

LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA EN UNA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO: EL CASO COLOMBIANO

Laura Carolina Vela Moncayo¹

Fecha de recepción: 15 de febrero de 2021.

Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2021.

Referencia: Vela, L. (2021). Los acuerdos de coexistencia marcario en una solicitud de registro marcario: El caso colombiano. *Revista Científica Codex*, 7(12), 198-231.

RESUMEN

En este trabajo se identifican las causas por las que en Colombia los Acuerdos de Coexistencia Marcario han tenido problemas en su aplicación. Mediante el análisis de los instrumentos jurídicos con que la Comunidad Andina, la Superintendencia de Industria y Comercio y la máxima autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo interpretan estos acuerdos, se evidencian los problemas y las limitaciones que impiden su registro. Se propone la actualización del marco jurídico para los Acuerdos de Coexistencia y algunas recomendaciones de interpretación normativa que responden a las posiciones adoptadas en la doctrina y el derecho comparado.

Palabras clave: acuerdos de Coexistencia Marcario, Decisión 486 del 2000, registro marcario, distintividad, riesgo de confusión.

ABSTRACT

In this work, the reasons why the Trademark Coexistence Agreements in Colombia have had problems in their application are identified.

1. Abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño. E-mail: lauracvela@hotmail.com.

Through the analysis of the legal instruments with which the Andean Community, the Superintendency of Industry and Commerce and the highest authority of the Administrative Litigation Jurisdiction interpret these contracts, it was possible to highlight the problems and limitations that caused their registration to be rejected. The updating of the legal framework for the Coexistence Agreements and some recommendations for normative interpretation that took into account the positions adopted in doctrine and comparative law are proposed.

Keywords: Trademark Coexistence Agreements, Decision 486 of 2000, trademark registration, distinctiveness, risk of confusion.

INTRODUCCIÓN

Winston Churchill, además de ser un político prominente, se destacó por ser estadista, historiador y escritor. En una ocasión comentó que había recibido felicitaciones de muchos sectores por sus obras narrativas de ficción. Debido a estos halagos, el político se enteró de que compartía su nombre con un reconocido escritor americano. Para evitar más confusiones, el primer ministro se contactó con su homónimo y le propuso celebrar un acuerdo para firmar diferente y así lograr distinguirse. El estrategia inglés debía agregar a su firma su segundo nombre *Spencer* y el escritor tenía que firmar como *Winston Churchill, el americano*. Independientemente de lo que aconteció después, su actuar contribuyó con uno de los planteamientos del Derecho de Propiedad Industrial, los Acuerdos de Coexistencia Marcaría² (American Bar Association, 2020).

Es necesario entender a los signos como aquellos fenómenos capaces de representar algo. Los *signos distintivos* se usan en el mundo comercial para identificar y diferenciar a las empresas, generan singularidad y le otorgan valor a una compañía³, algunos de los signos distintivos son: los nombres, lemas o marcas. Las marcas son todo signo

-
2. “Indeed, Churchill was a pioneer and one of the first proponents of trademark coexistence agreements” [De hecho, Churchill fue pionero y uno de los primeros defensores de los Acuerdos de Coexistencia de Marcas.] (American Bar Association, 2020, s.p.).
 3. La Propiedad Industrial se divide en 2 ramas principales siendo estas, *las nuevas creaciones* que determinan novedades en la industria y el comercio y *los signos distintivos*.

capaz de distinguir un producto y/o servicio en el mercado y se componen de figuras, vocablos o expresiones⁴.

El signo que no sea distintivo, individual y singular carecería de objeto (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 004-IP) puesto que induciría a error a los consumidores sobre el producto o servicio que están consumiendo al no poder ser distinguidos de los otros. Por lo tanto, la distinción es la característica principal a la hora de obtener un registro marcario, mismo que genera derechos sobre la marca, de ahí que no podrá registrarse como marca los signos que carezcan de distintividad⁵ o sean idénticos y se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro (CAN, 2000, Decisión 486, art. 136, lit. a.).

En la actualidad, la solución a la existencia de marcas similares en un mismo territorio son los Acuerdos de Coexistencia Marcaria. Cuando los titulares se percatan que entre sus marcas puede haber confusión deciden realizar un contrato que les permita hacer identificable su producto para eliminar el riesgo y de esta manera, poder coexistir en un mismo mercado, por ejemplo, mediante la inclusión de cláusulas de exclusividad para el uso de determinados productos. Estos acuerdos buscan que dos marcas similares convivan en un mercado, pero sin arriesgar la identidad entre sus marcas.

Respondiendo a estas prácticas y necesidades comerciales, la Comunidad Andina⁶ (CAN), organismo del que Colombia hace parte⁷ y cuyas directrices son de cumplimiento obligatorio, en su Decisión 486 artículo 159, dio aval para suscribir Acuerdos de Coexistencia Marcaria siempre y cuando se adopten medidas para evitar la confusión del consumidor y se respeten las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia⁸.

4. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras; las imágenes figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos u olores; las letras y los números; los colores delimitados por la forma; la forma de los productos. (CAN, 2000, Decisión 486, art. 134)

5. Artículo 135 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

6. La Comunidad Andina (CAN) tiene un esquema jurídico denominado “supranacional”, que significa que la normativa comunitaria emitida tiene efectos jurídicos directos y vinculantes en sus Países Miembros (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2018).

7. A partir del Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo del año 1969.

8. Al respecto, el Artículo 159 de la Decisión 486 establece: “Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. (CAN, 2000). (Subrayado fuera del texto original)

De acuerdo con la disposición normativa comunitaria debería existir, en principio, un juicio a favor de estos instrumentos. Sin embargo, en Colombia los Acuerdos de Coexistencia Marcaria no llegan a ser eficaces, con frecuencia, su registro es rechazado por las autoridades, una negativa que genera, entre otras cosas, altos costos para las empresas, quienes se ven obligadas a cambiar su identidad para comercializar sus productos. Por lo cual, existe la necesidad de crear un criterio que dote de seguridad jurídica la aplicación de los Acuerdos de Coexistencia Marcaria.

El presente artículo responderá en cuatro partes a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas por las que los Acuerdos de Coexistencia Marcaria no han tenido eficacia en una solicitud de registro marcario en Colombia? La primera parte estudiará el concepto de marca y sus principales características, en especial la función distintiva y el fenómeno del riesgo de confusión; la segunda, se encargará de exponer el concepto de coexistencia marcaria y los Acuerdos de Coexistencia, su contexto normativo y la posición que ha tenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina frente a estos contratos; en el tercer capítulo se observará la jurisprudencia del Consejo de Estado en los casos en que los *Acuerdos de Coexistencia* han estado involucrados en una solicitud marcaria, para pasar a contrastarlo con la perspectiva que se les ha dado en el derecho comparado. El artículo terminará con la discusión de estos acuerdos y la posición de algunos doctrinantes, evidenciando cuáles han sido las razones por las que en Colombia no han llegado a tener validez y se plantearán algunas recomendaciones.

1. LA MARCA

1.1 La marca y su función distintiva: Identificadora y diferenciadora

“Los productos se crean en las fábricas, pero las marcas se crean y viven en la mente” - Walter Landon

Etimológicamente la marca proviene del lexema germánico *mark* que en su sustantivo singular indefinido traduce marco, límite o frontera. La marca es definida por Fernández Novoa (1984) como la percepción de unidad entre signo y producto por los consumidores y tiene como propósito, identificar y hacer distinguible para el público unos productos y servicios.

Las marcas tienen identidad propia y generan una imagen en la sociedad. Los empresarios buscan atribuirles a sus marcas ciertos atributos para ser reconocidas en el mercado, sin embargo, la marca termina siendo lo que los consumidores dicen que es, es decir, lo que el público logra percibir. Mantener el buen posicionamiento de la marca requiere de esfuerzo, ya que estos signos distintivos al meterse en el imaginario común, logran adquirir características propias y dotar de significado a una organización. Así es como sus productos y/o servicios llevan consigo el ofrecimiento de una experiencia u expectativa. En el 2018 un tribunal de los Estados Unidos condenó a Johnson y Johnson por 550 millones de dólares debido a que su talco para bebés fue acusado de producir cáncer en las mujeres, además de la millonaria suma, el hecho le ha costado a la marca su *Good Will*⁹ o buen nombre, ya que para sus clientes ahora es difícil desvincular un producto de Johnson y Johnson con el riesgo de contraer cáncer.

Los signos buscan ofrecer productos con virtudes como: calidad, prestigio o seguridad. Piense el lector, en lo que representan marcas como Apple en tecnología, Louis Vuitton en industria textil o Ferrari en el mundo automotriz. Debido a lo anterior, los empresarios buscan proteger el valor de esos signos mediante el registro marcario.

El efecto principal de registrar una marca es adquirir su derecho a la exclusividad. En ese sentido, el titular puede impedir que se registren marcas similares o idénticas a la suya para identificar los mismos productos o servicios. La única forma de adquirir este derecho es por medio del registro¹⁰.

La Comunidad Andina, de la cual Colombia hace parte, estableció en la Decisión 486 el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. En esta norma comunitaria se fijaron los requisitos para que se pueda registrar una marca: la distintividad¹¹, susceptibilidad de representación

9. "Goodwill refers to the value a company gets from its brand, customer base and reputation associated with its intellectual property. Goodwill is a long-term asset that generates value for a company over a number of years." [El Goodwill se refiere al valor que una compañía obtiene de su marca, a base de sus clientes y de la reputación asociada con propiedad intelectual. El Good Will es un activo a largo plazo que genera valor a una empresa durante varios años] (Business Development Bank of Canada, s.f.).

10. Le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares. (Tribunal de Justicia de la CAN, 2000, Caso 33 IP).

11. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 004-IP)

gráfica¹² y perceptibilidad¹³ (CAN, 2000, Decisión 486, art.134). Igualmente se determinó como causal de irregistrabilidad la falta de alguno de estos requisitos y de nulidad absoluta, en específico, la ausencia de distintividad.

El elemento jurídico esencial de la marca es su distinción, es la característica infaltable para ser considerada como tal. La distinción se encarga de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad de lo que se esté consumiendo (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 004-IP) y tiene como objetivo, que:

- i) el signo sea capaz de distinguir productos en el mercado y
- ii) que pueda diferenciarse de otros signos¹⁴.

Cómo lo dice Riofrío Martínez (2003) “si una marca no se diferencia de otra (confusión marcaría) entonces no hay marca, pues, para que exista, debe tener «fuerza distintiva»”(s.p.). Pretender evadir esta característica sería dejar a las marcas en un absurdo, puesto que la carencia de distintividad implicaría incapacidad identificatoria, lo que genera *per se* un riesgo de confusión, el cual afecta tanto a los intereses de los consumidores¹⁵ como de los titulares marcaríos.

1.2 Sobre el Riesgo de Confusión

La Decisión 486 del 2000, en su artículo 136 establece la prohibición de registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro. Esta prohibición tiene dos fundamentos:

- i) Se prohíbe porque existe colisión de derechos donde el derecho que prevalece es el del que registró la marca con anterioridad; y, ii) También se prohíbe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se pretende registrar carece de fuerza distintiva (Riofrío Martínez, 2003, s.p).

12. “Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2018, Proceso 736- IP)

13. “Hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2018, Proceso 736- IP)

14. Se entienden como la capacidad extrínseca e intrínseca de la marca.

15. Por ejemplo, si existe confusión entre dos productos médicos, se podrían generar consecuencias adversas a los intereses de los particulares. Motivo por el cual, se deberá ser más estricto con cierto tipo de bienes y servicios.

Es decir, se prohíbe para proteger los derechos de exclusividad y para evitar la confusión de los consumidores frente a la marca.

Cuando el público crea que dos productos tienen un origen empresarial común o están vinculados de alguna manera, sin que la realidad concuerde, nos estamos enfrentando a un riesgo de confusión. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2002, Proceso 109 IP). Riesgo que se puede ver expresado de dos formas, las cuales se diferencian en su alcance:

- i. *El riesgo de asociación o confusión indirecta* es cuando los consumidores asumen que una y otra marca, debido a su similitud, tienen una relación o vinculación empresarial sin que la realidad concuerde; y,
- ii. *El riesgo de confusión o confusión directa* es cuando el consumidor compra un producto o servicio pensando que está adquiriendo uno diferente.

El Tribunal de Justicia de la CAN ha estimado¹⁶ que para que proceda la irregistrabilidad, no es necesario que el signo induzca a error a los consumidores, sino que basta con la existencia del riesgo. Según Otamendi (como se citó en el Tribunal de Justicia de la CAN, 2013, Proceso 05 - IP), los consumidores son sujetos pasivos que se encuentran en un territorio, por lo cual los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado y no son derechos que puedan ser oponibles en cualquier parte del mundo.

Si las autoridades identifican que una marca que pretende ser registrada tiene la potencialidad de generar riesgo de confusión, están en la obligación de hacer un estudio de *confundibilidad* entre los signos involucrados. Para lo cual, se basan en tres diferentes clases de revisión, según Ramírez Vallecilla y Vernaza Gómez (2016) “Las primeras son las reglas de cotejo marcario, las segundas son los tipos de similitud y las terceras son los criterios que pueden conducir a establecer o fijar la conexión competitiva entre los productos” (p. 25).

16. En Procesos tales como: 26 IP, 2004 –109 IP, 2002 –06 IP, 2004.

1.2.1 Las Reglas de Cotejo Marcarío¹⁷

Se basan en hacer un análisis de las características de las marcas, especialmente de su componente visual, auditivo, ideológico y fonético. En este particular, cobra especial importancia la regla de evitar la “diseción de las denominaciones comparadas en sus diferentes elementos integrantes” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2010, Proceso 22 IP). Es decir, al momento de realizar un análisis entre los diferentes signos, se deberá partir de una visión en conjunto de todos los elementos que componen su unidad.

1.2.2 Los Tipos de Similitud

Por medio de un análisis que evidencie la cercanía de semejanza en sus signos, referente a la similitud ortográfica¹⁸, fonética¹⁹, e ideológica²⁰.

1.2.3 Los Criterios que Conducen a Establecer la Conexión Competitiva entre los Productos

El Tribunal de Justicia en Interpretación Prejudicial 100 IP (2018) estableció los criterios sustanciales para determinar si existe conexión competitiva entre los productos:

Intercambiabilidad: Los productos son sustituibles entre sí.

Complementariedad: El uso de uno causa la necesidad de adquirir el otro.

17. **Regla 1.-** La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Así tenemos entonces que no se debe descomponer la integridad gráfica y fonética, considerando por tanto todos los elementos que componen a estos signos distintivos.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Esto debido a que el análisis simultáneo no lo realiza el consumidor o usuario común.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Ya que el riesgo de confusión se desprende de la similitud de los elementos que aparecen en conjunto integrantes de la marca.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. (Moreno, 1946, s.p.)

18. **La similitud ortográfica** que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

19. **La similitud fonética** se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

20. **La similitud ideológica** se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Razonabilidad: Cuando se piensa que los productos son ofrecidos por el mismo empresario²¹.

El principio de especialidad permite la coexistencia pacífica en un mercado si los productos o servicios que ofrecen las marcas son diferentes. Tal es el caso de la marca *Corona*, donde una cerveza, una empresa chocolatera y una de vajillas, coexisten en un mercado sin que haya confusión entre ellas.

Con base en lo anterior, puede entenderse que el riesgo de confusión varía teniendo en cuenta: la similitud o identidad de las marcas, aunado a la similitud o identidad de los productos o servicios, así también al tipo de consumidor al que va dirigido, y por último al ámbito geográfico en donde se ofrezcan (López-Castro, 2011).

Por lo tanto, si se verifica que su identidad no afecta a terceros, por ser lo suficientemente distintiva, y, además, cumple con los requisitos fijados de representación gráfica y perceptibilidad, las autoridades procederán a conceder el registro.

Tomando en consideración las vicisitudes que se pueden presentar por las semejanzas entre marcas, que eventualmente pueden conducir a su irregistrabilidad, por su precaria distintividad, es procedente estudiar la posibilidad de que titulares de diferentes marcas que presenten características similares realicen acuerdos para restringir su uso y, de esta forma, asegurar que sus signos puedan tener un registro simultáneo, siempre y cuando no se confunda al consumidor respecto del origen de las prestaciones.

2. LA COEXISTENCIA DE MARCAS

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2006) “la expresión ‘coexistencia de marcas’ describe una situación en la que dos empresas diferentes usan una marca igual o similar para comercializar un producto o servicio sin que por ello interfiera necesariamente la una en los negocios de la otra”. La doctrina y la jurisprudencia han

21. Ramírez Vallecilla y Vernaza Gómez (2016) citan al Tribunal de Justicia en su proceso 8 IP del 2005 que sugiere evaluar: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor b) Canales de comercialización c) Mismos medios de publicidad d) Relación o vinculación de productos e) Uso conjunto o complementario de productos f) Partes y accesorios g) Mismo Género de Productos h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los Productos. (p.22)”.

identificado dos tipos de coexistencia en el mercado, la coexistencia de hecho y la de derecho.

La Coexistencia de Hecho, o también denominada *coexistencia pacífica*, hace referencia a aquella convivencia en la que dos signos similares han estado presentes en el mercado por un período sin presentarse confusión entre ellos (Tribunal de Justicia de la CAN, 2016, Proceso 438 IP). Esta coexistencia no evita que se haga un examen de confundibilidad entre las marcas involucradas. Simplemente es un hecho del mercado²².

Por su parte, la Coexistencia de Derecho encuentra su materialización en los Acuerdos de Coexistencia Marcaria. Debido a que estos contratos son el objeto de estudio del presente artículo se les dará una descripción más detallada.

2.1 Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria

En la Europa central del siglo XX las empresas se expandieron y se empezaron a encontrar con marcas similares en varios países del mundo.²³ “At the end of the 40’s, many companies widened their field of activities considerably, no longer selling their goods in their own countries, or in their traditional territories but in all countries where it was possible”²⁴ (Storkebaum, 1978, s.p.). Esto generó conflictos entre las marcas en aquellos lugares donde planeaban ser registradas, por lo que los comerciantes europeos empezaron a suscribir acuerdos unilaterales de voluntad denominados *pre - right declarations*, con la finalidad de evitar las constantes oposiciones al registro que se presentaban en la época, y así permitir la coexistencia entre sus marcas, convenios que luego dieron paso al acuerdo de voluntades²⁵.

La Comunidad Andina²⁶ contempla en el artículo 159 de la Decisión 486 del 2000 la posibilidad que titulares de marcas idénticas o

22. El problema surge cuando van a registrar la marca, bien sea, por descuido por parte de los empresarios o por la intención de llegar a un nuevo país, y se presenta oposición a su registro o negación de las autoridades o futura nulidad, viéndose obligadas a cambiar su identidad marcaria.

23. Como ejemplo: Compañías del Reino Unido en la mancomunidad de naciones, en inglés “Commonwealth of Nation”.

24. [A finales de los años 40 muchas empresas ampliaron considerablemente su campo de actividad, ya no vendiendo sus bienes en sus propios países, ni en sus territorios tradicionales, sino en todos los países donde fue posible].

25. No fue hasta que la Ley Alemana de Marcas hizo su renovación en 1967, que fueron considerados por el derecho marcario.

26. Organismo de integración económica, social y cultural de carácter supranacional.

similares suscriban acuerdos que permitan la comercialización de sus productos en un mismo territorio²⁷. Dichos acuerdos se han denominado *Acuerdos de Coexistencia Marcaria* y permiten que dos marcas puedan coexistir en un mismo mercado sin que el hecho dé lugar a confusiones. Algunos beneficios de los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son, que:

- i) Impulsan la oferta. Ya que permiten el ingreso de nuevos bienes y servicios a un país.
- ii) Son incentivos para que los comerciantes mejoren la calidad de sus productos. Debido a que el consumidor tiene más productos y servicios por elegir.
- iii) Facultan a las marcas conservar su identidad en el mercado. Al permitir que una marca sea reconocida en diferentes territorios, logran que su *Good Will* traspase fronteras.
- iv) Son mecanismos preventivos ante posibles conflictos. Evitan las oposiciones ante peticiones de registros así como la activación del aparato jurisdiccional,²⁸ por transgredir derechos de exclusividad por parte de las marcas registradas, tal cómo lo manifiesta Moss (2005): “In order to coexist in the market “peacefully,” companies with potentially infringing trademarks sometimes enter into coexistence agreements, which allow them to continue marketing their products to the public without the fear of defending a trademark infringement lawsuit” (p. 4).

De acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 37 - IP (2013) los Acuerdos de Coexistencia Marcaria deben cumplir unos requisitos para que sean eficaces:

- (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión

27. Es preciso aclarar que los supuestos consagrados en el artículo 159 de la Decisión 486 del 2000 contemplan la posibilidad de que esa coexistencia se presente en un territorio de la subregión, y no consideran la posibilidad de que dos marcas connacionales quieran suscribir estos contratos, por lo tanto, se entiende que dicha disposición quedará a consideración de cada nación.

28. De hecho, en los Acuerdos de Coexistencia Marcaria, se suele incluir cláusulas compromisorias para someter a un procedimiento arbitral las diferencias que provienen de una relación jurídica.

del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente (p.11).

En estos acuerdos privados, los titulares ceden parte de su derecho al uso exclusivo de la marca a partir de restricciones mutuas. La imposición de medidas restrictivas busca evitar que el uso de una marca pueda causar algún tipo de riesgo de confusión o asociación con la marca semejante entre los consumidores. Medidas tales como la imposición de etiquetas que informen sobre su origen o la restricción en el uso de productos y/o servicios, ayudan a generar mayor distinción.

Para ilustrar lo anterior, en 1991 Apple Computers y Apple Corps (el sello discográfico de los Beatles) hicieron un Acuerdo de Coexistencia Marcaria. En dicho acuerdo se pactó que la empresa americana tendría el derecho exclusivo sobre productos electrónicos, informáticos y de procesamiento, mientras que la empresa de los Beatles podría usar las marcas de Apple en toda obra creativa cuyo contenido principal sea la música (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006). Al restringir su uso se logró que cada marca continuase en el mercado sin interferir en los derechos de la otra. No obstante, cuando Apple Computers lanzó al aire su explorador de contenido musical iTunes, los músicos se sintieron transgredidos en sus derechos y se demandó el incumplimiento por la extralimitación del uso de la marca. En el caso se concluyó que:

The primary reason there is no breach is because there is no use of the logo in connection with recorded music for the purposes of the TMA - there is no association by way of trade within that agreement. It is a use which permissibly associates the logo with the service, and it does not go beyond what is reasonable and fair in order to achieve that²⁹ (Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, 2006, Apple Corps. Limited vs Apple Computer, Inc.).

Se ha recalcado que las autoridades competentes deben dejar a salvo el interés general de los consumidores a través de la eliminación

29. [La razón principal por la que no hay incumplimiento es porque no se usa el logotipo en relación con la música grabada para los fines del Acuerdo de Coexistencia; no hay asociación comercial dentro de ese acuerdo. Es un uso que asocia permisiblemente el logo con el servicio, y no va más allá de lo razonable y justo para lograrlo.]

del riesgo que pueda generar la semejanza entre las marcas (Tribunal de Justicia de la CAN, 2003, Caso BSCH mixta). Motivo por el cual, la mera disposición de los derechos exclusivos por parte de los comerciantes, a través de la suscripción de los acuerdos, no genera que estos contratos sean válidos ya que se podrían afectar intereses públicos.

La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (Tribunal de Justicia de la CAN, 2003, Proceso 50 IP).

Debido a que estos contratos están sometidos a la aprobación de una autoridad, bien sea administrativa o judicial, que evidencie si se han tomado las medidas necesarias para prevenir la confusión marcaria, el hecho de que los titulares suscriban un Acuerdo de Coexistencia no asegura que se pueda actuar en un mismo mercado.

3. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA EN COLOMBIA

Debido a que las marcas tienden a encontrarse en diferentes partes del mundo, sus titulares suelen realizar este tipo de acuerdos con la intención de funcionar de manera global, no obstante, su eficacia se ve restringida a la concepción que se tenga de ellos en cada país. En la subregión, cada país miembro de la Comunidad Andina (CAN) tiene diferentes interpretaciones frente a los Acuerdos de Coexistencia, esto debido a que la CAN no estableció una regulación expresa para dichos contratos y solo se limitó a permitir su realización. Con esta problemática en mente, se procederá a estudiar el caso colombiano e identificar cuál ha sido el análisis que se le ha dado a los Acuerdos de Coexistencia Marcaría.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la autoridad competente de administrar el sistema nacional de propiedad industrial y darle trámite a los asuntos relacionados (Decreto 2153, 1992). Teniendo en cuenta que la marca hace parte de los signos distintivos, la SIC es la encargada del registro de marcas y, a su vez, de los Acuerdos de Coexistencia. Una vez los titulares han seguido el proceso administrativo y ejercido los recursos que la ley dispone³⁰, queda

30. Recursos de reposición y apelación para controvertir los Actos Administrativos.

agotada la vía gubernativa. Paso a seguir, el Consejo de Estado es la autoridad judicial competente de desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo (Contitución Política, 1991, art. 237), y es a quien se acude en última instancia para hacer valer un derecho que se cree, ha sido desconocido, esto mediante acción de nulidad y restablecimiento de derecho.

Frente a los Acuerdos de Coexistencia Marcaría, la jurisprudencia en Colombia ha tenido una postura bastante paternalista ya que ha entendido a los Acuerdos de Coexistencia como un fenómeno tendiente a vulnerar a los consumidores. En los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, la sentencia No. 11001-03-24-000-2001-00159-01(7062) emitida por la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado (2004), afirma que: “El convenio es un indicio indiscutible del riesgo de confusión, pues, si no fuera así, las empresas dueñas de las respectivas marcas no suscribirían un acuerdo como el celebrado” (como se citó en López-Castro, 2011, s.p.).

Uno de los casos en los que se falló de tal forma fue en el de Starbucks Corporation y Mars Incorporated, titulares de las marcas *STARBUCKS* y *STARBUST*³¹. Ambas empresas se comprometieron a restringir el uso de sus marcas a nivel mundial para evitar la confusión. Starbucks Corp. aceptó no usar la marca para comercializar dulces de mascar, por su parte, Mars Inc. se abstendría de comercializar productos relacionados con café, té, cocoa, sustitutos de café y bebidas a base de los mismos. Dicho convenio tenía como propósito ser aplicado de manera global, pero en Colombia se entendió que “El Acuerdo de Coexistencia connota la percepción sobre el riesgo de confusión de quienes lo suscriben”³² (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2004, No. 11001-03-24-000-2001-00160-01) por lo cual se negó su registro. Según el Consejo de Estado tan clara es la similitud y el riesgo de confusión entre *STARBUCKS*

31. Los dos productos se encuentran en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que se ubican productos tales como: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas; hielo. (Arreglo de Niza, 1957, s.p.)

32. Manifestó además que “*STARBUCKS* carece de la distintividad requerida para que procediese su registro en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues el riesgo de confusión indirecta entre los productos de la Clase 30 Internacional, por su conexión competitiva, es manifiesto” (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2004, No. 11001-03-24-000-2001-00160-01).

y STARBUST, que las marcas hicieron un acuerdo para permitir su coexistencia.

Colombia ha entendido que la suscripción de los Acuerdos de Coexistencia es una actitud tendiente a afectar al consumidor, pues se cree que implica un riesgo de confusión. Se puede evidenciar esta misma línea argumentativa en el caso *WEGA y VEGA* (2004), donde el Consejo de Estado respaldó la negativa que, frente al caso, tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio afirmando lo siguiente “la similitud entre las marcas ‘Wega’ y ‘Vega’ no es discutible, tan es así que la actora y la sociedad Vega Grieshaber kg, suscribieron un acuerdo para posibilitar la coexistencia de las mismas en el mercado” (Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, 2004, No. 223715 11001-03-24-000-2001-00087-016903).

Más adelante, el Consejo de Estado consideró irrelevantes los Acuerdos de Coexistencia Marcaria en la solicitud de registro marcario de BSCH, hoy Banco de Santander, y BOSCH, empresa de seguros, que fueron suscritos para convivir a nivel mundial. En primera instancia la SIC negó su registro, por lo que acudieron al Consejo de Estado para amparar su derecho de autonomía a la voluntad privada. Aunque sus peticiones fueron aceptadas, los motivos del tribunal se basaron en que las marcas se diferenciaban fonéticamente por lo que alcanzaban un grado de importante distinción. Para tomar la decisión y realizar el análisis marcario no se tuvo en cuenta el Acuerdo de Coexistencia. A pesar de que las dos marcas limitaron sus servicios, el Consejo de Estado siguió la línea argumentativa de las primeras sentencias y los consideró completamente irrelevantes (Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, 2005, No. 217276 11001-03-24-000-2001-00264-01 264).

La anterior interpretación también fue utilizada en el caso de *UNIVERSAL y CAFÉ UNIVERSAL*. Los titulares de las marcas se pusieron de acuerdo para limitar el uso de los productos ofrecidos por cada una. No obstante, el acuerdo no fue adjuntado en la demanda. El tribunal afirmó que de existir no tendría ninguna relevancia y connotaría riesgo de confusión, y decidió negar el registro porque se ofrecían bienes comestibles con la misma marca en un mismo territorio, que podían inducir al público a error (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2005, No. 17281-11001-03-24-000-2001-00275-01(275)). De manera persistente el Consejo de Estado ha ignorado los Acuerdos de Coexistencia al considerarlos irrelevantes, y se ha limitado a hacer un examen de confundibilidad marcaria.

En ese mismo sentido se fallaron casos como: *ALLEGRA* y *ALLERGAN* (2003), *BON BON BUM* (2005), *GENFAR* (2009), *BODY GEAR* (2010), *PIXMANIA* (2018) y *CAFAM* (2018). Considerando a los acuerdos irrelevantes y un riesgo *per se* de su existencia.

En un caso anómalo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio mayor importancia a la autonomía de la voluntad privada, pero con un argumento diferente. El Consejo de Estado aplicó el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 que dice que en caso de que el titular de una marca registrada dé su consentimiento expreso para permitir que una marca similar a la suya sea registrada, se permitiría el registro.

A propósito, Continental Tire North American Inc. titular de la marca *GENERAL* y General Motors Corporation titular de la marca *GENERAL MOTORS* hicieron un Acuerdo de Coexistencia mundial, en el que General Motors Corporation presentó renuncia parcial de su marca al despojarse de los derechos sobre neumáticos y llantas. Al solicitar el registro de la marca *GENERAL*, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la petición. Motivo por el que los titulares acudieron al Consejo de Estado, quien determinó en la Sentencia No. 226187-11001-03-24-000-2002-00237-01 (237), emitida por la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado (2007), que la SIC carecía de competencia para negar el registro, pues mediaba el consentimiento explícito de General Motors y expresó “La Administración no puede desatender el claro tenor de la norma comunitaria” refiriéndose a la causal relativa del artículo 136 literal f).³³ En dicha sentencia, el Consejo de Estado cito al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial (Tribunal de Justicia de la CAN, 2011, Proceso 58 IP).

33. El tribunal indicó que: El artículo 159 de la Decisión 486 no es aplicable en estos casos, pues rige las condiciones para la comercialización en la subregión de productos o mercancías con marcas idénticas o similares. No así los supuestos bajo los cuales un signo, que pudiese llegar a afectar derechos de terceros, es registrable que es la regulación normativa contemplada en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 2013, No. 2007-00202, s.p.).

La anterior sentencia es la única, en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha tenido en cuenta los Acuerdos de Coexistencia para otorgar un registro marcario. El tribunal se basó en que el caso presenta una *causal de irregistrabilidad relativa*, ya que el literal f) del artículo 136 se constituye como una excepción a la protección de los derechos de los terceros, cuando permite el registro al existir un consentimiento de quienes pudiesen verse afectados con el registro.

En la actualidad, generalmente los Acuerdos de Coexistencia Marcaria no son aceptados por las autoridades, quienes se fundamentan en la falta de medidas necesarias para evitar la potencial confusión por parte de los titulares marcarios.

A propósito, en el caso *STRADA* (2013) dos marcas con el mismo nombre, pero de diferente propietario y producto, decidieron realizar un Acuerdo de Coexistencia para convivir en un mismo mercado. Cuando MATSUSHITA propietaria de la marca *STRADA* solicitó su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se negó su registro debido a la existencia de la marca *STRADA* de propiedad de FIAT, por lo anterior MATSUCHITA acudió al Consejo de Estado presentando el contrato entre las marcas, quien afirmó que “aunque estos acuerdos son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia” (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2013, No. 2016471 11001-03-24-000-2009-00009-00) y reiteró los requisitos establecidos: i) Adoptar las medidas y previsiones necesarias para evitar la confusión del público; ii) respetar las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia y iii) ser inscritos en las oficinas nacionales. Sin embargo, a pesar de que los titulares limitaron su mercado para no meterse en el campo de la otra³⁴, se negó el registro. La corte afirmó que no se adoptaron las medidas tendientes a evitar la confusión sobre el origen de los productos.

En el caso de la marca *LUCKY CHARMS* cuyo titular es Nestlé, la SIC negó su registro afirmando la existencia de la marca *CHARMS* por lo que su convivencia podría causarle confusión al público. El Consejo

34. La marca *STRADA* cuyo titular sea FIAT acogerá productos relacionados para vehículos y accesorios para estos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional. Asimismo, se estipuló que cuando el titular de la marca sea la sociedad MATSUSHITA, esta amparará sistemas de navegación para vehículos y cámaras retrovisoras, productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2013, No. 2016471 11001-03-24-000-2009-00009-00).

de Estado negó el registro por falta de adopción de medidas necesarias para evitar la confusión entre los consumidores y porque el Acuerdo de Coexistencia firmado entre los titulares no fue inscrito en la oficina nacional competente (CE, Sala Contenciosa Administrativa, 2020, No. 11001-03-24-000-2009-00216-00).

El hecho de que el Acuerdo no haya sido inscrito en la oficina nacional competente, también fue argumento para negar la solicitud de registro marcarío en los casos *RENEGADE*³⁵ (2020) y *ELT ESPECIALIDADES*³⁶ (2013); y el argumento “la ausencia de medidas necesarias que eviten la confusión del consumidor” se presentó, además de los citados, en casos como *GRANTRECK*³⁷ (2015) y *SCORPION*³⁸ (2016).

De aproximadamente 20 sentencias, proferidas por el Consejo de Estado entre los años 2003 y 2020 en las que se invocaba un Acuerdo de Coexistencia Marcaría, solo 2 accedieron a las pretensiones de la demanda. Los casos en cuestión son los de las marcas *GENERAL MOTORS*³⁹ (2007) y *BSCH* y *BOSCH*⁴⁰ (2005). Hay que recalcar que en el último caso no se tuvo en cuenta el Acuerdo, sino que la corte se basó en un cotejo marcarío para tomar la decisión. Situación que indica que durante más de 10 años el Consejo de Estado se ha negado a registrar a todas las marcas que han solicitado su registro por intermedio de dichos contratos.

Si bien en Colombia la celebración de los Acuerdos de Coexistencia no ha sido efectiva, la SIC ha hecho un esfuerzo para superar el obstáculo del registro de las marcas acordantes en Colombia. Mediante la Resolución 21447 del 2012 se crearon las “Audiencias de Facilitación” con el propósito de resolver los conflictos que se evidencian a

35. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación: 11001032400020160002300.

36. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de abril de 2013, C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00116-00.

37. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), C.P.: Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2009-00330-00

38. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), C.P.: María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00343-00

39. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del C.E., Sala Plena, No. 11001-03-24-000-2002-00237-01, 2007. *GENERAL* y *GENERAL MOTORS*.

40. Caso que se encuentra en el pronunciamiento del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, S. Primera, No. 11001-03-24-000-2001-00264-01, 2005. Caso *BSCH* y *BOSCH*.

la hora de registrar marcas que hayan celebrado estos acuerdos. Esta resolución le dio la facultad al Director de Signos Distintivos⁴¹, además de hacer el examen de registrabilidad, de avalar acuerdos que superen las diferencias entre las marcas.

Las Audiencias de Facilitación procederán en (i) el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones a la marca, pero se necesite de la participación del titular de la marca registrada para superar las diferencias y (ii) cuando habiéndose presentado oposiciones, las causales de irregistrabilidad estén situadas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486. Se puede realizar una audiencia de este tipo se haya o no presentado alguna oposición, sin embargo, se establece que solo será viable antes de proferirse una decisión de primera instancia (SIC, Resolución 21447, 2012, Art. 1.2.1.13, Lit. i, j y k.).

Las Audiencias de Facilitación se han convertido en una opción viable y acertada para enfrentar los problemas de tener dos marcas similares. Considerando la gran probabilidad de rechazo de los Acuerdos de Coexistencia marcaria en nuestro país, estas audiencias se han vuelto la oportunidad procesal más adecuada para tener un acuerdo eficaz entre las partes.

4. LOS ACUERDOS DE COEXISTENCIA MARCARIA EN EL DERECHO COMPARADO

En orden a superar los obstáculos de aplicación que han tenido estos acuerdos es conveniente ver cómo han sido las distintas aplicaciones de dichos contratos en otros países. En esta investigación se citarán a Perú, Estados Unidos y China. Perú por cuanto hace parte de la Comunidad Andina y se regula con la misma legislación de marcas que Colombia; Estados Unidos se hace presente porque en este país se analiza los acuerdos a partir del producto que ofrezca la marca y su impacto en el consumidor; y China por que tiene un desarrollo más objetivo en la materia.

41. Algunas de sus funciones esenciales son: Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales y adelantar audiencia de facilitación entre los solicitantes de registros de signos distintivos y los terceros que hayan presentado oposiciones al registro. (SIC, 2012, Resolución 21447)

4.1 Perú

Perú es uno de los países que resalta por el aporte en la materia dentro de la Comunidad Andina, por lo cual se explicarán dos aspectos fundamentales:

4.1.1 *Concepción frente a los consumidores*

Por ser las personas que se buscan proteger al momento de registrar una nueva marca, los consumidores tienen un papel primordial en la aplicación de los Acuerdos de Coexistencia. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los ha clasificado según su conocimiento entre consumidor medio y calificado, entendiendo a este último como aquel que tiene un conocimiento más amplio sobre los productos ofrecidos y mayor posibilidad de distinguir un bien; y al consumidor medio, como aquel que “hace una lectura superficial de la información que se encuentra a simple vista” (Perrilla Granados, 2015, s.p.).

La Comunidad Andina recomienda que al momento de realizar el análisis sobre la existencia del riesgo de confusión y validar los Acuerdos de Coexistencia, se piense en los consumidores de conocimiento medio. El Indecopi⁴², organismo público autónomo especializado del Estado peruano, manifiesta que, en caso de algunos productos, como los de lujo, la interpretación que deberá aplicarse será la que es suscitada en los consumidores calificados, quienes podrán diferenciar con mayor facilidad si se trata de una marca y no de otra.

Cuando se interpreta la confusión marcaria bajo la óptica del consumidor calificado, la posibilidad de registrar marcas similares aumenta. La razón es que hay menos razones objetivas que demuestren que los consumidores puedan confundirse por lo que consumen, ya que se interpreta que estos realizan compras informadas y razonables.

4.1.2 *La fijación de condiciones que deben cumplir los Acuerdos de Coexistencia*

En Perú, el Indecopi precisó las siguientes condiciones que deben cumplir los Acuerdos de Coexistencia: i) la información sobre los signos y sus elementos denominativos y figurativos; ii) delimitación territorial; iii) delimitación en sus productos y servicios; iv) delimitación en el uso y presentación de los signos; v) señalar las consecuencias en

42. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

caso de incumplimiento; vi) establecer mecanismos de resolución de controversias en caso de presentarse alguna materia litigiosa (Indecopi, 2014, Resolución No. 4665).

El establecimiento de requisitos más concretos, genera que los titulares conozcan las expectativas que tienen las autoridades para otorgarle validez a estos contratos y por tanto elevan la posibilidad de ser tenidos en cuenta en una solicitud de registro marcario.

4.2 Estados Unidos

“Court’s interpretations vary from validating an agreement based solely on its terms without considering public interest to invalidating an otherwise legitimate agreement because it violates public policy. The proposed explanation for this difference is that courts consider the type of products subject to a coexistence agreement”⁴³ (Moss, 2005, s.p).

Las cortes norteamericanas consideran el tipo de productos involucrados en un Acuerdo de Coexistencia y su impacto en el consumidor. En el caso de artículos de moda, las cortes no estudian la confusión del público, incluso si las marcas son bastantes similares, tal es el caso del Acuerdo de Coexistencia realizado entre las marcas Gucci, Coach y Chanel, donde a pesar de que sus logos y productos tienen potencialidad para confundir al público⁴⁴, estas marcas cuentan con un Acuerdo de Coexistencia, por lo que pueden convivir pacíficamente; caso contrario se presenta en productos fármacos, en donde la afectación al consumidor puede ser mayor y, por lo tanto, las autoridades estudian con más ahínco el riesgo de confusión entre las marcas.

4.3 China

En China la generalidad es darle validez a los Acuerdos de Coexistencia dentro de una solicitud de registro marcario. Sin embargo, al igual que en Colombia, este país considera que estos contratos no pueden superar al examen que hagan las autoridades sobre el análisis de una posible confusión. Por lo que su existencia no es razón suficiente para registrar una marca.

43. [Las interpretaciones de la corte varían desde validar un acuerdo basado únicamente en sus términos, sin considerar el interés público, hasta invalidar un acuerdo legítimo porque viola los intereses públicos. La explicación propuesta para esta diferencia es que los tribunales le dan especial relevancia al tipo de productos sujetos a un Acuerdo de Coexistencia.]

44. Las tres empresas fabrican productos de moda como bolsos, ropa, zapatos y cosméticos.

Sus autoridades deben considerar los siguientes factores al momento de tomar una decisión: el Acuerdo de Coexistencia Marcaría, el grado de similitud entre las marcas, la cercanía de sus bienes y servicios, así como la popularidad de estos signos (analizan si se trata de marcas reconocidas, que puedan mitigar el riesgo). Adicionalmente, en este país se acostumbra a establecer una cláusula de arbitraje, para que, en caso de disputa, se ahorren tiempos y costos procesales.

In 2016, more than 80 trademarks were approved for registration by courts of first or second instance based on the acceptance of trademark coexistence agreements. In 2017, more than 90 trademarks were approved by the courts based on trademark coexistence agreements⁴⁵. (Xie, 2019, s.p.)

Una de las razones por las que en China ha aumentado la acogida de estos acuerdos, es que las autoridades no se apegan a la existencia de un riesgo de confusión incierto. Desde el Caso Google y Shimano (2016) el Tribunal Supremo Popular, amplió la perspectiva, manifestando que de no existir pruebas objetivas de que el registro de la marca solicitada perjudique el interés público, no es apropiado apoyarse en la existencia de un “riesgo de confusión” para rechazar un Acuerdo de Coexistencia.

5. DISCUSIÓN

Se evidenció que en Colombia las autoridades judiciales se han basado principalmente en dos argumentos para negar la validez de los Acuerdos de Coexistencia: i) Que el acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas; y ii) La falta de medidas suficientes tomadas por el acuerdo para proteger al público. El punto de partida de la interpretación de las autoridades es que la norma tiene como objeto proteger al consumidor, motivo por el cual, si se evidencia que pueda haber cualquier tipo de riesgo, su registro será rechazado.

Debido a lo anterior “La aceptación de estos acuerdos debe pasar por un proceso de modificación a la norma comunitaria (CAN, 2000, Decisión 486) con el fin de adaptar la legislación a las nuevas realidades de la subregión”. (Londoño y Lamus, 2015, p. 191), esto debido a

45. [En 2016, más de 80 marcas fueron aprobadas para su registro por tribunales de primera o segunda instancia con base en la aceptación de Acuerdos de Coexistencia de Marcas. En 2017, los tribunales aprobaron más de 90 marcas en base a Acuerdos de Coexistencia de Marcas.]

que: i) la protección del público consumidor es el argumento para desconocer la autonomía de la voluntad privada y ii) la ausencia normativa no permite darle viabilidad a los Acuerdos de Coexistencia.

5.1 La Protección del Público Consumidor

A través de la casuística, se observa que las autoridades realizan una interpretación restrictiva de la norma tendiente a rechazar estos contratos. Presumen mala fe por parte de las empresas cuando realizan Acuerdos de Coexistencia y temen que los derechos de los consumidores puedan ser afectados. En la actualidad, el estudio que hacen las autoridades se suele basar en un cotejo marcario más que en un análisis del acuerdo. Lo que, a consideración de los titulares marcarios, constituye una “restricción a sus libertades comerciales porque limita sus posibilidades de expansión” (Londoño y Lamus, 2015, p. 181).

Esto se da debido a que aceptar el registro de marcas idénticas o similares podría generar confusión entre los consumidores. Sin embargo, esta razón es el precepto base para realizar estos acuerdos, pues los titulares se sienten motivados a crearlos cuando identifican que existe confusión entre sus marcas.

Un fallo del TPI - Indecopi, Tribunal Administrativo de Perú (como se citó en Mujica San Martín, 2010, s.p.) concluyó “Se determina que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor; más aún si se tiene en cuenta que existe un Acuerdo de Coexistencia celebrado entre los titulares de los signos”⁴⁶. Posición que se contrapone al análisis que, de los mismos, ha hecho Colombia, considerándolos un riesgo *per se* de su existencia y no como señal de que se han tomado medidas para prevenir que se caiga en confusión⁴⁷.

Al acordar que dos marcas coexistan en un mismo mercado, no se pretende eliminar su capacidad distintiva o confundir a los consumidores, por el contrario, se desea salvaguardar y hacer subsistir la identidad marcaria que cada marca posee, pues a causa de que las marcas

46. Esta posición también fue tomada en la Resolución 4665, TPI - Indecopi, 2014.

47. Los acuerdos de coexistencia no se celebran a la ligera. Por el contrario, como sostuvo la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en el caso *In re Four Season Hotel Limited* “...en ausencia de evidencia en contrario, un acuerdo de coexistencia en sí mismo puede constituir evidencia de que no existe riesgo de confusión...” (Rodríguez García, 2012, s.p.).

van adquiriendo posicionamiento al pasar del tiempo, a los titulares no les conviene que su identificación no sea clara.

Si bien no se deben desconocer los derechos del público, el análisis de un Acuerdo de Coexistencia debe trascender el paternalismo y ser más objetivo, buscando amparar al consumidor sin desconocer la voluntad privada. Los Acuerdos de Coexistencia no buscan perjudicar los derechos de los consumidores o perpetuar actos de competencia desleal, sino que son herramientas que usan los titulares de marcas similares para buscar soluciones que permitan su coexistencia en el mercado. Como dijo la Corte de apelaciones de los Estados Unidos, en el caso *Bongrain International (American) Corporation Vs Delice de France Inc.* (Como se citó en Rodríguez, 2014):

(...) en casos de marcas involucrando acuerdos que reflejan la visión de las partes sobre la posibilidad de confusión en el mercado, los empresarios están en mucho mejor posición de conocer la situación de la vida real que los burócratas o jueces y, por tanto, tales acuerdos pueden, de acuerdo a las circunstancias, tener un gran peso (...) (s.p.).

Se propone tener en cuenta la posición que ha tomado el Tribunal de Justicia de la CAN en casos tales como Proceso 58 IP - 2011 y Proceso 37 IP - 2013, donde se afirma que la causal de irregistrabilidad marcaría debe ser tomada como relativa y no como absoluta, ya que el artículo 136 de la Decisión 486, en su literal f) admite el registro de un signo cuando media el consentimiento del titular que tiene registrada una marca similar⁴⁸. Tal como lo expone Yira López Castro (2011):

Indicar que la autonomía privada permite el registro simultáneo de signos distintivos sitúa a los Acuerdos de Coexistencia en el ámbito de irregistrabilidad relativa y no en el de la causal de irregistrabilidad absoluta por falta de distintividad, ubicación que cambia sustancialmente la perspectiva del análisis (s.p.).

5.2 La Ausencia Normativa

5.2.1 Una Necesidad de Fijar Parámetros Claros de Realización

La norma no dispone de una fórmula clara para permitir la viabilidad de los Acuerdos de Coexistencia, lo que genera, por un lado, des-

48. De conformidad con el artículo 136: "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste". (CAN, 2000, Decisión 486)

conocimiento por parte de los titulares para realizar contratos que se ajusten a las exigencias de las autoridades y, por el otro, un apego por parte de las autoridades hacia el riesgo de confusión entre las marcas.

La falta de regulación conlleva a que los titulares elaboren de forma escueta los acuerdos, ya que no toman las previsiones necesarias para que sus marcas sean distinguibles, por tanto, no suplen las medidas esperadas por las autoridades. Como se evidenció en la jurisprudencia, algunos de los errores típicos se suelen dar por no inscribir el acuerdo en las oficinas nacionales competentes, no adjuntar el acuerdo en la demanda o no tomar las suficientes medidas para mitigar el riesgo. Actuar que se sustenta en i) el desconocimiento de estos contratos atípicos y ii) en la ausencia propositiva de los empresarios y sus representantes legales.

El Consejo de Estado ha venido argumentando sus fallos en que el acuerdo “carece de las medidas necesarias para evitar que los consumidores caigan en confusión” sin embargo, no se sabe cuáles son dichas medidas. Por lo que, si bien a cada caso se le debe hacer un análisis particular, tener unas medidas determinadas serviría como guía para aumentar las probabilidades de que estos contratos sean válidos y facilitar la coexistencia entre marcas.

5.2.2 *No se tuvo en cuenta otros países*

La norma actual limita la convivencia a la existencia de dos marcas existentes en la subregión. La CAN hace esta aclaración con la finalidad de impulsar la comercialización entre sus países miembros, pero no contempla la posibilidad de que marcas extranjeras que no hayan nacido en alguno de los 4 países de la subregión quieran entrar al país o que dos marcas connacionales, siendo similares, traten de solucionar sus diferencias por medio de esta figura. Situaciones frecuentes que también necesitan regulación.

5.3 Otras recomendaciones

5.3.1 *Las Warning Labels*

Estos acuerdos deben buscar disminuir el riesgo de confusión mediante la imposición de previsiones que otorguen la suficiente información sobre el origen de los productos y/o servicios. Beltrán, A. y Daza, A. (2020) han recomendado la aplicación de *Warning Labels*. Etiquetas que reafirman el origen empresarial de los productos sometidos a Acuerdos de Coexistencia. Una señalización en el empaque, le otorga al consu-

midor seguridad para elegir los productos y facilidad para superar los riesgos que se puedan presentar por marcas similares. Esta es una opinión compartida, pues diferentes investigaciones⁴⁹ han arrojado que la inclusión de etiquetas en los productos ayuda a los consumidores a tomar decisiones más conscientes a la hora de elegir un bien o servicio. Se puede citar el caso de las etiquetas en empaques de tabaco o las incluidas en productos alimenticios que se hacen en diferentes países⁵⁰ para controlar la obesidad y la salud de los ciudadanos. Etiquetas que indican, de forma clara y de fácil percepción, si el producto es alto en azúcares, en grasas saturadas, en calorías o en sodio (Figura 1).



Figura 1. Tomado de *Nuevo etiquetado de alimentos en México, de los mejores del mundo: Unicef*, por Códigoqro, 2020.

Esta información ha ayudado en gran medida a la elección consciente al momento de hacer una compra. Por lo cual, hacer una inclusión de este tipo de categorías, adaptadas al caso en concreto de los Acuerdos de Coexistencia, ayudaría a los consumidores a hacer una elección acertada.

5.3.2 La Escala Móvil

In evaluating the validity of coexistence agreements, courts should consider public interest based on a sliding scale. The more vital the public

49. Investigaciones tales como: Morais Sato P, Mais LA, Khandpur N, Ulian MD, Bortoletto Martins AP, Garcia MT, et al. (2019) Consumers' opinions on warning labels on food packages: A qualitative study in Brazil. PLoS ONE 14(6): e0218813. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218813> - VanEpps EM, Roberto CA. (2016). The Influence of Sugar-Sweetened Beverage Warnings: A Randomized Trial of Adolescents' Choices and Beliefs. American Journal of preventive medicine, volume (51), 664–672. doi: 10.1016/j.amepre.2016.07.010. 61)

50. Tal es el caso de Ecuador, Chile o México, donde los alimentos advierten sobre su peligro.

interest implicated by the agreement (such as public health) the more strictly should the court scrutinize it⁵¹ (Moss, 2005, s.p.).

Las autoridades tienen la obligación de estudiar estos contratos, sin embargo, su rigurosidad no puede ser la misma para toda clase de productos. Se recomienda que, a mayor interés del público, las autoridades le den menos peso a la iniciativa de la voluntad privada, y a menor peso del interés del público mayor peso a la voluntad privada. Esto traería como consecuencia una mayor aceptación de los Acuerdos de Coexistencia y, por lo tanto, un aumento en el registro de aquellas marcas similares que buscan entrar al mercado.

Se debe buscar que la generalidad sea que los Acuerdos de Coexistencia tengan validez. El hecho de otorgarle peso a estos contratos, no significaría que en un futuro el registro de la marca pueda ser cancelado si se demuestra que ha causado perjuicio a los consumidores. Por lo que las autoridades deberán brindar herramientas jurídicas para que los consumidores puedan solicitar la cancelación del registro, en caso dado de que la coexistencia marcaría esté afectando el interés general del público consumidor.

Por otro lado, debe haber más rigurosidad en el análisis en los casos donde las marcas involucradas distinguen productos que puedan afectar derechos fundamentales como la salud de los consumidores. El camino para un registro de marca en estos casos es más estrecho, pues se dispone de un interés vital del público, por lo que las autoridades deben evaluar con mayor rigurosidad estos contratos.

CONCLUSIONES

Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria nacen de una necesidad del mercado y son instrumentos diseñados con el propósito de evitar la infracción a derechos marcarios. El lenguaje tiene limitaciones, lo que conduce a las marcas a elegir nombres similares, los Acuerdos de Coexistencia se presentan como solución donde normalmente existiría conflicto. Pragmáticamente, sirven para restringir el uso de las marcas, mejorar su identificación y, por lo tanto, afianzar la comercialización en diferentes mercados.

51. [Al evaluar la validez de los acuerdos de convivencia, los tribunales deben considerar el interés público con base en una escala móvil. Cuanto más vital sea el interés público implicado por el acuerdo (como la salud pública), más estrictamente debería examinarlo el tribunal.]

Los Acuerdos de Coexistencia deben procurar disminuir el riesgo de confusión por lo que su creación no es motivo suficiente para ser aceptados o convivir en un mercado, pues, “aunque son actos que nacen de la voluntad privada tienen requisitos de orden público de los cuales depende su eficacia” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2011, Proceso 58 IP).

En el caso de Colombia, los Acuerdos de Coexistencia han sido vistos como una conducta tendiente a afectar al consumidor. En algunas ocasiones han llegado a ser entendidos como un indicio indiscutible del riesgo y se ha pensado que su concesión está destinada a confundir al público. En otros momentos, han sido ignorados al momento de hacer el análisis correspondiente y en la actualidad, a pesar de que son tenidos en cuenta al momento del estudio, su interpretación atenta contra los derechos de empresa por no llegar a ser efectivos, pues tanto los titulares, como los consumidores y el mercado suelen tener ventajas en la realización de estos contratos.

Se argumenta la prohibición del registro de dos marcas similares o iguales, no obstante, no se considera que esta causal debe ser tomada como relativa y no como absoluta. De acuerdo al Tribunal de Justicia de la CAN en su artículo 136 literal f), los Acuerdos de Coexistencia son una manera idónea para expresar el consentimiento del titular que ya tenga una marca registrada en el mercado.

En el artículo se identificó que las dos razones principales por las cuales las autoridades rechazan estos acuerdos son: i) Que el acuerdo entre las partes es muestra evidente del inminente riesgo de confusión entre las marcas; y ii) La falta de medidas suficientes tomadas por el acuerdo para proteger al público. Los obstáculos que hacen que su registro no sea válido parten de que la norma comunitaria tiene como propósito salvaguardar los derechos de los consumidores y se consolidan en i) Una ausencia normativa y ii) La prevalencia del interés general.

La ausencia de una fuente normativa clara, se fundamenta en que no existe un artículo en la Decisión 486, o en norma posterior, que regule expresamente los Acuerdos de Coexistencia. La falta de previsión del legislador ha generado que los particulares no tengan seguridad a la hora de realizar estos acuerdos. Algunos contratos carecen de medidas para prevenir el riesgo de confusión que pueda afectar a los consumidores y otros tantos, aunque con buena previsión, no tienen forma de

exigir su registro ante las autoridades debido a la ausencia de regulación.

Se requiere que Colombia precise unas condiciones normativas específicas que permitan hacer posible la aplicación de estos acuerdos⁵². Requisitos que deben remitirse a las previsiones necesarias para evitar la confusión de los consumidores, tales como: la delimitación del uso de la marca en el territorio, en los productos y en la forma de los signos.

Es necesario que la Comunidad Andina, modifique la Decisión 486 del 2000 en relación a los Acuerdos de Coexistencia Marcaria y establezca parámetros claros para su validez. Debido a que la norma comunitaria presenta un vacío, al tiempo que no responde a las necesidades de la subregión.

La prevalencia del interés general sobre el particular ha tenido gran impacto. A diferencia de Estados Unidos, donde prima la autonomía de la voluntad privada, en nuestro país se le ha dado prioridad a la protección de los consumidores. Haciendo que las autoridades analicen los acuerdos regidos por esta regla general, sin considerar que los Acuerdos de Coexistencia son una excepción a la prohibición de registrar marcas idénticas o similares. Al respecto, la solución que han dado las cortes en China es buscar que la confusión se base en pruebas objetivas y no en un posible riesgo de confusión, hecho que ha generado un aumento en el registro de marcas que se soportan en Acuerdos de Coexistencia, por lo que se recomienda analizar esta posibilidad en el caso colombiano. Se precisa, que no se busca eliminar el examen de confusión marcario o disminuir la importancia de que el consumidor caiga en confusión, sino de hacer un adecuado análisis de ponderación, que no desconozca los derechos de libertad empresarial.

El hecho de que se suscriba un Acuerdo no genera una obligación para ser registrado, pero tampoco debe significar que los mismos no tengan alguna validez. El estado no debe tomar como pretexto el hecho de la protección al derecho del público para olvidar la iniciativa privada, que permite el desarrollo de actividades económicas y que responde a fines constitucionales.

Las autoridades deberán analizar estos acuerdos basándose en una escala móvil, donde a mayor el interés del consumidor, más fuerte de-

52. Mientras la norma comunitaria lo regula con mayor precisión.

berá ser el estudio y menor el peso de la voluntad privada y cuando menor sea el interés del consumidor, mayor será el peso que se le debe dar a estos acuerdos.

Debido a las necesidades de comercialización, el derecho de marcas está en constante evolución y la figura de los Acuerdos de Coexistencia responde a una práctica muy utilizada a nivel mundial que responde a una voluntad razonable: el coexistir en un mismo mercado sin buscar afectar a terceros. Por lo que “Aún más, en esta institución que protege el ingenio se puede constatar cómo sociedad y derecho son causa y efecto, y cómo los cambios en la humanidad exigen, y normalmente logran, cambios jurídicos” (Llinares, 2007, s.p.).

REFERENCIAS

- American Bar Association (2020). Winston Churchill Versus Winston Churchill: The True Story of a Trademark Coexistence Agreement. *Landslide Magazine*, 12 (4). Recuperado de <https://toputitbluntly.com/2020/04/28/winston-churchill-the-last-lion-and-one-of-the-first-proponents-of-trademark-coexistence-agreements/>
- Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional N° 116. Recuperado de <http://bit.ly/2NA2BRg>
- Beltrán, A., y Daza, A. (2020). *El riesgo de confusión como limitante de los acuerdos de coexistencia marcaría en Colombia*. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50545>
- Breuer Moreno, P. (1946). *Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio*. Michigan: Editorial Robis.
- Business Development Bank of Canada [bdc] (s.f.). *Goodwill*. Recuperado de <https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/good-will>
- Clasificación de Niza (1957). *Arreglo de Niza*. Recuperado de https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_

number=30&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20210101

Comunidad Andina de Naciones (2000). *Decisión 486 “Por la cual se define Régimen Común sobre Propiedad Industrial”*. La Comisión de la Comunidad Andina. Recuperado de <http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Decisiones/dec486si.asp>.

Costa, J. (2004). *La imagen de marca: Un fenómeno social*. Madrid: Paidós Ibérica.

Fernández Novoa, C. (1984). *Tratado Sobre Derecho de Marcas*. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.

Llinares, F. (2007). El futuro de la Propiedad Intelectual desde su pasado. La historia de los derechos de autor y su porvenir ante la revolución de internet. *Revista de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, pp. 103-155.

Londoño, J., Lamus, M. (2015). La aceptación de los acuerdos de coexistencia en el Derecho Comunitario Andino. *Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial Comunidad Andina - 15 años de la Decisión 486* (53), pp. 181 - 193.

Ministerio de Desarrollo Economico (1992, 31 de diciembre). *Decreto 2153. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 40.704. Recuperado de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html

Moss, M. (2005). Trademark coexistence agreements: Legitimate contracts or tools of consumer deception?”. *Loyola Consumer Law Review*, pp. 194-221. Recuperado de <https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr>

Mujica San Martin, M. (2010). El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas sí Importan. *Derecho & Sociedad* (35) 273–279. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechosociedad/article/view/13307>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2006, noviembre). La P.I. y las empresas: La coexistencia de marcas. *Revista de la OMPI*, 6. Recuperado de https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/article_0007.html

Otamendi, J. (2003). *Derecho de Marcas*. LexisNexis - Abeledo-Perrot (ed.).

- Perilla Granados, J. S. A. (2015, diciembre). Construcción antiformalista del consumidor medio. *Revista de Derecho Privado*, 54.
- Ramírez Vallecilla, N. M., & Vernaza Gómez, P. R. (2016). La Idoneidad de los Acuerdos de Coexistencia Marcaria como medios para evitar el riesgo de confusión en los consumidores. *Repositorio Institucional*.
- Riofrío Martínez, J. C. (2003). Principios del Derecho de Marcas. *Dominus Intelectualis No. 1*. Recuperado de https://works.bepress.com/juan_carlos_riofrio/12/
- Rodríguez García, G. (2012). Superando los absurdos reparos a los acuerdos de coexistencia de marcas. *Advocatus*, (027), pp. 403-409. Recuperado de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/view/4171>
- Secretaría General de la Comunidad Andina (2018, mayo). *Normativa Andina y herramientas de interés para la población afrodescendiente de la Comunidad Andina*. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2019326145523Normativaafrodescendientes.pdf>
- Sentencia Número 11001-03-24-000-2001-00160-01 (2004, 26 de agosto). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa (C. Arciniegas Andrade M.P.).
- Sentencia Número Sentencia No. 223715 11001-03-24-000-2001-00087-01 (6903) (2004). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. *Caso "WEGA"*, (G.E. Mendoza Martelo. M.P.).
- Sentencia Número 11001-03-24-000-2001-00264-01 (2005). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. *Caso BSCH y BOSCH*, (C. Arciniegas Andrade. M.P.).
- Sentencia Número 11001-03-24-000-2008-00343-00 (2016). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. (Rojas Lasso. M.P.).
- Sentencia Número 11001-03-24-000-2001-00275-01 (2005, 17 de febrero). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. (Rojas Lasso. M.P.).
- Sentencia Número 217249 - 11001-03-24-000-1999-06004-01 (6004). (2005, 28 de marzo). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. (C. Arciniegas Andrade M.P.).
- Sentencia Número 226187 - 11001-03-24-000-2002-00237-01 (237). (2007, 8 de diciembre). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. (C. Arciniegas Andrade M.P.).

Sentencia Número 11001-03-24-000-2009-00417-00 (2018, 8 de marzo). Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. *Marca Deloitte*. (E. García González M.P.).

Storkebaum, R. (1978). The Evolution of the Concept of “Pre-Right Declarations” Into Co-existence Agreements. *Trademark Reporter* 68 (1), 8. Recuperado de <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/thetmr68&div=14&id=&page=>

Superintendencia de Industria y Comercio (2015, 29 de diciembre). *Resolución 102829 “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”*. Recuperado de <http://sipi.sic.gov.co/sipi/Common/Utils/GetFile.aspx?&id=090000028036f88a>

Superintendente de Industria y Comercio (2012, 11 de abril). *Resolución 21447. Por la cual se modifican los Títulos X y XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio*. Diario Oficial. Recuperado de <http://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?id=4039563>

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2014, 15 de diciembre). *Resolución 4665. (Perú)*. Recuperado de https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4511/1378_SPI_SD_Resolucion_4665-2014-TPI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2001, 31 de octubre). *Proceso 50 IP-2001*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace739.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2003, 6 de marzo). *Proceso 109 IP-2002*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace914.pdf>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2003, 9 de octubre). *Proceso 104 IP-2003, Caso “BSCH mixta.”* Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/104-IP-2003.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2010, 10 de mayo). *Proceso 22 IP-2010*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/22-IP-2010.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2010, 4 de marzo). *Proceso 004-IP (p. 15)*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/4-IP-.doc>

- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2011, 22 de septiembre). *Proceso 58-IP* (p.13). Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/58-IP-2011.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2013, 25 de abril). *Proceso 37-IP* (p. 19). Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/37-IP-2013.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2016, 28 de noviembre). *Proceso 438-IP* (p. 13). Recuperado de http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/438_IP_2016.pdf
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2018, 31 de julio). *Proceso 736-IP*. Recuperado de <http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/736-IP-2018.pdf>
- Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (2006, 8 de abril). *Apple Corps. Limited vs Apple Computer, Inc.* (England). Recuperado de <https://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Apple-Corps-Ltd-v-Apple-Computer-Inc-ChD-8-May-2006.pdf>
- Xie, J. (2019). *How effective are trademark coexistence agreements in China?* Managing IP Correspondent. Recuperado de <https://www.managingip.com/article/b1kblzl33kch90/how-effective-are-trademark-coexistence-agreements-in-china>
- Yira López-Castro (2011, 17 de noviembre). La autonomía contractual como sustento para la coexistencia de registros marcarios en Colombia. *Revista de Estudios Socio Jurídicos*, 13 (2). DOI: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/1774>