

MARCAS PREMIUM: INDUCIR A ERROR AL CONSUMIDOR

VANESSA PRISCILA PUPO JIMÉNEZ*

RESUMEN

En términos muy coloquiales y para el objetivo de este artículo, el registro de una marca comercial es un proceso legal que confiere al titular una protección y exclusividad sobre esa marca para que otra persona (natural o jurídica) no la usen sin su permiso.

De igual manera, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y su estrategia comercial.

Antes de solicitar el registro de una marca, hay unos requisitos para que el “nombre” sea registrable. La normativa de la Comisión de la Comunidad Andina en la Decisión 486 de 2000, en los artículos 135 y 136, establecen las prohibiciones absolutas y relativas para el registro marcario. Es así como no se podrán registrar como marcas los signos que contengan expresiones descriptivas o genéricas que lleven a engaño al consumidor y que haga que este tome la decisión de adquirir el producto o servicio.

Este artículo presenta un estudio sobre aquella marca comercial registrada en cuya composición esta la palabra *premium*, en concordancia con las garantías legales del consumidor y su relación con la publicidad engañosa, todo desde un punto de vista normativo basado en jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, leyes colombianas y doctrina.

Por último, se plantea la problemática que lleva a la concurrencia de varios tipos penales como consecuencia del registro y uso de esa palabra *premium* en el mercado colombiano.

* Abogada. Especialista de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías. Afiliación Institucional: abogada independiente. Contacto: vanew776@hotmail.com. Fecha de recepción: 13 de marzo de 2024. Fecha de aceptación: 13 de abril de 2024. Para citar el artículo: Pupo Jiménez, Vanessa Priscila, “Marcas premium: inducir a error al consumidor”, en *Revista La Propiedad Inmaterial* n.º 38, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre 2024, pp. 191-209. DOI: <https://doi.org/10.18601/16571959.n38.08>.

Palabras claves: marca comercial, publicidad engañosa, *premium*, consumidor, estafa, mercado, *marketing*, etiquetado, marca registrada, Sipi, Impi, Colombia, Argentina.

PREMIUM BRANDS: MISLEADING THE CONSUMER

ABSTRACT

In very colloquial terms and for the purpose of this article, the registration of a trademark is a legal process that grants the owner protection and exclusivity over that trademark, so that another person (natural or legal) does not use it without his or her permission.

Likewise, the brand represents a certain quality of the product or service in the consumer's mind. Therefore, it is the perfect medium to project the businessman's image, his reputation and his business strategy.

Before requesting the registration of a trademark, there are requirements for the "name" to be registrable. The regulations of the Andean Community Commission in Decision 486 of 2000, in articles 135 and 136, establish absolute and relative prohibitions for trademark registration. This is how signs that contain descriptive and/or generic expressions that deceive the consumer and cause them to make the decision to purchase the product or service cannot be registered as trademarks.

This article presents a study on that registered trademark in which the word "premium" is included, in accordance with the legal guarantees of the consumer and its relationship with misleading advertising, all from a regulatory point of view based on jurisprudence of the Superintendency of Industry and Commerce, Colombian laws and doctrine.

Finally, the problem that leads to the concurrence of several criminal types because of the registration and use of that word "premium" in the Colombian market is raised.

Keywords: Trademark, false advertising, premium, consumer, scam, market, marketing, labeling, registered trademark, Sipi, Impi, Colombia, Argentina.

INTRODUCCIÓN

Palabras que han ingresado al lenguaje común del país para describir un determinado producto, servicio o actividad, tales como *premium*, *light*, *small*, *medium*, *large*, *extra large*, *fashion*, etc.¹, pueden ser consideradas como denominación descriptiva en los siguientes supuestos: (1) si es una denominación en idioma extranjero que

¹ Resolución n.º 0054-2012/TPI (Indecopi). Denominaciones descriptivas en idioma extranjero.

ha entrado a formar parte del idioma español, (2) si es entendida por el público (3) o es necesario su uso en el comercio de importación o exportación².

Es importante realizar un examen bibliográfico bajo un método analítico y racional (jurisprudencia, doctrina, leyes, etc.) sobre las implicaciones de la palabra *premium* dentro de la denominación de la marca.

La palabra *premium* no aparece en la RAE. Según el Longman Dictionary of Contemporary English, en español como adjetivo este término se utiliza como de “de primera calidad” y “un precio elevado/una tarifa elevada”.

La palabra *premium* es percibida por el consumidor medio como un sinónimo de calidad o prestigio. Por ello, su aplicación puede resultar ambiguo al no referirse a ninguna calidad o atributo propio, sino solo al nombre de la marca.

Vistas las definiciones del término, una marca con calidad *premium* es aquella que incrementa el valor funcional y emocional del producto ofreciendo mayor calidad, gusto y aspiración, a un precio más elevado que la media de su categoría, pero sin llegar a ser tipo *luxury*. Es decir, ofrece un plus, un valor añadido que el consumidor está dispuesto a pagar³.

Las marcas *premium* no solo son reconocidas de manera implícita teniendo en cuenta las características que la hacen diferente, sino que también existen distintas marcas que incluyen dicho término de manera explícita dentro de sus denominaciones y que son consideradas descriptivas formando así parte del lenguaje común.

ANTECEDENTES

En el artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN establece que no puede registrarse como marca:

[...] i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Cuando se concede el registro de una marca por medio de una resolución administrativa, se genera un derecho de exclusiva para su titular, que incluye la posibilidad de usar la marca en los productos o servicios para los que se concedió, y la posibilidad de excluir a terceros del uso de tales signos, mediante el *ius prohibendi* que emana del registro.

En la doctrina, Carlos Fernández Novoa indica sobre lo anterior:

² *Ibid.*

³ O. Bocigas y M. Melara. *Una modalidad de marca incipiente: la marca Premium* (Publicaciones Universidad Pontificia Comillas, 2011).

En efecto, la marca debe proporcionar información acerca del origen empresarial de los productos y servicios, así como sobre la existencia de un nivel relativamente constante de la calidad de los mismos. Este doble efecto informativo es justamente lo que genera la transparencia del mercado que es la finalidad perseguida por el sistema de marcas. Las indicaciones engañosas, por el contrario, provocan en los consumidores un riesgo de error y engaño.⁴

El tratadista Alberto Casado Cerviño al respecto comenta:

Tampoco se registrarán como marcas aquellos signos que puedan inducir a error al público de los consumidores, entre otros, respecto de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Este tipo de marcas atenta contra la condición de veracidad y honestidad que se impone en la competencia económica de la cual las marcas son un instrumento relevante. Esta norma es directamente aplicable a aquellos signos que suponen una indicación falsa o engañosa, susceptible de inducir a error al público de los consumidores respecto a la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio.⁵

En la IP 21-IP-95, expediente interno n.º 3121, 4 de septiembre de 1996: mencionan que si se solicita el registro de una marca en cuya composición forma parte el prefijo OFTA, para todos los productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 internacional, es una marca engañosa para todo producto farmacéutico no relacionado con la oftalmología. Ya que de estar presente esta marca en el mercado los consumidores, les atribuirán características oftalmológicas a tales productos, aunque no las tengan.

Extracto:

La denominación “OFTAFLOX” puede ser considerada como evocativa al utilizar el prefijo “ofta” que dentro del campo farmacéutico se refiere a un producto para la utilización en los órganos visuales. No hay impedimento, en forma general, para que entre los productos farmacéuticos exista una relativa semejanza dada la libertad de comercio de un competidor frente a otro. Pero si la evocación del producto se refiere a uno que no tenga esa aptitud, composición o finalidad, la marca no podría ser registrada, no por la similitud ortográfica o fonética, sino por el posible engaño que el público tendría al escuchar una marca que tiene una finalidad propia y generalmente conocida y constatar, ante la realidad, que el mismo no puede ser usado para la necesidad que se imaginó en un primer momento el adquirente.

⁴ C. Fernández Novoa. *Tratado sobre derecho de marcas* (Madrid: Editorial Marcial Pons, 2000), 160.

⁵ A. Casado Cerviño. *EL sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica* (España: Editorial Lex Nov, 2000), 135 y 136.

El peligro que, en el campo farmacéutico o químico, puede correr el consumidor al adquirir un producto con determinada aptitud de utilización o composición, que no corresponde a su denominación o evocación, debe llevar a pensar que para la aceptación del registro marcario es necesario realizar un examen más exigente de los signos a registrarse, aun cuando esos productos puedan venderse o expendirse bajo receta médica. Hipotéticamente, por ejemplo, puede existir un fármaco con la denominación de “calcioral”, entendiéndose el prefijo “calci” como reconstituyente y no teniendo esa aptitud, sino más bien la de eliminación de parásitos y bacterias. No podría registrarse esa marca por referirse a las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto, según lo establecido en el artículo 72 literal h) de la Decisión 313.

El objetivo de esta prohibición de irregistrabilidad es el evitar la confusión o el engaño pues “depende de que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el proceso 3-IP-90 (jurisprudencia del TJAC, tomo II, pág. 119).⁶

HÁBITOS DE CONSUMO POSPANDEMIA

Según el informe de Nielsen sobre las tendencias y estrategias para el consumidor latinoamericano en 2024, después de la covid-19 temas como la alimentación saludable, consumo responsable y productos innovadores —*premium*— son muy importantes en el consumidor⁷.

De acuerdo con un estudio de Kantar publicado en 2023, el consumo de café *premium* creció un 55 % en el último año en Colombia. Los consumidores colombianos están dispuestos a invertir en este producto de alta calidad, ya que durante el periodo pospandemia tuvieron un crecimiento de más del 50 %⁸.

De acuerdo con Stilotex, empresa líder en la distribución de productos para bebés, las necesidades y el estilo de vida de los consumidores han cambiado de forma considerable en Colombia, pues según un estudio que realizó para la marca de pañales Rascal + Friends en Colombia en 2023, el 77 % de los padres *millennials* (entendidos como los padres entre los 25 y los 39 años de edad) usan marcas nuevas que tenga un alto desempeño, diferentes a las que usaron sus padres (Huggies)⁹.

6 Proceso 61-IP-2004. Jurisprudencia del TJCM. 23 junio de 2004.

7 *La Nota Económica*. “Tendencias y Estrategias para el Consumidor Latinoamericano en 2024”. 2024. <https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/tendencias-y-estrategias-para-el-consumidor-latinoamericano-en-2024/>

8 J. Forero. “Casi un 90% de los colombianos disfruta de una taza de café semanalmente”. 2023. <https://www.kantar.com/latin-america/inspiracion/consumidor/2023-wp-co-los-colombianos-disfruta-de-una-taza-de-cafe>

9 C. Gómez. “El nuevo jugador que llega al mercado de pañales de Colombia”. 2016. <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercado-de-los-panales-rascal-friends-la-nueva-marca-que-entra-a-colombia-588359>

Con los cambios en las preferencias y necesidades cada vez más específicas de las generaciones actuales de padres y cuidadores, las grandes cadenas de supermercados le apuestan a productos *premium* que se comercializan como alternativas a las más reconocidas y tradicionales. Los consumidores actuales son más reflexivos y a través de su estilo de vida buscan mitigar el impacto ambiental y cuidan de su salud.

ACERCAMIENTO AL PROBLEMA PLANTEADO

Una marca no puede inducir al público a error sobre sus características o cualidades, o sobre el origen empresarial que presta el servicio.

En tal sentido, una marca que sugiera que el producto o servicio cuentan con una característica evocativa sin tenerla, llevaría a los consumidores al error de considerar que el producto o servicio tienen un respaldo y garantía mayor del que les corresponde; tal signo haría que no se cumpliera con el deber de veracidad que deben tener los signos que se utilicen en el mercado.

– Resolución de la Primera Sala De Recurso de la Oficina De Armonización Del Mercado Interior (OAMI) de 4 de abril de 2001, asunto —r 468/1999-1— marca *International Star Registry*.

La sociedad Star Registry of Illinois, Ltd solicitó ante la OAMI el registro de la marca comunitaria europea International Star Registry (n.º 822528).

Consideró la sala que la utilización en el conjunto de la palabra *registro* y del término *internacional* harían posible que los consumidores creyeran, equivocadamente, que se trata de un registro con algún estatuto oficial, siendo que realmente es una empresa privada sin dicho apoyo.

El solicitante consideró que el término *Registry* solo implica la existencia de un registro, pero niega las implicaciones que le da la sala de recurso; ya que considera que ellos no han buscado que se entienda que los nombres que registran son aprobados por otras entidades.

La sala de recurso consideró que el signo *International Star Registry* puede inducir al público a error, en cuanto a la naturaleza de los productos o servicios prestados, ya que pueden suponer que tienen un cierto estatuto oficial.

Sobre todo, en el análisis se tiene en cuenta la connotación legal y en el lenguaje común del término *Registry* (registro), del cual el término *International* (que consideran usual, especialmente referido a organismos oficiales) tan solo definiría el ámbito de este.

En ella se reconoce que el solicitante de la marca no reivindica abiertamente que el registro de los nombres de estrellas es oficial, pero para los consumidores es “probable” que infieran que los nombres de estrellas que se adopten bajo la marca *International Star Registry* tienen dicho reconocimiento.

La anterior, es una aplicación adecuada de la causal de irregistrabilidad que se analiza, puesto que la administración no tiene que probar que el signo induce a

falsas asociaciones a los consumidores; basta que “pueda inducirlos”, lo cual deberá ser suficientemente motivado en la resolución que se adopte.

En opinión de la Sala, es posible que la marca induzca a error a los consumidores haciéndoles creer que la organización que la utiliza es un organismo oficial facultado para asignar nombres a estrellas.

Una organización denominada *The International Star Registry*, que vende productos y servicios relacionados con la astronomía, y que pretende estar facultada para nombrar estrellas, no puede sino inducir a que sus actividades gozan de cierto grado de reconocimiento oficial, a menos que se esfuerce por informar a sus clientes de que su servicio de registro de estrellas es una iniciativa puramente privada no reconocida por las principales organizaciones astronómicas del mundo.

De hecho, es difícil creer que los 68 782 consumidores europeos que han pagado a la parte recurrente para dar un nombre a una estrella estuvieran plenamente informados de que este nombre solo es reconocido por la parte recurrente.

Al contrario, una parte sustancial de ellos habrá supuesto sin duda alguna que el nombre registrado por *The Internacional Star Registry* lo utilizarían y reconocerían los astrónomos en general y que pasaría a ser el nombre “oficial” de la estrella, especialmente las personas que han asignado un nombre a una estrella en recuerdo de un familiar o amigo fallecido. El uso del nombre *International Star Registry*, que suena a oficial, contribuye sin duda a inducir a los clientes de la parte recurrente a creer que los nombres que atribuyen a las estrellas se considerarán oficiales y se utilizarán y reconocerán efectivamente como tales.

Además, el argumento de la parte recurrente de que no reivindica ninguna autoridad especial para nombrar estrellas es incorrecto. En la página web italiana de la parte recurrente, una copia de la cual se presentó al examinador, se declara lo siguiente:

L'International Star Registry è un organismo americano autorizzato a ‘battezzare le stelle’ di tutta la galassia. E’ quindi possibile intitolare una stella e dedicarla ad una persona, ad una coppia, ad una azienda, o un prodotto. [...] Ogni stella battezzata viene annotata nel Registro Universale della Volta Celeste depositato, in Svizzera e resterà registrata permanentemente. [(El International Star Registry es una organización norteamericana autorizada para “bautizar las estrellas” de toda la galaxia. Por tanto, es posible asignar un nombre a una estrella y dedicarlo a una persona, a su pareja, a una empresa o a un producto. Los nombres dados a las estrellas se registran en el Registro Universal de la Bóveda Celeste, depositado en Suiza, donde quedarán permanentemente registrados)].

Sobre esta base, la Sala concluye que el signo *International Star Registry* no puede registrarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra g) del RMC con respecto a los productos o servicios para los cuales se ha concluido que carece de carácter distintivo y es descriptivo a simple vista de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMC.

SIGNOS DISTINTIVOS CON ADJETIVOS QUE PUEDEN INDUCIR A ENGAÑO A LOS CONSUMIDORES

Cuando una marca está conformada de un algo evocativo, el producto o servicio debe ser posible que responda a esa característica evocada o, de lo contrario, deberá negarse el registro de la marca, por ser posible que induzca a error a los consumidores.

Para determinar cuándo un signo puede inducir a error a los consumidores, se parte de que el solicitante desea y va a usar la marca para los productos o servicios que se detallan en la solicitud. Esa característica evocativa debe indicar una cualidad que sea posible que se cumpla en el producto (o servicio), ya que, de lo contrario, transmitiría el signo erróneas asociaciones sobre el bien mismo a los consumidores.

En relación con las marcas denominativas o de los signos mixtos, se plantea el tema de dilucidar si en el caso de que uno solo de los elementos de tales marcas es susceptible de inducir a error a los consumidores, el conjunto del signo debe o no considerarse engañoso.

La respuesta unánime de la doctrina y la jurisprudencia es la de que si uno solo de los elementos de tales marcas es engañoso, la marca debe ser considerada engañosa en su totalidad y no podrá ser registrada.

La razón es clara, ya que el impedimento de registro no está asociado con su inapropiabilidad en exclusiva del solicitante, sino con evitar el error al que pueden ser inducidos los consumidores por indicaciones, que no corresponda con la realidad; sobre la naturaleza, características, procedencia, etc., del producto o servicio distinguido con la marca.

También se indica en la jurisprudencia que para que se aplique la causal de irregistrabilidad basta que el engaño sea posible, lo cual debe razonarse de una manera suficiente en la resolución por parte de la administración; no se necesita que el engaño se produzca efectivamente (por eso no tiene que probarse el engaño).

La jurisprudencia mencionada se detalla a continuación:

– Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso n.º 109-Ip-2002, Interpretación Solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito, República del Ecuador, parte actora: Sociedad Brinker International Inc. Marca: Chilis y Diseño, 6 de marzo de 2003:

[...] Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado.

En diversas ocasiones, el tribunal ha sostenido que

el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este tribunal se dirige a proteger el interés general o público, es decir, del consumidor. (Sentencias dictadas en el proceso n.º 35-IP-98, publicada en la GOAC n.º 422, del 30 de marzo de 1999, caso “Glen Simon”; y en el proceso n.º 38-IP-99, publicada en la GOAC n.º 419, del 17 de marzo de 1999, caso “Leo”).¹⁰

Cabe agregar que la prohibición se configura también cuando el signo es parcialmente veraz y parcialmente inexacto. Por ello, en el caso de una marca mixta, si uno de sus elementos puede inducir a engaño, la marca deberá considerarse engañosa *in totum* y no podrá ser registrada.¹¹

PROBLEMAS

La marca registrada que lleva incluida la palabra *premium* en su composición, desde el punto de vista marcario, (1) tiene nula capacidad de identificar el origen empresarial de los productos, es un término que no presenta distintividad en sentido estricto; (2) desde el punto de vista publicitario, la palabra *premium* va a convertirse en una característica del producto y, por ende, va a dar ese plus publicitario; (3) y desde el punto de vista de las normas del consumidor, la información alimentaria se extiende a toda forma de publicidad referida a las características del producto, la cual va a incluir irremediamente en lo que aparece en la etiqueta, entre ellos, la palabra *premium*.

En primer lugar, el registro de la marca *premium* (con esta denominación) no sana los vicios de nulidad a largo plazo en los que pueda incurrir. Este asunto es inquietante, no solo para los actuales titulares de marcas *premium*, sino también, los futuros solicitantes que la contemplen en su estrategia de *marketing*.

En segundo lugar, las clases media y media-alta han comenzado a adquirir productos y servicios con mayores niveles de calidad, gusto y aspiración. Tienen un nivel de formación más elevado que la anterior generación y han viajado más allá de sus fronteras. Están dispuestos comprar productos

10 R. Camacho García. “Las marcas engañosas en la jurisprudencia comparada”. *Revista Javeriana*, (2005): 283-318.

11 Ip 109-IP-2002, 6 de marzo de 2003.

con un buen diseño, una buena ingeniería y un buen acabado pagando un sobreprecio. Es lo que la doctrina denomina *new luxury* o nuevo lujo.

Las marcas del “nuevo lujo”, o las marcas *premium*, están cercanas a las marcas de lujo en cuanto a una serie de valores como la calidad, el estatus, la exclusividad, etc. Y su precio es más elevado que el de las marcas tradicionales, pero siguen siendo más accesibles que las *luxury*.

El término *premium* se ha convertido en una etiqueta de moda. Las empresas han utilizado esta palabra para sugerir que sus productos son de la más alta calidad y ofrecen beneficios superiores. Los consumidores, a menudo influenciados por estas afirmaciones, están dispuestos a pagar más por estos productos *premium* con la esperanza de obtener resultados excepcionales.

Pero ¿qué criterios deben cumplir para merecer este título? La falta de una respuesta clara ha permitido abusar de la etiqueta *premium* para vender productos o servicios de calidad cuestionable a precios exorbitantes.

Esto nos lleva al tercer punto, *premium* es capaz de provocar una “alteración de la conducta económica del consumidor”. Puede pensarse en que su uso configura según el art. 11 de la Ley 256 de 1996 como actos de competencia desleal por engaños. Aun siendo la información veraz (falsedad), podría calificarse de desleal al no estar asociado a un atributo concreto.

A continuación, yéndonos al terreno práctico, el producto que contenga en su etiquetado la palabra *premium* conlleva unas obligaciones. Las cuales nos acercarán a la discusión de este artículo.

¿QUÉ HAY DE CIERTO EN EL ETIQUETADO?

Los datos que deben aparecer en el etiquetado del producto deben por ley ser claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer¹², por ende, no engañoso.

Según un estudio, un 64 % de los consumidores lee siempre el etiquetado y solo un 5 % lo ignora sistemáticamente¹³.

Razón por la que vemos a menudo, palabras que no indican nada en cuanto a calidad real de un producto, pero que las marcas utilizan como reclamo y hay un uso indiscriminado de la palabra *premium* que no supone ninguna ilegalidad.

12 Resolución n.º 005109 de 2005 (Ministerio de Protección Social). Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.

13 Ocu. “Ocu señala que aumenta el consumo de productos más sanos”. 2015. <https://www.linkedin.com/pulse/el-consumidor-premium-oportunidad-desde-los-valores-mart%C3%ADnez-viceado/?originalSubdomain=es>

El tener esa palabra en la etiqueta trae otro beneficio y es poder tener el rotulo de *premium* sin necesidad de verificar el estándar nutricional o de calidad que deben tener los productos *premium*.

En España, se habla de rechazar el uso de esta palabra en el etiquetado y presentación de productos alimenticios por inducir a error al consumidor al sugerir que es de calidad superior ante los récords de cifras del mercado *premium*¹⁴. A diferencia de otras menciones que sí describen características de origen o producción del alimento como el ecológico, dicho concepto *premium* es ambiguo y puede “vender humo” por publicidad engañosa o competencia desleal.

Incluir la mención *premium* estaría elevando artificialmente la calidad del producto. El tema tiene similitudes con el uso del denominativo “leche” para bebidas vegetales sin origen animal, como la leche de almendra o de soja.

La lucha contra el término *premium* puede llegar a chocar con los derechos de los empresarios.

PROBLEMA EN CIFRAS

Ampliando las cifras de Colombia, según la Oficina de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIPI), solo en el país hay 453 marcas registradas que contienen este calificativo *premium* en su denominación, de las cuales, 62 son para alimentos como carnes, frutas y productos lácteos, 34 para los productos agrícolas, 40 para bebidas sin alcohol y 25 en bebidas alcohólicas. Hay 77 marcas solicitadas que están en examen formal o examen de fondo, 177 marcas solicitadas que han sido negadas o abandonadas y 186 marcas caducadas.

En México hay 2469 marcas registradas con la palabra *premium*, 890 en trámite, para un total de 3359 marcas. En las clases en las que presentan más registros son las 5, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 y 35.

En Argentina hay 1174 marcas registradas con la palabra *premium* en ellas. Sin contar con las caducadas, negadas o abandonadas.

Ahora bien, que la marca siga funcionando registralmente “no asegura *per se* la legalidad de su uso en temas de consumo”.

14 C. Galindo. “Récord tras récord: las cifras del mercado premium”. 2023. <https://elpais.com/eps/2023-12-02/record-tras-record-las-cifras-del-mercado-premium.html>

¿PUBLICIDAD ENGAÑOSA?

El Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 del 2011) en su artículo 5 numeral 13 establece como publicidad engañosa, “*aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión*”¹⁵.

La Superintendencia de Industria y Comercio hace énfasis en qué casos se puede incurrir en publicidad engañosa:

1. Cuando se omita información necesaria para la adecuada comprensión de la pauta comercial.

2. Cuando la información indispensable para el adecuado manejo, mantenimiento, forma de empleo, uso del bien o servicio, así como precauciones sobre posibles riesgos, no esté en idioma español.

3. Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor los costos del incentivo de manera que este no pueda advertirlo fácilmente, como cuando se disminuye la calidad o cantidad del producto o servicio o se incrementa su precio, entre otros.

4. La información sobre restricciones, limitaciones, excepciones y condiciones adicionales para la adquisición del producto o servicio, no se incluye en la propaganda comercial y no tiene similar notoriedad al ofrecimiento del producto o servicio que se anuncia.

5. Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o imperfectos, usados, manufacturados, remodelados o reconstruidos, próximos a vencerse y de colecciones o modelos anteriores sin indicar tales circunstancias de manera clara y precisa en la propaganda comercial.

6. Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o incentivos cuando la entrega de estos está supeditada al cumplimiento de alguna condición por parte del consumidor que no se indica en la propaganda comercial¹⁶.

Cabe resaltar que no es necesario adquirir el producto para que se configure la publicidad engañosa, solo con la simple difusión o puesta en conocimiento al público hace que se configure, por lo tanto, todas las personas que de una u otra manera vean o se sientan afectados con este tipo de publicaciones, que no están de acuerdo con lo que el producto comercializado promete,

15 Ley 1480 del 2011. Estatuto de Protección al Consumidor. 12 octubre de 2011. Colombia.

16 Superintendencia de Industria y Comercio. “Información engañosa”. <https://www.sic.gov.co/noticias/rnpc/como-reconocer-la-publicidad-enganosa>

pueden ponerlo en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para evitar posibles afectaciones¹⁷.

Se impone entonces una obligación a la empresa de aportar un plus de información que permita a los consumidores conocer cómo y por qué el producto o servicio tiene un aumento en su precio.

Quedan dudas a la hora de valorar la licitud del uso de este término cuando no existe un producto ordinario en la oferta que permita comparar, por lo que no habría publicidad comparativa, pero tampoco hay respuesta a qué cualidades lo hacen *premium*; esto lleva a que cuando se haga el estudio de un caso concreto, se podría incurrir en denigrar fácilmente¹⁸.

De manera muy general, y sin hacer un análisis detallado, la “publicidad engañosa” puede trascender a la esfera de la estafa, siempre y cuando el consumidor actúe con la determinada prudencia para no caer en error o si lo está poder salir de este.

En consecuencia, podemos decir que cuando el consumidor haya entrado en una relación de consumo al adquirir el producto (o servicio) a través de una publicidad engañosa y que dicha relación haya causado daño a su patrimonio, se estaría frente a la figura jurídica del delito de estafa.

¿HAY DELITO?

En el Código Penal colombiano está estipulada la figura de la “estafa”, en su artículo 246 lo establece como un delito que atenta contra el patrimonio económico de las personas. Esta figura no es más que una conducta engañosa que permite inducir a error a una o varias personas con el fin de sacar un provecho económico, ya sea para quien realiza la acción o para otra persona¹⁹.

En una relación de consumo que venga viciada de “publicidad engañosa”, lo más probable es que se presente también una estafa, pero solo cuando el consumidor haya actuado de cierta forma que le sea imposible corroborar la información de lo que le están ofreciendo, de lo contrario, solo se estaría en presencia de una publicidad engañosa que es sancionada por la SIC²⁰.

17 Superintendencia de Industria y Comercio. “Información engañosa”. <https://www.sic.gov.co/informacion-enganosa#:~:text=Se%20omite%20informaci%C3%B3n%20necesaria%20para,no%20est%C3%A9%20en%20idioma%20castellano>.

18 Souza, J. “Marcas premium: del prestigio a la incertidumbre”. 2024. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2024/01/16/legal/1705397048_697410.html

19 Ley 599 (24 julio de 2000). Por la cual se expide el Código Penal. DO: 44.097, Congreso de Colombia, Colombia.

20 O. Acosta, L. Salazar y B. Narváez. “La publicidad engañosa, una modalidad de estafa en las relaciones de consumo, de acuerdo al marco jurídico colombiano”. *Revista Vis Iuris* 2, n.º 4 (2015): 71-80.

Hay otra figura importante mencionar después del delito de estafa, y es la del artículo 300 del Código Penal colombiano, llamado “ofrecimiento engañoso de productos y servicios”:

El productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario que ofrezca al público bienes o servicios en forma masiva, sin que los mismos correspondan a la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la disposición que haya oficializado la norma técnica correspondiente, incurrirá en multa.²¹

Este tipo penal no exige un resultado, sino que penaliza la conducta de ofrecimiento engañoso, que implica que exista solo una puesta en peligro. Pese a que el tipo se encuentra ubicado en los delitos contra el orden económico y social, desde un concepto en sentido amplio, la conducta podría poner en peligro otro bien jurídico como el patrimonio individual e intereses, como la libre competencia y la competencia sana, ya que pueden afectar directamente el patrimonio económico, no solo de las personas naturales, sino también de las personas jurídicas, siendo estas las que en mayor medida incurrir en la conducta²².

Teniendo claras las tres figuras jurídicas y la definición de cada una de ellas, es claro que hay un vacío normativo, el cual permite que adjetivos que componen ese nombre sean registrados como marca y gocen de legalidad cuando en sí están violando el Estatuto del Consumidor y, yéndonos más allá, posibles comisiones de delitos.

SIGNO PARCIALMENTE VERAZ Y PARCIALMENTE INEXACTO

Uno de los errores más frecuentes en que pueden incurrir los solicitantes al momento de elegir para qué se va a usar la marca es la de solicitarla para más clases que en las que realmente pretende usarlas.

Esto puede no ser tan bueno, ya que el signo puede ser evocativo de unos productos y, por lo tanto, registrable, pero puede ser engañoso en relación con otros productos designados y ahí sí pasaría lo que hemos venido diciendo.

Se analiza sobre este tema una resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en la que se negó el registro del signo mixto *Hotel-Beds*²³.

21 Ley 599 (24 julio de 2000). Por la cual se expide el Código Penal. DO: 44.097, Congreso de Colombia, Colombia.

22 M. Vergara, J. Edwin y P. Torres. *Ofrecimiento engañoso de productos y servicios: ¿un tipo penal innecesario en el ordenamiento jurídico colombiano?* Trabajo de grado (Universidad Santo Tomás, 2017).

23 R. Camacho García. “Las marcas engañosas en la jurisprudencia comparada”. *Revista Javeriana*, (2005): 283-318.

El examinador consideró que el signo es una indicación común para referirse a uno de los servicios que prestan las agencias de viajes, que son los servicios de alojamiento en hoteles o reserva de camas en hoteles.

Pero la marca se solicitó para distinguir servicios de agencia de viajes comprendidos en la clase 39; no los servicios de alojamientos comprendidos en la clase 43. Es obvio que la marca *Hotel-Beds* no puede amparar los servicios de alojamiento, pero sí puede inducir en error a los consumidores quienes creerán que bajo esa marca se prestan esos servicios, por lo que se convierte en una indicación engañosa.

Por lo anterior, la resolución impugnada consideró que la marca incurría en la causal de irregistrabilidad antes señalada, al informar sobre un servicio que no se corresponden con el solicitado.

Se anota en la resolución significativamente: “El engaño ocurriría en especial debido a que ambos servicios se prestan a través de un mismo canal de venta y se dirigen a un mismo tipo de usuario”²⁴.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las nuevas generaciones son reticentes a la regulación porque le quitan frescura y espontaneidad al nuevo *marketing* (digital), muchas veces la consideran negativa, aunque en algunos casos por desconocimiento. Entonces, si queremos que el mercado, *marketing* y relaciones de consumo no pierdan su constante desarrollo junto con las exigencias actuales, es hora de preocuparnos por estas y las otras miles de circunstancias que a diario se presentan para poder exigir dentro del mismo sector un ejercicio ético y transparente.

El consumidor en muchos de los casos no está informado sobre sus derechos y a duras penas conoce sus derechos fundamentales. Surge la necesidad de despertar la conciencia del consumidor y exigir mecanismos eficientes y eficaces para que las autoridades apliquen correctamente el Estatuto del Consumidor y no quede en letra muerta.

Con todo lo anterior, no se está diciendo que los productos *premium* no puedan seguir existiendo. Pero es necesario que sea bajo otras condiciones menos “deportivas” y se esperaría que ayude a promover una competencia más justa al evitar que las personas utilicen etiquetas engañosas y más cuando el consumidor es cada vez más exigente.

Es necesario que se regulen de manera más estricta esas palabras que puedan inducir a publicidad engañosa, porque muy fácilmente van a alegar que no la hay, ya que dicha palabra hace parte del nombre registrado y no de las condiciones del producto.

²⁴ *Ibid.*

Que el nombre no pueda ser descriptivo, no quita que las marcas cumplan una función informativa en el mercado, por lo que esa información debe ser veraz, lo que significa que no debe ser posible que el signo induzca a los consumidores a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia del producto o del servicio. Los solicitantes deben tener claro lo señalado al momento de elegir sus marcas para evitar posibles problemas cuando quieran registrarlas en el ámbito nacional o incluso en registros internacionales.

Si un solicitante en la conformación de su marca incluye una cualidad evocativa, por ejemplo, como *premium*, y solicita la marca para distinguir productos cárnicos de calidad excelente, la evocación será veraz y no le ocasionará ningún inconveniente registral. Pero, en el mismo caso, si solicita la marca para todos los productos cárnicos, embutidos, recortes económicos, de mediana o baja calidad, el signo será engañoso en relación con todo producto *premium* que no tenga relación con sus cualidades. Se podría pensar en infinidad de escenarios, como medicamentos, colchones, cigarrillos, tratamientos médicos, entre otros.

Una marca denominativa o un signo mixto, conformado con la palabra *premium* u otros elementos adicionales que puedan inducir a error y no necesariamente que se dé efectivamente el resultado, el signo en su conjunto debe ser negado.

Por el contrario, una expresión genérica o descriptiva puede formar parte de una marca si hace parte de un conjunto que cuente con otros elementos que le den distintividad. Pero tratándose de las marcas engañosas, esto ya no es posible; la irregistrabilidad de tales términos ya no se origina en la inapropiabilidad de las expresiones, sino en la susceptibilidad del signo de inducir a los consumidores a falsas asociaciones y esto puede producirse por la totalidad o por una parte de la marca.

Como consecuencia de la elección de una marca que pueda inducir a error a los consumidores, ya no atañe exclusivamente al derecho de marcas; sino que también se va al plano de la protección a los consumidores contra la publicidad engañosa y normas que se consideran dentro de los actos de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial: “[...] las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud para el empleo o la cantidad de los productos” (literal c) del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). Por último, atañe al ámbito penal con los dos delitos mencionados anteriormente.

No obstante, se puede remediar el error si dentro del trámite de registro de una marca, el solicitante tiene la posibilidad de excluir de la cobertura del signo algún(os) productos o servicios (cuando el signo sea engañoso en relación con ellos), o excluir una frase secundaria acompañante del distintivo principal con potencialidad de inducir a engaño a los consumidores; modificaciones que pueden facilitar en algunos casos el registro de una marca.

La irregistrabilidad de signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, características o procedencia geográfica del producto o servicio, no está asociado con la intencionalidad del solicitante. De hecho puede tener buena fe el solicitante, pero si solicita una marca que “pueda inducir a error” a los consumidores el registro debe ser negado. Es la potencialidad del signo de inducir a falsas asociaciones a los consumidores, se reitera, lo que imposibilita el registro.

Por lo anterior, si analizamos las diferentes normas que hablan sobre esa causal específica, es más afortunada la redacción en el reglamento 40/94 de la Marca Comunitaria Europea que en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, como ya se indicó en el artículo 7, apartado 1 letra g) del Reglamento de la Marca Comunitaria, se establece la irregistrabilidad de los signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia de los productos o servicios. En términos similares (pero incluyendo la palabra engañar) el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 consagra la irregistrabilidad de los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, entre otros conceptos, sobre las características o naturaleza de los productos o servicios a los que se apliquen.

La palabra engañar es usualmente asociada con una intención de confundir, intento deliberado, exitoso o no... de lo cual no corresponde necesariamente con la motivación real de porqué estos signos no son registrables ni pueden usarse en el mercado.

En esta ocasión tratamos el termino *premium*, pero hay otros que fácilmente se han hecho comunes en los registros marcarios y que pueden mandar una información incorrecta en el tipo de procesamiento del producto, tiempo de maduración, tiempo de reserva, origen animal o vegetal, etc.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Fernández Novoa, C. Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Marcial Pons, 2018.
- Casaso Cerviño, A. El sistema comunitario de marcas. Normas, jurisprudencia y práctica. España: Editorial Lex Nov, 2000.
- López, J. y Del Rio, A. Responsabilidad civil derivada de la publicidad engañosa. Cali: Ediciones Bonaventura, 2015.

REVISTAS

- Acosta, O., L. Salazar y B. Narváz. “La publicidad engañosa, una modalidad de estafa en las relaciones de consumo, de acuerdo al marco jurídico colombiano”. *Revista Vis Iuris* 2, n.º 4 (2015): 71-80.
- Camacho García, R. “Las marcas engañosas en la jurisprudencia comparada”. *Revista Javeriana*, (2005): 283-318.

PÁGINAS WEB

- La Nota Económica*. “Tendencias y Estrategias para el Consumidor Latinoamericano en 2024”. 2024. <https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/tendencias-y-estrategias-para-el-consumidor-latinoamericano-en-2024/>
- Forero, J. “Casi un 90% de los colombianos disfruta de una taza de café semanalmente”. 2023. <https://www.kantar.com/latinamerica/inspiracion/consumidor/2023-wp-co-los-colombianos-disfruta-de-una-taza-de-cafe>
- Gómez, C. “El nuevo jugador que llega al mercado de pañales de Colombia”. 2016. <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercado-de-los-panales-rascal-friends-la-nueva-marca-que-entra-a-colombia-588359>
- Souza, J. “Marcas premium: del prestigio a la incertidumbre”. 2024. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2024/01/16/legal/1705397048_697410.html
- Galindo, C. “Récord tras récord: las cifras del mercado premium”. 2023. <https://elpais.com/eps/2023-12-02/record-tras-record-las-cifras-del-mercado-premium.html>
- Ministerio De Agricultura, Pesca y Alimentación. “Etiquetado de alimentos. Uso de mención “premium” en marcas y menciones voluntarias”. 2023. <https://www.mapa.gob.es/app/armonorcali/Fichero.aspx?id=ES&idConsulta=145>
- Superintendencia de Industria y Comercio. Información engañosa. <https://www.sic.gov.co/noticias/rnpc/como-reconocer-la-publicidad-enganosa>
- Superintendencia de Industria y Comercio: Plataforma Sipi <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638448950800437360>

RESOLUCIONES

Resolución n.º 0054-2012/TPI (Indecopi). Denominaciones descriptivas en idioma extranjero.

Resolución n.º 005109 de 2005 (Ministerio de Protección Social). Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.

IP 21-IP-95, Expediente Interno n.º 3121, 4 de septiembre de 1996, marca OFTAFLOX.

IP 109-IP-2002, 6 de marzo de 2003, marca: CHILIS Y DISEÑO.

IP 61-IP-2004. Jurisprudencia del TJCM. 23 junio de 2004.

LEYES

Ley 599 (24 julio de 2000). Por la cual se expide el Código Penal. DO: 44.097, Congreso de Colombia, Colombia.

Ley 1480 (12 de octubre de 2011). Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial n.º 48.220, Congreso de Colombia, Colombia.

Ley 17.250 (11 de agosto de 2000). Ley de Relaciones de consumo. Defensa del consumidor. DO: 44.097, Congreso de Uruguay, Uruguay.

Ley 1334 (11 de agosto de 2000). De defensa del consumidor y del usuario. DO: 44.097, Congreso de Paraguay, Paraguay.

Ley 3 de 1991. Competencia desleal. 10 de enero de 1991. España.

TRABAJO DE GRADO

Vergara Morales, Edwin y Paula Torres Ortiz. *Ofrecimiento engañoso de productos y servicios: ¿un tipo penal innecesario en el ordenamiento jurídico colombiano?* Trabajo de grado. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2017.