

GERMAN CAVELIER

MARCAS DE FABRICA  
Y  
NOMBRES COMERCIALES

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE BOGOTA: 1930-1961



EDITORIAL

TEMIS

BOGOTA, D. E.

# INDICE GENERAL

## *Introducción*

### PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

I.	Tesis . . . . .	1
II.	Marca de fábrica . . . . .	1
III.	Nombre comercial . . . . .	3
IV.	El nombre comercial es registrable . . . . .	5
V.	Acciones que protegen el nombre comercial . . . . .	6
VI.	La Convención de 1929 . . . . .	8
VII.	Jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá . . . . .	13
	a) Nombre contra nombre . . . . .	13
	b) Nombre y marca contra nombre y marca . . . . .	13
	c y d) Nombre contra marca . . . . .	14
	e) Marca contra nombre . . . . .	14
	f) Marca y nombre contra nombre . . . . .	14
VIII.	Acciones civiles que protegen las patentes, marcas y nombres comerciales . . . . .	25
IX.	Conclusiones . . . . .	27

## CAPITULO I

### REGISTRO DE MARCAS

1	Las marcas deben ser distintivas . . . . .	29
2	Dueño de una marca es quien primero la usa o registra . . . . .	29
3	Características esenciales y accesorias de las marcas . . . . .	30
4	Novedad de las marcas . . . . .	30
5	Registro de marca es acto de la administración . . . . .	30
6	La marca debe ser especial y novedosa . . . . .	30
7	Sistemas declarativo y atributivo de registro de marcas . . . . .	31
8	Características esenciales y accesorias de las marcas . . . . .	31

9	Marcas nominativas	32
10	La marca es facultativa y debe ser especial y nueva	32
11	Marca nominativa	33
12	Propiedad de la marca	33
13	Marcas, nombres y rótulos comerciales	34
14	La marca no debe producir confusión con otra	38
15	Qué es marca	38
16	La marca debe determinarse con claridad	39
17	Marcas, nombres y rótulos comerciales	39
18	Sistemas atributivo y declarativo	44
19	Marcas nominativas, figurativas y mixtas	45
20	La marca como propiedad incorporal	46
21	Efectos del traspaso	46
22	Efectos de la renovación de marcas	48
23	Marcas que no caen en el dominio público	49
24	La palabra <i>calcio</i> no es registrable por ser genérica	50
25	<i>Vioosterol</i> es palabra genérica	50
26	<i>Neo</i> es término genérico	50
27	Marca con raíz genérica sí es registrable	51
28	Radical y terminación	52
29	Marca en el dominio público	52
30	<i>Queen</i> es de dominio público para whisky	53
31	Marca nominal	54
32	La denominación <i>nacional</i> no es registrable	54
33	El nombre geográfico <i>Colombia</i> es registrable combinado con otras palabras	55
34	<i>Colonia</i> ha pasado a formar parte de la denominación de un artículo de tocador	55
35	La administración es la competente para determinar la novedad de un modelo industrial	57
36	Registrabilidad de marcas	57
37	Competencia del Tribunal	58
38	Clase y naturaleza. Clase 2ª	58
39	Marca mal clasificada	59
40	Clases distintas	60
41	Clase y naturaleza. Clase 2ª	60
42	La clasificación es enumerativa	61
43	Clases 15 y 16	62
44	Clases 2ª y 23	64
45	Clase y naturaleza. Clases 15 y 16	65
46	Prioridad en el registro	67
47	La prioridad corresponde al uso más antiguo	68
48	Prioridad con registro extranjero	70
49	Prioridad con registro	70
50	Prioridad en el uso	71
51	Propiedad conjunta de marcas	71

CAPITULO II

NOMBRES COMERCIALES, ROTULOS, ENSEÑAS,  
RAZON SOCIAL

52	Nombre comercial .....	73
53	Enseña .....	73
54	Razón social .....	74
55	Nombres comerciales, enseñas y marcas .....	74
56	Nombre comercial como marca .....	78
57	Registro de nombres comerciales .....	78
58	Registro de nombres comerciales .....	82
59	Nombre comercial y marca .....	83
60	Confusión entre nombres .....	84
61	Confusión entre nombres y marcas .....	85
62	Usurpación de nombre por marca .....	85
63	Uso de la razón social .....	85
64	Uso del nombre comercial .....	85
65	Prioridad .....	86
66	Acción de oposición al registro de un nombre .....	86
67	El uso de un nombre comercial da derecho a oposición y cancelación .....	87
68	Acción de perjuicios por el uso de un nombre .....	87
69	Acciones que protegen el nombre comercial .....	87
70	El nombre comercial tiene acción contra una marca que lo imita .....	89
71	Derechos y acciones del nombre comercial .....	89
72	No hay acción de oposición o de cancelación de un nombre comercial .....	91
73	Derechos y acciones del nombre comercial .....	91
74	No hay oposición ni cancelación de nombres comerciales .....	94
75	Derechos y acciones del nombre comercial .....	95
76	No hay acción de cancelación de rótulo comercial .....	96
77	No hay acción de oposición al registro de marcas con base en el uso de nombre comercial .....	96
78	Acción de oposición al registro de nombre comercial .....	97
79	No hay acción de oposición o de cancelación al registro de nombre comercial .....	97
80	Las acciones de oposición y cancelación no son viables contra nombre comercial .....	98
81	No procede oposición contra el registro de nombre comercial .....	98

CAPITULO III

ACCIONES DE OPOSICION Y CANCELACION AL REGISTRO  
DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

82	Término para instaurar la oposición .....	101
83	La acción de oposición es facultativa .....	102

84	Demanda inexistente .....	102
85	Oportunidad para reformar la demanda de oposición .....	103
86	El memorial de oposición debe reunir los requisitos de una demanda .....	104
87	Cuándo una sociedad tiene negocios de carácter permanente en Colombia .....	105
88	Representación en juicio de sociedades extranjeras .....	105
89	Prueba de la personería de sociedades extranjeras .....	106
90	Prueba de la existencia de sociedad colombiana .....	118
91	Efectos de la ratificación de lo actuado .....	119
92	En juicio de oposición no puede decidirse si una marca ha pasado a uso común .....	119
93	Procede la oposición de marca contra nombre-denominación .....	120
94	Conducencia de la oposición o cancelación .....	120
95	El registro de marca hecho según la Convención de 1929 da los mismos derechos y acciones que los registros nacionales .....	120
96	No procede la oposición si no se basa en uso previo de nombre en el comercio .....	121
97	No procede oposición ni cancelación contra nombre comercial .....	121
98	Procedencia de la oposición y de la cancelación .....	122
99	En acción de oposición no es procedente establecer si una expresión es o no susceptible de registro .....	123
100	Oposición contra el registro de marca de fábrica .....	124
101	Cuándo es conducente la cancelación de marca .....	126
102	No procede oposición al registro de nombre comercial .....	126
103	Acumulación de oposición y cancelación .....	126
104	Acumulación de acciones de cancelación .....	127
105	Abandono del juicio de oposición .....	128
106	Debe estar en consonancia con la demanda .....	129
107	Indivisibilidad de las marcas .....	129
108	Sentencia legalmente inexistente .....	130
109	Cuándo puede condenarse en costas .....	131
110	La prescripción del art. 59 de la ley 31 de 1925 no se aplica a las marcas .....	132
111	Prescripción de la acción de cancelación .....	133
112	Cosa juzgada .....	144
113	Prueba de fotocopia .....	145
114	Oportunidad de aducir pruebas .....	148
115	Cómo se prueba la propiedad de una marca .....	148
116	Las pruebas en que se funda la oposición no es necesario presentarlas con ella, pues pueden alegarse dentro del término probatorio .....	148
117	Prueba testimonial .....	149
118	Prueba de certificados .....	149

CAPITULO IV

FUNDAMENTO DE LAS ACCIONES DE OPOSICION  
Y DE CANCELACION: USO O REGISTRO PREVIO

119	Uso previo .....	151
120	Caducidad de marca por desuso .....	152
121	Uso público y notorio .....	155
122	Uso público y notorio; su prueba .....	156
123	Uso clandestino .....	158
124	Derechos que confiere el uso .....	159
125	Prueba de uso .....	159
126	Derechos que da el uso previo .....	164
127	Uso y registro previos .....	165
128	No se exige el uso si hay marca inscrita .....	166
129	Falta de uso .....	166
130	Es necesario demostrar registro, o uso previo de tres años .....	167
131	Prueba del registro previo .....	168
132	Registro anterior o uso público previo .....	168

CAPITULO V

FUNDAMENTOS DE LAS ACCIONES DE OPOSICION  
Y DE CANCELACION: IMITACION Y CONFUSION

133	Perjuicio de la confusión .....	171
134	Confusión en el consumidor .....	171
135	Imitación y confusión; forma de evitarlas .....	172
136	Casos más comunes de confusión .....	173
137	Clases de imitación .....	174
138	Caso de confusión a primera vista .....	174
139	Qué es imitar .....	175
140	Caso en que no hay confusión .....	175
141	Apreciación de la imitación y confusión .....	175
142	Posibilidad de confusión .....	176
143	Exigencia legal en punto a imitación .....	177
144	Imitación en parte esencial .....	177
145	Forma de evitar la confusión .....	177
146	Cuándo hay imitación .....	178
147	Caso de imitación .....	179
148	Confusión directa o indirecta .....	179
149	Confusión por semejanza .....	179
150	Cómo se determina la confusión .....	181
151	Ausencia de posibilidad de confusión .....	183
152	En qué consiste la imitación .....	184
153	Imitación deliberada .....	185

155	Oposición entre nombre comercial y marca registrada .....	186
156	Marcas que imitan a nombres comerciales .....	187
157	Números que imitan a marcas .....	189
158	Marcas que imitan a marcas .....	190
159	Marcas que no imitan a marcas .....	204
160	Prueba sobre confusión acaecida entre marcas .....	214
161	Carece de valor la prueba de que dos marcas no pueden confundirse .....	214
162	La confusión entre marcas no usadas puede probarse con peritos, no con testigos .....	214
163	Prueba de peritos .....	214
164	Dictámenes periciales sin fundamento .....	216
165	La igualdad o semejanza de las marcas puede probarse por confesión ..	216
166	Debe probarse la idéntica naturaleza de los artículos amparados por dos marcas .....	216
167	No es prueba de imitación la coexistencia de varias marcas registradas con elementos comunes .....	216
168	La licencia del Ministerio de salud para la venta de drogas no prueba el uso de marcas .....	217
169	Prueba del uso de las marcas .....	217
170	Apreciación de la confusión o imitación por el juez .....	219
171	La semejanza entre dos marcas es cuestión de hecho que privativamente corresponde determinar al juez .....	220
172	El juez es quien califica el parecido de las marcas .....	220
173	Competencia desleal .....	223

#### APENDICE

	En que se transcriben sentencias últimamente dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá, respecto a la <i>protección del nombre comercial</i> y sobre la <i>personería de sociedades extranjeras</i> .....	225
I.	Sentencia del 11 de octubre de 1961 (caso de Almacenes de Sales de Guaca) .....	227
II.	Sentencia del 18 de octubre de 1961 (caso de Merck & Co., Inc.) .....	245
III.	Sentencia del 16 de diciembre de 1961 (caso de The B. V. D. Company, Inc.) .....	253