, porque parte fundamental del examen se realiza por cuenta propia del examinador sin respaldo demostrativo

1 Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Instructivo de signos distintivos (Manual de Marcas). SC01-F08 Vr0 (2016-08-02). (Fecha de consulta 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>.

2 CORNEJO GUERRERO, CARLOS. Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas. *Ars Boni Et Aequi*, n.º 1 (2015): 49-66. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5853811>. La subjetividad en el examen de registro marcario es materia de constante reflexión, en este artículo, el autor analiza los criterios legales, jurisprudenciales y doctrinarios para establecer el riesgo de confusión, reconociendo que siempre hay un cierto grado de subjetividad, pero al margen del análisis del aspecto probatorio.

que soporte sus aseveraciones y conclusiones. Esa misma conducta se aprecia en la segunda instancia a cargo de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la sic e idéntica actitud adopta la Sección Primera del Consejo de Estado en la decisión de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones así expedidas.

Este estado de cosas hace disfuncional la estructura del sistema de registro, porque ante decisiones carentes de objetividad y frecuentemente contradictorias, la organización jerárquica no ofrece un remedio institucional, debido a que las instancias de control administrativo y judicial no se detienen en el análisis ni prestan atención al estudio de tan delicado asunto y, por tanto, omiten la corrección de los problemas de fundamentación fáctica del examen de registro marcario, abstención que promueve la continuidad de la conducta e impide retroalimentar y ajustar el sistema desde la jurisdicción hacia la administración.

El objetivo de este estudio crítico es demostrar que en Colombia, a diferencia de los regímenes marcarios de Estados Unidos y la Unión Europea³, tanto el examen de registro marcario como las decisiones administrativas y judiciales originadas en este carecen de soporte probatorio y se fundamentan en solitarias deducciones y argumentaciones de aspectos que comprenden desde gramática, lingüística y fonética hasta conceptos de mercado carentes de todo respaldo demostrativo. De esta manera, las decisiones de registrabilidad marcaria devienen arbitrarias y no son uniformes porque en cada caso el examinador o el juez se atribuye a sí mismo la función de consumidor medio, presunto comprador y público consumidor, dando por sentadas, sin pruebas, circunstancias que requieren apoyo de áreas del conocimiento ajenas al derecho⁴, de tal forma que las autoridades deciden solo en nombre y por virtud de la potestad que ejercen, pero de acuerdo con su mera apreciación subjetiva, incumpliendo así los principios de necesidad y carga de la prueba.

Para el análisis se tienen como referentes los regímenes del sistema federal de marcas de Estados Unidos y de la marca de la Unión Europea, porque estas economías son las de mayor participación dentro de los principales destinos de

3 CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. *La propiedad industrial* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009), 175. El autor refiere la evolución histórica del derecho de marcas en el marco de los tratados internacionales, la tendencia actual al intercambio comercial mundial y los compromisos internacionales de Colombia que justifican el estudio de la materia como un asunto de derecho comparado.

4 ARBOLEDA ARANGO, ANA MARÍA, NATALIA DUQUE ROA y ANDREA ESCOBAR SAA. La estrategia me-too: un producto semejante con un nombre distintivo ubicado junto al líder. *Cuadernos de Administración* 31, n.º 54 (2015). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://doi.org/10.25100/cdea.v31i54.10>. Este artículo muestra la relevancia de los estudios técnicos para la definición de conceptos jurídicos tales como la probabilidad o riesgo de confusión y cita múltiples estudios que lo respaldan. En el mismo sentido CLEMENTE RICOLFE, JOSÉ S. CARMEN ESCRIBÁ PÉREZ y JUAN M. BUITRAGO VERA. Respuestas ante la confusión del consumidor por información ambigua: el caso de los cosméticos de una cadena de supermercados en España. *Aposta Revista de Ciencias Sociales*, n.º 62 (2014). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4739459>. Los autores analizan y sustentan las diferentes dimensiones que comprende la confusión del consumidor evidenciando que el asunto comprende aspectos, tales como el volumen del mercado, la apariencia de los productos y la información.

las exportaciones colombianas de acuerdo con el DANE⁵, en otras palabras, son los principales socios comerciales del país, por tanto, se constituyen en los escenarios más relevantes para el comercio internacional y de allí que la comparación con sus modelos resulte pertinente. No se desconoce la existencia de los regímenes estatales de marcas en Estados Unidos ni de los nacionales y regionales de Europa como es el caso de Benelux, sin embargo, el estudio no se concentra en ellos, sino en los inicialmente mencionados debido a su alcance general, accesibilidad y primacía.

Este artículo de reflexión se enfoca en el control de legalidad de la actuación administrativa, específicamente en la etapa del examen de registro marcario, caracterizada por ser predominantemente una actuación *ex parte*, es decir, en el que el principal interesado es el solicitante del registro y por ello es el momento en el que se destaca la labor oficiosa del examinador.

I. PRUEBA, NECESIDAD Y CARGA

La base teórica del análisis está compuesta por los principios de necesidad y carga de la prueba⁶. El primero, entendido como la exigencia de que los hechos en que se fundamentan las decisiones de las autoridades se encuentran respaldados en medios de convicción que hayan sido debidamente incorporados a la actuación, esto es, oportunamente y a través de quienes se encuentran legitimados para hacerlo. El segundo, entendido como la habilitación para que las autoridades decidan, atribuyendo a los interesados la responsabilidad de suministrar los soportes demostrativos de sus solicitudes, so pena de asumir las consecuencias adversas a sus aspiraciones por el incumplimiento de tal deber.

La necesidad y la carga de la prueba se traducen en una prohibición a las autoridades para que no funden sus decisiones en el conocimiento privado y personal

5 Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Colombia, principales destinos de las exportaciones. 2008p-2018p (agosto). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/2018/expo_ppales_destinos_ago18.xlsx.

6 AZULA CAMACHO, JAIME. *Manual de derecho procesal*. Tomo VI: Pruebas judiciales (Bogotá: Editorial Temis, 2003), 3 y 31. DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. *Teoría general de la prueba judicial*. Tomo I (Bogotá: Temis, 2002), 4 y 115. MICHELLI, GIAN ANTONIO. *La carga de la prueba* (Bogotá: Temis, 1989), 15 y 16. PARRA QUIJANO, JAIRO. *Manual de derecho probatorio* (Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2002), 3. PEÑA AYAZO, JAIRO IVÁN. *Prueba judicial análisis y valoración* (Bogotá: Editorial Unibiblos), 43-69. ROCHA ALVIRA, ANTONIO. *De la prueba en el derecho* (Medellín: Biblioteca Jurídica Diké), 11-23. BONORINO, PABLO RAÚL y JAIRO IVÁN PEÑA AYAZO. *Filosofía del derecho* (Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla), 113-133. Colombia. Corte Suprema De Justicia, Sala Casación Civil. Sentencia del 25 de mayo del 2010, n.º 23001-31-10-002-1998-00467-01. Magistrado Ponente Edgardo Villamil Portilla. Bogotá: Corte Suprema de Justicia. González Castillo, Joel. La fundamentación de las sentencias y la sana crítica. [en línea]. *Revista Chilena de Derecho* 33, n.º 1 (2006): 93-107. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006. VALENTIN, GABRIEL. La prueba y la sentencia: algunas reflexiones sobre la regla de la carga de la prueba. [en línea]. *Revista de Derecho*, n.º 10 (2014): 249-277. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/download/743/7331>.

que tengan de los hechos, sino que lo usen para ejercer sus facultades oficiosas en aras de incorporar los medios probatorios a las actuaciones. Lo primordial es que las decisiones de las autoridades no se fundamenten solamente en sus conocimientos, experiencia o jerarquía, sino que su validez jurídica y fuerza dependa del acervo probatorio que las respalda.

2. SIMILITUDES EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO MARCARIO

Existen coincidencias en cuanto a la consagración normativa, estructura y funcionamiento de los sistemas de registro marcario en los tres contextos analizados, lo que implica similitud en la responsabilidad que asumen las autoridades a cargo.

2.1. CONSAGRACIÓN NORMATIVA

La necesidad y la carga de la prueba son principios comunes en los sistemas jurídicos de Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, evidencia de que en materia probatoria tanto los sistemas de derecho continental como los de derecho consuetudinario se fundamentan en criterios lógicos y racionales.

Por ello los tres contextos coinciden en el mandato a las autoridades administrativas y jurisdiccionales de motivar sus decisiones en medios de convicción que, por regla general, deben ser suministrados por los interesados, salvo las excepciones legales constituidas por los hechos notorios, las afirmaciones y negaciones indefinidas y, los deberes oficiosos (tema del presente análisis).

La manera en que se consagra normativamente el principio de necesidad de la prueba en los sistemas jurídicos analizados se ilustra en la tabla 1.

Esta comparación permite concluir que el principio de la necesidad de la prueba está consagrado normativamente en los tres sistemas jurídicos analizados, pero de modo diferenciado: i) mientras en la Unión Europea y en Colombia el principio se ha elevado al rango constitucional, en Estados Unidos se limita al rango legal; ii) está consagrado en el nivel de las leyes generales tanto en Estados Unidos como en Colombia, pero no en la Unión Europea; iii) en todos los sistemas jurídicos está consagrado a nivel de legislación especial en los correspondientes estatutos de marcas; iv) Colombia es el único sistema analizado que establece este principio en los tres niveles normativos y v) las normas que consagran el principio de la necesidad de la prueba en los tres sistemas jurídicos analizados comprenden tanto a las entidades, agencias, instituciones y órganos de la administración como a los jueces y, por tanto, su aplicación se extiende tanto a las actuaciones administrativas como a las jurisdiccionales.

TABLA I

CONSAGRACIÓN NORMATIVA DEL PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA

RANGO DE LA NORMA	ESTADOS UNIDOS	UNIÓN EUROPEA	COLOMBIA
Constitucional	No consagrado	Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión ^{a/} . Tratado de Funcionamiento de la Unión ^{b/} .	Constitución Política ^{c/} .
Legal General	Federal Rules of Evidence ^{d/} . Administrative Procedure Act ^{e/} .	No consagrado	Ley 1437 de 2011 CPACA ^{f/} . Ley 1564 de 2012 CGP ^{g/} .
Legal Especial Marcas	U. S. Trademark Law ^{h/} .	Reglamento (UE) 2017/1001 ^{i/} .	Decisión 486 de 2000 ^{j/} .

Fuente: elaboración propia.

a/ Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01) artículo 41. [en línea] (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf.

b/ Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Versión Consolidada, capítulo 2 Actos Jurídicos de la Unión, Procedimientos de Adopción y Otras Disposiciones, Sección Segunda Procedimientos de Adopción de los Actos y Otras Disposiciones artículo 296. (Antiguo artículo 253 TCE). [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES>.

c/ Colombia. Constitución Política de Colombia artículo 29. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html.

d/ Estados Unidos Federal Rules of Evidence Rule 102. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en <https://www.law.cornell.edu/rules/fre>.

e/ Estados Unidos 5 U.S. Code § 556. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018) Disponible en <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/part-I/chapter-5>.

f/ Colombia. Congreso De La República. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) artículos 5, 40, 42, 44, 187, 211, 212, 213 y 214. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018) Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html.

g/ Colombia. Congreso De La República. Código General el Proceso (CGP) artículos 164, 167 y 169. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html.

h/ Estados Unidos Trademark Law § 2 (15 U.S.C. § 1052) (f), § 34 (15 U.S.C. § 1116), § 43 (15 U.S.C. § 1125), § 7 (15 U.S.C. § 1057), § 10 (15 U.S.C. § 1060) y § 33 (15 U.S.C. § 1115) [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22>.

i/ Unión Europea. Reglamento (UE) 1001/2017 artículo 94. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES>.

j/ Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000 artículos 141, 142, 146, 148, 161, 165, 167, 170, 226, 247 y 250. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651.

2.2. ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE LA PRUEBA EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO

Las estructuras de los sistemas de registro marcario de Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en disponer de tres etapas jerárquicamente organizadas en las que intervienen tanto autoridades administrativas como autoridades judiciales.

La primera fase corresponde al examen *a priori* está a cargo de las correspondientes oficinas de marcas, se caracteriza por ser generalmente *ex parte* y, por ello, la carga de la prueba recae en cabeza del examinador.

La segunda fase es eventual, corresponde a la controversia administrativa ante una autoridad superior de la correspondiente oficina de marcas, se caracteriza por ser *inter partes* y, por tal razón, la carga de la prueba recae en cabeza de quien propone la controversia.

La tercera fase, también, eventual, es la controversia jurisdiccional de control de legalidad ante la autoridad competente, también interpartes y por lo mismo la carga de la prueba recae en los litigantes.

En la siguiente tabla se muestran las estructuras, fases del procedimiento de registro marcario y las autoridades competentes en los tres sistemas jurídicos analizados:

TABLA 2

ESTRUCTURAS DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO Y RESPONSABLES

Etapas	Estados Unidos	Unión Europea	Colombia
Examen de Registrabilidad	USPTO Director ^{a/} .	EUIPO Div. Examinadores ^{b/} .	SIC Dirección de Signos Distintivos ^{c/} .
Controversia Administrativa del Examen de Registrabilidad	USPTO Trademark Trial and Appeal Board TTAB ^{d/} .	EUIPO Div. Oposiciones Div. Anulación Salas de Recurso ^{e/}	SIC Delegatura para la Propiedad Industrial ^{f/} .
Controversia Judicial del Examen de Registrabilidad	United States Court of Appeals for the Federal Circuit ^{g/} .	Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunal General (Anulación). Tribunal de Justicia (Casación) ^{h/} .	Consejo de Estado Sección Primera ^{i/} .

Fuente: elaboración propia.

a/ Estados Unidos U.S. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) §1203.01, §1203.02 (d), §1207.01 (a) (vi), §1209.01 (c) (i), §1210.01(b), §1211.02 (a) y §1202.02 (a) (iv). [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/tmep-archives>.

b/ Unión Europea. Directrices Relativas al Examen de la EUIPO, Parte A Disposiciones Generales, Sección 2 Principios Generales y Parte B Examen, Sección 4 Motivos de Denegación Absolutos, Capítulo 3 Marcas Sin Carácter Distintivo (Artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE). [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>.

c/ Comunidad Andina. Decisión 486 de 2000 artículos 150. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651.

d/ 5 U.S. Code Op. cit., § 556 (d) “- *Hearings; presiding employees; powers and duties; burden of proof; evidence; record as basis of decision [...] (d) Except as otherwise provided by statute, the proponent of a rule or order has the burden of proof.*”

e/ Reglamento (UE) 1001/2017 Op. cit., artículos 45, 46, 58, 59, 60, 63 66, 68.

f/ Colombia. Presidencia La República. Decreto 4886 del 2011 artículo 18. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4886_2011.html.

g/ U.S. Federal Rules of Appellate Procedure Rule 28. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en <https://www.law.cornell.edu/rules/frap>.

h/ Unión Europea. Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea artículos 37 § 4, 38 § 1 e), 40 § 1 d), 41 y 42 § 1. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue_es.pdf.

i/ CPACA Op. cit., artículo 149.

La comparación permite concluir que: i) el procedimiento de registro marcario en los sistemas jurídicos analizados comprende las mismas tres etapas consistentes en examen de registrabilidad, eventual controversia administrativa y eventual controversia judicial; ii) la organización del procedimiento de registro en los tres contextos coincide en cuanto la decisión de las dos primeras etapas es de naturaleza administrativa y competencia de las oficinas de marcas correspondientes y la última etapa es competencia de autoridades jurisdiccionales y iii) la estructura procedimental del registro de marcas en los escenarios analizados difiere en la organización interna de cada etapa, porque mientras que en Estados Unidos y Colombia la etapa del examen de registrabilidad le corresponde a un solo director con competencia para decidir también los demás asuntos relacionados (oposiciones y cancelaciones), en la Unión Europea existen divisiones especializadas para el examen, la oposición y la anulación y mientras que en Estados Unidos y la Unión Europea la decisión, la etapa de controversia administrativa del examen de registrabilidad, le compete a cuerpos colegiados, en Colombia la decisión le corresponde a una autoridad unipersonal.

La coincidencia estructural implica consecuencias en la carga de la prueba, como se ilustra en la tabla 3 que precisa su modalidad y responsables.

TABLA 3

MODALIDADES, RESPONSABLES Y NORMAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA POR ETAPAS

ETAPA	CRITERIO	ESTADOS UNIDOS	UNIÓN EUROPEA	COLOMBIA
Examen de Registrabilidad	Modalidad	Excepción (examen oficioso motivos de rechazo).	Excepción (examen oficioso motivos de denegación absolutos).	Excepción (examen oficioso causales de irregistrabilidad).
	Responsable	Examinador USPTO.	Examinador EUIPO.	Examinador SIC.
	Norma	<i>Trademark Manual of Examining Procedure</i> (TMEP).	Directrices relativas al examen de la EUIPO.	Manual de Marcas SIC.
Controversia Administrativa del Examen de Registrabilidad	Modalidad	Carga estática de la prueba (posición y cancelación)	Carga estática de la prueba (observación, recurso, oposición, caducidad y nulidad).	Carga estática de la prueba (oposición, cancelación, apelación).
	Responsable	Partes.	Partes.	Partes.
	Norma	<i>Administrative Procedure Act's</i>	Reglamento (UE) 2017/1001.	Decisión 486 de 2000 y Decreto 4886 del 2011.

ETAPA	CRITERIO	ESTADOS UNIDOS	UNIÓN EUROPEA	COLOMBIA
Controversia Judicial del Examen de Registrabilidad	Modalidad	Carga estática de la prueba (revisión).	Carga estática de la prueba (anulación).	Carga estática de la prueba (nulidad y R. D.).
	Responsable	Partes.	Partes.	Partes.
	Norma	<i>Federal Rules of Appellate Procedure</i>	Reglamento Procedimiento TJUE.	CGP y CPACA.

Fuente: elaboración propia.

La comparación permite concluir que en los tres sistemas jurídicos analizados: i) predomina la excepción al principio general de carga estática de la prueba durante la primera etapa del procedimiento de registro marcario (examen de registrabilidad), a través de precisos ordenamientos consagrados en los manuales de marcas que establecen la carga de la prueba del examinador y ii) prima el principio general de carga estática de la prueba durante la segunda y tercera etapa del procedimiento de registro marcario, esto es, en las fases eventuales de controversia administrativa y judicial del examen de registrabilidad.

3. EL PROBLEMA: LA SITUACIÓN EN COLOMBIA

Es regla general la carga estática de la prueba, consistente en que corresponde a las partes suministrar los medios de convicción de sus pretensiones o excepciones, deber que predomina en las fases de eventual controversia administrativa y litigio del procedimiento de registro marcario. Este estudio se dedica al análisis de la excepción a dicha regla general, la cual tiene ocurrencia durante la primera etapa del procedimiento de registro, esto es, durante la fase del examen.

La razón de ser de esta excepción es el interés público involucrado en la función del registro marcario, que en el Manual de Marcas⁷ se evidencia tanto en las causales de irregistrabilidad absoluta como en las de irregistrabilidad relativa.

En las causales de irregistrabilidad absoluta, porque el otorgamiento de derechos sobre signos que no cumplen requisitos para ser marca limita el uso libre por parte de la diversidad de participantes en el mercado, también porque las marcas engañosas afectan la veracidad de la información en este y porque los signos que son contrarios a la moral o reproducen distintivos e insignias estatales atentando contra valores generales.

En las causales de irregistrabilidad relativa porque aun cuando en principio involucran intereses privados de un tercero, también amparan el interés general de la libre escogencia de productos y servicios en el mercado y por eso persiguen y rechazan los riesgos de error o confusión⁸.

⁷ Instructivo de Signos Distintivos Op. Cit.

⁸ *Ibid.*, numeral 3.5.5.

Esa protección del interés público consagrada en el Manual de Marcas explica por qué durante la etapa del examen de registro predomina la excepción a la regla de la carga estática de la prueba, pues, precisamente en virtud del interés general que involucra, es en este momento cuando se radica en el examinador el deber de actuar por iniciativa propia para descartar las hipótesis que puedan impactar negativamente el mercado, el consumidor y los valores generales del Estado, de allí que predominen en el Manual las reglas que establecen los deberes oficiosos del examinador.

En consecuencia, a diferencia de las etapas de controversia administrativa o judicial, que se caracterizan por ser *interpartes* y porque en ellas predominan las normas que consagran la carga estática de la prueba para que sean los contendientes quienes aporten los medios de convicción de sus correspondientes posiciones procesales; es durante la etapa del examen de registrabilidad, generalmente *ex parte* porque predomina la actuación sin controversia, cuando sobresale el deber y el poder oficioso de la autoridad administrativa encargada de este, por eso allí se origina la carga de la prueba del examinador quien debe valerse de sus facultades probatorias para recaudar los soportes del examen y así cumplir la función de interés general que le compete.

El estudio se debe concentrar entonces en la etapa del examen de registrabilidad por ser el escenario propio y natural para la realización de la carga de la prueba del examinador y la manera lógica de hacerlo sería mediante la revisión de casos que por haberse ocupado de este *problema jurídico* permitieran verificar en la práctica la aplicación de los principios de necesidad y carga de la prueba durante dicha fase del examen. Sin embargo, el contexto jurídico colombiano se caracteriza por su franco desconocimiento a los referidos dogmas y por la generalizada ausencia de reflexión al respecto, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes en las que sí ha sido objeto de atención⁹.

El análisis de casos en Colombia demuestra que el examen de registrabilidad se realiza al margen y en desobediencia de los principios de necesidad y carga de la prueba, porque independientemente de la causal de irregistrabilidad de la que se trate y salvo referencias a consultas del registro marcario, por regla general el examinador no acude a ningún otro medio de convicción y limita la justificación de sus decisiones de registro a la exposición de razonamientos, deducciones,

⁹ CAMACHO G., RICARDO A. *La posibilidad de confusión y la confusión efectiva de signos distintivos en el mercado. Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información* (2004), 14. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en [http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002035_2004\(2\).pdf](http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002035_2004(2).pdf). En cita a pie de página, el autor afirma “14: En la Comunidad Andina son lamentablemente pocos los estudios jurídicos sobre la prueba del riesgo de confusión; nuestros medios jurídicos tienden más bien a asumir, que no es necesario en ningún caso probar el riesgo de confusión, sino solamente teorizar sobre él. Sin embargo, el concepto de la prueba del riesgo de confusión entre signos no es en manera alguna un concepto nuevo; ya que en la jurisprudencia de Tribunales internacionales y en normativas extranjeras tiene antecedentes”.

impresiones, experiencias y aseveraciones netamente subjetivas, carentes de todo respaldo demostrativo y, para justificar tal proceder, el examinador se conforma con referir las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN que establecen en abstracto las reglas del examen.

En efecto, la conducta de la SIC evidencia que su examen *a priori* se fundamenta en una *equivocada interpretación* de las decisiones del Tribunal, porque las autoridades nacionales han entendido que estas reglas jurisprudenciales les ordenan confeccionar la prueba por cuenta propia, realizar personalmente las tareas de verificación y cotejo y las exoneran de la carga de la prueba, esto es, como si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia las eximiera de cumplir con su deber de motivación.

Más interesante aún es que tal conducta, que inicia con el examinador, es validada en las etapas subsiguientes del procedimiento de registro marcario porque no merece ningún reparo por parte de la autoridad administrativa encargada de la decisión de las apelaciones ni tampoco por parte de la autoridad judicial a cargo del control de legalidad mediante demandas de nulidad. Tan es así, que en sus decisiones y providencias lo que se observa es la reiteración del comportamiento del examinador, porque estas autoridades imitan su actuación y asumen por su propia cuenta la tarea de verificación y cotejo marcario al margen de cualquier medio de convicción, todo lo cual deriva en la reiteración de la subjetividad.

Por las razones expuestas, el contexto colombiano se constituye en el problema jurídico objeto de análisis, ya que su estructura normativa y el sistema procedimental de registro marcario no atiende los objetivos de coherencia y predictibilidad anhelados y su organización jerárquica no ofrece una solución institucional que lo remedie.

Para demostrar esta afirmación, se presentan casos seleccionados de negaciones de solicitudes de registro marcario *ex parte*, es decir, sin oposición durante el examen, que posteriormente fueron controvertidas administrativa y judicialmente. Se trata de transcripciones textuales de apartes de las decisiones en las que se destaca con negrilla, itálica y subrayado los defectos de fundamentación por falta de pruebas, todas las tablas son elaboración propia del autor:

3.1. CASO NUTRASAL¹⁰

En este asunto, el objeto de la controversia fue si el prefijo NUTRA hacía referencia a una cualidad común y genérica de la sal para poder concluir carencia de distintividad del signo solicitado. Tanto el examinador como el juez decidieron únicamente con

10 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 30 de marzo del 2000. C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. Radicación Número: 5287. Caso Laboratorios Bussie, Bustillo & Cia. s.c.a / Superintendencia de Industria y Comercio. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018) Disponible en <http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=&file=251997>.

base en su punto de vista al respecto, ya que ninguno aportó pruebas para soportar sus aseveraciones y, como sus respuestas fueron opuestas, el asunto concluyó con la anulación de la decisión. Así, el asunto no se resolvió racionalmente, sino como una controversia de opiniones.

TABLA 4

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Distintividad NUTRASAL clase 30 (alimentos). Art. 82 (d) D 344/93	Resolución 34173 de 18/08/1994: “consiste exclusivamente en la expresión SAL, el cual corresponde al nombre de un producto directamente amparado dentro de la clase para la cual se solicita el registro, unido a <u>la expresión NUTRA que corresponde a una característica del mismo</u> ”.	7-IP-2000: “Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y por lo tanto, pueden ser registrables. No obstante, <u>le corresponde a la autoridad nacional competente, en cada caso, establecer la diferenciación entre uno y otro al realizar el examen previo al registro</u> ”.	REVOCÓ: “Tampoco se estructura en lo que concierne a las características del producto sal, por la evocación que de nutritiva puede significar el <u>prefijo NUTRA, debido a que propiamente no constituye característica de la sal la de servir de alimento</u> ”.

3.2. CASO AMARYL Y STAMARIL¹¹

El objeto de la controversia consistió en determinar si acaso la similitud gramatical y fonética entre los signos tendría la potencialidad de confundir al público, esto es, si tendrían la capacidad de afectar la percepción o impresión del consumidor medio frente al origen de los productos. La autoridad administrativa y la judicial coincidieron en concluir la existencia de confusión, pero basadas solamente en la similitud de los signos y en la coincidencia de la clase, sin ningún otro soporte probatorio, es decir, para la determinación del efecto psicológico en el consumidor se fundamentaron exclusivamente en su propia percepción, opiniones que como fueron coincidentes concluyeron en la confirmación.

Llama la atención y demuestra la arbitrariedad de la decisión que el 23 de noviembre del 2001, mientras se encontraba pendiente de decisión la controversia judicial y pese a estar vigente el registro de STAMARIL, una persona jurídica diferente presentó la solicitud de la misma marca para la misma clase de productos y mediante Resolución 35754 del 8 de noviembre del 2002 la SIC le concedió el registro sin ningún reparo¹².

11 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de junio del 2003. C.P.: Manuel Santiago Urueta Ayola. Radicación n.º 11001-03-24-000-1998-04999-01(7008). Caso Hoechst Aktiengesellschaft / Superintendencia de Industria y Comercio. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en file:///C:/Users/usuario/Downloads/11001-03-24-000-1998-04999-01(7008).html.

12 La consulta del signo se puede hacer en el sitio de internet de la Oficina Virtual de la Propiedad Industrial de la SIC <http://sipi.sic.gov.co>

TABLA 5

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Confusión AMARYL y STAMARIL® clase 5 (farmacéutico) Art 83(a) D 344/93	Resolución 29859 de 1995: “En <i>opinión de este despacho</i> , entre la expresión que se pretende registrar y la marca registrada... <i>existen semejanzas que inducirían al público a error</i> y, que a pesar de que la solicitud haya sido limitada para distinguir únicamente un producto farmacéutico oral para el tratamiento de la diabetes, <i>la ostensible similitud entre las referidas marcas impiden su circulación en un mismo mercado</i> , ya que la marca registrada abarca todos los productos comprendidos en la clase 5ª, por consiguiente, ambas marcas no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el consumidor”.	12-IP-2003: “ <i>aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional</i> sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos [...]” Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- <i>Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos</i> .” Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.	Confirmó: “es evidente que tienen similitudes en la grafía, en el sonido, sin que exista un elemento conceptual que los diferencie [...] ambas marcas identifican productos de la misma clase, lo cual <i>puede crear en el consumidor la convicción de que los productos ofrecidos con una y otra tienen el mismo productor</i> ”.

3.3. CASO POPCORN CHICKEN¹³

Es importante mencionar que las causales de irregistrabilidad difirieron entre el análisis del examinador y el del juez debido a que durante el trámite se presentó exclusión expresa de la solicitud respecto del producto *palomitas de maíz*.

El análisis del examinador consistió en establecer si el signo contenía una cualidad común y genérica de los productos a distinguir y la decisión afirmativa se fundamentó en una traducción propia sin ningún soporte probatorio, mientras que el análisis del juez se ocupó de resolver si acaso el signo podría infundir en el consumidor la creencia de adquirir un producto con características que en realidad no posee y la conclusión negativa se fundamentó en la presentación del producto y sus canales de comercialización sin ninguna evidencia de ello. Aun cuando se

13 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 17 de septiembre del 2004 C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0368-01(7604). Caso Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc. / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en [https://www.redjurista.com/Documents/consejo_de_estado,_seccion_primera_e._no._7604_de_2004.aspx#/,](https://www.redjurista.com/Documents/consejo_de_estado,_seccion_primera_e._no._7604_de_2004.aspx#/) también en <https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52546916>.

ocuparon de asuntos diferentes, ambas decisiones adolecieron de falta de pruebas y se basaron en deducciones netamente personales, por ello la controversia se decidió finalmente como un asunto de opiniones encontradas.

TABLA 6

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Distintividad y engaño Popcorn Chicken clase treinta (alimentos). Art. 82(d)(h) D 344/93	Resolución 18237 de 31/07/2000: “consiste exclusivamente en la indicación que <i>denota o describe de forma directa la especie de alguno de los productos que se pretenden amparar con la marca</i> solicitada como son las palomitas de maíz que es una especie de pasabocas [...], ya que <i>al traducir del inglés al español la expresión Popcorn significa palomitas de maíz</i> ”.	109-IP-2003: “el establecimiento de la dimensión genérica de un signo <i>debe hacerse in concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir</i> , considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte [...] No será registrable como marca el signo que <i>pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate</i> ”.	Revocó: “el signo en cuestión no tiene porque resultar engañoso pues la clase de productos que con él se pretenden amparar, “comidas cocinadas y congeladas que contienen pollo” [...], <i>por su presentación y los canales de comercialización utilizados, permiten al consumidor conocer de ante mano de qué producto se trata</i> , en cuanto al modo de fabricación, sus características o cualidades.

3.4. CASO ROCK & POP Y ROC¹⁴

El problema consistió en determinar la afectación mental del consumidor para definir el riesgo de confusión y, pese a citar las reglas de cotejo de signos, las autoridades administrativa y jurisdiccional se basaron solamente en sus propias impresiones, porque mientras que el examinador concluyó similitud fonética — conceptual determinante, el juez consideró que ella era irrelevante y primaba la diferencia gramatical— conceptual, razón por la cual el asunto se resolvió como una controversia de meras opiniones y derivó en la revocación.

Así, se incumplió nuevamente la necesidad y carga de la prueba, porque la ausencia de definición del consumidor medio derivó en la arbitraria calificación

¹⁴ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 10 de diciembre del 2008 M.P.: Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente n.º 11001032400020020042701. Caso Mery Yaneth Ramírez Mahecha/ Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-53469707>.

del criterio determinante de la confusión y la decisión no se fundó en razones objetivas sino en meras percepciones personales.

TABLA 7

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Confusión ROCK & POP y ROC® clase 25 (vestidos). Art. 136(a) D 486 /00	Resolución 2264 del 30/01/2002: “ <u>se presenta una confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación</u> , aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca”.	88-IP-2007: “ <u>El Juez Consultante</u> , al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas, <u>debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor</u> , si el denominativo o el gráfico... <u>Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto</u> y tener en cuenta la naturaleza de los productos [...] <u>la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador</u> , quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido”.	Revocó: “Respecto del vocablo ROC la Sala encuentra que es una marca de fantasía toda vez que <u>no se encuentra concepto alguno que pueda describirlo ni tiene traducción a ningún idioma</u> , mientras que los vocablos <u>ROCK & POP hacen referencia a dos géneros musicales distintos, tienen traducción al español y evocan un tipo específico de música</u> , razón por la cual no se observa similitud desde el punto de vista ideológico”.

3.5. CASO MONARC-M Y MONARCA¹⁵

El análisis se concentró en establecer si la similitud entre los signos tendría la potencialidad de confundir al público consumidor, esto es, si tendría la capacidad de afectar la percepción del consumidor medio frente al origen de los productos y, no obstante, citar las reglas de cotejo de signos y conexidad competitiva entre productos, las autoridades administrativa y jurisdiccional coincidieron en concluir la existencia de confusión basadas solamente en la similitud de los signos y en la coincidencia de la clase, a lo que agregaron traducciones, definiciones propias y deducciones personales de aspectos comerciales tales como la coincidencia de ca-

¹⁵ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 11 de febrero del 2010. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. Radicación n.º 11001-03-24-000-2004-00068-01. Caso The American National Red Cross / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&text=&file=2002149>.

nales de comercialización y el riesgo de error en el almacenamiento, todas carentes de evidencias y basadas solamente en su opinión personal. Así, el asunto concluyó con confirmación, porque las apreciaciones subjetivas fueron coincidentes.

TABLA 8

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Confusión MONARC-M y MONARCA® clase 5 (farmacéutico). Art. 136(a) D 486 /00	Resolución 19020 del 04/07/2003: “ <u>producen confusión derivada del primer impacto visual y auditivo</u> (MONARC-M / MONARCA). Conceptualmente, también producen confusión, pues <u>las palabras ‘monarc’h en inglés (se pronuncia como ‘monarc’) y ‘monarca’ evocan la misma idea</u> , la de un soberano o un rey [...] los productos <u>están destinados al mismo consumidor y además, presentan los mismos canales de comercialización</u> ”.	71-IP-2007: “ <u>La Autoridad Nacional Competente habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación entre los signos</u> , teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto”.	Confirmó: “similitud sonora, en la medida en que <u>la sílaba tónica en la primera es NARC y en la segunda es NAR...</u> <u>la simple expresión MONARC despierta en la mente del consumidor la palabra MONARCA [...]</u> esas similitudes <u>pueden inducir a error, al momento de almacenar productos</u> , no obstante hayan sido adquiridos a través de diferentes canales de comercialización”.

3.6. CASO ANDALUZ ACEITE DE OLIVA¹⁶

El análisis se enfocó en establecer si el signo tendría la potencialidad de generar error en el público consumidor en cuanto a las características y la calidad del producto debido a la indicación errónea de su lugar de procedencia, así como la respuesta afirmativa del examinador y de la jurisdicción se fundamentó exclusivamente en el conocimiento privado de las autoridades que coincidieron en cuanto a que el signo incluye un elemento geográfico con capacidad de generar en el público la asociación equivocada de los productos con un determinado sitio reconocido por la calidad de estos, pero no aportaron ningún soporte de tales afirmaciones. Así, las conclusiones sobre la posibilidad de engaño respecto de la procedencia geográfica se basaron en meras conjeturas sin medios demostrativos.

¹⁶ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de abril del 2017. C.P.: María Elizabeth García González. Ref: Expediente n.º 11001-03-24-000-2013-00104-00. Caso Ci Conimex S.A.S. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Boletin-juridico/2017/ConsejoDeESTADOSentencia6Abril2017CONIMEX.pdf>.

TABLA 9

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Engaño Andaluz Aceite de Oliva clase 29 (aceites). Art. 135(i) D 486 /00	Resolución 14822 del 20/03/2012 “utiliza la expresión ANDALUZ, <u>creando en la mente del consumidor la idea de que bajo dicha marca se comercializará aceite de oliva entre otros con la calidad y la procedencia geográfica de la provincia de Andalucía en España la cual es reconocida por la calidad en la producción de aceite de oliva</u> ”.	598-IP-2015: “En consecuencia, <u>el carácter engañoso de un signo debe ser analizado según el producto o servicio que se pretenda distinguir</u> , por cuanto no existen signos engañosos por sí mismos”.	Confirmó: “[...] <u>conlleva a que el público consumidor asocie dicho signo con una determinada localidad o zona geográfica, esto es, Andalucía, Provincia de España, conocida en general por la producción de aceite de oliva</u> ”.

3.7. CASO DATECSA Y ATECSA¹⁷

El objeto del examen fue establecer si la similitud entre los signos tendría la virtualidad de confundir al consumidor, esto es, si tendría la capacidad de afectar la percepción o impresión del público frente al origen de los servicios. No obstante, al citar las reglas de cotejo de signos y conexidad competitiva entre productos, las autoridades administrativa y jurisdiccional coincidieron en concluir sin pruebas que el elemento determinante de las marcas era el denominativo, que había confusión basadas solamente en la similitud fonética de los signos y en la coincidencia parcial de los servicios, a lo que agregaron sus opiniones personales en relación con los canales de comercialización y medios publicitarios, de lo cual no aportaron ningún soporte. Así, las autoridades se atribuyeron a sí mismas la condición de consumidor medio para luego establecer el elemento determinante de los signos y concluir riesgo de confusión basadas en sus solas impresiones que, por coincidentes, derivaron en la confirmación.

17 Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 27 de octubre del 2017. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00129-00. Caso Datecsa S.A. / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2197/#CO/search/jurisdiction:CO/11001-03-24-000-2010-00129-00/CO/vid/700994373>.

TABLA IO

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Confusión DATECSA y ATECSA® mixtas clase 35 (publicidad). Art. 136(a) D 486 /00	Resolución 30872 del 25/06/2009: "DATECSA, reproduce por completo la marca registrada ATECSA [...] al ser pronunciados los signos el sonido que se percibe es casi igual [...] <u>irremediamente causaría en la mente del consumidor una idea de asociación entre los servicios</u> [...] el signo solicitado distingue, entre otros, servicios que se encuentran contenidos en la marca registrada, lo que <u>implica que compartan la misma naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios</u> ".	10-IP-2013 " <u>Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto</u> , tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. <u>El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional</u> . [...] <u>La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho</u> que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido".	Confirmó: " <u>el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores</u> [...] visualmente presentan un grado de similitud sustancial [...] <u>al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida...</u> ambos signos amparan servicios de la misma clase [...], vale decir, publicidad y gestión de negocios que <u>podrían generar un riesgo de confusión</u> entre el público consumidor".

3.8. SENTENCIA HITO, CASO SULFAPLATA¹⁸

El escenario descrito motiva a preguntarse si acaso importa detenerse a reflexionar sobre el tema bajo estudio o si tal inquietud se debe obviar con resignación porque ese es el funcionamiento del sistema de registro marcario en Colombia, aun cuando es desalentador.

La respuesta surge de un precedente que es necesario destacar porque, aun cuando excepcional, responde precisamente al problema jurídico objeto de estudio, es evidencia de la materialización de los principios de necesidad y carga de la prueba tanto en la etapa del examen de registrabilidad como en la de controversia judicial y demuestra que, incluso cuando resulte compleja la tarea, ella tiene una utilidad práctica y es blindar el sistema de coherencia, lógica, objetividad y seguridad jurídica para las autoridades y los administrados. Por tal razón, este caso se presenta a modo de colofón para demostrar la importancia del tema de estudio y servir de introducción al análisis de derecho comparado, que así lo ratifica.

¹⁸ Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 13 de febrero de 1997. C.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez. Radicación n.º 2556. Caso Laboratorios Bussié, Bustillo & Cía S.C.A., contra Superintendencia de Industria y Comercio.

TABLA II

PROBLEMA JURÍDICO	RAZÓN DECISIÓN EXAMINADOR	INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL	RAZÓN DECISIÓN JUDICIAL
Distintividad SULFAPLATA clase 5 (farmacéuticos). Art. 58(c) D 85 /74	Resolución 7575 de 19/10/1984: Con base en <u>dictamen de Oficina de Patentes</u> : “[...] <u>la expresión SULFAPLATA es una denominación que define la composición química de un producto</u> que posee propiedades ‘antibióticas’ y ‘antisépticas’ [...] que suelen utilizarse para productos comprendidos en la clase[...]”	18-IP-1995: “El examen sobre la genericidad o descriptividad de un signo <u>dependerá de un estudio y análisis severo de los vocablos a inscribirse, pudiendo y debiéndose recurrir a informes técnicos y peritajes respecto al signo</u> ”.	Revocó: “[...] de acuerdo con el <u>dictamen pericial</u> [...] y con lo expresado por [...] el <u>Ministerio de Salud</u> , no es genérica [...]. De igual manera coinciden el Secretario Ejecutivo de la <u>Academia Colombiana de la Lengua y los peritos</u> , en que la denominación <u>Sulfaplata no aparece en las farmacopeas ni en los diccionarios técnicos</u> ”.

En este asunto se solicitó el registro del signo denominativo SULFAPLATA para productos farmacéuticos y el problema jurídico consistió en determinar su naturaleza descriptiva o genérica¹⁹.

La SIC negó el registro con base en un concepto técnico emitido por un químico farmacéutico de la entidad que concluyó que dicha expresión definía la composición química del producto, pero el Consejo de Estado revocó la decisión con base en otro dictamen pericial rendido por químicos, sumado a los conceptos presentados por el Ministerio de Salud y la Academia Colombiana de la Lengua que concluyeron que la expresión no era genérica, porque no sirve para distinguir productos farmacéuticos, no aparece en las farmacopeas ni en los diccionarios técnicos y no era descriptiva porque no indica inequívocamente su composición, razón por la cual el Tribunal anuló la decisión de la SIC y le ordenó continuar con el procedimiento de registro.

A diferencia de las razones de decisión de los demás casos expuestos, que fueron predominantemente subjetivas por estar basadas en las meras impresiones y opiniones de los examinadores y de los jueces, en este caso existieron fundamentos probatorios tanto por parte del examinador como por parte de la autoridad judicial que, pese a haber sido contrarios, son objetivamente explicativos de cada una de las decisiones y del motivo de la anulación por parte de la instancia judicial.

En efecto, mientras que en los casos inicialmente analizados los interesados nunca tuvieron la oportunidad de conocer el fundamento de las decisiones que concluyeron falta de distintividad, riesgo de confusión y de engaño, porque tales inferencias se reservaron al razonamiento interno de los examinadores y de los jueces que se atribuyeron a sí mismos la condición de *consumidores medios*; en este caso,

19 Para el caso se aplicó la causal de irregistrabilidad del literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión de la CAN.

la descriptividad y genericidad de la marca solicitada fue establecida con base en pruebas técnicas que se encargaron de analizar desde el punto de vista lingüístico y farmacéutico si la denominación consistía en la forma usual de referirse a la clase de producto o si se limitaba a describir sustancialmente el mismo.

En contraste con los debates de puntos de vista a los que se limitaron las autoridades en los casos previamente analizados, en este asunto, la controversia se centró en la *sana crítica*, esto es, en la apreciación racional, explícita y en conjunto de las pruebas bajo las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Mientras la SIC se fundamentó en el dictamen pericial que afirmó que la marca solicitada describía la composición química del producto, el Consejo de Estado se fundamentó en una prueba de la misma naturaleza, pero complementada con los informes técnicos de entidades especializadas en la materia que sostuvieron lo contrario y, por tanto, inclinaron la balanza.

A la luz de los principios de necesidad y carga de la prueba este es el caso del contexto colombiano para destacar porque se permitió a los interesados conocer el fundamento fáctico del examen, por esa vía atacar la decisión con fundamentos de la misma naturaleza y como la decisión jurisdiccional no podía faltar a la manera razonada y lógica en que se surtió el trámite fue con fundamento en medios de convicción que decidió anular la decisión de la SIC.

Incluso la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la CAN fue enfática en afirmar la necesidad de un examen de registrabilidad severo y fundamentado en pruebas, pero, curiosamente, este precedente no se reitera ni cita de la manera en que usualmente sucede con las demás reglas abstractas establecidas por el Tribunal como las de comparación de signos.

4. ESTADOS UNIDOS

A diferencia del caso colombiano en el que el análisis del problema jurídico es excepcional, en Estados Unidos es la regla general y la decisión de registro marcario se adopta como un asunto de valoración probatoria que, en caso de defecto, se corrige en la etapa jurisdiccional:

4.1. CASO BUNDT²⁰

Se solicitó el registro por distintividad adquirida de la palabra BUNDT para productos de mezcla de tortas, el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoría genérica del término a registrar.

20 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Northland Aluminum Products, Inc. Appeal n.º 85-866. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.leagle.com/decision/1985233377f2d155612090>

El examinador adujo como pruebas recetas de libros de cocina y artículos de periódicos con base en los cuales concluyó evidencia de que el término era el nombre genérico de la torta fabricada con la mezcla del solicitante y, por tanto, no se podía registrar ni siquiera con un significado secundario²¹.

El Tribunal consideró que la descriptividad del término se determina desde el punto de vista del público comprador relevante, el cual puede obtenerse de cualquier fuente competente como encuestas de consumidores, diccionarios, periódicos y otras publicaciones; que así lo hicieron tanto el apelante como el examinador, pero el análisis *prima facie* en cuanto a que el término es genérico se conserva porque ni la encuesta ni los testimonios de profesionales resultan representativos del consumidor de la mezcla de torta empaquetada y de tal forma el apelante no cumplió su obligación de refutar la presunción *prima facie*.

4.2. CASO CASH MANAGEMENT ACCOUNT²²

Se solicitó el registro del término *Cash Management Account* como marca para identificar servicios de corretaje, administración de servicios de fondos del mercado monetario y préstamos contra servicios de valores. El problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoría genérica de la frase a registrar.

El examinador consideró que el término era genérico para los servicios descritos en la solicitud, porque recaudó abundantes publicaciones en periódicos y publicaciones financieras y con base en ello concluyó genericidad, ya que había sido adoptado por un segmento importante del negocio financiero como un nombre para designar servicios tales como los que el solicitante ofrecía.

El Tribunal consideró que la carga de demostrar que una marca propuesta es genérica le corresponde al examinador mediante pruebas claras del uso, porque la distinción entre las categorías de términos no es fácil y para ello es fundamental determinar la percepción de los miembros del público relevante²³, aspecto que se puede obtener de cualquier fuente competente como el testimonio del comprador, encuestas a consumidores, listados en diccionarios, publicaciones y periódicos. En este caso consideró que la evidencia presentada ante la Junta TTAB demostró el reconocimiento sustancial de que la fuente del término era precisamente el

21 *Ibid.* “The Examiner found ‘the term BUNDT to be the generic name of the cake made by Applicant’s mix’ and stated that ‘[g]eneric terms cannot be rescued by proof of distinctiveness or secondary meaning no matter how voluminous the proffered evidence may be’”.

22 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 230 USPQ 128 (TTAB 1986). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/828/1567/368609/>.

23 *Ibid.* “The burden of showing that a proposed mark is generic remains with the Patent and Trademark Office. The Trademark Manual of Examining Procedure 1305.04 (1974, rev. 1983) requires that the ‘substantial showing by the Examining Attorney that the matter is in fact generic [...] must be based on clear evidence of generic use’”.

solicitante del registro²⁴, no hay prueba clara de que el término fuera genérico o común, por tanto, le decisión de la Junta fue errónea y se debe devolver para que analice el término como meramente descriptivo y susceptible de registro en caso de haber adquirido distintividad.

4.3. CASO BED & BREAKFAST REGISTRY²⁵

Se solicitó el registro del término Bed & Breakfast Registry para identificar servicios de reserva de alojamiento para terceros en hogares privados, el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer riesgo de confusión con una marca previamente registrada, así como para determinar la falta de distintividad del signo.

Para definir el riesgo de confusión el examinador se basó en el considerable parecido del signo con la marca registrada de un tercero Bed & Breakfast International para servicios de agencia de reserva de habitaciones y para la distintividad se fundamentó en los resultados de una búsqueda en Nexis que arrojó extractos de dos artículos de periódico sobre servicios de alojamiento y desayuno.

El Tribunal concluyó que la opinión de la Junta no está respaldada por evidencia, ya que no se demostró que la palabra registro tenga connotaciones nacionales o internacionales y la marca solicitada no transmite información de alcance geográfico, de tal forma que la decisión se fundamentó en suposiciones y especulaciones que constituyen base inadecuada para la conclusión.

4.4. CASO SCREENWIPE²⁶

Se solicitó el registro de la palabra *SCREENWIPE* para identificar tela prehumedecida y antiestática para limpiar pantallas de computadora y televisión, el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoría genérica del término a registrar.

El examinador se basó en definiciones de diccionario para sostener que el término era altamente descriptivo por corresponder al nombre común de los productos, pues las palabras separadas que se unieron para formar el compuesto conservan el significado que se le atribuye en el uso común.

El Tribunal precisó que un término genérico es el nombre descriptivo apropiado o común de una clase o género de productos que, por tanto, le impide funcionar

24 *Ibíd.* “The evidence before the Board showed recognition in a substantial number of publications that the source of the CASH MANAGEMENT ACCOUNT was the appellant”.

25 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. *In re Bed & Breakfast*, 791 F.2d 157 (Fed. Cir. 1986). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/791/157/332371/>.

26 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. *In re Gould Paper Corporation Appeal* n.º 87-1358. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.courtlistener.com/opinion/498258/in-re-gould-paper-corporation/>.

como marca comercial y que el examinador debe demostrar que la palabra o expresión solicitada para registro tiene inherentemente su significado en el lenguaje ordinario y consideró que, en este caso, la Oficina de Marcas cumplió su carga probatoria porque, adicionalmente, a la definición del diccionario, las propias presentaciones del producto que proporcionó el solicitante proporcionaron evidencia de que el término es genérico y el público comprador lo consideraría simplemente como un nombre común para sus productos en lugar de una marca que identifica la fuente del bien, porque no deja nada para la especulación o conjetura, el compuesto de palabras describe inmediata e inequívocamente el propósito, función y naturaleza del producto, los términos separados siguen siendo tan genéricos en el compuesto como individualmente y por ello el compuesto así creado es en sí mismo genérico.

4.5. CASO HUTCHINSON TECHNOLOGY²⁷

Se solicitó el registro del término Hutchinson Technology para productos componentes electrónicos metálicos grabados, circuitos flexibles, bandas para unidades de disco, bandas de impresión, discos de ampliación y ensamblajes flexibles para unidades de disco; el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer que el término solicitado era meramente un apellido.

El examinador se fundó en citas de páginas de directorios telefónicos con más de doscientas personas con el apellido Hutchinson para concluir que el término era solamente eso y el término tecnología era meramente descriptivo de los bienes involucrados por lo que no agregaba nada para la registrabilidad de la marca.

El Tribunal precisó que la Oficina de Marcas tiene la carga inicial de avanzar en el establecimiento de que la marca de un solicitante sea principalmente un apellido y solo después de que lo haga la carga cambiará al solicitante para refutarlo y, en este caso, la Junta se equivocó al considerar la marca como dos partes separadas Hutchinson y tecnología, lo que debió analizar era la marca como un todo frente al público comprador.

4.6. CASO BLACK TAIL²⁸

Se solicitó el registro de la frase Black Tail para revistas de entretenimiento para adultos, el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoría escandalosa de la frase a registrar²⁹.

27 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Hutchinson Technology Incorporated, 852 F.2d 552 (Fed. Cir. 1988). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/852/552/451132/>.

28 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Mavety Media Grp. Ltd., 33 F.3d 1367, 31 USPQ2d 1923 (Fed. Cir. 1994). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://openjurist.org/33/f3d/1367/in-re-mavety-media-group-ltd>.

29 Trademark Law Op. cit., § 2 (15 U.S.C. § 1052) (a).

El examinador se fundamentó en una referencia del diccionario que define cola como un término de contenido sexual vulgar, lo cual consideró suficiente para concluir que parte sustancial del público en general tendría motivos para considerarlo así, pues se trata de un diccionario estándar.

El Tribunal consideró que la Junta TTAB erró al concluir que la frase comprende un asunto escandaloso basada únicamente en la evidencia recaudada, porque la Oficina de Marcas tiene la carga de probar que una marca registrada está dentro de la prohibición y, en este caso, no hubo investigación fáctica por parte del examinador o de la junta sobre la composición sustancial del público en general, el contexto del mercado relevante o las actitudes contemporáneas y la decisión se basó únicamente en las definiciones de un diccionario en el que, además de las definiciones vulgares de cola existían definiciones no vulgares igualmente aplicables para el contexto de una revista de entretenimiento para adultos, luego en ausencia de evidencia en cuanto a cuál de estas definiciones escogería el compuesto sustancial, la Oficina de Marcas no cumplió con su carga de probar que la marca estaba dentro del alcance de la prohibición.

Agregó el Tribunal que en este tipo de casos en los que no hay una prueba objetiva fácil y sabiendo que los interesados que consideren que la marca es escandalosa pueden oponerse, la decisión de la Oficina de Marcas debe ser a favor del solicitante bajo la teoría de que aquellos interesados que se consideren perjudicados por el registro tienen la oportunidad de oponerse y presentar pruebas que generalmente no están presentes en la solicitud exparte y así suministrarían mayores medios de convicción para el análisis.

4.7. CASO AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE³⁰

Se solicitó el registro de la frase *American Society for Reproductive Medicine* para servicios de asociación, el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer la categoría genérica de la frase a registrar.

El examinador se fundamentó en la definición del diccionario de la palabra sociedad, en aplicaciones de terceros y registros de marcas que contienen y niegan el término sociedad y en el resultado de la consulta de la palabra medicina reproductiva en Lexis-Nexis que arrojó noventa y nueve páginas de referencias; con base en todo ello concluyó que los términos son genéricos y si la frase en su conjunto no tiene más significado que la suma de los significados de cada una de sus partes constituyentes entonces también lo es.

El Tribunal consideró que la Oficina de Marcas se equivocó en la prueba para establecer la naturaleza genérica de la frase porque este tipo de casos requiere

30 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re American Fertility Soc. n.º 98-1540. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://openjurist.org/188/f3d/1341/in-re-the-american-fertility-society>.

probar cuál es el género de los servicios que ofrece el solicitante y que el público pertinente entiende que la frase a registrar se refiere principalmente a ese género de servicios proporcionados por la sociedad y en este asunto no cumplió su carga, por el contrario, la ausencia de registros que demuestren que el término en su conjunto es común para los servicios del solicitante demuestra que no es genérico y, en consecuencia, revocó y devolvió al asunto a la Junta TTAB.

4.8. CASO RED BULL³¹

Se solicitó el registro del término Red Bull para identificar tequila, el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba para establecer riesgo de confusión con marcas previamente registradas.

El examinador se fundamentó en la identidad y similitud del signo con marcas registradas de un tercero para licor de malta, señalando que ni aun la estilización de la letra proporciona una diferencia significativa entre ellas y fundamentado en varios extractos de Nexis que indican que el licor de malta y el tequila se expenden ocasionalmente en algunos de los mismos lugares, así como otros que refieren una bebida de cerveza con sabor a tequila³².

El Tribunal concluyó ausencia de error en las decisiones de la Junta y del examinador porque se basaron en evidencia sustancial de que la marca solicitada es idéntica a al menos una de las marcas previamente registradas, que el licor de malta y el tequila están relacionados como productos alcohólicos vendidos a través de los mismos canales comerciales a muchos de los mismos consumidores y que el licor de malta y el tequila son bastante baratos y es probable se compren por impulso y; advirtió que, aunque la solicitante del registro aportó pruebas, el análisis bajo DuPont requiere equilibrio de los factores relevantes que en este caso se inclinan hacia un riesgo de confusión.

4.9. CASO CUFFS & COLLAR³³

Se solicitó el registro como marca de apariencia comercial *trade dress* del signo denominado *Cuffs & Collar* para identificar servicios de entretenimiento para adultos en presentaciones de baile exótico para mujeres, descrito como un torso humano tridimensional no reivindicado, con puños alrededor de las muñecas y

31 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d 1311, 1316, 65 USPQ2d 1201, 1205 (Fed. Cir. 2003). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/315/1311/633035/>.

32 Estados Unidos. Trademark Trial And Appeal Board Ttab. In re Majestic Distilling Co., Serial n.º 74/622,781 (TTAB 29 de noviembre del 2001).

33 Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Chippendales USA, Inc., Serial n.º 78/666,598 (Fed. Cir. Oct. 1, 2010). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.leagle.com/decision/infc020101001127> y <http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1540418.html>.

un corbatín alrededor del cuello; el problema jurídico consistió en determinar si se cumplió con la necesidad y la carga de la prueba en la aplicación del estándar establecido para definir la distintividad inherente³⁴.

El examinador argumentó que la marca solicitada correspondía a un diseño básico y común y no era única o inusual, porque los bailarines exóticos a menudo comienzan su espectáculo con algún tipo de traje provocativo y como prueba proporcionó ejemplos de archivos tomados de sitios de Internet.

El Tribunal ratificó que el examinador tiene la carga de establecer una presunción prima facie de que no existe un carácter distintivo inherente y en ese momento la carga se desplaza al solicitante para presentar pruebas que lo refuten³⁵ y concluyó que tanto el examinador como la Junta TTAB se equivocaron al sostener que la marca solicitada no era intrínsecamente distintiva solamente, porque era de esperarse que los bailarines exóticos usaran vestimenta reveladora, pues, según el Tribunal, cada marca comercial debe evaluarse individualmente según los factores del estándar; por tal razón, en cuanto al simple refinamiento o variación de la imagen comercial existente en el campo relevante no bastaba mostrar que los disfraces son comunes en la industria y, en consecuencia, no se demostró que la marca solicitada fuera común en general ni que lo fuera en el campo relevante.

También concluyó el Tribunal que la Junta TTAB acertó al concluir carencia de distintividad con base en otras pruebas porque para establecer si constituía un mero refinamiento de una forma de ornamentación comúnmente adoptada y conocida para una clase particular de productos, esta se fundamentó en la existencia de la marca omnipresente de Playboy³⁶ que incluye los puños y el cuello junto con las orejas de conejo, en conjunto con la mención del propio experto de la solicitante que indicó que esa fue la inspiración del diseño.

Además, el Tribunal afirmó que para los mismos efectos se podía considerar oficiosamente la existencia de las marcas registradas de *Playboy bunny* como documentos del registro de la USPTO, cuya exactitud no puede cuestionarse razonablemente y, por tanto, constituye evidencia sustancial que respalda la decisión porque el traje de conejito de Playboy, incluidos los puños y el cuello, se usaron ampliamente durante casi veinte años antes del primer uso del vestido comercial reclamado como marca³⁷.

34 Se refiere al estándar de: *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d Serial n.º 78666598 9 1342, 196 USPQ 289 (CCPA 1977).

35 *Ibid.* "Once the PTO sets forth a sufficient prima facie case, the burden shifts to the applicant to come forward with evidence to rebut the prima facie case".

36 Refiriéndose a ello como un hecho notorio.

37 Para comprender el argumento del Tribunal que determinó la decisión, se puede consultar el caso *In re Playboy Enterprises International, Inc. v. Diane Dickson dba Bunny*, 92047717 (T.T.A.B. 21 de septiembre del 2010), donde se citan las diferentes marcas registradas titularidad de Playboy Enterprises International, Inc.

4.10. LA EXCEPCIÓN, CASO RIGHT-A-WAY³⁸

La coherencia de los precedentes analizados contrasta con un caso que se distanció de ellos, se trata del caso RIGHT-A-WAY, en el que se solicitó el registro del signo mixto RIGHT-A-WAY para identificar servicios de cambio de lubricación y aceite en estaciones de servicio, la solicitud fue negada en primera y segunda instancia de la USPTO y confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal.

El asunto fue que para determinar el riesgo de confusión, el examinador se fundamentó únicamente en la identidad denominativa y en la similitud del diseño en relación con una marca mixta registrada para servicios de distribución de piezas de automóviles, mientras que para decidir la percepción del público pertinente, el elemento dominante de las marcas y la relación comercial entre los servicios correspondientes se limitó a presentar argumentaciones sin soporte probatorio. Por ello se presentó una disidencia en el Tribunal en el que el magistrado en desacuerdo sostuvo que la decisión de la Junta TTAB se basó solamente en sus propias suposiciones y especulaciones que, aun cuando hubieran sido correctas, fueron indebidas por carencia de medios de convicción.

Este caso ratifica la importancia de los principios de necesidad y carga de la prueba como insumo fundamental del sistema de registro marcario porque aun cuando puedan presentarse errores como en este caso, esta coherencia del sistema permite identificarlos y reconocer sus defectos.

5. UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea las decisiones jurisdiccionales de control de legalidad que se han ocupado de analizar la carga de la prueba del examinador hacen parte de un proceso evolutivo que se presenta a continuación. Este comenzó con sentencias de interpretación prejudicial que, basadas en los principios de *seguridad jurídica* y *buen administración*, fueron pioneras en establecer que el examen de registrabilidad no se puede limitar a lo abstracto sino que debe ser estricto y completo, razón por la cual la apreciación del carácter distintivo comprende el análisis de los productos o servicios para los que se solicita el registro en relación con su percepción por parte del público pertinente.

Posteriormente, estos cimientos encontraron su plena realización en la sentencia BORCO que se constituyó en un hito, porque la controversia que se llevó a casación correspondió precisamente el problema jurídico que es objeto de esta investigación y fue suscitada por los órganos de más alto nivel de la Unión (OAMI *vs.* Tribunal de Primera Instancia), motivo por el cual debió ser resuelta por la instancia jurisdiccio-

³⁸ Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Shell Oil Company, 992 F.2d 1204 (Fed. Cir. 1993). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://openjurist.org/992/f2d/1204/in-re-shell-oil-company>.

nal de mayor jerarquía (Tribunal de Justicia) que no solo reiteró la jurisprudencia en el sentido de que en estos casos el análisis de distintividad es responsabilidad de la Oficina de Marcas, siempre debe hacerse en concreto y por tanto no se puede basar en conjeturas ni en la sola experiencia de la autoridad sino que, en virtud del principio de la carga de la prueba, la Oficina tiene la responsabilidad de examinar de oficio los hechos, porque el examen *a priori* es un examen en concreto.

5.1. TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) SENTENCIA
DEL 6 DE MAYO DEL 2003, LIBERTEL GROEP BV / BENELUX-MERKENBUREAU
(OFICINA DE MARCAS DEL BENELUX), C-104/01^[39]

Se solicitó el registro de un color naranja como marca para determinados productos y servicios de telecomunicaciones, representado en una superficie rectangular sin identificarlo con algún código, la Oficina de Marcas del Benelux negó el registro por carencia de distintividad adquirida⁴⁰, se resolvió negativamente el recurso judicial interpuesto por la solicitante contra dicha decisión y, para decidir la casación, se solicitó interpretación prejudicial.

El Tribunal consideró que para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado debe examinarse si existe un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos, asunto que involucra productos y servicios destinados a todos los consumidores y, por tanto, el público pertinente está constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que el examen efectuado en el momento de la solicitud de registro no debe ser mínimo, sino estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida y por razones de seguridad jurídica y de buena administración se debe asegurar que aquellas marcas, cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los Tribunales, no sean registradas.

Adicionalmente, sostuvo el Tribunal que para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro y que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y de acuerdo con su percepción por parte del público pertinente, de tal forma que la autoridad competente no puede realizar un examen en abstracto, sino que lo debe efectuar en concreto.

39 Unión Europea. Tribunal de Justicia (Sala Sexta). Sentencia del 6 de mayo de 2003, *Libertel Groep bv / Benelux-Merkenbureau* (Oficina de marcas del Benelux), C-104/01. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>.

40 Con base en el artículo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva 89/104/CEE y el artículo 6 bis de la Ley uniforme Benelux sobre marcas.

5.2. TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) SENTENCIA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2004, KONINKLIJKE KPN NEDERLAND NV / BENELUX-MERKENBUREAU (OFICINA DE MARCAS DEL BENELUX), C-363/99^[41]

Se solicitó el registro como marca de la palabra *Postkantoor* que traduce *oficina de correos* para productos y servicios de varias clases tales como papel, publicidad, seguros, emisión de sellos de correos, construcción, telecomunicaciones, transporte, educación e información y asesoramiento técnico. La Oficina de Marcas negó el registro por su carácter exclusivamente descriptivo respecto de los productos y servicios relacionados con una oficina de correos⁴² y el solicitante interpuso recurso contra la resolución de denegación ante la autoridad judicial que, anterior a la decisión, solicitó la interpretación prejudicial con múltiples inquietudes, algunas de ellas referidas al examen de registrabilidad.

Uno de los cuestionamientos fue si acaso la autoridad de marcas, además de analizar el signo tal y como figura en la solicitud, debe considerar todos los hechos y circunstancias relevantes de los que tenga conocimiento, en qué fase del procedimiento debe hacerlo y si el órgano jurisdiccional también lo puede hacer. La respuesta del Tribunal de Justicia fue que cuando la autoridad competente examina una solicitud de registro para establecer si carece o no de carácter distintivo, si es o no descriptiva de las características de los productos o servicios de que se trate, o si se ha vuelto o no genérica, no puede realizar un examen en abstracto y, por tanto, debe considerar tanto la solicitud como los demás hechos y circunstancias relevantes antes de pronunciarse con carácter definitivo, al igual que debe hacerlo el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra la decisión que resuelve una solicitud de registro.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia reiteró que la determinación del carácter distintivo de una marca debe apreciarse y *comprobarse* en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro de la marca y en relación con la percepción del público interesado, que es el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

41 Unión Europea. Tribunal de Justicia. Sentencia del 12 de febrero del 2004, Koninklijke KPN Nederland NV / Benelux-Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux), C-363/99. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-363/99>.

42 Con base en el artículo 6 bis, apartado 1, letra a), de la Ley uniforme Benelux sobre las marcas que dispone: "1. El Benelux-Merkenbureau denegará el registro solicitado cuando considere que: a) el signo cuyo registro se solicita no constituye una marca en el sentido del artículo 1, en particular por carecer totalmente de carácter distintivo, como prevé el artículo 6 quinquies, letra B), número 2, del Convenio de París; [...]".

5.3. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (SALA QUINTA), SENTENCIA DEL 9 DE JULIO DEL 2008, PAUL HARTMANN AG / OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI), T-302/06^[43]

Se solicitó el registro del signo gráfico E para distinguir diversos insumos médicos, el examinador negó el registro por falta de carácter distintivo, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso del solicitante y el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la OAMI.

La decisión del examinador se fundamentó en que el número de letras del alfabeto es limitado, el público en cuestión no identificaría el origen empresarial con una sola letra carente de elementos decorativos y podría entenderla como una abreviatura o referencia de los productos a distinguir.

El Tribunal concluyó que por haber fundamentado de manera general y abstracta la falta de carácter distintivo, la OAMI incurrió en un error de derecho porque cuando se analizan los motivos de denegación absolutos la Oficina tiene el deber de examinar de oficio los hechos relevantes que podrían llevarla a aplicar un motivo de denegación absoluto y en tal caso debe informar al solicitante para permitirle contradicción; así mismo, la mayor dificultad para apreciar el carácter distintivo de determinadas marcas no justifica la presunción *a priori* de su carencia, sino que exige apreciarlo de manera concreta en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro y la percepción del público relevante.

5.4. TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA PRIMERA) SENTENCIA DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (OAMI) / BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN GMBH & CO. KG, C-265/09^[44]

Se solicitó el registro del signo gráfico “α” para distinguir bebidas alcohólicas, el examinador negó el registro por falta de carácter distintivo⁴⁵, la Cuarta Sala de Recurso desestimó el interpuesto por el solicitante, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas anuló la decisión de la OAMI y entonces la OAMI solicitó la anulación de la sentencia en casación ante el tribunal de Justicia, pero su solicitud fue desestimada.

La razón de decisión del examinador consistió en que el signo solicitado era la reproducción fiel de la letra griega minúscula “α” sin alteración gráfica y, por tanto, los compradores de lengua griega no advertirían la indicación del origen

43 Unión Europea. Tribunal de Justicia. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta). Sentencia del 9 de julio del 2008, Paul Hartmann AG / Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), T-302/06. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-302/06>.

44 Unión Europea. Tribunal de Justicia (Sala Primera). Sentencia del 9 de septiembre del 2010, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) / BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, C-265/09. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-265/09>

45 Con base en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94.

comercial de los productos correspondientes. Por su parte, la razón de la decisión del Tribunal de Primera Instancia fue la ausencia de examen concreto por parte de la OAMI, porque no se cercióró del carácter distintivo a los ojos de los consumidores medios de lengua griega y se limitó a aseverar que quizás el público de referencia lo percibirá como un indicativo de calidad, tamaño o tipo de bebidas alcohólicas designadas, pronunciamiento del que el Tribunal destacó su carácter dudoso y sin hechos concretos y, por tanto, consideró que:

[...] al deducir la falta de carácter distintivo del signo presentado de la mera inexistencia de alteraciones o de ornamentaciones gráficas respecto al tipo de letra Times New Roman, sin proceder a un examen concreto de su aptitud para distinguir, en la percepción del público de referencia, los productos de que se trata de los que proceden de los competidores de [BORCO], la Sala de Recurso efectuó una aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

El recurso de casación se ocupó específicamente de estudiar la necesidad y carga de la prueba para el análisis de distintividad durante la etapa de examen en primera oportunidad.

Al respecto, el Tribunal de Justicia consideró que el carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y la percepción que de ellos tiene el público pertinente, independientemente del tipo de marca del que se trate, tarea que puede resultar más o menos exigente dependiendo de la clase de marcas, pero nunca exonera del análisis en concreto que pesa en cabeza de la Oficina de Marcas y, por tanto, entre más difícil sea establecerlo mayor es la responsabilidad del examinador de apreciar la aptitud distintiva en concreto.

También destacó el Tribunal de Justicia que el examen *a priori* no se opone al examen en concreto porque el análisis para el registro no debe ser mínimo, sino completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida y garantizar, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, que no sean registradas aquellas marcas, cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los tribunales, motivo por el cual no se puede basar en suposiciones o simples dudas.

Finalmente, el Tribunal de Justicia rechazó al argumento de la OAMI en el sentido de poder fundar su análisis de distintividad en la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de gran consumo como hechos que puede conocer toda persona; planteamiento que no fue acogido por el Tribunal porque, conforme a las reglas de la carga de la prueba, la OAMI está obligada a examinar de oficio los hechos y tal exigencia no puede relativizarse ni invertirse en detrimento del solicitante que solo en la medida en que exista un análisis concreto por parte de la OAMI tendrá el deber de acreditar el carácter distintivo de la marca cuyo registro solicita.

6. CONCLUSIONES

La organización jerárquica de los sistemas jurídicos marcarios analizados tiene como propósito lógico que las autoridades superiores ejerzan control sobre las actuaciones de las autoridades inferiores, de esta manera, se detecten y corrijan los defectos en el procedimiento y así la organización se retroalimente para prevenir una nueva ocurrencia y para alcanzar tal fin los principios de necesidad y carga de la prueba constituyen insumo fundamental que dota de racionalidad y objetividad las decisiones de registro porque, fundamentadas en pruebas, permiten a las partes e interesados el conocimiento y contradicción y a las autoridades superiores ejercer la revisión y control de la actuación.

En Colombia ese propósito de uniformidad, confianza y coherencia está consagrado expresamente en el Manual de Marcas de la SIC, pero no se cumple debido a la ausencia de control administrativo y jurisdiccional efectivo, ya que las autoridades superiores han obviado casi absolutamente la reflexión sobre el tema de la necesidad y la carga de la prueba durante la etapa del examen en primera oportunidad, circunstancia que promueve la continuidad de la conducta del examinador de basar sus conclusiones en criterios meramente subjetivos y sin respaldo probatorio. Las autoridades superiores convalidan tal procedimiento al imitar en sus decisiones la argumentación infundada del examinador que concluye con base en especulaciones y posibilidades teóricas carentes de medios de convicción.

En contraste, los sistemas de registro marcario de Estados Unidos y de la Unión Europea demuestran funcionalidad racional, porque se han ocupado precisamente de analizar el tema de la necesidad y la carga de la prueba del examinador durante el examen *a priori* y han establecido que debe ser completo, concreto y fundamentado en pruebas; nivel que han alcanzado gracias a la reflexión jurisprudencial del tema de la carga de la prueba del examinador, que se ha ido incorporando progresivamente en sus manuales de marcas y se refleja en la fundamentación actual de las solicitudes de registro.

El análisis de derecho comparado evidencia que la coherencia y funcionalidad de los sistemas de registro marcario de Estados Unidos y la Unión Europea no se alcanzó simultáneamente ni de la misma manera. Mientras que el análisis judicial del problema se dio más temprano en Estados Unidos donde se hallaron precedentes desde 1985, en la Unión Europea datan del 2003. Por otra parte, la tradición consuetudinaria del derecho anglosajón implicó que el análisis del asunto se diera en casos específicos, cuyas sentencias se fueron incorporando progresivamente al TMEP, como se puede apreciar en dicho manual de marcas que fundamenta cada exigencia para el examinador en precisos precedentes judiciales, mientras que, probablemente por su tradición de derecho continental, en Europa el análisis del asunto fue inicialmente general y abstracto haciendo eco de la amplitud de las normas que consagran positivamente los principios de seguridad jurídica y buena administración y solamente con ocasión de controversias en concreto originadas

en el seno del sistema de registro de la Unión en el que los contendientes fueron la Oficina de Marcas y el Tribunal de General, la jurisprudencia tuvo que entrar a desarrollar tales principios de manera muy precisa en cuanto al examen de distintividad, regla que ya se menciona en las Directrices Relativas al Examen de la EUIPO.

La jurisprudencia estadounidense y europea analizada enseña que en el examen de registrabilidad pueden existir diversos niveles de intensidad probatoria, pero nunca se puede prescindir de los medios de convicción y que conceptos tales como la *percepción de los signos por parte de los miembros del público relevante, la relación entre signos y en general los presupuestos fácticos de las diferentes causales irregistrabilidad* requieren ser demostrados y no simplemente presumidos o impuestos, independientemente de la potestad o especialidad de la autoridad que decide.

La carga de la prueba del examinador no es un estándar que se pueda modelar, sino que tiene *niveles* y su *intensidad* depende de múltiples factores tales como la etapa del procedimiento de registro, la manera contenciosa o no en que se desarrolle el examen, la causal de irregistrabilidad que se analice, las características del consumidor medio pertinente e incluso, como sucede en el riesgo de confusión, de las características de los signos y productos cotejados porque así como puede bastar para decidir la simple consulta del registro marcario a cargo de la SIC, también se pueden requerir pruebas más o menos elaboradas tales como los dictámenes periciales para verificar hechos que requieran especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos. Lo cierto es que, salvo las excepciones legales, para la decisión del registro marcario no se puede prescindir de los principios de necesidad y carga de la prueba.

En el contexto colombiano esos presupuestos fácticos de las diferentes causales irregistrabilidad han sido objeto de reflexión por parte de doctrina reconocida y reiterada permanentemente por el Tribunal de Justicia de la CAN en sus interpretaciones prejudiciales⁴⁶ con el propósito de guiar a la Autoridad Nacional Competente en el examen de registrabilidad, pero ha sido precisamente la ausencia de aplicación y análisis de los principios de necesidad y carga de la prueba la que ha impedido su utilidad práctica. Así, los casos analizados en Estados Unidos y la Unión Europea demuestran que no bastan tales paradigmas doctrinales si no se acompañan de su comprobación fáctica, esto es, que la fundamentación de las decisiones en materia de registro marcario no se puede soportar solamente en teorías y dogmas reiterativos, sino que requiere de evidencias que permitan concluir con certeza su realización en concreto; de allí que esta investigación sirva como catalizador y herramienta *disruptiva* en el contexto colombiano y andino para que se inicie la reflexión de este tema fundamental y los conceptos teóricos se validen en la práctica para hacer del procedimiento de registro un sistema coherente como

⁴⁶ Es frecuente encontrar referencias doctrinales del Tribunal a autores como Carlos Fernández-Novoa, Pedro Breuer Moreno, José Manuel Otero Lastres, David Rangel Medina, Jorge Otamendi y Marco Matías Alemán, entre otros.

aspira la SIC y alcanzar algún día el nivel de desarrollo de los sistemas que sirvieron de parámetro de comparación.

7. RECOMENDACIONES

La litigiosidad implica costos en tiempo y dinero que pueden ser significativos en materia comercial, de allí que la sugerencia lógica es la aplicación de los principios de necesidad y carga de la prueba durante todas las etapas del proceso de registro marcario, pero, especialmente, en la primera de ellas porque un *examen preliminar suficientemente fundamentado* garantiza a las partes no solo el conocimiento de las razones de la decisión, sino que puede influir considerablemente en la decisión de los interesados en controvertirla administrativa y jurisdiccionalmente, porque desde el origen pueden saber si la decisión es sólida y, por tanto, estimar anticipadamente la contingencia de su derecho a accionar. Al respecto debe considerarse el importantísimo precedente del caso SULFAPLATA y la interpretación prejudicial 18-IP-1995, que acreditan que el asunto ha sido analizado en nuestro contexto y lo que hace falta es desarrollo y aplicación.

Como complemento y en aras de alcanzar los valiosos propósitos del Manual de Marcas de la SIC, se deben corregir sus rezagos contrarios a los principios de necesidad y carga de la prueba en cuanto al análisis de distintividad, porque las únicas hipótesis que exoneran del deber demostrativo son los hechos notorios y las afirmaciones y negaciones indefinidas, de tal manera que en las demás circunstancias no se puede prescindir de los medios de convicción, sino aplicarlos en su justa intensidad, esto es:

– En el caso de identidad de signos y servicios no se trata de que no haya necesidad de aportar pruebas, sino de que la prueba es tan simple que bastan los registros de la SIC.

– En el caso de identidad de signos y diferencia en los productos o servicios no es correcto limitar los fundamentos a las reglas de la experiencia, porque ellas son tan solo un criterio de la sana crítica para la valoración de las pruebas, pero no una razón para prescindir de los medios de convicción, de tal forma que lo que se requiere es una intensidad mayor en la prueba, es decir, no limitarse a los registros de marcas de la SIC, sino acudir a otros medios de convicción que permitan verificar la existencia de conexidad competitiva.

– En los casos de diferencia tanto en los signos como en los productos el escenario es el de mayor necesidad de la prueba y, por tanto, de mayor intensidad de esta, porque se requiere de medios de convicción que demuestren con certeza que, pese a ello, hay un efectivo riesgo de confusión o que se ha materializado y para ello la labor probatoria debe ser más enérgica.

Para remediar rápida y eficazmente la ausencia de medios de convicción en la decisión del examen de registrabilidad marcaria, la SIC puede *optar por apoyos*

tecnológicos de información confiable como la herramienta especializada de consulta utilizada por la USPTO (Nexis).

El sistema jurídico Colombiano está diseñado para que el control de legalidad ante la jurisdicción se tramite como un asunto de única instancia ante la autoridad máxima de lo contencioso administrativo, privilegio que puede resultar perjudicial si se tiene en cuenta el notorio nivel de congestión y mora de dicho tribunal, sumado al extenso lapso que implica una interpretación prejudicial obligatoria. De tal forma que es conveniente la revisión del asunto para que las autoridades, gremios e interesados reflexionen sobre este esquema con el propósito de proponer *modificaciones procedimentales que disminuyan los tiempos de controversia judicial en el control de legalidad*, tales como consagrarlo como un asunto de doble instancia a cargo de jueces y tribunales administrativos.

Para remediar la disfuncionalidad actual del sistema de registro marcario por ausencia de control jerárquico en materia probatoria, la Sección Primera del Consejo de estado puede *acudir a las instituciones procesales de unificación y extensión de jurisprudencia* consagradas en los artículos 10, 102 y 269 del CPACA que establecen la aplicación uniforme del derecho a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos y la posibilidad de solicitar a las autoridades administrativas la extensión de la jurisprudencia en tales eventos. De tal forma que si el tribunal hace uso de su función de unificación y allí reconoce los principios de necesidad y la carga de la prueba para la decisión del examen de registrabilidad marcaria, puede solucionar jerárquicamente la ausencia de control jurisdiccional que motivó en parte el problema analizado y con ello reducir la litigiosidad, agilizar el trámite y decisión de estas controversias y promover la coherencia institucional y la confianza en la institución.

La propuesta de esta investigación implica una transformación cultural que no se puede limitar a las autoridades, sino que debe permear y trascender a los demás operadores del sistema de registro marcario, de tal forma que será en la medida en que *los usuarios del registro reflexionen acerca del asunto, reclamen seguridad jurídica y fundamentación en las decisiones*, que se alcanzarán las aspiraciones de objetividad, coherencia y robustez del sistema.

REFERENCIAS

ARBOLEDA ARANGO, ANA MARÍA, NATALIA DUQUE ROA y ANDREA ESCOBAR SAA.

La estrategia me-too: un producto semejante con un nombre distintivo ubicado junto al líder. *Cuadernos de Administración* 31, n.º 54 (2015). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://doi.org/10.25100/cdea.v31i54.10>.

AZULA CAMACHO, JAIME. *Manual de derecho procesal*. Tomo VI: Pruebas judiciales. Bogotá: Temis, 2003.

- BONORINO, PABLO RAÚL y JAIRO IVÁN PEÑA AYAZO. *Filosofía del derecho*. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
- CAMACHO G., RICARDO A. La posibilidad de confusión y la confusión efectiva de signos distintivos en el mercado. Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información. 2004. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en [http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002035_2004\(2\).pdf](http://www.uaipit.com/uploads/publicaciones/files/0000002035_2004(2).pdf).
- CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. *La propiedad industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.
- CLEMENTE RICOLFE, JOSÉ S., CARMEN ESCRIBÁ PÉREZ y JUAN M. BUITRAGO VERA. Respuestas ante la confusión del consumidor por información ambigua: el caso de los cosméticos de una cadena de supermercados en España. *Aposta Revista de Ciencias Sociales*, n.º 62 (2014). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4739459>.
- Colombia. Congreso de la República. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html.
- Colombia. Congreso de la República. Código General el Proceso (CGP) artículos 164, 167 y 169. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 1 de junio del 2000. C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero. Radicación Número: 5288. Caso Laboratorios Bussie, Bustillo & Cia. s.c.a. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=&file=251998>.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 10 de diciembre del 2008 M.P.: Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente n.º 11001032400020020042701. Caso Mery Yaneth Ramírez Mahecha/ Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2018). Disponible en <https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-53469707>.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 11 de febrero del 2010. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. Radicación n.º 11001-03-24-000-2004-00068-01. Caso The American National Red Cross / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=&file=2002149>.
- Colombia. Consejo De Estado. Sentencia del 13 de febrero de 1997. C.P.: Libardo Rodríguez Rodríguez. Radicación n.º 2556. Caso Laboratorios Bussié, Bustillo & Cía s.c.a., contra Superintendencia de Industria y Comercio
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 17 de septiembre del 2004 C.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación Número: 11001-03-24-000-

- 2001-0368-01(7604). Caso Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc. / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://www.redjurista.com/Documents/consejo_de_estado,_seccion_primera_e._no._7604_de_2004.aspx#/, también en <https://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52546916>.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 27 de octubre del 2017. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación Número: 11001-03-24-000-2010-00129-00. Caso Datecsa S.A. / Superintendencia de Industria y Comercio. (Consultado: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2197/#CO/search/jurisdictions:CO/11001-03-24-000-2010-00129-00/CO/vid/700994373>.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 30 de marzo del 2000. C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. Radicación Número: 5287. Caso Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía. S.C.A / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018]. Disponible en <http://jurisprudencia.ramajudicial.gov.co/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=&file=251997>.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de abril del 2017. C.P.: María Elizabeth García González. Ref: Expediente Núm. 11001-03-24-000-2013-00104-00. Caso Ci Conimex S.A.S. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/BoletinJuridico/2017/ConsejoDeESTADOSentencia6Abril2017CONIMEX.pdf>.
- Colombia. Consejo de Estado. Sentencia del 6 de junio del 2003. C.P.: Manuel Santiago Urueta Ayola. Radicación n.º 11001-03-24-000-1998-04999-01(7008). Caso Hoechst Aktiengesellschaft / Superintendencia de Industria y Comercio. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en [file:///C:/Users/usuario/Downloads/11001-03-24-000-1998-04999-01\(7008\).html](file:///C:/Users/usuario/Downloads/11001-03-24-000-1998-04999-01(7008).html).
- Colombia. Constitución Política de Colombia. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html.
- Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil. Sentencia del 25 de mayo del 2010, n.º 23001-31-10-002-1998-00467-01. Magistrado Ponente Edgardo Villamil Portilla. Bogotá: Corte Suprema de Justicia.
- Colombia. Departamento Administrativo Nacional De Estadística DANE. Colombia, principales destinos de las exportaciones. 2008p-2018p (agosto). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/exportaciones/2018/expo_ppales_destinos_ago18.xlsx.
- Colombia. Presidencia de la República. Decreto 4886 de 2011. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4886_2011.html.
- Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Instructivo de Signos Distintivos (Manual de Marcas). SC01-F08 Vr0 (2016-08-02). (Fecha de consulta:

- 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf>.
- Comunidad Andina. Decisión 486 del 2000. (Consultado: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=223651.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 010-IP-2013. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/10-IP-2013.doc>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 109-IP-2003. [en línea]. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/109-IP-2003.doc>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 12-IP-2003. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/12-ip-2003.doc>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 598-IP-2015. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2826.pdf>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 6-IP-2000. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/6-IP-2000.doc>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 71-IP-2007. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/71-IP-2007.doc>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 7-IP-2000. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/7-IP-2000.doc>.
- Comunidad Andina. Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial Proceso 88-IP-2007. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/88-IP-2007.doc>.
- Comunidad Europea. Reglamento (CE) n.º 207/2009. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:es:PDF>.
- CORNEJO GUERRERO, CARLOS. Principios que informan la regulación de los criterios legales para establecer el riesgo de confusión entre marcas. *ARS BONI ET AEQUI*, n.º1 (2015): 49-66, 2015. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5853811>.
- DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO. *Teoría general de la prueba judicial*. Tomo I. Bogotá: Temis, 2002.
- Estados Unidos. U. S. Trademark Law. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-22>.
- Estados Unidos. 5 U.S. Code Administrative Procedure Act's. Disponible en <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/5/part-I/chapter-5>

- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re American Fertility Soc. No. 98-1540. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://openjurist.org/188/f3d/1341/in-re-the-american-fertility-society>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Bed & Breakfast, 791 F.2d 157 (Fed. Cir. 1986). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/791/157/332371/>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Chippendales USA, Inc., 90 U.S.P.Q.2d (BNA) 1535, 1537 (T.T.A.B. Mar. 25, 2009). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://e-foia.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?system=TTABIS&fNm=78666598-03-25-2009>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Chippendales USA, Inc., Serial n.º 78/666,598 (Fed. Cir. Oct. 1, 2010). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.leagle.com/decision/infco20101001127> y <http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1540418.html>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Gould Paper Corporation Appeal n.º 87-1358. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.courtlistener.com/opinion/498258/in-re-gould-paper-corporation/>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Hutchinson Technology Incorporated, 852 F.2d 552 (Fed. Cir. 1988). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/852/552/451132/>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d 1311, 1316, 65 USPQ2d 1201, 1205 (Fed. Cir. 2003). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/315/1311/633035/>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Mavety Media Grp. Ltd., 33 F.3d 1367, 31 USPQ2d 1923 (Fed. Cir. 1994). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://openjurist.org/33/f3d/1367/in-re-mavety-media-group-ltd>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 230 USPQ 128 (TTAB 1986). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/828/1567/368609/>.
- Estados Unidos. Court of Appeals for the Federal Circuit. In re Northland Aluminum Products, Inc. Appeal n.º 85-86. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.leagle.com/decision/19852333777f2d155612090>.

- Estados Unidos. Court Of Appeals for the Federal Circuit. In re Shell Oil Company, 992 F.2d 1204 (Fed. Cir. 1993). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://openjurist.org/992/f2d/1204/in-re-shell-oil-company>.
- Estados Unidos. Federal Rules of Appellate Procedure. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.law.cornell.edu/rules/frap>.
- Estados Unidos. Federal Rules of Evidence. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.law.cornell.edu/rules/fre>.
- Estados Unidos. Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP). (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://www.uspto.gov/trademark/guides-and-manuals/tmep-archives>.
- GONZÁLEZ CASTILLO, JOEL. La fundamentación de las sentencias y la sana crítica. *Revista Chilena de Derecho* 33, n.º 1 (2006): 93-107. (Consultado: 29 de octubre de 2018). Disponible en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006.
- GUERRERO GAITÁN, MANUEL. Las marcas no tradicionales. Inconvenientes prácticos y aceptación. GUERRERO GAITÁN, MANUEL; PAYÁN RODRÍGUEZ, CARLOS FELIPE Y; VELASCO ORDÓÑEZ, PABLO. *El nuevo derecho de marcas*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.
- MICHELLI, GIAN ANTONIO. *La carga de la prueba*. Bogotá: Temis, 1989.
- PARRA QUIJANO, JAIRO. *Manual de derecho probatorio*. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2002.
- PEÑA AYAZO, JAIRO IVÁN. *Prueba judicial análisis y valoración*. Bogotá: Unibiblos.
- ROCHA ALVIRA, ANTONIO. *De la prueba en el derecho*. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké.
- Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01) artículo 41. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
- Unión Europea. Directrices Relativas al Examen de la EUIPO. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines>.
- Unión Europea. Reglamento (UE) 1001/2017. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES>.
- Unión Europea. Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-07/rp_cjue_es.pdf.
- Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Versión Consolidada. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ES>.
- Unión Europea. Tratado de la Unión Europea. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/resource>.

html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0005.02/DOC_1&format=PDF

Unión Europea. Tribunal de Justicia (Sala Primera). Sentencia del 9 de septiembre del 2010, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) / BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, C-265/09. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-265/09>.

Unión Europea. Tribunal de Justicia (Sala Sexta). Sentencia del 6 de mayo del 2003, Libertel Groep BV / Benelux-Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux), C-104/01. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/01>.

Unión Europea. Tribunal de Justicia. Sentencia del 12 de febrero del 2004, Koninklijke KPN Nederland NV / Benelux-Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux), C-363/99. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-363/99>.

Unión Europea. Tribunal de Justicia. Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta). Sentencia del 9 de julio del 2008, Paul Hartmann AG / Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), T-302/06. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-302/06>.

VALENTIN, GABRIEL. La prueba y la sentencia: algunas reflexiones sobre la regla de la carga de la prueba. *Revista de Derecho*, n.º 10 (2014): 249-277. (Fecha de consulta: 29 de octubre del 2018). Disponible en <https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/download/743/733/>.