

CLEARANCE ADVERTISING EN COLOMBIA Y SU APLICACIÓN A LA LUZ DE LOS
REGÍMENES DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA DESLEAL.

MARCELA POSADA MUÑOZ

ASESOR

ESTEBAN MEJÍA RICO

UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE DERECHO
MEDELLÍN

2021

Abstract

La presente monografía tiene por objetivo establecer los elementos jurídicos a tener en cuenta para hacer *clearance advertising* en Colombia, a partir de un estudio de antecedentes de derecho comparado y de la normatividad vigente sobre propiedad intelectual, protección al consumidor y competencia desleal. Inicialmente, se hará una breve descripción de lo que es *clearance advertising* y su finalidad. Posteriormente, se entrará a analizar el marco normativo aplicable a temas señalados en relación con propiedad intelectual, consumidor y competencia. Por último, se pretende alcanzar el objetivo mencionado a través del planteamiento de los elementos jurídicos indispensables para la realización de *clearance advertising* en Colombia.

This monograph aims to establish the legal elements to consider in order to do clearance advertising in Colombia, from a study of records of foreign law and the Colombian regulation on intellectual property, consumer protection and unfair competition. Initially, there will be a brief description of clearance advertising and its purpose. Then, we will study the applicable regulation regarding the abovementioned subjects in relation to intellectual property, consumer and competition. Finally, the main objective is expected to be reached through the proposition of the legal elements essential to the clearance advertising process in Colombia.

Tabla de contenido

Introducción.....	4
Glosario	6
Antecedentes judiciales	7
1. Edison v. Edison Polyform Mfg. Co.	7
2. Expedición del Acta Lanham.	8
3. Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.	8
4. Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House.	9
5. Hugo Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Company.	10
6. Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation; Leo Burnett Company, Inc.	11
7. Clint Eastwood v. National Enquirer, Inc.	12
8. Comedy III Productions, Inc. v. Gary Saderup, Inc. et al.	13
9. Olivia de Havilland v. FX Networks, LLC et al.	14
10. Conclusiones.	16
Normatividad aplicable en Colombia para la evaluación de contenido publicitario	18
1. Derechos de terceros.	18
1.1. Régimen de propiedad intelectual.	18
1.2. Derecho de imagen.	31
2. Régimen de protección al consumidor de la Ley 1480 de 2011.....	33
2.1. Nociones generales.....	33
2.2. Publicidad engañosa.....	35
3. Régimen de competencia desleal.	37
3.1. Nociones generales.....	37
3.2. Actos de competencia desleal.....	38
Elementos jurídicos a tener en cuenta para hacer <i>clearance advertising</i>	43
1. En relación con el mensaje.....	43
2. En relación con los sujetos.	44
3. En relación con los demás componentes introducidos.	44
Conclusión	46
Bibliografía.....	47

Introducción

El objeto de estudio se plantea a partir de la pregunta de cómo implementar en Colombia los servicios de *clearance advertising*, los cuales propenden por la evaluación rigurosa de contenido publicitario y sus posibles implicaciones jurídicas, desde su relación con los derechos de autor involucrados hasta la eventual configuración de supuestos de publicidad engañosa, competencia desleal e infracción de derechos de terceros, especialmente en materia de propiedad intelectual. Todo lo anterior, con el fin de evitar reclamaciones de actores del mercado de bienes y servicios y garantizar un contenido adecuado, efectivo y acorde con la normatividad vigente.

Es importante mencionar que, para los propósitos de este trabajo, se entenderá contenido publicitario bajo la acepción de publicidad consagrada en el Estatuto del Consumidor, como “toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo” (Congreso de la República de Colombia, 2011), en consonancia con lo establecido por la Corte Constitucional al definirla como una actividad que busca “dar a conocer al público un bien o servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación” (Sentencia C-355, 1994).

Clearance advertising es un servicio que, a través de la revisión exhaustiva de los diferentes elementos del contenido publicitario, pretende dar a los creadores de contenido unas recomendaciones de uso o tratamiento de ciertos tipos de datos. En Estados Unidos se comenzó a hablar de *clearance* de contenido publicitario después de la década de los 70 cuando, de acuerdo con Zanut (1985), se incrementó la actividad regulatoria de la publicidad tras un aumento significativo de casos de publicidad falsa y publicidad engañosa. De acuerdo con este autor, las tendencias recientes de desregulación de publicidad hacen que el proceso de *clearance* cobre aun mayor relevancia. Es por esto que, desde finales de la primera década de este siglo, se viene hablando con mayor énfasis de *clearance advertising* en sistemas como el estadounidense, y por lo que se considera indispensable la introducción de este proceso en Colombia.

Si bien el contenido publicitario y el proceso de *clearance* no son nuevos en el mercado, el auge de las redes sociales y otros canales de comunicación digital ha aumentado la exposición del consumidor a publicidad relativa a diferentes productos y servicios. Con este aumento, ha incrementado también la necesidad de los diferentes actores del mercado de buscar un entorno de buenas prácticas competitivas y, por lo tanto, de dar mayor atención a la publicidad como herramienta de la competencia.

Atendiendo a este mismo fin, el servicio de *clearance advertising* se sirve de diversas herramientas que se expondrán posteriormente, para evaluar las implicaciones jurídicas y ético-jurídicas de las campañas publicitarias antes de su emisión y prevenir asuntos relacionados con posibles reclamaciones del público y otros competidores.

Glosario

Clearance: proceso de evaluación de riesgos jurídicos, a la luz de la normatividad aplicable, con el fin de mitigar dichos riesgos y minimizar la exposición a reclamaciones.

Clearance advertising: proceso de evaluación de riesgos jurídicos enfocado en la actividad publicitaria y el contenido publicitario.

Derecho de publicidad/*Right of publicity*: derecho de explotar el propio nombre y apariencia comercialmente y restringir su apropiación o explotación comercial por terceros.

Fair use / Uso honrado: “privilegio de sujetos diferentes al titular de los derechos de autor de usar el material protegido de forma razonable sin su consentimiento, sin perjuicio del monopolio otorgado al titular” (Ball, 1944), que generalmente se otorga en virtud del interés general en desarrollo de arte, ciencia e industria, como se establece en *Berlin v. E.C. Publications Inc.* (1964).

Antecedentes judiciales

En atención a la ausencia de una normatividad que apunte de forma inequívoca al problema que nos ocupa, y a su relativa novedad, se analizarán cronológicamente decisiones proferidas por Cortes de Estados Unidos, que se considera pueden servir de base para estudiar posteriormente el problema a la luz de la normatividad colombiana.

La razón principal por la que se estudiarán decisiones de tribunales estadounidenses, además de la falta de normas o jurisprudencia en Colombia sobre este tema en particular, es que a través de estos órganos se han definido las reglas indispensables para la estructuración de servicios de *clearance*, inicialmente de películas, y más recientemente para publicidad; reglas de gran utilidad que se analizarán en relación con su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano.

1. Edison v. Edison Polyform Mfg. Co.

El uso de los derechos de terceros en contenido publicitario fue objeto de estudio de las Cortes estadounidenses desde los tiempos de la revolución industrial. Un primer caso de estudio es la sentencia Edison v. Edison Polyform Mfg. Co. del año 1907, en la que la Corte de Cancillería de Nueva Jersey revisa el uso de la imagen y nombre del señor Thomas Alba Edison en un producto de alivio de dolores neurálgicos fabricado y comercializado por Edison Polyform Manufacturing Company, con una fórmula casi igual a uno que había sido desarrollada por Edison, pero que nunca fue comercializada por él.

De esta forma, Edison Polyform estaba manifestando al público que el señor Edison estaba conectado con la compañía y/o supervisando la fabricación del producto a través del uso en la etiqueta del producto de: (i) su nombre corporativo, (ii) la certificación de la fórmula bajo el nombre de Thomas Edison, y (iii) la imagen del señor Edison. Si bien existe un límite al derecho de privacidad en relación con las personas de la vida pública, no está permitido hacer un uso indiscriminado de su nombre y apariencia (*name and likeness*).

La Corte de Cancillería realizó tres análisis fundamentales: (i) si el nombre es de propiedad de una persona, también lo son los rasgos peculiares de la misma; (ii) estos rasgos, conocidos

como su apariencia, pueden o no tener valor pecuniario, el cual también será propiedad de la persona; (iii) el daño a la propiedad o a los derechos de propiedad es un elemento esencial para las reparaciones judiciales.

Con base en estas premisas, la Corte estableció que la compañía pretendía hacer un uso no autorizado de la apariencia del señor Thomas Alba Edison y en consecuencia ordenó al demandado abstenerse de hacer este uso a través del certificado o referencia pictórica o cualquier otro medio que pudiera dar lugar a concluir que el señor Edison hacía parte o tenía conexión alguna con el negocio de Edison Polyform Mfg. Co.

2. Expedición del Acta Lanham.

Antes de revisar decisiones posteriores, es importante resaltar en este punto la expedición del Acta Lanham en 1946, por el Congreso de Estados Unidos. Esta Acta reguló lo atinente al procedimiento, actos, y requisitos para el registro de marcas usadas en el comercio y pretendía proteger a los agentes del mercado de una competencia injusta.

3. Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.

Posteriormente, en el año 1953, la Corte Distrital de Nueva York entró a examinar la situación presentada entre Haelan Laboratories Inc. y Topps Chewing Gum Inc., cuando la primera, fabricante de chicle, suscribió un contrato con un jugador de baseball para usar de forma exclusiva sus fotografías en conexión con las ventas de su producto por un tiempo determinado, prohibiendo autorización de uso de derechos similares a otras compañías en el negocio de chicles. Topps Chewing Gum, compañía rival en el mismo negocio, conociendo dicho acuerdo, indujo al jugador a autorizar el uso de sus fotografías durante el mismo término concertado con el demandante.

Si bien la Corte no profiere fallo, sino que le remite el caso al Tribunal (*trial court*), encuentra que la segunda compañía actuó de forma ilegítima (*tortuous*) al convencer al jugador de autorizar el uso de su imagen, conociendo su acuerdo de exclusividad con la primera. Si bien la corporación acepta que el uso de la fotografía está ligado al derecho de privacidad, afirma

que también hay un derecho en relación con el valor publicitario de su imagen, derecho que llama “derecho de publicidad” o *right of publicity*, y que considera haber sido reconocido por otras decisiones en el estado de Nueva York. La Corte Distrital señala también que dicho derecho cobra sentido a través de la remuneración que se recibe al autorizar una publicidad o la comunicación al público, por otros medios, de su imagen; que, usualmente, implica la autorización exclusiva a un agente publicitario, para que tenga un verdadero valor comercial.

La autoridad no concluye que haya una responsabilidad del demandado por inducir un incumplimiento contractual. Por lo contrario, advierte que la legitimación de reclamación del demandante se basa en la exclusividad que tenía sobre el derecho de publicidad del jugador y el uso de su imagen durante este término por parte del demandado, quien conocía de la misma.

4. Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos, en el año 1966, conoce el caso entre Rosemont Enterprises Inc. y Random House. Dicho litigio comenzó en la Corte Distrital cuando Rosemont demandó a Random House por la publicación en mayo de 1966 de un libro titulado “Howard Hughes – a Biography by John Keats” en relación con su titularidad sobre los derechos de autor (adquiridos en mayo de 1966) de una serie de artículos con el título “The Howard Hughes Story” publicada en 1954 en la revista Look Magazine.

La demandada, tras la solicitud del demandante de imponer medidas cautelares que suspendieran la venta, publicación y distribución del libro, alegó que no hubo infracción y que la información contenida en Look Magazine era objeto de *fair use* por ser de carácter científico y educativo, argumento que fue negado por la Corte Distrital al ordenar la medida cautelar solicitada con base en los fines comerciales de la obra.

Por lo contrario, la Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo con el demandado en que la Corte Distrital no tuvo razón en negar el argumento de *fair use*, en atención a que el uso de contenido biográfico en obras activa este privilegio con el propósito de fomentar el desarrollo de obras biográficas e históricas. Asimismo, estableció que las artes y ciencias deben entenderse en un sentido amplio y que la finalidad o lucro comercial de una obra de interés

general no es un obstáculo para que el uso del material protegido por derecho de autor constituya *fair use*. Por lo contrario, la Corte aduce que las obras biográficas son de interés general en tanto tratan la naturaleza humana y las condiciones sociales, económicas y políticas de la época.

La Corte de Apelaciones alude también a decisiones anteriores en que se concluyó que en algunas situaciones el interés general en obtener información prevalece sobre el deseo de un individuo de mantener su privacidad, y afirma que eso es lo que sucede en este caso. Aduce, también, a la importancia de considerar y ponderar las posibilidades de daño presente o potencial y advierte que no hay nada que indique que los artículos contenidos en Look Magazine estuvieran en publicación o fueran a ser publicados con posterioridad a su aparición en 1954, ni que estuvieran generando utilidades o regalías. Así pues, fue posible concluir que los artículos de Look Magazine no estaban en competencia con la biografía escrita por John Keats, ni que esta última cambiara en ninguna forma el valor comercial de aquellos.

Finalmente, la corporación ordena la reversión y suspensión de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Distrital.

5. Hugo Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Company.

En 1977, la Corte Suprema de Estados Unidos conoció el caso de Hugo Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Company. La totalidad del acto de “bala de cañon humana” del demandante, Hugo Zacchini, fue grabado sin su consentimiento por un reportero de la cadena Scripps-Howard y posteriormente fue comunicado al público en su programa de noticias. Como consecuencia, Zacchini reclamó los daños causados como consecuencia de la emisión de la totalidad de su acto, la cual disminuye considerablemente el valor comercial del mismo, en tanto la audiencia no se va a ver inclinada a pagar por ver un acto que ya fue publicado en televisión.

Así pues, la Corte Suprema de Estados Unidos entra a revisar la decisión proferida por la Corte Suprema de Ohio, órgano que rechazó la petición de Zacchini, invocando la Primera y la Decimocuarta Enmienda, aduciendo que: (i) el entretenimiento es un espectáculo de interés

público; (ii) la prensa tiene el privilegio constitucional a incluir en sus reportajes asuntos de interés público que, de otra forma, estarían protegidos por el derecho de publicidad o *right of publicity*, siempre que no medie la intención de daño o de apropiarse del contenido para un propósito no privilegiado.

Ante estos argumentos, la Corte Suprema de Estados Unidos reversa la decisión inicial con fundamento en lo siguiente: (i) el demandante no está alegando que su actuación no podía ser publicada por la demandada, sino que hubo una apropiación de su propiedad profesional y que merece recibir los beneficios comerciales, en este caso a través de reclamación de daños; (ii) el interés estatal en permitir el derecho de publicidad es proteger el interés del individuo en su acto, para promover la generación de entretenimiento y permitir que sea él quien disfrute de las utilidades; (iii) las Enmiendas Primera y Decimocuarta no dan inmunidad a la prensa cuando emiten un acto completo sin consentimiento de quien lo ejecuta; (iv) en este caso hay una apropiación de la actividad misma a través de la cual el artista adquirió su reputación y valor comercial.

6. Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation; Leo Burnett Company, Inc.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos, en 1996, resolvió la disputa de Kareem Abdul-Jabbar contra General Motors Corporation (“GMC”) y Leo Burnett Company, Inc. En el año 1971, el reconocido basquetbolista Lew Alcindor, cambió su nombre a Kareem Abdul-Jabbar, tras cambiar su religión. Posteriormente, en 1993, GMC sacó al aire un comercial promocionando su carro 88 por Oldsmobile, en el cual se hacía referencia a que el carro era un campeón a elegir en primera ronda como el basquetbolista Lew Alcindor. En ningún momento GMC solicitó la autorización de uso de este nombre al atleta, por lo que este presentó demanda con base en el Acta Lanham y las leyes del derecho de publicidad del Estado de California ante la Corte Distrital.

La Corte Distrital, en juicio sumario, estuvo de acuerdo con el demandado en: (i) que Abdul-Jabbar había abandonado el nombre Lew Alcindor y, en consecuencia, había perdido cualquier derecho sobre el mismo; y (ii) que el uso del nombre Lew Alcindor estaba cubierto por el privilegio de *fair use*. Así pues, la Corte falló a favor de GMC.

Ante el primer punto, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sostiene que el nombre de nacimiento de una persona hace parte integral de su identidad, no existe para fines comerciales y, por lo tanto, no puede mantenerse ni considerarse abandonado con base en el uso comercial que se le dé o no. En relación con el segundo punto, la corporación recuerda que un usuario comercial tiene derecho al *fair use* nominativo cuando el producto o servicio no se pueda identificar sin el uso de la marca, el uso de la marca sea razonable en términos de necesidad de hacerlo para identificar el producto o servicio, y que el usuario no debe hacer nada que sugiera que hay un patrocinio o respaldo por parte de la marca.

En lo atinente a los primeros dos aspectos, la Corte está de acuerdo con el tribunal Distrital en que estos se cumplen. Sin embargo, disiente en lo relativo al tercer elemento, estableciendo que, del contenido publicitario sí es posible que se dé una confusión y se asuma que hay una especie de patrocinio por parte del jugador al carro. El derecho de publicidad no solo protege a las personas del uso de su nombre o imagen, sino que abarca la identidad de una forma más amplia y flexible, el cual incluye la decisión del individuo de usar o no su propio nombre. Además, la Corte estuvo de acuerdo con el demandante al entender que se había configurado un daño económico en relación con su posibilidad de patrocinar otros automóviles y un daño emocional por la posible creencia de la audiencia de que volvió a usar su nombre anterior al abandonar su fe. En consecuencia, reversa el fallo de la Corte Distrital.

7. Clint Eastwood v. National Enquirer, Inc.

Clint Eastwood v. National Enquirer, Inc. fue un caso que conoció la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en 1997, en que Eastwood demandó a National Enquirer por publicar una supuesta entrevista que nunca se sostuvo, por la violación del Acta Lanham, al representar falsamente su origen, asociación y respaldo, y por invadir su privacidad y apropiarse de su nombre, apariencia y personalidad. Todo lo anterior, aduciendo que su reputación fue lesionada por la sugerencia de que él concedería una entrevista a un tabloide popular. La Corte de Distrito Federal falló en favor de Eastwood pero no aceptó su pretensión relativa a la condena en costas procesales, decisión que fue apelada por National Enquirer y por Eastwood, en lo relacionado con esto último.

De acuerdo con el precedente, una figura pública puede reclamar daños de una organización de noticias únicamente probando malicia, entendida como el desconocimiento temerario de la verdad que, a su vez, implica un alto grado de conciencia de la probabilidad de falsedad. La mera negligencia no es suficiente, pues es necesario que se evite la verdad de forma intencionada.

Si bien el demandado aduce que la fuente parecía tener suficiente credibilidad, al haber sido publicada anteriormente en el reconocido periódico británico Today, el demandante alega que Plamann, editor de National Enquirer que adquirió la historia, tenía muchos motivos para dudar de la veracidad de la entrevista. Entre estos, la reputación sensacionalista de Today; la falta de detalles que pudieran corroborar la ocurrencia de la entrevista, incluyendo la afirmación del supuesto entrevistador de haber borrado las grabaciones con un personaje conocido por ser litigioso como Eastwood; y que había datos de la nueva entrevista que se contradecían con un artículo publicado por el mismo National Enquirer en días recientes a la publicación. La Corte no considera que hubo pruebas claras y convincentes de que efectivamente el demandado publicara la entrevista conociendo su falsedad.

Por otro lado, Eastwood propuso que había también malicia en la forma como el demandado presentó a sus lectores la idea de que el demandante les había otorgado directamente la entrevista. A través de este análisis, la Corte de Apelaciones pudo concluir que la totalidad de decisiones en torno a la publicación del artículo evidencian que los editores querían dar esa impresión, que sabían falsa, lo cual constituía malicia y dio lugar a un fallo a favor del demandante.

8. Comedy III Productions, Inc. v. Gary Saderup, Inc. et al.

Comedy III Productions, Inc., titular de todos los derechos de autor de las obras de Los Tres Chiflados, celebridades fallecidas para 1997, presentó en este año demanda contra Gary Saderup, Inc. y Gary Saderup, ante la Corte de Apelaciones de California. Gary Saderup era conocido por hacer obras en carbón de celebridades que se reproducen particularmente en estampados e imágenes en camisetas. Los demandados, sin autorización o licencia del demandante, vendían camisetas con la apariencia de Los Tres Chiflados, derivadas de una de

las obras en carbón de Saderup, lo cual les reportó utilidades de setenta y cinco mil dólares (USD\$75,000).

El tribunal de primera instancia encontró que los demandados habían violado el derecho de publicidad (el cual ya se había regulado para las personas fallecidas) al crear una empresa comercial incluyendo la venta de productos usando la apariencia de Los Tres Chiflados. Esta decisión impidió a los demandados la utilización de la imagen de Los Tres Chiflados en camisetas y otros productos.

La Corte de Apelaciones encontró que efectivamente había un uso de la imagen física de los personajes en camisetas o impresiones litográficas que constituyen verdaderos productos o mercancía, uso que por sí solo constituye una violación del derecho de publicidad y no requiere de fines publicitarios, como lo aducían los demandados. También estableció que la venta de los productos no estaba protegida por la libre expresión ya que no contenían mensajes sino la mera apariencia de Los Tres Chiflados, cuya sola representación tampoco podía ser considerada una obra de arte susceptible de protección.

Por estos motivos, la Corte desestimó sus argumentos bajo la conclusión de que lo que querían los demandados era vender productos con la apariencia de los conocidos personajes, la cual era de propiedad del demandante, sin probar efectivamente supuesto de protección alguno.

9. Olivia de Havilland v. FX Networks, LLC et al.

La Corte de Apelaciones de California, resolvió en 2018 la apelación frente a la demanda de la conocida actriz Olivia de Havilland contra FX Networks, LLC y Pacific 2.1. Entertainment Group, Inc., (juntos llamados “FX”), en la cual la actriz pretendía detener la distribución y comunicación al público del programa televisivo Feud: Bette and Joan y obtener un reconocimiento por daños, como consecuencia de su inclusión en la serie como personaje sin su consentimiento y la alteración de detalles de la vida real.

El tribunal de primera instancia accedió a las pretensiones de la demandante, bajo el argumento de que como la serie representaba a de Havilland de una forma tan cercana a la realidad, al no ser “transformativa” no se podía considerar una obra sujeto de protección bajo

la Primera Enmienda. Este análisis, según la Corte de Apelaciones, aumentaría la posibilidad de interponer acciones contra todas las obras basadas en personajes de forma directamente proporcional al grado realista de la obra, conclusión que no está permitida bajo la Primera Enmienda y que da lugar a que se reverse la decisión inicial.

La Corte de Apelaciones cita la decisión de 1994 en *Matthews v. Wozencraft*, que confirma el reconocimiento jurisprudencial de que el derecho de publicidad de una celebridad no impide la incorporación de la imagen y apariencia de la persona en obras literarias, audiovisuales, noticias o historias de entretenimiento; solo el uso de la identidad de un individuo en publicidad infringe este derecho. De igual forma, se refiere a *Gugliemi v. Spelling-Goldberg Productions*, y rescata la aserción de que el entretenimiento tiene la misma protección constitucional que la libertad de expresión, que otorga la misma tutela a obras basadas en hechos reales u obras ficticias, sin importar si se crean con fines de lucro o no.

Se reitera en el fallo que *Feud* es una obra protegida por la Primera Enmienda, la cual salvaguarda los derechos de narradores y artistas que transforman la realidad, incluyendo las historias de individuos reales, en arte, siempre que no sea una publicidad disimulada para la venta de bienes y servicios. Esta protección tampoco requiere una adquisición de derechos o autorizaciones por parte de las personas a quienes se va a hacer referencia. La imagen y apariencia de la persona pueden ser incluidas, sin autorización, en material publicitario que pretenda promocionar únicamente la obra protegida sin que haya una infracción.

La Corte recurre a la estudiada sentencia de *Company III Productions*, refiriéndose a la dificultad de revisar si hubo transformación cuando no se trata de productos o mercancía sino de obras protegidas por el Derecho de Autor. Aquí, el valor comercial y económico de la serie no se deriva de la fama de la actriz, sino de las habilidades creativas de sus creadores y actores, que también son la causa de que se pueda afirmar que hay un carácter transformativo de la serie en relación con el personaje de de Havilland, lo que no da lugar a una reclamación relativa al derecho de publicidad.

Concluye este órgano que el derecho de publicidad no puede convertirse en un instrumento de control de las celebridades a través de la censura, o por vía de una reclamación de invasión de privacidad por falsa representación de la realidad ("*false light claim*"), en caso de que a

la persona no le guste la ficción introducida a su personaje, o por vía de derecho de publicidad, cuando su personaje se interpreta de forma fiel y ajustada a la realidad.

10. Conclusiones.

El derecho de publicidad, en Estados Unidos, es entendido como la facultad de explotar comercialmente el propio nombre y apariencia e impedir su apropiación y/o explotación de terceros. También se ha concebido que la identidad como elemento susceptible de protección, es un concepto flexible que no se reduce al nombre o imagen, y puede extenderse a la actividad misma por la que el nombre y/o apariencia tienen un valor comercial. La protección del derecho de publicidad se ha concedido por diferentes tribunales de Estados Unidos ante el uso de terceros, sin la autorización o licencia respectiva, del nombre o apariencia de una persona con fines comerciales y publicitarios.

Este análisis es más simple cuando se hace respecto del uso en productos o mercancía, pero cuando se ejecuta en relación con obras protegidas por el Derecho de Autor, se deben tener varios aspectos en cuenta: (i) está permitido usar el nombre y/o apariencia de una persona real sin su consentimiento en una obra, siempre y cuando su uso no constituya una publicidad disimulada de bienes y servicios, e incluso, en material publicitario que pretenda promocionar únicamente la obra; (ii) es necesario analizar si el valor comercial de la obra se da en virtud de la inclusión del nombre y/o apariencia de la persona, en caso afirmativo, sí habrá lugar a protección por vía del derecho de publicidad.

Es posible que haya un enfrentamiento entre el derecho de publicidad y otras instituciones jurídicas como el derecho a la libre expresión, las obras protegidas por Derecho de Autor y la libertad de prensa.

El caso de la prensa es particular por varias razones, pues tiene ciertas libertades en relación con el uso del nombre o aspecto de una persona en pro del interés público, el cual también tiene restricciones y limitaciones, entre los cuales se encuentra la posibilidad de reclamación por el uso cuando se prueba malicia.

Lo que sí constituye una excepción importante al derecho de publicidad y a las obras protegidas por Derecho de Autor, es el privilegio de *fair use*, el cual permite el uso de estos

elementos con fines de desarrollo de arte, ciencia e industria, según la sentencia *Berlin v. E.C. Publications Inc.* (1964). Esta institución o doctrina, a la luz de los fines esencialmente comerciales del contenido publicitario, en principio, no será de gran aplicación.

Normatividad aplicable en Colombia para la evaluación de contenido publicitario

1. Derechos de terceros.

1.1. Régimen de propiedad intelectual.

La propiedad intelectual hace referencia a un conjunto de bienes inmateriales que se materializan a través de sus formas de protección. Su estructura se divide en dos grandes ámbitos: propiedad industrial, referida principalmente a signos distintivos y nuevas creaciones; y derechos de autor, que tiene que ver con las creaciones intelectuales originales de naturaleza artística o científica. Las normas a las que se hará alusión para el desarrollo de este régimen son principalmente la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 de 1993 y Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (“CAN”), y el Convenio de Berna.

Esta institución jurídica otorga a sus titulares, derechos exclusivos sobre una diversa variedad de activos intangibles como: obras literarias, musicales, audiovisuales y artísticas en general; invenciones y diseños industriales; marcas, nombres, lemas y enseñas comerciales, nombres de dominio en internet, denominaciones de origen, signos distintivos secretos empresariales, softwares, aplicaciones, bases de datos, entre otros. Los derechos exclusivos a que nos referimos se dan sobre la explotación en el mercado y se expresan a través de la facultad de autorizar o prohibir el uso de terceros del contenido protegido.

1.1.1. Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La regulación relativa a derechos de autor protege esencialmente las creaciones artísticas o científicas, originales y versa sobre obras musicales, literarias, audiovisuales y artísticas, y las demás comprendidas en el artículo 2° de la Ley 23 de 1982. Es importante tener en cuenta que las creaciones protegibles bajo la regulación de derecho de autor: (i) deben ser originales en la medida en que son una expresión de la personalidad de su autor; (ii) no requieren formalidades, es decir, a partir del momento en que la idea se materializa en una obra, esa obra tiene protección jurídica y cualquier uso de la misma sin la autorización o licencia correspondiente, constituirá una infracción de derechos de autor; (iii) la protección es automática y se da en todo el mundo.

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, el término de protección de los derechos de autor, para el autor, se da durante toda la vida del autor y durante 80 años más después de su muerte. Cuando el titular es una persona jurídica, según la Ley 1915 de 2018, el término de protección

Será de 70 años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra [o] si dentro de los 50 años siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada, (...) 70 años a partir del final del año calendario de la creación de la obra (Congreso de la República de Colombia, 2018).

La autoridad competente en esta materia es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de acuerdo con el Decreto 2041 de 1991.

La Ley 23 de 1982 reconoce dos categorías de derechos de autor: derechos morales y derechos patrimoniales.

a. Derechos morales: intransferibles, imprescriptibles y perpetuos. Su titular es el autor, entendido por la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones como la persona física que realiza la creación intelectual, la cual también consagra una presunción desvirtuable de que se reconocerá como autor a la persona cuyo nombre o pseudónimo aparezca indicado en la obra. En nuestro régimen únicamente puede ser una persona natural y es titular de los siguientes derechos:

- (i) Derecho de paternidad: derecho a que se le reconozca como autor de la obra.
- (ii) Derecho de integridad: derecho a oponerse a la distorsión, modificación u otras acciones que puedan ser perjudiciales a su obra, reputación u honor.
- (iii) Derecho de ineditud: derecho a crear su obra y no publicarla.
- (iv) Derecho de modificación: derecho a modificar su obra, aunque ya haya sido publicada.
- (v) Derecho de retracto o retiro: derecho a retirar la obra del acceso al público, aun después de haberlo autorizado.

En el caso de los dos últimos derechos señalados, hay lugar a compensación económica cuando se causan perjuicios a quienes ostentan derechos patrimoniales sobre la obra.

El contenido publicitario, en relación con estos derechos, deberá mínimamente: identificar las diferentes obras que puedan aparecer o estar fijadas en el contenido, reconocer la autoría del creador o los creadores de las obras que incorpore o fije de alguna forma en la publicidad y dar aplicación a sus decisiones de oposición, modificación o retiro correspondientes.

b. Derechos patrimoniales: transferibles y temporales. Su titular es, en principio, el autor y puede transmitir (a herederos o legatarios) o transferir, parcial o totalmente, a terceros, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Los derechos patrimoniales de autor son los siguientes:

- (i) Derecho de reproducción: derecho de autorizar o prohibir la reproducción de la obra, su fijación material en cualquier medio o por cualquier procedimiento que permita su comunicación, y la obtención de una o varias copias de la totalidad o parte de la obra.
- (ii) Derecho de comunicación pública: derecho de autorizar o prohibir la comunicación pública de la obra, la cual se entiende como todo acto que permita que una pluralidad de personas tengan acceso, sin la previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, especialmente pero sin limitarse a las formas previstas en el artículo 15 de la Decisión 351.
- (iii) Derecho de transformación: derecho de autorizar o prohibir la transformación de la obra.
- (iv) La transformación, a través de alteraciones creativas, puede dar lugar a una obra derivada, la cual ostenta una protección independiente de la obra original.
- (v) Derecho de distribución: derecho de autorizar o prohibir la distribución al público de copias de sus obras.

La transferencia de los derechos patrimoniales puede darse, principalmente, por medio de la celebración de un contrato, por aplicación de una presunción legal, o por ministerio de la ley, así:

- (i) Contrato de cesión de derechos patrimoniales: negocio jurídico por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Ley 23 de 1982.

- a. Se recomienda que este contrato contenga disposiciones, por escrito, relativas a: cuáles derechos se ceden, ámbito territorial, ámbito temporal, precio (si lo hay), declaración de la titularidad de los derechos.
 - b. “La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en que se realice la transferencia” (Congreso de la República de Colombia, 1982).
- (ii) Contrato laboral o de prestación de servicios: negocio jurídico. El contratante es titular derivado de los derechos patrimoniales de autor de una obra realizada por el contratista (titular originario) para la cual fue contratado o creada en ejercicio de sus funciones. En virtud del artículo 20 de la Ley 23, se presume, salvo pacto en contrario, que el contratista ha transferido los derechos patrimoniales de autor sobre la obra al encargante o empleador, según sea el caso. Las obras a que se hace referencia caben dentro de la acepción de obras por encargo.
 - (iii) Obras realizadas por servidores públicos: “los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos [excepto las lecciones o conferencias de profesores] en cumplimiento de sus obligaciones (...), serán propiedad de la entidad pública correspondiente” (Congreso de la República de Colombia, 1982). Los derechos morales serán del autor siempre que no pugnen con los derechos y obligaciones de las entidades públicas.
 - (iv) Obras colectivas: el productor, editor o la persona natural o jurídica por cuya cuenta y riesgo se realicen obras colectivas, en las que no es posible identificar el aporte de cada uno de los autores vinculados por contrato laboral o de prestación de servicios, será titular de los derechos patrimoniales de autor de dichas obras.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1955 de 2019, los actos de enajenación o transferencia de derechos patrimoniales de autor debe constar en el Registro Nacional de Derechos de Autor, para efector de oponibilidad y publicidad ante terceros.

En consideración de lo descrito, el contenido publicitario debe, además de identificar las obras que van a ser de alguna forma incorporadas: verificar que no se ejerza ningún derecho patrimonial sobre las mismas sin la licencia, autorización de uso (contratos regulados en el

capítulo VIII de la Ley 23 de 1982) o contrato de cesión de derechos (en que se concrete expresamente el derecho objeto de la cesión) correspondiente.

En este punto, es importante hacer una evaluación cuidadosa de la forma en que aparece la obra en el contenido, pues se puede estar incurriendo en una infracción no evidente de derechos patrimoniales. Por ejemplo, la fijación de una obra musical, contando con la respectiva licencia de sincronización, parcialmente (es decir, incluyendo solo una parte de la obra), podrá constituir un supuesto de infracción del derecho de transformación (al “cortarla”), en caso de no haber cesión de dicho derecho o autorización correspondiente.

c. Procesos o pretensiones:

La infracción de derechos de autor y conexos puede dar lugar al ejercicio de:

- (i) Acciones civiles: en proceso verbal sumario, dependiendo de la cuantía. El Código General del Proceso, en su artículo 24, asigna funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor como entidad competente para conocer los procesos relativos a derechos de autor.
- (ii) Acciones administrativas: en proceso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando uno de los extremos de la relación jurídica es una entidad pública, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.
- (iii) Acciones penales: en relación con los delitos contemplados en el Título VIII del Código Penal, “De los delitos contra los derechos de autor”.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos conflictos que puedan ser resueltos por medio de métodos alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con la ley aplicable.

Por otro lado, el régimen de derecho de autor contempla una regulación de derechos conexos que reconoce derechos a las personas naturales y jurídicas que difunden las obras. Según lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 23 de 1982, los titulares de derechos conexos en Colombia son:

- (i) El artista, intérprete o ejecutante.
- (ii) El productor de un fonograma.
- (iii) El organismo de radiodifusión.

Los derechos conexos obedecen a la normatividad aplicable a derechos de autor en lo atinente a los términos de protección, la división entre derechos morales (solo bajo titularidad de personas naturales) y derechos patrimoniales. Estos también deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar las acciones que se deben ejecutar o que, por lo contrario, no se pueden realizar en razón de la existencia de derechos conexos bajo la titularidad de terceros.

En caso de conflicto entre derechos de autor y derechos conexos, prevalece el derecho de autor, tal como lo establecen el artículo 33 de la Decisión 351 de 1993 y el artículo 165 de la Ley 23 de 1982.

Finalmente, las limitaciones y excepciones al derecho de autor, de acuerdo con el Convenio de Berna, deben cumplir con tres requisitos: estar contempladas en las excepciones o limitaciones establecidas taxativamente en la ley (en Colombia se encuentran en el capítulo III de la sección segunda de la Ley 23 de 1982); no afectar gravemente la explotación económica de la obra; y no causar perjuicios a la reputación del autor ni de la obra. Estos argumentos fueron aducidos por la Corte Constitucional en Sentencia C-069 de 2019, relacionada con las limitaciones impuestas al régimen de derecho de autor.

De la normatividad colombiana mencionada, y los supuestos introducidos por la Ley 1915 de 2018, se destacan para los fines de *clearance advertising*, entre otros, el derecho de cita, el uso de artículos y noticias de actualidad, normativa constitucional y legal, la parodia y el uso de obras ubicadas en espacios públicos o abiertos.

En relación con la doctrina de *fair use*, estudiada previamente, no es posible establecer que esta tenga aplicación en Colombia. La Decisión 351 de la CAN, trae varios supuestos en los que es permitida la explotación de derechos de autor sin la autorización pertinente, cuando se realizan “usos honrados”, que se entienden como aquellos “que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor” (Comunidad Andina de Naciones, 1993), razonamiento que es compatible y asimilable al fundamento del *fair use* estadounidense. Con base en esta disposición y teniendo en cuenta que dicha Decisión hace parte del bloque de legalidad colombiano, es posible inferir que el legislador no tuvo la intención de incluir dentro de las limitaciones taxativas una alternativa como los usos honrados, y por lo tanto, no es una teoría a la que se pueda acudir en términos de evaluación de uso de derechos de terceros en el contenido publicitario.

1.1.2. Propiedad Industrial.

En contraste, la propiedad industrial cubre las nuevas creaciones que incluyen patentes, diseños industriales y secretos empresariales; y signos distintivos, que son aquellos elementos que tienen la capacidad de distinguir productos y servicios en un mercado de los demás de su especie (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, enseñas e indicaciones geográficas).

Es importante tener en cuenta que, en relación con los elementos protegibles como propiedad industrial: (i) su registro es constitutivo, es decir, necesario para que se produzca la protección; (ii) el registro, en principio, se limita al territorio en que se efectúa.

En principio los derechos de propiedad industrial tienen como ámbito de protección el país en que se concedió el derecho, es lo que se conoce como principio de territorialidad. Lo anterior quiere decir que el derecho al uso exclusivo propio de este tipo de bienes se ejerce en un ámbito geográfico determinado, para nuestro caso Colombia.

Sin embargo, para la efectividad de los derechos de Propiedad Industrial, la Decisión 486, prevé la posibilidad de que los derechos sobre un registro de marca se hagan valer en otros países. Dentro de los principales eventos en los que se puede invocar un derecho extraterritorialmente, está la prioridad (internacional y comunitaria), la oposición andina, la notoriedad (pruebas en la subregión), los acuerdos de comercialización entre particulares de diferentes países de la subregión de que trata el Artículo 159 de la Decisión 486 y los Convenios internacionales como la Convención de Washington de 1929, que permite proteger una marca registrada en algún país miembro. (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2002)

La Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio es, en virtud del Decreto 2153 de 1992, la entidad competente en esta materia.

a. Nuevas creaciones: son una modalidad de protección bajo la cual se encuentran las patentes, los diseños industriales y los secretos empresariales. Están reguladas por la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Las patentes, son prerrogativas de explotación económica exclusiva de productos o procesos concebidos como invenciones, referidas a las composiciones, dispositivos, procedimientos o métodos novedosos que tengan una ventaja en comparación con lo ya conocido o que solucionen un problema técnico. A cambio de ese privilegio de explotación, el titular de la patente debe hacer pública la información técnica de la invención.

El titular de una patente es el inventor o los inventores de la misma, y pueden ser personas naturales o jurídicas. En caso de que sea más de un inventor, se regula la comunidad de la patente en el artículo 554 del Código de Comercio. Si hay una invención simultánea por dos o más personas, o grupos de personas, el titular de la patente será quien primero realice el trámite de registro, esto, de acuerdo con el Pacto de París de 1883.

Bajo lo dispuesto en el artículo 539 del Código de Comercio, salvo pacto en contrario, cuando en virtud de un contrato laboral o de prestación de servicios para investigación resulta una invención, dicha invención pertenece al empleador o contratante. Lo mismo sucede cuando el objeto de la contratación no fue el de investigación, pero se realiza la invención “mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada” (Presidencia de la República de Colombia, 1971), en cuyo caso el trabajador tendrá derecho a una compensación.

Hay dos tipos de patentes reconocidas por el ordenamiento colombiano: patentes de invención, que se otorgan por un periodo de 20 años; y patentes de modelos de utilidad, otorgadas por 10 años. Las primeras se dan en virtud de la consecución de una solución técnica que beneficie a la humanidad, y las segundas se refieren a las invenciones

(...) que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.).

Una patente debe cumplir con tres requisitos, a saber:

- (i) Novedad: entendida en el ámbito de propiedad intelectual como no estar comprendido en el estado de la técnica universal, bien en su totalidad o por reunir

una combinación de elementos (que pueden ya estar patentados o no). La evaluación de la novedad se hace a través de las reivindicaciones presentadas por quien aspira a la patente, en las que describe detalladamente la novedad y así, define el alcance de protección en caso de que se la concedan.

Ante el cumplimiento de este requisito, ya se cuenta mínimamente con un modelo de utilidad.

- (ii) Nivel inventivo: exige que bajo el criterio de una persona de oficio versada en la materia técnica correspondiente, la invención no resulte obvia ni pueda ser derivada evidentemente del estado de la técnica.
- (iii) Aplicación industrial: la posibilidad de ejecutar o llevar a cabo la invención.

Las limitaciones de las patentes son principalmente las licencias obligatorias, reguladas en el artículo 61 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, y el agotamiento del derecho, entendido como el fin del término de otorgamiento de la patente.

Los diseños industriales hacen referencia a la protección de la apariencia externa, total o parcial, de un producto, en atención a características como líneas, contornos, forma, textura o materiales del producto o su ornamentación. Estos diseños pueden ser bidimensionales o tridimensionales y es usual que se combinen con otras formas de protección como patentes o marcas.

La titularidad de un diseño industrial la tiene el diseñador como titular originario, quien puede ser una persona natural o jurídica y puede transferir el diseño industrial por acto entre vivos o causa de muerte. En caso de simultaneidad en desarrollo de diseños industriales, será titular el primero en radicar la solicitud de registro. En caso de que el diseño se haga en virtud de un contrato laboral, de prestación de servicios o de mandato, el diseño industrial se reputa del contratante, salvo estipulación en contrario.

El registro de un derecho industrial confiere una titularidad de 10 años no renovables, el derecho a impedir que terceros exploten un diseño idéntico o con diferencias secundarias. Esta protección está limitada o exceptuada por las reproducciones sin fines comerciales que no perjudiquen su normal explotación, especialmente en relación con la enseñanza, experimentación y educación, y el agotamiento del derecho.

Así como las patentes, los diseños industriales deben cumplir con el requisito de novedad, en la medida en que ostente diferencias primarias evidentes en relación con otros conocidos de su especie. Si hay un diseño que atienda únicamente a consideraciones técnicas o funcionales, no es susceptible de registro y, en consecuencia, tampoco es protegible bajo este régimen.

Finalmente, el secreto empresarial se refiere a “información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero” (Comunidad Andina de Naciones, 2000).

La protección del secreto empresarial se otorga a quien lo tenga lícitamente, contra la divulgación, adquisición o uso del mismo que sean contrarios a las prácticas leales de comercio, en los términos del Capítulo II del Título XVI de la Decisión 486. A diferencia de las otras dos categorías de nuevas creaciones, la titularidad del secreto empresarial y su protección no dependen de un registro. Por el contrario, la intervención de una autoridad se da en caso de que el secreto o su existencia sea objeto de litigio. El titular de un secreto empresarial puede ser una persona natural o jurídica, el término de protección es indefinido y depende de la subsistencia de los siguientes requisitos:

- (i) Carácter secreto de la información: que no sea generalmente conocida ni se acceda a ella con facilidad por quienes normalmente manejen ese tipo de información.
- (ii) Valor comercial de la información por ser secreta.
- (iii) Que se hayan tomado medidas razonables para mantener la información secreta.

La información puede versar sobre “la naturaleza, características o finalidades de los productos; los métodos o procesos de producción; o, los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.

En relación con las nuevas creaciones, se debe hacer una revisión cuidadosa, comenzando por la identificación de uso, en cualquier forma que quede evidenciada en el contenido publicitario, de cualquier patente, secreto empresarial o diseño industrial de terceros. Específicamente, el análisis debe estar orientado a que el uso no constituya una forma de

explotación durante la vigencia del término de protección de la creación o a la verificación de las respectivas licencias o autorizaciones de uso.

b. Signos distintivos: son objetos, fenómenos o acciones que tienen la capacidad de identificar o distinguir productos y servicios y se protegen a través de la propiedad industrial y sus respectivos derechos exclusivos de uso y explotación. Se hará referencia a diferentes tipos de signos distintivos como las marcas, lemas comerciales, nombres y enseñanzas comerciales, e indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Los signos distintivos son regidos por el principio de territorialidad, el cual hace referencia a que el titular de los derechos solo podrá ejercerlos en aquellos países donde se le ha otorgado protección.

Las marcas, entendidas por la Comunidad Andina de Naciones (2000) como signos aptos para distinguir productos o servicios en el mercado, susceptibles de ser representados gráficamente, pueden ser: palabras; imágenes, símbolos, gráficos de cualquier tipo; sonidos y olores; letras y números; combinación de colores o color delimitado por una forma; forma de productos o envase de estos; o la combinación de estos elementos.

Al respecto, Fernández-Nóvoa (1984) añade que la marca no es el signo por sí solo, sino que está conformada por el conjunto entre el signo y el producto. En los artículos 135 y 136 la Decisión 486 de 2000 se establecen unos criterios por los cuales se puede impedir el registro de una marca. Con base en estos, es posible concluir por medio de una interpretación negativa que para que un signo goce de protección marcaría esta debe ser distintiva; contener algo más que la mera designación, descripción o utilidad de un bien o servicio; respetar derechos de propiedad intelectual de terceros y no represente riesgo de confusión o asociación; entre otros.

Para clasificar los productos y servicios, las marcas obedecen a una serie de clases determinadas en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, conocida como la Clasificación de Niza. El registro de una marca se debe tramitar ante la oficina competente de cada país bajo una sola clase en la Clasificación de Niza; desde su concesión tiene una vigencia de 10 años renovables por periodos sucesivos de igual duración.

El titular de una marca puede ser una persona natural o jurídica y, en caso de que esté siendo desarrollada por más de una persona o grupos de personas, será titular el primero en adelantar el trámite de registro. El derecho exclusivo de explotación de una marca surge de la decisión de la autoridad competente, que en Colombia es la Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC, entidad que también tiene la facultad, en los términos del artículo 137 de la Decisión 486, de denegar el registro de una marca cuando tenga indicios razonables para inferir que el propósito del registro es consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Existe un tipo de marca conocido como signo distintivo notorio, el cual se caracteriza por ser reconocido en cualquier país o en una región determinada. Su determinación obedece a lo dispuesto en el artículo 228 de la Decisión 486 que, a grandes rasgos, atiende a criterios como el grado de conocimiento de personas pertenecientes a un sector pertinente; presencia geográfica y duración de su utilización y promoción en cualquier país miembro de la Comunidad Andina; grado de distintividad adquirido; entre otros. El carácter de notoriedad le otorga una protección que trasciende el principio de territorialidad, pues no se exige que el signo esté registrado en un país dado; es decir, si se prueba su carácter de notorio en ese país, habrá lugar a protección bajo el régimen de propiedad industrial (artículo 231 de la Decisión 486 de 2000).

Otros signos distintivos, como los lemas comerciales, se refieren a palabras o frases que complementan la fuerza distintiva de una marca. Tiene los mismos requisitos de existencia que la marca y, si bien sigue la suerte de la marca, la evaluación de los requisitos se lleva a cabo de forma independiente. Esta categoría es de gran utilización para fines publicitarios de productos o servicios.

El nombre comercial, según el artículo 190 y siguientes de la Decisión bajo estudio, es un signo que identifica una actividad económica, empresa o establecimiento; los cuales pueden tener uno o varios nombres comerciales, dentro de los cuales puede estar su razón social, denominación social u otras designaciones inscritas en registro de personas o sociedades mercantiles. Estos nombres también son susceptibles de ser notorios, en caso de uso real, constante y sustancial. Finalmente, la enseña comercial hace referencia a un signo que identifique el establecimiento de comercio. El registro de estos dos signos es potestativo y no declarativo, cumple una función probatoria y publicitaria.

También en el ámbito de los signos distintivos, se encuentran las denominaciones de origen, las cuales hacen referencia a una indicación geográfica compuesta por la denominación de una zona geográfica determinada (que puede ser o no un país, región o lugar específico), que se utiliza en un producto originario de dicha zona “y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos” (Comunidad Andina de Naciones, 2000).

Su registro es constitutivo, otorga una protección de 10 años prorrogables al Estado (o grupo de Estados en la zona geográfica), quien es el titular y reglamenta, a su vez, las condiciones para que terceros sean beneficiarios del signo y puedan acceder a esta posibilidad en condiciones de equidad.

c. Procesos o pretensiones:

La infracción de derechos de propiedad industrial puede dar lugar al ejercicio de:

- (i) Acciones civiles: en proceso verbal sumario, dependiendo de la cuantía. El Código General del Proceso, en su artículo 24, asigna funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad competente para conocer los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. Entre estas se encuentra la acción reivindicatoria, de que trata el Título XIV de la Decisión 486 de 2000.
- (ii) Acciones administrativas: en proceso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando uno de los extremos de la relación jurídica es una entidad pública, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.
- (iii) Acciones penales: en relación con los delitos contemplados entre los artículos 306 y 308 del Código Penal, en los que se encuentran tipificados la usurpación de marcas y patentes, el uso ilegítimo de patentes y la violación de reserva industrial o comercial.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos conflictos que puedan ser resueltos por medio de métodos alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con la ley aplicable.

1.2. Derecho de imagen.

En Colombia, el derecho de imagen ha tenido una construcción prevalentemente jurisprudencial. La sentencia T-405 de 2007 lo define como el derecho de toda persona (con existencia real, es decir, este es un derecho que no ostentan los titulares de derechos sobre un personaje ficticio) al manejo de la propia imagen, cuyo uso requiere el consentimiento de su titular, y que se refiere a “una expresión directa de [la] individualidad e identidad” (Sentencia T-405, 2007) del individuo. En este mismo fallo se adujo que si bien este derecho puede ser lesionado con otros derechos fundamentales como los de intimidad, honra y buen nombre, tiene un carácter autónomo, por lo tanto, es objeto de protección constitucional independiente.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de imagen es susceptible de protección bajo el derecho de libre desarrollo de la personalidad y que existe una estrecha relación del derecho de imagen con derechos fundamentales como la dignidad humana y la libertad, en sentencias T-090 de 1996 y T-471 de 1999, respectivamente.

El primero de estos fallos da un alcance importante al derecho de imagen en relación con su comprensión de las características externas que la identifican y conforman la fisonomía o impronta de una persona, y lo reconoce como un derecho personalísimo en sentido estricto. Esta acepción puede asimilarse al entendimiento de imagen y apariencia de las Cortes de Estados Unidos, las cuales reconocen un carácter comprensivo de todos los elementos que componen la identidad de una persona. El segundo fallo dispuso que la necesidad de consentimiento para la utilización de la imagen cobra especial relevancia en casos de explotación publicitaria, y que no contar con la debida autorización implica la violación del derecho fundamental al habeas data, según sentencia T-705 de 2007, en la cual se enfatiza la protección como derecho fundamental de la imagen entendida como dato personal.

Para todo aquello que tenga que ver con el derecho de imagen como dato personal y sus registros en bases de datos de entidades públicas o privadas, es útil referirse a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, relacionada con el tratamiento y protección de datos personales. Esta norma establece una serie de principios, derechos y condiciones que rigen el tratamiento de datos personales, entre los cuales se encuentra la imagen y apariencia de una persona.

De acuerdo con lo estudiado por la Corte en sentencia T-634 de 2013, “la autorización para el uso de la propia imagen no puede implicar la renuncia definitiva del mismo [y] (...) encuentra un límite constitucional en el respeto a los derechos fundamentales” (Sentencia T-634, 2013). La primera afirmación toca directamente con la facultad del titular del derecho de retomar la disposición de uso y finalidad de imágenes, en tanto su autorización no puede traducirse como una libre e ilimitada disposición del derecho por terceros. Si hay una delimitación temporal en la autorización del uso de imagen, lo anterior debe entenderse en consonancia con el artículo 87 de la Ley 23 de 1982, el cual permite la revocatoria del consentimiento con la indemnización de perjuicios a que haya lugar.

De igual forma, el consentimiento debe versar, no solo sobre la autorización misma del uso de la imagen, sino con una pronunciación expresa sobre las finalidades del mismo. Este aspecto es de gran relevancia para el propósito de *clearance advertising*, ya que la Corte en esta misma sentencia, afirma que el establecer en una autorización de uso de imagen que esta se utilizará con fines publicitarios no es suficiente, pues es una expresión indeterminada e indeterminable que lleva a la conclusión de que ni siquiera hubo una autorización ateniende a las finalidades de uso, suceso que presenta riesgos muy altos de reclamación para el contenido publicitario.

En (Bedoya & Londoño) se hace alusión a dos facetas del derecho de imagen. Una faceta positiva, referida a la facultad de utilización y explotación de la propia imagen, la cual coincide con el estudiado *right of publicity* en la jurisprudencia estadounidense en cuanto tiene un contenido esencialmente patrimonial; y una faceta o proyección negativa, la cual permite prohibir que terceros hagan uso de la propia imagen sin autorización, de contenido principalmente moral. El aspecto patrimonial de la imagen, es decir, la posibilidad de explotación comercial puede ser objeto de cesión o transferencia, sin embargo, atendiendo en el caso colombiano a los límites definidos por la Corte Constitucional.

Existen, también, limitaciones al ejercicio del derecho de imagen, no solo respecto de otros derechos en la misma jerarquía fundamental, sino también en la ley. El artículo 36 de la Ley 23 de 1982 permite la publicación de un retrato cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales, o con hechos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.

El uso contrario a la ley del derecho de imagen admite los siguientes procesos o pretensiones:

- (i) Acciones de tutela: en virtud del carácter fundamental reconocido por la Corte Constitucional y de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política.
- (ii) Acciones civiles: en proceso verbal sumario, dependiendo de la cuantía. El Código General del Proceso, en su artículo 24, asigna funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor como entidad competente para conocer los procesos relativos a derechos de autor.
- (iii) Acciones administrativas: en proceso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando uno de los extremos de la relación jurídica es una entidad pública, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos conflictos que puedan ser resueltos por medio de métodos alternativos de solución de conflictos, y de las demás instituciones jurídicas a que haya lugar de acuerdo con la ley aplicable. Asimismo, es importante tener en cuenta que las acciones mencionadas también pueden darse por violación de otros derechos que se dé como consecuencia del uso indebido o sin la autorización respectiva del derecho de imagen.

Contar con las autorizaciones o licencias de uso de imagen de todas las personas que aparecen de forma identificable en contenido publicitario, es una condición esencial a su creación. No solo es importante definir el alcance en términos temporales, territoriales y de finalidad precisa de uso, sino también incluir de forma precisa los diferentes aspectos que comprende la imagen y apariencia, tales como: material biográfico, imagen, voz, fisionomía, silueta, firma, movimientos o frases característicos, entre otros aspectos que sirvan para reconocer la identidad de una persona.

2. Régimen de protección al consumidor de la Ley 1480 de 2011.

2.1. Nociones generales.

El derecho de consumo en Colombia encuentra fundamento constitucional, como derecho colectivo, en el artículo 78 de la Constitución Política, el cual regula la comercialización de bienes y servicios, especialmente en lo atinente al rol del consumidor. Son esas relaciones de consumo, entendidas como vínculos jurídico-económicos del mercado entre productores, proveedores y consumidores, las que comprenden el objeto de la Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, la cual propende por “garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores” (Congreso de la República de Colombia, 2011).

El Estatuto, en su artículo 5°, define al consumidor o usuario como la persona natural o jurídica que adquiere, disfruta o utiliza un producto o servicios con fines diferentes a satisfacer necesidades esencialmente vinculadas con su propia actividad económica. Al ser el consumidor el destinatario final de bienes y servicios, quienes los producen o comercializan se valen de herramientas como la publicidad para atraer al consumidor e incentivar decisiones de consumo a su favor. Como se expuso anteriormente, dado el rápido crecimiento tecnológico y el auge de las redes sociales, esa exposición al consumidor de contenido publicitario es cada vez mayor y, por lo tanto, merece una atención cuidadosa.

Cabe resaltar que la protección al consumidor es una medida fundamental para garantizar el derecho de la libre competencia económica en el mercado, plasmado en el artículo 333 de la Constitución, y que se da principalmente en virtud del carácter desigual de la relación de consumo que, como destaca Villalba Cuéllar (2009), el consumidor se encuentra en un estado de debilidad ante la posición de dominio del productor.

Las acciones jurisdiccionales que se contemplan directamente en el artículo 56 de la disposición aludida, son:

- (i) Acciones constitucionales: acción popular o acción de grupo, de acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia.
- (ii) Acciones civiles: en proceso verbal sumario, dependiendo de la cuantía. Será competente, además de la jurisdicción ordinaria, la Superintendencia de Industria y Comercio (en virtud del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 58 del Estatuto del Consumidor) y la Superintendencia Financiera (artículo 57 de del Estatuto del Consumidor) cuando se trate de asuntos con entidades vigiladas por esta.

- (iii) Acción de protección al consumidor: regulada en los artículos 56 y siguientes del Estatuto del Consumidor. Será competente, además de la jurisdicción ordinaria, la Superintendencia de Industria y Comercio (en virtud del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 24 del Código General del Proceso) y la Superintendencia Financiera (artículo 24 del Código General del Proceso) cuando se trate de asuntos con entidades vigiladas por esta.
- (iv) Acción de responsabilidad civil por productos defectuosos: ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo expuesto en la misma Ley 1480.
- (v) Acciones administrativas: ante la Superintendencia de Industria y Comercio quien, en virtud del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, podrá ordenar como medida definitiva o preventiva,
 - (...) el cese y la difusión correctiva en las mismas o similares condiciones de la difusión original, a costa del anunciante, de la publicidad que no cumpla las condiciones señaladas (...) y ordenar las medidas necesarias para evitar que se induzca nuevamente a error o que se cause o agrave el daño o perjuicio a los consumidores (Congreso de la República de Colombia, 2011).
- (vi) Acciones penales: en virtud de la publicidad engañosa por el delito de estafa, contemplado en el artículo 246 del Código Penal, en tanto se refiere a la obtención de provecho ilícito, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, y de acuerdo con las conclusiones presentadas en Narváez Mercado, et. Al (2015).

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos conflictos que puedan ser resueltos por medio de métodos alternativos de solución de conflictos, y de las demás instituciones jurídicas a que haya lugar de acuerdo con la ley aplicable.

2.2. Publicidad engañosa.

Dentro de los derechos que confiere la citada Ley 1480 de 2011 al consumidor, se establece el derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa, la cual prohíbe y define como

“aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir al error, engaño o confusión” (Congreso de la República de Colombia, 2011).

La publicidad está regulada en el Título VI del Estatuto. En virtud de la prohibición de publicidad engañosa, se dispone un supuesto de responsabilidad objetiva del anunciante por los perjuicios que esta cause, salvo prueba de caso fortuito o fuerza mayor o de una alteración o suplantación insuperable de la publicidad, y subjetiva del medio de comunicación como solidariamente responsable en caso de que obre con culpa o dolo, consecuencia que se reitera en Sentencia C-592 de 2012. De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (2016), el anunciante hace referencia a la denominación que se da a los productores y proveedores en el ámbito de la actividad publicitaria, y para el medio de comunicación, hace referencia a la definición del Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el cual lo define como “el instrumento o vehículo a través del cual se difunden o se hacen llegar al consumidor los mensajes comerciales, tales como prensa, televisión, radio, fax, teléfono, publicidad exterior, películas, medios digitales interactivos, correo directo, correo electrónico, etc.” (Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, 2013).

Es imprescindible para quienes generen o distribuyan el contenido publicitario tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1480, en relación con la fuerza vinculante de este. Esta disposición determina que los términos de la publicidad, en cuanto a las condiciones específicas y objetivas que se anuncien, obligan al anunciante. La información proporcionada en la publicidad, entonces, se debe seleccionar o estructurar bajo el rigor de esta disposición.

En concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2018, de radicado 18-142794-3, citado y analizado en Gómez Franco y Soto Salazar (2020), se establecen unos pasos para determinar cuándo una publicidad es engañosa. Para el propósito que nos ocupa de llevar a cabo procesos de *clearance advertising*, expondremos las condiciones que debe cumplir para que no se configure un supuesto de publicidad engañosa:

- (i) El mensaje debe ser objetivo: afirmaciones objetivas, es decir, sobre características propias del producto o servicio o los aspectos medibles del mensaje, deben ser ciertas, verificables y suficientes.

- (ii) Características anunciadas del bien o servicio objeto de la publicidad deben coincidir con la realidad y deben ser suficientes para que el consumidor pueda tomar una decisión.
- (iii) El mensaje transmitido debe estar dirigido al entendimiento del consumidor medio o racional. No debe inducir a un error generalizado, ni por transmitir un mensaje falso ni por inducir error al consumidor incluso cuando lo anunciado sea cierto. Las exageraciones y mensajes subjetivos no se tomarán como publicidad engañosa, tal como lo expresa Villalba Cuéllar (2009).

Ahora bien, es preciso hacer alusión en este punto al mencionado Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el cual consagra unas pautas en atención al surgimiento de las prácticas de autorregulación en el mundo, las cuales persiguen la institución de estándares básicos de calidad publicitaria, como se menciona en Feenstra & González Esteban (2019). Si bien sus disposiciones no son de carácter vinculante, pues precisamente se proponen como una elección voluntaria de los actores a quienes sea aplicable, sirven como una guía que ha tenido reconocimiento por entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, en conceptos como los citados, y que puede contribuir a generar un contenido publicitario adecuado y honesto.

Este Código existe en Colombia desde 1980, pero se relanzó en el año 2013 para dar cabida a instituciones y recomendaciones a la luz de las necesidades actuales. En él, se instauran los principios de “veracidad, decencia, honestidad, buena fe, y responsabilidad social” (Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, 2013), como los rigentes de la actividad y contenido publicitario, y se definen y exponen instituciones jurídicas de gran valor para los fines de evaluación ético-jurídica del *clearance advertising*.

3. Régimen de competencia desleal.

3.1. Nociones generales.

La Constitución de Colombia introduce en su artículo 333 el derecho a la libre competencia económica, una institución jurídica de gran trascendencia en la historia, tal como lo afirma Alfonso Miranda (2011) la cual ha sido protegida a través de diferentes regulaciones. El derecho de la competencia puede entenderse como “el conjunto de normas jurídicas que pretenden regular el poder actual o potencial de las empresas sobre un determinado mercado en aras del interés público” (Miranda Londoño, 2011).

Entre esas normas jurídicas, encontramos la Ley 256 de 1996, la cual fundamenta el régimen de competencia desleal como una de las formas de limitación al mencionado derecho a la libre competencia. Su aplicación se da sobre actos realizados en el mercado con fines concurrenciales, los cuales se configuran cuando un acto se revela objetivamente idóneo para “mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero” (Congreso de la República de Colombia, 1996).

Dicha norma entiende la competencia desleal como

(...) todo acto o hecho (...) contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar la libre decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado (Congreso de la República de Colombia, 1996).

En su artículo 7°, además de contemplar la definición anterior, la Ley 256 consagra una prohibición general de los actos de competencia desleal, bajo un estándar de observancia del principio de buena fe comercial. De un estudio de la jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, Jaramillo (2012) indica que esta disposición era interpretada por esta entidad como un principio informador. Posteriormente, a partir del año 2005, se reconoce como una norma autónoma que prohíbe conductas desleales independientes de las formas enunciativas contempladas en los artículos siguientes. Así pues, será posible encontrar supuestos y sanciones que se deriven de la ocurrencia de una conducta desleal por violación al principio de buena fe, los cuales exigen un examen relativo al carácter leal o no del acto.

3.2. Actos de competencia desleal

Entre los actos específicos reconocidos por la normatividad señalada como conductas desleales, se destacan los siguientes, para fines de evaluación del contenido publicitario:

3.2.1. Actos de confusión.

Se entiende como desleal, según el artículo 10 de la Ley bajo estudio, todo acto busque o tenga como consecuencia la confusión en relación con una actividad, establecimiento ajeno o prestaciones mercantiles.

Delgado Peña (2020) explica la distinción doctrinal entre confusión directa, que se refiere a la creencia del consumidor de que un producto o servicio es otro, y la confusión indirecta, relativa a la noción del consumidor de que un producto o servicio comparten un origen empresarial, a pesar de que sabe que son de orígenes diferentes.

3.2.2. Actos de engaño.

Los actos de engaño son conductas desleales que busquen o tengan como efecto inducir al público a un error sobre la actividad, establecimiento ajeno o prestaciones mercantiles. Este artículo 11, a su vez, consagra una presunción relativa al carácter desleal de la

(...) utilización o difusión de aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier práctica (...) susceptible de inducir a error [sobre lo mencionado o sobre] la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (Congreso de la República de Colombia, 1996).

Si el engaño versa sobre un producto o servicio propio, se configura un supuesto de publicidad engañosa, de acuerdo con lo ya expuesto sobre esta normativa.

3.2.3. Actos de descrédito.

Bajo el artículo 12 de la Ley 256, son desleales las conductas que, por medio de la utilización o difusión de afirmaciones falsas o incorrectas u omisión de las verdaderas, busquen o tengan como consecuencia desacreditar una actividad, establecimiento o relaciones comerciales de un tercero, a no ser que sean “exactas, verdaderas y pertinentes” (Congreso de la República de Colombia, 1996).

3.2.4. Actos de comparación.

La comparación pública de la actividad, establecimiento propio o ajeno o las prestaciones mercantiles con los de terceros, realizada por medio de afirmaciones incorrectas o falsas u omisión de las verdaderas, es considerada desleal por el artículo 14 de la Ley en mención. También será desleal la comparación entre “extremos que no sean análogos, ni comprobables” (Congreso de la República de Colombia, 1996).

3.2.5. Actos de imitación.

La Ley 256 de 1996 entiende, en su artículo 14, que es libre la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales, salvo que tenga protección por la ley. Sin embargo, será desleal la imitación “exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero (...) cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena” (Congreso de la República de Colombia, 1996).

Sobre esto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 19 de diciembre de 2005, dispuso que cuando se produce un bien de forma no masiva ni prefabricada, que no está amparado por derechos exclusivos (específicamente en materia de propiedad industrial) en relación con sus características, no es posible afirmar la configuración de un acto de competencia desleal, pues para esto es necesario que la imitación conlleve a la confusión. Dicho análisis es de gran relevancia para los usos permitidos de la imitación en la actividad publicitaria.

Por otro lado, el artículo determina que es desleal la imitación sistemática de iniciativas y prestaciones empresariales de un competidor cuando aquella busque evitar o enervar su afirmación en el mercado y no pueda entenderse como una respuesta natural del mercado.

3.2.6. Explotación de la reputación ajena.

El artículo 15 de la Ley 256 tipifica el aprovechamiento en beneficio, propio o ajeno, de las ventajas de reputación adquiridas por otro en el mercado como una conducta desleal. Se considera, entonces, desleal el uso

“no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitación y similares” (Congreso de la República de Colombia, 1996).

3.2.7. Violación de secretos.

La divulgación o explotación, sin la debida autorización, de secretos empresariales conocidos legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente, en los términos de la Ley 256 de 1996, también se proscribe como acto desleal en el artículo 16.

3.2.8. Violación de normas.

El artículo 18 se refiere al carácter desleal de la realización de un acto infractor de una norma jurídica que genere una efectiva ventaja competitiva respecto de los competidores del mercado.

3.2.9. Procesos o pretensiones derivados de la competencia desleal.

Contra los actos de competencia desleal, se admiten:

- (i) Acciones civiles: en proceso verbal sumario, dependiendo de la cuantía.
 - a. Acción declarativa y de condena: busca la declaración de ilegalidad de los actos realizados y la orden de remover los efectos o indemnizar los perjuicios causados.
 - b. Acción preventiva o de prohibición: busca que se prohíba o evite la realización de una conducta desleal que no se ha configurado todavía.
- (ii) Medidas cautelares: en los términos del artículo 33 de la Ley 256, una vez comprobada la ocurrencia o inminencia de un acto de competencia desleal.
- (iii) Acciones penales: cuando como consecuencia del acto desleal, se desprenden situaciones de injuria o calumnia, de acuerdo con los artículos 220 a 222 del Código Penal.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos conflictos que puedan ser resueltos por medio de métodos alternativos de solución de conflictos, y de las demás instituciones jurídicas a que haya lugar de acuerdo con la ley aplicable.

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental que se supervise que el contenido de la publicidad no incluya mensajes, manifestaciones gráficas o escritas, afirmaciones u omisiones de información relevante, o acciones concretas en relación con el anunciante,

terceros, o sus productos, prestaciones comerciales, actividades o establecimientos que de alguna forma puedan considerarse actos de competencia desleal en los términos expuestos.

Dicho análisis puede realizarse a través de la identificación, en principio, de aquellos elementos de contenido fundamentales para la obtención de la ventaja competitiva buscada por medio de la publicidad, y el posterior contraste de esos elementos con las conductas establecidas, con el fin de establecer si su uso es o no apropiado.

Elementos jurídicos a tener en cuenta para hacer *clearance advertising*

Todos los componentes que se utilicen o representen de alguna forma, explícita o implícita, en el contenido publicitario son susceptibles de evaluación. Cabe resaltar que el propósito del *clearance advertising* no es la defensa en escenarios de reclamación u otras acciones legales; por lo contrario, es evitar *a posteriori* la eventual configuración de litigios o conflictos que se desprendan de la infracción, posible infracción o violación de la normatividad aplicable. Así, la recomendación es tener la mayor precaución y analizar con el mayor cuidado posible.

Buscando organización y practicidad, se ha elegido una forma de categorización para realizar el análisis correspondiente, así:

1. En relación con el mensaje.

Es preciso identificar a través de qué ideas o conceptos fundamentales se está introduciendo el producto o servicio al consumidor, primeramente, en relación con las características o ventajas experienciales del mismo y, posteriormente, en lo atinente al impacto respecto de los demás actores del mercado.

El primer aspecto mencionado tiene que ver con las disposiciones de la Ley 1480 de 2011, especialmente en relación con dos situaciones: (i) que para no configurar un supuesto de publicidad engañosa, el mensaje debe corresponder a la realidad y ser suficiente, y no debe inducir o poder inducir a error, engaño o confusión; y, (ii) que el contenido publicitario será vinculante, en la medida en que las condiciones específicas y objetivas anunciadas, obligan al anunciante en esos mismos términos. Así pues, se debe diseñar una publicidad que tenga en cuenta ambos escenarios y sea acorde con la finalidad del anunciante.

En segundo aspecto alude a las consecuencias que puede tener el mensaje en el mercado, aquí referidas especialmente a los competidores. Para cumplir con la finalidad de *clearance*, se debe hacer una evaluación casuística del contenido en contraste con los escenarios y actos regulados, con el fin de que el contenido en sí mismo no se materialice como un acto de competencia desleal.

2. En relación con los sujetos.

En primer lugar, es necesario identificar si se hace uso de la imagen o apariencia de cualquier persona, por cualquiera de las formas que comprenden su identidad, incluyendo pero sin limitarse a su nombre, imagen, voz, aspecto físico, gestos representativos, silueta, entre otros.

En caso afirmativo, se debe contar con la autorización o licencia de uso de imagen por parte del titular. En estas se debe indicar: (i) los aspectos específicos de la imagen cuyo uso se autoriza; (ii) la forma y finalidad precisa de uso de los mismos; (iii) el ámbito temporal y territorial de la autorización (importante tener en cuenta los territorios en que se va a dar a conocer el contenido); (iv) declaración de que la persona no ha otorgado derechos exclusivos a terceros sobre el derecho cuyo uso autoriza y que no tiene obligaciones que le impidan hacer la respectiva autorización.

Además de la autorización mencionada es necesario evaluar si la forma como se usa la imagen puede constituir supuestos de publicidad engañosa o competencia desleal, en los casos arriba descritos, por ejemplo, a través de aprovechamiento de reputación ajena o dando falsas nociones de respaldo o patrocinio que escapen el alcance de lo acordado con el titular.

3. En relación con los demás componentes introducidos.

En todos los casos a continuación, se debe comprobar que el producto o servicio que se está ofreciendo en sí mismo no constituya una infracción de derechos de terceros.

Es necesario identificar inicialmente si en el contenido publicitario se introducen obras musicales, artísticas, fotográficas, literarias, científicas, o de cualquier otro tipo. En caso afirmativo, se debe verificar quién o quiénes son los titulares de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre esas obras. Si no es posible conocer quiénes son los titulares, es posible acudir a otros criterios de búsqueda como el año de publicación o creación de la obra, con el fin de establecer, por ejemplo, si la obra se encuentra en dominio público de acuerdo con la normatividad aplicable en cada jurisdicción o, en su defecto, a las disposiciones del Convenio de Berna.

En caso de que sí se conozcan los titulares, en todos los casos debe hacerse el reconocimiento pertinente en virtud del derecho moral de paternidad y los demás a que haya lugar.

En relación con los derechos patrimoniales de autor, se debe contar con la autorización o licencia concedidas por el o los titulares o con un contrato de cesión de derechos patrimoniales suscrito con el o los titulares. En estos documentos se debe indicar: (i) los derechos específicos objeto de la cesión (para su identificación, es útil hacer un contraste con los diferentes derechos patrimoniales); (ii) el ámbito temporal y territorial (importante tener en cuenta los territorios en que se va a dar a conocer el contenido); (iv) declaración de que la persona no ha otorgado derechos exclusivos a terceros sobre el derecho a ceder o cuyo uso autoriza y que no tiene obligaciones que le impidan hacer la respectiva autorización o cesión de los mismos.

En caso de que se utilicen obras propias, es decir, creadas por el equipo del anunciante, es preciso contar con los contratos de cesión de derechos patrimoniales en los mismos términos mencionados o, en su defecto, con los contratos laborales o de prestación de servicios, sobre los cuales aplica la presunción contenida en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, relativa a la cesión de derechos en favor del empleador o contratante.

Por otro lado, la evaluación implica la identificación de explotación de nuevas creaciones o signos distintivos en el contenido publicitario, para la que también será necesario contar con la respectiva autorización o licencia de uso, la cual debe contener, al menos, disposiciones sobre: (i) qué uso se autoriza o licencia; (ii) el ámbito temporal y territorial en que se concede; (iii) declaración de que la persona no ha otorgado derechos exclusivos a terceros sobre el derecho a ceder o cuyo uso autoriza y que no tiene obligaciones que le impidan hacer la respectiva autorización o cesión de los mismos.

En relación con el uso de signos distintivos se debe tener especial cuidado con que el mensaje u otros elementos del contenido no presenten un riesgo de asociación o confusión directa o indirecta con otros signos distintivos del mercado, especialmente, referidos a productos o servicios de la misma categoría o clase.

Conclusión

La libre competencia económica como principio y derecho en el ordenamiento jurídico colombiano precisa de limitaciones y regulaciones, entre las cuales se encuentran los regímenes de propiedad intelectual y competencia, para poder “mantener la transparencia en el mercado, donde las empresas rivalicen por medios afines a la buena fe y usos honestos comerciales” (Miranda Londoño, 2011).

Una de las herramientas fundamentales de la comercialización de bienes y servicios es la publicidad, la cual, a su vez propone una regulación que posibilite la garantía de la competencia transparente y proteja los intereses del consumidor como destinatario final del mercado. Los elementos jurídicos aquí propuestos hacen parte de la globalidad de normas y principios que rigen y dirigen la actividad publicitaria y pretenden, a través del *clearance advertising*, contribuir a la evaluación del contenido publicitario en relación con dos frentes principales: la protección del consumidor y la promoción de dinámicas competitivas leales en el mercado, a través de la protección de los anunciantes y medios de comunicación como principales actores en el medio publicitario ante los riesgos jurídicos inherentes a su actividad.

Es necesario recordar que el servicio de *clearance* es una propuesta que se ha fortalecido recientemente en el mundo y, especialmente, en Colombia, por lo que el acercamiento a los elementos y cuestionamientos aquí planteados no debe ser absoluto sino, más bien, propositivo. El ordenamiento jurídico colombiano consagra una variedad de normas que son de gran utilidad para evaluar la viabilidad de un contenido publicitario dado. Si bien podría pensarse que el proceso de *clearance* pretende ser una regulación más, su verdadero propósito, bajo el entendimiento que se le da en esta monografía, es servir como herramienta de construcción y revisión previa del contenido. La publicidad es una estrategia imprescindible para el crecimiento económico y, por tanto, es conveniente proponer formas de estructuración publicitaria que respondan efectivamente al avance sin precedentes de las tendencias tecnológicas y de la comunicación.

Bibliografía

- (2009). En J. C. Villalba Cuéllar, *Aspectos introductorios al derecho de consumo* (págs. 80-210). Prolegómenos.
- Amaya, L. (2017). *Competencia desleal: prácticas comerciales restrictivas, protección al consumidor*. Bogotá: Cedemerc.
- Ball, H. G. (1944). *Law of Copyright and Literary Property*. Banks and Company.
- Bedoya, D. A., & Londoño, S. (s.f.). El derecho a la propia imagen como derecho fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano. *Universidad CES*.
- Berlin v. E.C. Publications Inc., 329 F.2d 541 (Corte de Apelaciones de Estados Unidos 1964).
- Clint EASTWOOD, Plaintiff-Appellee/Appellant, v. NATIONAL ENQUIRER, INC., Defendant-Appellant/Appellee, 95-56758, 96-55560 (United States Court of Appeals, Ninth Circuit 25 de Agosto de 1997).
- COMEDY III PRODUCTIONS, INC., Plaintiff and Respondent, v. GARY SADERUP, INC., et al., Defendants and Appellants, B120382 (Court of Appeal, Second District, Division 2, California 15 de Diciembre de 1998).
- Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria. (2013). *Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria*.
- Comunidad Andina de Naciones. (1993). *Decisión 351*.
- Comunidad Andina de Naciones. (2000). *Decisión 486*.
- Congreso de Estados Unidos. (1946). *Acta Lanham*.
- Congreso de la República de Colombia. (1982). *Ley 23*.
- Congreso de la República de Colombia. (1991). *Constitución Política*.
- Congreso de la República de Colombia. (1996). *Ley 256*.
- Congreso de la República de Colombia. (2000). *Ley 599. Código Penal*.
- Congreso de la República de Colombia. (2011). *Ley 1437. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo*.
- Congreso de la República de Colombia. (2011). *Ley 1480. Estatuto del Consumidor*.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1564. Código General del Proceso*.
- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581*.
- Congreso de la República de Colombia. (2018). *Ley 1915*.

- Congreso de la República de Colombia. (2019). Ley 1955.
- Corte Constitucional. (2019). Sentencia C-069.
- Delgado Peña, P. (2020). Acto de confusión generador de competencia desleal. Análisis desde el derecho sustancial. *Revista CES Derecho vol. 11 no. 1*.
- Edison v. Edison Polyform Mfg. Co. (COURT OF CHANCERY OF NEW JERSEY 22 de Julio de 1907).
- Feenstra, R., & González Esteban, E. (2019). Autocontrol: A Critical Study of Achievements and Challenges in the Pursuit of Ethical Advertising Through an Advertising Self-Regulation System. *Journal of Business Ethics*, 341-354.
- Fernández-Nóvoa, C. (1984). *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid: Montecorvo.
- Gómez Franco, M. d., & Soto Salazar, S. (2020). La publicidad engañosa en Colombia: mecanismos de reparación de los consumidores y responsabilidad de los sujetos involucrados. Universidad EAFIT.
- Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., Civ. A. 15476 (United States District Court, E.D. New York 1953).
- Hugo ZACCHINI, Petitioner, v. SCRIPPS-HOWARD BROADCASTING COMPANY., 76-577 (United States Supreme Court 28 de Junio de 1977).
- Jaramillo, A. (2012). Desarrollo jurisprudencial de la cláusula general de prohibición de actos de competencia desleal.
- Kareem Abdul-Jabbar v. General Motors Corporation; Leo Burnett Company. (United States Court of Appeals, Ninth Circuit Febrero de 1996).
- López, D. (2013). LA PUBLICIDAD DESLEAL EN LA COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DIGITAL: PUBLICIDAD DENIGRATORIA, CONFUSIONISTAY COMPARATIVA. *Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho*, 117-137.
- Miranda Londoño, A. (2011). El derecho de la competencia en la Constitución de 1991.
- Narváez Mercado, B., Salazar Álvarez, L., & Acosta Lobo, O. I. (2015). La publicidad engañosa, una modalidad de estafa en las relaciones de consumo, de acuerdo al marco jurídico colombiano. *Vis Iuris No. 4, Vol. 2*, 71-80.
- Olivia DE HAVILLAND, Plaintiff and Respondent, v. FX NETWORKS, LLC et al., Defendants and Appellants, B285629 (Court of Appeals of the State of California 26 de Marzo de 2018).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1883). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (1971). Convenio de Berna.

- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2002). *Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera*. Bogotá D.C.
- Presidencia de la República de Colombia. (1971). Decreto 410. *Código de Comercio*.
- Presidencia de la República de Colombia. (1991). Decreto 2041.
- Presidencia de la República de Colombia. (1992). Decreto 2153.
- Resolución 1696 (Superintendencia de Industria y Comercio 20 de Enero de 2021).
- Riofrío Martínez-Villalba, J. C. (2014). Teoría general de los signos distintivos. *La Propiedad Inmaterial*, 191-219.
- Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, No. 473, Docket 30672 (United States Court of Appeals, Second Circuit 17 de Agosto de 1966).
- Sentencia C-355 (Corte Constitucional 1994).
- Sentencia C-592 (Corte Constitucional 2012).
- Sentencia de 19 de diciembre (Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 2005).
- Sentencia de 20 de diciembre (Superintendencia de Industria y Comercio 2019).
- Sentencia T-090 (Corte Constitucional 1996).
- Sentencia T-405 (Corte Constitucional 2007).
- Sentencia T-471 (Corte Constitucional 1999).
- Sentencia T-634 (Corte Constitucional 2013).
- Sentencia T-705 (Corte Constitucional 2007).
- Shina, F. (2014). *Daños al consumidor : análisis de la ley 1480 de Colombia*. Bogotá: Universidad de la Sabana Astrea.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (26 de julio de 2016). Concepto de Radicado 16-155160-00001-0000.
- Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). Obtenido de Superintendencia de Industria y Comercio: <https://www.sic.gov.co/patente-de-modelos-de-utilidad>
- Toro, D. (2018). Las Medidas Cautelares en los Procesos de Competencia Desleal por Violación de Normas: Un Estudio Comparado desde el Análisis Económico del Derecho. *Revista de Derecho y Economía*, 19-48.
- Zanot, E. J. (Julio de 1985). Unseen but Effective Advertising Regulation: The Clearance Process. *Journal of Advertising*, 44-68.