

## 1. EDITORIAL

Destacamos en esta entrega de nuestro boletín los avances notables que ha tenido en las últimas semanas la organización del Congreso de Derecho Mercantil que los actuales directivos del Colegio de Abogados Comercialistas están empeñados en que se lleve a cabo en el mes de Mayo del año dos mil ocho (2008); el primero de estas dimensiones que se realizaría en la ciudad de Bogotá, D.C., por iniciativa de nuestra institución y con el acompañamiento de entidades académicas de reconocido prestigio, todo ello en la seguridad de que con este primer congreso tendrá inicio una tradición en mérito de la cual en el futuro se adelantarán periódicamente eventos de estas características, de suerte que nuestra institución se convertiría en promotor de un formidable foro de exposición y debate de los trascendentales temas que hoy ocupan y que en los años por venir ocuparán la atención del derecho comercial.

En la fecha es certero afirmar que están sentadas las bases para la realización del destacado evento, pues ya han sido aglutinados los actores que se requieren para su exitosa realización. En efecto, de una parte las más importantes facultades de derecho de la ciudad de Bogotá, D.C., han acogido con gran entusiasmo esta iniciativa y sin vacilación ninguna han manifestado su interés en vincularse al acontecimiento, aportando medios materiales, así como algunos muy valiosos recursos de orden académico. De otro, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), aliados naturales de nuestra asociación en temas semejantes, han manifestado otro tanto.

Así las cosas, en las próximas semanas el comité que en el seno de la Junta Directiva de nuestra institución se integró para estos efectos, al cual se están sumando representantes de todas las entidades que acompañan a nuestra asociación en esta empresa, se encargará de concretar los contenidos académicos del congreso y los compromisos puntuales que cada una de tales entidades asume de cara su realización.

En próximos números del Boletín les informaremos en relación con el avance de este trascendental asunto.

Edgar Ramírez Baquero  
Presidente

## **2. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTIVOS DEL BOLETÍN JUNTA DIRECTIVA COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS**

### **2.1. JUNTA DIRECTIVA**

Edgar Ramírez Baquero	Presidente
Tulio Cárdenas	Vicepresidente
Carlos Eduardo Manrique	Vocal 1 Principal
Alejandro Páez Medina	Vocal 2 Principal
Sara Maria Pérez	Vocal 3 Principal
Gustavo Cuberos Gómez	Vocal 4 Principal
Ramiro Cruz Vergara	Vocal 1 Suplente
Ulises Canosa Suárez	Vocal 2 Suplente
Luz Helena Mejía	Vocal 3 Suplente
Oscar Vela Rentería	Vocal 4 Suplente

### **2.2. MIEMBROS EXPRESIDENTES**

Guillermo Sarmiento	Principal
Carlos Jaimes Yañez	Suplente

### **2.3 COMISARIO DE CUENTAS**

Cesar Rodríguez Martínez	Principal
José Alberto Gaitán	Suplente

### **3. ACTIVIDADES DEL COLEGIO EN EL PRÓXIMO MES**

#### **ACTIVIDADES PROGRAMADAS**

##### **Tertulias:**

1. Noviembre 13 : Tema: Establecimiento de Comercio, bien unitario o de universalidad, conferencista, Dr. Enrique Díaz Ramírez.
2. Noviembre 20 : Tema: Nueva jurisprudencia arbitral de la corte constitucional , conferencista, Dr. Jorge Hernan Gil.
3. Diciembre 4 : Tema : Reglas de la Jurisdicción pertinentes a la aplicación de la convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería en la corte de los Estados Unidos, conferencista Dr. José Alejandro Abusaid.
4. Enero 22 de 2008: Derecho Marítimo en el siglo XXI, conferencista Dr. Guillermo Sarmiento.
5. Febrero 12 de 2008: Aplicación e Interpretación de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.

**4. LAUDO DEL MES****Cámara de Comercio de Bogotá****Laudo del 17 de Octubre de 2006**

Tribunal de Arbitramento por medio del cual se resuelve el conflicto de AS COLOMBIA LTDA contra INFORMACIÓN & GESTIÓN S.A.

Árbitro: Ernesto Rengifo García

Ref: Derecho de Propiedad Intelectual, Software, Buena Fe Contractual

En el presente laudo se resuelven los siguientes problemas jurídicos: “a) si existió o no reproducción del software o programa de computación (soporte lógico), objeto del contrato de 30 de junio celebrado entre las partes; b) si hubo cambio de lenguaje del software de la convocante por la convocada y, por lo tanto, si esa conducta constituyó una transformación ilegal de la obra original; c) si la vinculación laboral de un empleado de la convocante a la empresa convocada constituyó un incumplimiento del contrato; d) si la comercialización de un software de la convocada constituyó un acto desleal, así como la migración de clientes del software de la convocante al software de la convocada y, en fin, e) si existió incumplimiento grave del contrato suscrito por las partes el 30 de junio de 2000.”

En la solución de los mencionados problemas, el Tribunal se embarca en el estudio y análisis de diversos elementos del derecho de propiedad intelectual como son la originalidad, la protección de las ideas, la creación independiente, el concepto de obra transformada y la reproducción ilícita. Lo anterior en lo que se refiere a las particularidades del derecho de propiedad intelectual, además del estudio de la buena fe como elemento integrador del derecho de los contratos.

En virtud del contrato que vinculaba a las partes, AS Colombia se obligaba a entregar dos productos informáticos a la Convocada para ser integrados a un sistema informático de contabilidad para su posterior distribución y comercialización utilizando los canales de comercialización constituidos por Informática & Gestión S.A. A su vez, se estableció que los programas que fueran desarrollados por la Convocante únicamente fueran distribuidos y comercializados a través de Informática y se establecían las condiciones en que AS Colombia podía realizar la venta de productos directamente.

El contrato original fue modificado en el sentido de establecer unos descuentos para Informática & Gestión por las licencias otorgadas a partir de unas reglas que se plasmaron en el otrosí.

Concluyó el Tribunal, respecto de la naturaleza del contrato, que se trata de uno de aquellos que llaman de colaboración empresarial y que no se encuentra tipificado en la legislación vigente. Luego de lo anterior, y teniendo definidos los problemas jurídicos por resolver, el Tribunal inició su argumentación haciendo una revisión de conceptos.

#### *Originalidad*

El artículo 3 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina define la obra, susceptible de protección, como “*toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma*”. Sin embargo, resalta el Tribunal que si bien se establece la originalidad como un requisito de protección de la obra intelectual, este elemento no se encuentra definido ni en la ley ni en las decisiones de la Comunidad Andina. Por vía negativa, el Tribunal entiende que la originalidad se refiere, respecto de la obra que pretende ser protegida a que “*sea resultado del esfuerzo personal de su creador y no que consista en una copia o reproducción total o simulada de otra obra*”.

Para sustentar su posición, el Tribunal cita la sentencia de *Feist Publications, Inc Vs Rural Telephone Service Co* de la Corte Suprema de Justicia estadounidense en la que se llegó a la conclusión que “*para que una obra sea considerada como original se exige además del esfuerzo independiente un cierto grado de creatividad*”. En otras palabras, el Tribunal explica que la obra será original siempre que “*el creador haya desplegado algún trabajo o esfuerzo intelectual, que la obra provenga del autor, que no sea una copia de creaciones precedentes y que contenga cierto grado de creatividad*”.

Para el caso particular del software, tema objeto de estudio en el caso que se analiza, el Tribunal acude a la Directiva Europea No. 91/250 sobre la protección jurídica de programas de ordenador en la que se establece que “*el programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección*”. Agrega el Tribunal que debe tenerse en cuenta que la originalidad se presume y quien la controvierte es sobre quien recae la carga de la prueba.

#### *Dicotomía idea-expresión en el campo de los programas de computación*

El Tribunal explica que como principio del derecho de autor no se otorga protección alguna a las ideas sino a la forma de expresión particular que se haga de ellas. Al respecto, cita el artículo 7 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena donde se especifica que se protege la forma en que las ideas son expresadas y de ninguna manera “*las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercio*”. A su vez, reafirma el Tribunal que el principio se encuentra previsto en diversos instrumentos internacionales sobre la materia. Se entiende en el derecho de propiedad intelectual que las ideas no pueden protegerse para evitar la monopolización de las mismas evitando así su uso que impediría el desarrollo de la sociedad. Por dicha razón es que se protege la forma de expresión de una idea mas no la idea como tal. En resumen, la protección de la forma de expresión y no la idea se erige como el “*balance entre el derecho de los creadores y el interés de la sociedad, autorizando a ésta el aprovechamiento de sus ideas, pero ofreciendo a aquéllos una protección en cuanto a la forma o manera en que las expresan o difunden*”.

La dificultad, manifiesta el Tribunal, respecto del Software radica en que, por esencia, se trata de una obra utilitaria y por ello es difícil diferenciar la idea de la forma de expresión. Sin embargo, citando el caso *Whelan Associates Inc vs. Jaslow Dental Laboratory Inc* el Tribunal explica que *“la idea en una obra utilitaria es su propósito o función y, el método, por medio del cual se obtiene ese propósito o función, es la expresión de la idea”*. La cuestión a la que se enfrentan los tribunales respecto de este tipo de obras es entonces limitar la protección a la copia o extenderla a la lógica, el diseño y la estructura del programa a partir de lo cual se puede llegar a dar al contradictor la posibilidad de eludir su responsabilidad con facilidad, en el primer caso, o, conceder *“los titulares del derecho de autor sobre programas unos derechos de monopolio de ideas y métodos originalmente reservados para las patentes”*.

Como ejemplo de lo anterior, el Tribunal cita el caso *Baker vs. Selden* en que se pretendía exigir la protección por vía de copyright de una idea por estar contenida en un libro que explicaba el concepto. En resumen, concluyó la Corte Suprema de Justicia estadounidense que *“la mera descripción de un arte o un oficio en un libro, pese a estar amparado por el derecho de autor, no sirve de fundamento para reclamar derechos exclusivos sobre el arte o el oficio en si mismo. El objeto de uno es la explicación; el objeto del otro es el uso. El primero está protegido por el derecho de autor. El segundo sólo podrá estar protegido, si puede llegar a serlo, por medio del sistema de patentes”*.

El Tribunal explica entonces que, para el caso del Software, por la dificultad que existe en distinguir claramente la idea de la forma de expresión, *“se ha entendido que en principio el aspecto práctico de un programa de computador, su aplicación o su funcionalidad no son objeto de protección por el derecho de autor, toda vez que la función de un programa o software es la misma idea no protegible de la obra”*. Sin embargo reconociendo que podría llegar a ser protegida la funcionalidad, el propósito o el resultado del software siempre y *“cuando el camino para llegar a ella implica un gran recorrido y un esfuerzo que alcance protección”*. Considera el Tribunal que sería extremo negar la protección en cualquier caso o aceptarla en todos los casos. Plantea, por ejemplo, que sería inconveniente conceder protección, inclusive a la forma de expresión, cuando esta sea la única posible para una idea particular porque sería igual que establecer un monopolio en cabeza del titular del derecho de autor.

La doctrina y la jurisprudencia, dice el Tribunal, han reconocido que es posible desarrollar programas de ordenador diferentes para lograr la misma función o propósito sin incurrir en violación de los derechos de autor, salvo que la función particular se encuentre protegida por un derecho de autor o por secreto empresarial, por ejemplo.

#### *Criterio de creación independiente*

A partir de este principio del derecho de la propiedad intelectual se reconoce la posibilidad de proteger obras idénticas que han sido elaboradas en forma independiente por autores diferentes y sean protegidas. Lo anterior, siempre y cuando los diferentes autores *“hayan trabajado independientemente, es decir, que la creación de uno no constituya una reproducción total o una reproducción de las partes sustanciales de la obra del otro”*.

Aclara el Tribunal que todo lo dicho respecto de este principio debe entenderse sin desconocer que a partir del principio de originalidad se protege el esfuerzo humano propio.

#### *Concepto de reproducción ilícita en el campo del derecho de autor*

El Tribunal hace una explicación respecto del concepto de reproducción. En este sentido, entiende que para verificar la reproducción debe *“existir un grado suficiente de similitud objetiva entre las dos obras y una relación de causalidad entre la creación del demandante y la del demandado”*. Así, se puede decir que debe existir un elemento objetivo de similitud verificable que comporten las dos obras y, además, que quien reproduce pudiera haber conocido o usado la obra del autor original.

Una vez más, el Tribunal aclara que para el caso particular del software es necesario *“un análisis complejo acerca de estos elementos: similitud sustancial y acceso a la obra ajena”*. De todo lo anterior se colige que el derecho de autor *“no podría resultar infringido por creaciones independientes sino por verdaderas copias de programas y, por ende, tanto la prueba del acceso al trabajo ajeno, como la similitud objetiva resultan esenciales en este tipo de infracciones”*.

#### *Concepto de obra transformada o derivada*

El Tribunal define la obra derivada como aquella *“que se basa en otra obra preexistente o precedente como sucede con las adaptaciones, traducciones, arreglos musicales y cualquier otra transformación de una obra originaria de la que resulta una obra diferente”*. En este caso existen puntos que relacionan la obra originaria y la obra derivada sin implicar que existe una reproducción ilícita de la misma.

En el caso particular del software que ocupa al Tribunal *“una adaptación o modificación consistiría, en efecto, en realizar un cambio de un lenguaje de programación a otro, pero conservando el segundo partes o elementos del primero”*. Así, para que se trate de una obra derivada es necesaria que haya elementos de la originaria en la obra derivada, por ejemplo códigos, subrutinas, su arquitectura, que se vean reflejados en el lenguaje de programación.

#### **Reproducción o copia de un programa**

Es claro que la copia literal de un programa constituye una violación al derecho de autor que protege dicha creación intelectual. Sin embargo, el Tribunal se pregunta qué sucede en el caso de una copia no literal del programa. Para resolver dicho interrogante, el Tribunal se remite a la solución jurisprudencial estadounidense al caso de *Computer Associates Internacional, Inc. Vs. Altai, Inc.* donde se dijo que:

*“(...) en primer lugar el Tribunal debe partir del programa que se acusa de infractor en sus partes estructurales. Luego, debe examinar cada una de esas partes, para identificar elementos tales como ideas incorporadas, expresión incidental de esas ideas, y elementos que se han tomado del dominio público, con el fin de descartar el material que no resulta protegible. “Conservando un núcleo o posibles núcleos de expresión creativa luego de haber seguido este proceso de eliminación, el último paso del Tribunal deberá ser comparar tal material con la estructura del programa supuestamente infractor. El resultado de esta comparación determinará si los elementos protegibles de los programas en conflicto son sustancialmente similares como para dar lugar a declarar la existencia de una infracción.”*

El Tribunal aplicando dicho método de análisis y haciendo uso del dictamen pericial que se allegó como prueba en el proceso, concluye que además de determinar que no existe copia de los elementos literales en el caso particular, *“existen diferencias en la expresión de cada uno de los programas”*. En resumen, *“se tiene que el presupuesto del grado suficiente de similitud objetiva entre las dos obras no se ha sido cumplido y así habrá de determinarse más adelante, pese a que ambos programas compartan funcionalidades”*.

Se reitera que el régimen de la propiedad intelectual permite o admite que se desarrollen ideas idénticas o funciones idénticas, en el ámbito de la programación informática, siempre que se hayan desarrollado a través de formas de expresión independientes y cumplan con el principio de originalidad.

### **La transformación del software**

Habiendo dejado claro que no existe copia literal del software que se pretende hacer proteger a través de este proceso, el Tribunal se enfrenta a la pregunta por posible transformación no consentida del programa. Para el apoderado de la convocada las deficiencias técnicas del software y la incapacidad de la convocante para satisfacer las necesidades llevaron a que Informática & Gestión S.A. emprendiera la tarea de desarrollar de forma paralela un software que cumpliera con la misma función que el anterior. De otro lado, el apoderado de la convocante afirma que ha ocurrido una transformación del software del cual es titular y así no hay originalidad en el desarrollo del software derivado utilizando como base el software que fue entregado por AS Colombia sin que hubiera autorización para tal uso.

El Tribunal afirma que de cumplirse con el criterio de la originalidad no sería dable argumentar que hubo violación del derecho de autor que pretende hacer valer la convocante. Reitera, a su vez, que por originalidad se debe entender que *“la obra sea el resultado de un esfuerzo propio, o mejor incluso, que no sea el resultado de una copia o reproducción total o simulada de una creación previa o preexistente”*.



Partiendo de este criterio, el Tribunal concluye que del dictamen pericial se colige que el software desarrollado por Informática & Gestión es un producto propio y original que no constituye una violación al derecho de propiedad intelectual. El hecho de compartir funciones con un programa anterior no le impide ser un producto original y por ende susceptible de protección propia bajo las reglas de la propiedad intelectual.

El último elemento que estudia el Tribunal para determinar si existe una violación de un derecho de propiedad intelectual del cual sea titular la convocante se refiere al posible problema que haya con que un antiguo empleado de la convocante trabaje ahora para Información & Gestión por la posibilidad que se presenta de usar información confidencial en el desarrollo del software que se cuestiona.

El Tribunal, aunque no ve con buenos ojos el que un ex empleado de la convocante haya terminado trabajando para la convocada, reitera que no encontró pruebas suficientes para determinar que el software desarrollado por la última fuera una copia o transformación no autorizada del software proporcionado por la primera. Adicionalmente, agrega el Tribunal que *“no aparece probado por la parte convocante que el [empleado en cuestión] hubiese sido colocado en Informática y Gestión a realizar actividades relacionadas con el software Nómina Visual de AS Colombia, o mejor, a desarrollar actividades similares o equivalentes a las que desplegó con su antiguo empleador”*.

En última instancia, el Tribunal estudia las pretensiones de declaración de incumplimiento grave del contrato por falta de entrega de un programa de ordenador y por los defectos de calidad de otro a la convocada, de un lado, y, por falta de buena fe de parte de Información & Gestión al ofrecer un producto competitivo estando vigente el acuerdo de comercialización y distribución del software en cuestión. Respecto de los cargos en contra de la convocante, ambas reclamaciones fueron encontradas como probadas por el Tribunal imputando un incumplimiento a la parte convocante. Respecto de la reclamación en contra de la convocada por falta de buena fe, el Tribunal concluye que en efecto la práctica llevada a cabo por Información & Gestión contraviene el artículo 1603 del Código Civil que reza *“los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”* y al artículo 871 del Código de Comercio en el mismo sentido. Además, que la conducta es contraria al principio de la buena fe comercial contemplada en el régimen de la competencia desleal que regula la Ley 256 de 1996.

El Tribunal considera que la buena fe *“sirve en su función integradora para definir el contenido de la obligación y la determinación de la prestación debida”* y que *“en los contratos de colaboración, a diferencia de los contratos de contraposición de intereses, la buena fe adquiere mayor intensidad y perspicacia en la medida en que la consecución de la finalidad del negocio no depende de una sola de las partes, sino de la colaboración recíproca y de la buena fe de todas las partes del negocio”*.

The logo for the Colegio de Abogados Comercialistas (CAC) features the letters 'CAC' in a large, stylized, serif font. The letters are white with a red outline and are set against a dark red background.

CONTENIDO/

4. LAUDO DEL MES

The logo for the Colegio de Abogados Comercialistas (CAC) features three vertical red bars of varying heights, followed by the text 'COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS' in a red, serif font.

COLEGIO DE  
ABOGADOS  
COMERCIALISTAS

Se invita a todos los asociados a visitar  
nuestra página web [www.abogcom.org.co](http://www.abogcom.org.co)

Por lo anterior, afirma el Tribunal que *“la buena fe se ha erigido en principio rector de todas las relaciones jurídicas y, por ende, ha de ser la nota distintiva a todo lo largo y ancho de un vínculo contractual”*.

Por todo lo anterior concluye el Tribunal que *“Informática y Gestión un comportamiento no congruente con el principio de la buena fe, razón por la cual se ha colocado también en situación de contratante incumplido”* configurándose así incumplimiento recíproco de las obligaciones contractuales.

Con base en todo lo anterior, el Tribunal resuelve: a) declarar que ambas partes incumplieron el contrato que los vinculaba; b) se declara disuelto el contrato; c) se reconoce a favor de AS Colombia un monto por concepto de licencias vendidas y; d) se niegan las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar el incumplimiento de derechos de propiedad intelectual.

#### 4. DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

##### Superintendencia de Industria y Comercio

##### División de Signos Distintivos

##### Resolución No. 028644

Expediente No. 06-82047

##### **Ref. JUAN VÁLDEZ, Oposición a registro de marca, marca notoria.**

En la resolución No. 028644 del 7 de septiembre de 2007 de la Superintendencia de Industria y Comercio que aquí se reseña, se toma una decisión respecto de una oposición de registro de marca que involucraba a la marca Juan Valdez. En el caso particular, se trató de la solicitud de registro de una nueva marca Juan Café ante la cual la Federación Nacional de Cafeteros se opuso de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin argumentando que la marca que se pretende registrar carece de distintividad (Art. 135, lit b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina), es idéntica o se asemeja a una marca registrada por la interesada con anterioridad para los mismos productos y servicios pudiendo causar confusión o asociación (Art. 136, lit a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina) y; finalmente, constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular es la interesada.

Con base en la oposición realizada y la correspondiente respuesta en la que se argumentó la diferencia de ambas marcas por contener signos distintivos suficientemente claros y que en dicho sentido la parte que solicita el registro no pretende aprovecharse de una marca existente, como lo es Juan Valdez, la Superintendencia entra a realizar el examen de viabilidad del registro a partir de las pruebas aportadas por el opositor (quien tiene la carga de la prueba) para determinar, primero, la notoriedad de la marca y, segundo, la eventual identidad o semejanza entre el signo solicitado y la marca notoria.

La Superintendencia inicia el análisis estudiando la figura de la marca notoria. El artículo 224 de la citada Decisión define como distintivo notoriamente conocido *“el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”*. Utilizando el diccionario como herramienta interpretativa, dice el Superintendente, *“notorio se predica de algo que es universalmente conocido”*. En dicho sentido, para establecer la calidad de notoriedad de un signo distintivo, *“es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por su titular, se ha traducido en la exteriorización de la marca dentro del público consumidor, de tal manera que es reconocida en el comercio como signo distintivo completamente capaz de determinar su origen empresarial y con un status especial”*.

Reafirma la Superintendencia que *“la carga probatoria está en cabeza de quien presenta la oposición que deberá tener en cuenta el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que contiene factores no taxativos que encausan al examinador sobre la viabilidad de reconocer la notoriedad”*. Debe el interesado lograr probar que el signo distintivo se ha difundido en un territorio y durante un tiempo determinado y para este fin el Tribunal de la Comunidad Andina expresa que *“es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana crítica”*.

En virtud de lo anteriormente expresado, la Superintendencia hace una revisión de las normas procesales contenidas en el Código de Procedimiento Civil respecto de la prueba y su valoración para establecer el marco normativo a partir del cuál se realiza el análisis de los elementos probatorios aportados en el presente caso.

Ahora bien, reconocer la notoriedad de una marca, dice el Jefe de la División, tiene como finalidad la protección de la marca de cuatro riesgos posibles: el de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

En la Resolución se define cada uno de los anteriores en los siguientes términos:

*“Con el riesgo de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor caiga en el error de adquirir determinados productos o servicios pensando que está adquiriendo aquellos que se identifican con el signo notoriamente conocido, o que atendiendo a la identidad o semejanza de las marcas-, piense equivocadamente que los productos o servicios poseen el mismo origen empresarial. Por su parte, el riesgo de dilución protege al signo notoriamente conocido de cualquier uso de otras marcas idénticas o similares que puedan disminuir su extraordinaria fuerza distintiva. Y el riesgo de uso parasitario, por último, procura impedir que terceros se aprovechen de manera ilegítima del prestigio que ha ganado en el mercado la marca notoriamente conocida.”*

Habiendo establecido el marco teórico y normativo que alimenta la discusión. La Superintendencia entra a evaluar y valorar las pruebas aportadas por la Federación Nacional de Cafeteros con el objeto de fundamentar la oposición. En esta reseña vale la pena mencionar de forma sucinta el tipo de prueba que se allegó y, en cada caso, explicar brevemente el valor y sentido que se le dio por parte de la Superintendencia. Sin embargo, no se entrará a explicar el detalle de cada tipo de prueba.

Así las cosas, para demostrar la preexistencia de registro y la antigüedad de la marca Juan Valdez, la opositora allegó las certificaciones de los registros con sus respectivas renovaciones que mostraban cómo la marca en cuestión se encontraba protegida a favor de la Federación desde hacía más de 15 años y, el interés de mantener dicha protección a través de las renovaciones realizadas.

La Superintendencia aprecia estas pruebas como *“una fuente de indicio a favor del amplio conocimiento y trayectoria que tiene la marca en el mercado”*.

Para efectos de probar el amplio conocimiento del signo distintivo, la opositora allegó como pruebas distintas publicaciones que, según la Superintendencia son distintos *“informes, imágenes, dibujos, textos o artículos, distintos a los publicitarios, que han sido publicados en medios masivos de comunicación y que de cualquier forma hacen referencia a la marca objeto de estudio”*.

Reconoce la resolución la importancia de estas publicaciones puesto que provienen de medios masivos de comunicación que son tenidas como una fuente confiable de información. Adicionalmente, el criterio cuantitativo, casi ochenta artículos fueron presentados, indican *“una importante difusión de la marca no solo en el territorio colombiano sino a nivel internacional”*.

Algunos de los ejemplos allegados expresan los siguientes mensajes tenidos en cuenta por la Superintendencia:

*“JUAN VALDEZ se catalogará como el símbolo publicitario más acreditado del mundo. “Juan y conchita fueron seleccionados por 200 mil personas que votaron vía internet y por carta, superando el puntaje que obtuvo en el mismo concurso la marca M&M el año pasado con 80.000 votos” “La imagen de JUAN VALDEZ ganó el concurso de publicidad disputado en E.U., con personajes como Ronald McDonald y el símbolo Nike”.... “Sin lugar a dudas, es un embajador del café colombiano en estos casi 50 años de posicionamiento de imagen con la que obtuvo este título frente a símbolos mundiales de alta recordación, cuyas empresas mueven miles de millones de dólares en el mundo entero”.*”

De todo lo anterior, para la Superintendencia, se desprende que Juan Valdez es una marca ampliamente conocida tanto en Colombia como en otros países. En el mismo sentido aprecia que *“en el plano estrictamente geográfico se puede afirmar que las publicaciones dan cuenta de un conocimiento nacional, que en principio es el relevante para nuestro estudio, así como de un conocimiento y difusión que ha traspasado las fronteras, para llegar a ser conocida, comentada, distinguida y preferida en países como Estados Unidos.”*

Con las pruebas aportadas, el Jefe de la División encuentra que a partir de las pruebas aportadas se demuestra *“el reconocimiento, recordación, la amplia influencia, distintividad y aceptación de la marca JUAN VALDEZ en el mercado Colombiano Internacional”*.

Acto seguido, la Superintendencia entra a valorar las cifras invertidas en publicidad por la Federación para la promoción y consolidación de la marca en publicidad.

Reconoce la autoridad que *“la publicidad constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los empresarios para promover la marca, captar clientela y ampliar el mercado”* y que, la opositora, habiendo invertido más de ochocientos millones de pesos entre el año 2003 y el año 2006 muestra que sus *“políticas de publicidad y promoción de la marca JUAN VALDEZ se encuentran directamente relacionadas con las robustas cifras de venta de los productos que identifica, lo que evidencia la gran intensidad con la que se comercializa en el mercado”*.

A continuación, la Superintendencia estudia los ingresos que la opositora ha recibido con ocasión de la explotación comercial de la marca y al respecto expresa que, en la medida en que se muestra un aumento en el crecimiento de los mismos, se trata de *“una cifra capaz de demostrar que la marca JUAN VALDEZ genera un amplio margen de ingresos y utilidades, indirectamente indican un amplio número de consumidores o usuarios que acceden a ella y la profunda penetración que tiene en el mercado correspondiente”* (cerca de los mil ochocientos millones de pesos).

Para complementar lo anterior, se valora el informe rendido por el Gerente General de la Federación teniendo en cuenta las cifras de facturación presentadas y su relación con la promoción y explotación de la marca en cuestión. En este sentido se resalta el que en dicho informe se exprese que no se tiene en cuenta el valor de *“otros beneficios de mucha mayor importancia, tales como el valor agregado en publicidad y posicionamiento que generan los licenciarios y en particular las tiendas de café JUAN VALDEZ y el apoyo a la prima del café colombiano derivado de la demanda específica generada por el programa 100% colombiano”*. Para la Superintendencia, ese hecho es importante en la medida en que *“, se deben adicionar los recursos provenientes de las tiendas JUAN VALDEZ, independientemente de quien sea su beneficiario”* puesto que *“demuestran ampliamente que el signo ha tenido una significativa oposición al público y una excelente política de difusión que implica un gran posicionamiento de la marca”* en concordancia con el el literal e) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

De otro lado, se estudia el valor probatorio que tiene un libro publicado por la Federación en donde, *“de manera global, su contenido pretende hacer un recuento con los pormenores del nacimiento, desarrollo y proyecciones de la marca JUAN VALDEZ, dedicándole un importante espacio al tema publicitario en el que se reproducen las principales imágenes promocionales de la marca que identifica el café 100% colombiano”*. La División encargada considera que este elemento probatorio permite establecer, en los términos del Artículo 228, lit c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina *“la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique”*.

Otras pruebas estudiadas fueron un estudio de mercado realizado por el Centro Nacional de Consultoría y los resultados de búsqueda en el motor de búsqueda en línea, Google con el fin de mostrar de mostrar el reconocimiento de la marca, en particular al *“efecto que la marca genera en la mente de los probables clientes”*. Las cifras de reconocimiento, para la División de Signos Distintivos, muestra que Juan Valdez *“es la marca que está ubicada en primer lugar en la mente, la que brota de manera espontánea, tiene además la característica de ser la mejor posicionada y además, la marca que muy seguramente mas se compre por su calidad, gusto y aceptación”*.

Lo anterior con el detalle de que además se reconoce que detrás de la marca se encuentra la Federación Nacional de Cafeteros como su propietario asociando el signo distintivo *“con un origen empresarial definido de alta reputación en el mercado Colombiano”*.

Finalmente, se evalúa el expediente del caso costarricense en que se hace uso parasitario de la marca Juan Valdez para demostrar que puede ser objeto de violaciones. El Jefe de la División encuentra que *“ha de considerarse que si la marca JUAN VALDEZ ha sido objeto de usos parasitarios, ello supone que es una marca con un amplio reconocimiento en el mercado y por lo tanto merecedora de una protección especial que implique mejores garantías de exclusividad en su uso y de su explotación comercial”*.

A partir de la valoración probatoria, en esta resolución Superintendencia reconoce el carácter notorio de la marca Juan Valdez. Ahora bien, partiendo de dicho reconocimiento, debió entrar la División a analizar otros elementos como la ruptura del principio de especialidad y la semejanza de los signos distintivos. Respecto de la primera, después de hacer una revisión teórica del principio de especialidad y su ruptura, concluye la Superintendencia que en el caso particular resulta irrelevante puesto que tanto la marca registrada como la que se solicita registrar *“coinciden en la identificación de los mismos servicios relacionados con bebidas y no es necesario acudir a la ruptura del principio de la especialidad”*.

Ahora bien, respecto de la identidad o semejanza entre lo solicitado y lo registrado, la División de Signos Distintivos de la explica que ortográficamente la marca que se solicita registrar reproduce parcialmente la marca notoria en el elemento “Juan”, y que desde el punto de vista gráfico, *“los elementos adicionales que incorpora el signo solicitado, antes que otorgarle distintividad, desdibujan una posible diferenciación frente a la marca opositora”*. En este orden de ideas, explica el Jefe de la División, que:

*“(…)entendemos que cuando una de las marcas es notoria la comparación de signos debe ser mas cuidadosa en atención a la especial protección que requieren las marcas notorias. Pues bien esta oficina entiende que la marca notoria es ampliamente conocida y al parecer fácilmente diferenciada de otras, lo cierto es que la posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión o dilución que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de forma mas contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general”*.

Por todo lo anterior, para la Superintendencia de Industria y Comercio *“basta con que el signo solicitado incluya parte de la marca notoria JUAN VALDEZ, para que podamos afirmar que existe reproducción en los términos de la causal en estudio”* entendiendo que *“la marca objeto de la solicitud, esta comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”*.

The logo for the Colegio de Abogados Comercialistas (CAC) features the letters 'CAC' in a large, stylized, red serif font. Above the letters is a thick red horizontal bar. Below the letters are three vertical red bars of varying heights, creating a graphic element.

## CONTENIDO/

5. DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
INDUSTRIA Y COMERCIOThe logo for the Colegio de Abogados Comercialistas (CAC) features the letters 'CAC' in a large, stylized, red serif font. Above the letters is a thick red horizontal bar. Below the letters are three vertical red bars of varying heights, creating a graphic element.  
COLEGIO DE  
ABOGADOS  
COMERCIALISTASSe invita a todos los asociados a visitar  
nuestra página web [www.abogcom.org.co](http://www.abogcom.org.co)

En Conclusión, la Superintendencia encuentra que la marca Juan Café no puede ser registrada con base en el literal h) del artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina y que ello es suficiente para resolver el presente caso. Sin embargo, no considera que haya un riesgo de confusión o de asociación en los términos del literal a) del mismo artículo. Al respecto vale la pena citar que la resolución al manifestar que *“cuando se trata de marcas compuestas por nombres y apellido, el riesgo de confusión o asociación se da generalmente cuando el elemento en común, es el apellido, no sucede lo mismo cuando el elemento en común es el nombre, caso en el cual el consumidor generalmente no se confunde”*.



## 6. NOTICIAS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

### Superintendencia Financiera Proyecto de Resolución No. XX de 2007

#### **Ref. Mediante la cual se imparten instrucciones sobre la administración y gestión de carteras colectivas definidas en el Decreto 2175 de 2007.**

El plazo para presentar comentarios al proyecto de Circular XXX de 2007 de la Superintendencia Financiera vence con el final de este mes. Con esta Circular la Superintendencia imparte instrucciones sobre la administración y gestión de carteras colectivas definidas en el Decreto 2175 de 2007. Así, lo primero que debe afirmarse es que la Circular en cuestión es aplicable a *“las sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de inversión, que administren o gestionen carteras colectivas de las definidas en el Decreto 2175 de 2007”*.

Primero, la Circular establece algunos requisitos para la constitución y funcionamiento de las sociedades administradoras de las carteras colectivas. Se trata de una serie de acreditaciones que deben realizarse con anterioridad al inicio de actividades de gestión.

En primera instancia, la Circular habla de la *“infraestructura tecnológica y operativa suficiente para gestionar la respectiva cartera colectiva”* a partir del cual deben acreditarse aspectos como el plan informático, las especificaciones técnicas de los equipos y los sistemas de información *“y en general del ambiente informático a utilizar para la administración y gestión de la cartera colectiva, estableciendo claramente cada una de las actividades a desarrollar”*. Adicionalmente lo referente a los sistemas de información y comunicaciones acreditando que las especificaciones técnicas sean acordes a las exigidas por la Superintendencia.

En segunda instancia, debe acreditarse lo relacionado con la infraestructura administrativa y humana, específicamente que *“las sociedades administradoras que decidan administrar carteras colectivas deberán contar con recursos humanos o de apoyo administrativo suficientes por lo menos para las áreas Comercial (Incluida su fuerza de venta), Operativa, Financiera, Jurídica, Control Interno y Administrativa”*. Sobre lo anterior, las sociedades administradoras deben cumplir, entre otras, con las siguientes condiciones: contar con un gerente, contar con personal para la ejecución de las operaciones de la cartera colectiva, contar con personal encargado de los procedimientos operativos de la cartera colectiva.

El tercer grupo de requisitos corresponde a la acreditación de la estructura de control interno *“cuyos procedimientos cubran la actividad de administración y gestión de todas las carteras colectivas”* y para este fin, *“la sociedad administradora deberá incluir en su propio sistema de control interno el manual o código de control interno respecto la gestión de carteras colectivas, que atienda las disposiciones establecidas en el Título Primero, Capítulo Noveno, Numeral Séptimo de la Circular Básica Jurídica”*.

El literal D impone se refiere a los Códigos de Buen Gobierno Corporativo. En estos, la sociedad administradora deberá incluir *“un aparte especial dedicado a la administración y gestión de las carteras colectivas cuyo objetivo sea asegurar que la gestión del administrador y sus funcionarios se encamine a la eficiente organización y operación de las carteras colectivas y que obren exclusivamente en el mejor interés de los inversionistas”* además de establecer criterios éticos y de conducta que lleven a la preservación de los derechos de los inversionistas en las carteras colectivas de que son objeto las presentes disposiciones.

En quinto lugar la Circular hace referencia al sistema de gestión y administración de los riesgos que debe reconocer el régimen de las carteras colectivas y los reglamentos y políticas de inversión. Finalmente, por concepto de estas acreditaciones, la Circular establece que *“en atención a que a las sociedades administradoras les es aplicable el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera en su totalidad, no será necesario constituir mecanismos de cobertura adicionales a las exigidas en dicho capítulo, siempre que en la implementación del sistema de administración de riesgo operativo – SARO, se haga énfasis, para la actividad de administración de carteras colectivas, en la identificación, medición, control y monitoreo eficaz de los riesgos descritos en el artículo 18 del Decreto 2175 de 2007”*.

Segundo, la Superintendencia plasma en esta Circular los contenidos mínimos que deben ser incluidos en los reglamentos y de los prospectos de las carteras colectivas reconociendo que las sociedades administradoras pueden optar por adicionar disposiciones. El tipo de información que debe ser contenida como mínimo hace referencia a datos de información sobre la cartera colectiva, la política de inversión, los órganos de administración y control, los gastos de la cartera colectiva y sobre la información operativa de la cartera.

El tercer numeral de la Circular establece la reglamentación de las constancias de entrega de recursos que realizan los beneficiarios a las carteras colectivas. En esta medida, se imponen requisitos mínimos que deben ser contenidos en dichas constancias, tales como la identificación plena del beneficiario de la inversión, el nombre de la sociedad administradora y el de la cartera colectiva, el nombre de la oficina o sucursal donde se entregan los recursos y la constancia de recibo de los recursos, entre otros. En el caso particular de las carteras colectivas cerradas y escalonadas deberán además la fecha de vencimiento del valor y el valor nominal de la inversión. En cuanto a las carteras colectivas abiertas, los documentos, registros electrónicos o comprobantes deben contener también el plazo mínimo de permanencia y penalización (si hay lugar a ello) y el valor nominal de la inversión, el número de unidades que dicha inversión representa y el valor de la unidad a la fecha en que se hace la inversión.

Seguido, la Circular establece la regulación sobre el deber de revelación de información que deben las sociedades administradoras a sus inversionistas. Algunos de los elementos que deben ser informados son: la rentabilidad neta de la cartera colectiva, una ficha técnica para cada una de las carteras que se administran (salvo que sea de capital privado), el extracto de cuenta y, además, se establece la obligación de tener la información disponible para los inversionistas en una página de Internet donde debe resaltar un icono independiente de “Carteras Colectivas”.

En el mismo sentido, se reglamenta la obligación de presentar un informe de gestión de la sociedad administradora a los inversionistas en que se deben incluir aspectos generales que se refieran a una explicación detallada del desempeño de las carteras colectivas. Debe servir como herramienta de comunicación entre los inversionistas y las sociedades administradoras de tal forma que facilite el entendimiento de la condición financiera de la inversión. En la revelación del informe la sociedad administradora deberá explicar las particularidades del portafolio de inversiones, los riesgos de este, reporte de los rendimientos en forma tal que el inversionista pueda tener la visión del administrador del desempeño de la cartera.

Además, debe incluir información sobre el desempeño de las carteras, las composiciones de los portafolios, los estados financieros con sus notas, la evolución del valor de la unidad y los gastos de la administradora.

En el numeral 6 se establece se establecen las reglas para el control de los montos de suscripciones a que hace referencia el artículo 17 del Decreto 2175 de 2007 a partir de una fórmula que ahí se plasma. Además se consagran las formas para hacer la determinación del patrimonio ajustado para los distintos tipos de sociedades administradoras.

En el siguiente numeral de la Circular esta contenida la fórmula para el cálculo del plazo máximo promedio ponderado de los valores para aplicar el caso de carteras colectivas del mercado monetario teniendo en cuenta los distintos supuestos de hecho posibles para este tipo de inversiones.

Para finalizar, el Superintendente en esta Circular establece algunas reglas particulares aplicables a las carteras colectivas de capital privado haciendo salvedades de aplicación de algunas disposiciones de la misma, detallando particularidades referentes al registro nacional de valores y, algunas reglas sobre información y aprobación de reglamentos para las carteras colectivas.