

**EL REGISTRO MARCARIO COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS SOBRE LAS MARCAS**

LUISA FERNANDA CASTRILLÓN ARANGO.

DERECHO COMERCIAL

MONOGRAFIA JURIDICA PARA OPTAR POR EL TITULO DE:

ABOGADA

UNIVERSIDAD CES

FACULTAD DE DERECHO

MEDELLIN

FEBRERO 2015

AGRADECIMIENTOS

Especialmente a mi familia quienes formaron mi carácter y personalidad, que han hecho lo posible e imposible para ayudarme a cumplir mis sueños y metas, desde la niñez hasta ahora, por motivarme, y brindarme su mano en los momentos que llegué a flaquear en el camino, a Uds. por siempre en mi corazón:

Papi

Mami

Abuelito Horacio

Abuelita Esperanza

Abuelita Celsa

Tio Lucho

Tio Alejo

Tio Juan David

A mi hermana Eli GRACIAS! No solo por ayudarme desde el comienzo hasta el final de la carrera, sino por todos esos momentos que pasamos en el maravilloso proceso de estudiar juntas.

A mis profesores quienes en mi camino universitario compartieron sus lecciones y experiencias para formarme como una profesional integral y prepararme para los desafíos que me presenta la vida profesional.

A Dios quien me puso en esta prestigiosa Universidad guiando mi camino y dándome las fuerzas necesarias para seguir adelante.

Gracias a todas las personas importantes en mi vida que siempre estuvieron dispuestas a brindarme su ayuda; A la Dra. Beatri Peláez mi luz en esta monografía, por trasmitirme su conocimiento y pasión por el tema.

¡Ahora puede decir con toda convicción que soy lo que soy y he llegado hasta aquí gracias a todos ustedes!

Con cariño y gratitud.

RESUMEN

Actualmente, con el desarrollo económico, la competencia de mercado, la libertad de comercio, las empresas crean distintivos mediante los cuales dan a conocer sus productos y servicios, las marcas son de gran importancia en el mercadeo, de su impacto depende el éxito de la empresa frente a sus clientes y posicionamiento en el mercado.

Como activos intangibles, poseen un valor que va más allá de lo económico, aseguran la identificación y recordación de los clientes con el producto o servicio; de forma que su pérdida, usurpación, plagio o uso indebido, puede conllevar al desprestigio en el bien o servicio y hasta el cierre del negocio.

Debido a la importancia de las marcas para las Empresas, es fundamental conocer los mecanismos de protección que ofrece la normatividad de los Estados e identificar que acción legal es pertinente iniciar según la infracción que vulnere el derecho adquirido como titular de la marca.

PALABRAS CLAVES

Marca, Registro marcario, Competencia desleal, Falsificación de marca, Usura de marca.

INTRODUCCIÓN

El establecimiento de las marcas tiene su origen tiempo atrás cuando al ser humano le surge la necesidad de distinguir sus creaciones e invenciones, de las de los demás, buscando como individualizarlas y protegerlas, por tanto se convierte en un tema de importancia para las legislaciones por lo que promueven su protección por medio de legislaciones y tramites especiales, buscando combatir la competencia desleal y la promoción de creaciones e invenciones.

A través de desarrollo de la presente monografía jurídica se tratarán de forma instructiva e ilustrativa temáticas como su clasificación, división, familia, fuentes, características, herramientas y procedimientos de protección de las marcas.

El Derecho en la Propiedad Intelectual es semejante a los demás derechos, el cual brinda protección al creador o titular de la marca comercial, ofreciendo custodia y defensa de su obra y su inversión; Dentro de esta investigación jurídica se identificará si el registro marcario es el mecanismo de protección del derecho, en un mundo globalizado sin fronteras que limiten el comercio, el reconocimiento de una marca por la sociedad es de gran valor, lo que genera en los consumidores fidelidad e identificación con los productos o servicios de determinada marca.

Los derechos de la Propiedad Intelectual se encuentran contenidos en la Declaración universal de Derechos Humanos, específicamente en el:

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

El reconocimiento de la propiedad intelectual se remonta al año 1883 momento en el cual se realiza el convenio de Paris, posteriormente se efectúa el convenio de Viena para la protección de obras literarias y artísticas en el año 1886, de ambos convenios se establecen tratados internacionales que se encuentran administrados por la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). El Derecho Marcario se ha conformado por diferentes tratados, leyes, sistemas, convenios y resoluciones, A nivel mundial existen autoridades que rigen el tema de marcas comerciales, como la anteriormente mencionada OMPI, adicionalmente encontramos SAI (Sistema Andino de Integración.) Superintendencia de Industria y Comercio, Cámaras de Comercio Locales, entre otros.

Colombia forma parte de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que la protección del derecho marcario en nuestro país, se ve influenciada por la entrada en vigencia de la decisión 486 del 01 de diciembre de 2000 del Tribunal Andino, donde se define la regulación del registro marcario derogando la decisión 344 de 1994 ; A la luz de dicha decisión es claro que: ñse

constituirá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios del mercado, siendo una marca un bien inmaterial que forma parte del Derecho Real, y tiene funciones importantes en el comercio incluyéndose dentro del patrimonio de las Empresas, por lo tanto es susceptible de protección.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1. LAS MARCAS	10
1.1. Concepto.....	10
1.2. Naturaleza Jurídica de las Marcas	13
1.3. Funciones de las marcas.	14
1.4. Clasificación de las Marcas	16
1.5. Clases de Marcas	24
2. PROCESO DE REGISTRO	30
2.1. Pasos previos	30
2.2. Solicitud de Registro.....	31
2.3. Vigencia y Renovación del Registro Marcario.....	38
2.4. Derechos adquiridos con el Registro Marcario	38
3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN	41
3.1. Actos prohibidos a terceros	41
3.2. Competencia Desleal	44
3.2.1. Acciones Jurisdiccionales.....	44
3.2.2. Acciones Administrativas	46
3.3. Acción Reivindicatoria	47

3.4. Acciones Penales	48
3.4.1. Usurpación de Marca.....	48
3.4.2. Falsificación de Marca	49
3.5. Medidas Cautelares.....	49
CONCLUSIONES.....	51
BIBLIOGRAFÍA.....	54

CAPITULO I

1. LAS MARCAS

Todos los productos que entran a circular en el mercado deben enfrentarse de forma competitiva, con los demás productos que se encuentran en el, por lo general estos presentan características similares o casi iguales. Satisfacer a los clientes en sus necesidades, no es tarea fácil especialmente porque esas necesidades y preferencias cambian de forma constante en torno a un amplio mercado que ofrece infinidad de opciones que tienen el mismo objetivo de satisfacer esas necesidades. Únicamente aquellas empresas que puedan hacerle frente a esta competencia con calidad e innovación podrán sobrevivir en el mercado. Para conservar esa imagen representativa que las identifique y diferencie de sus competidores las empresas deben desarrollar su marca comercial que represente sus productos y servicios de la forma en que quiere actuar en el mercado.

Para desarrollar el presente trabajo es importante iniciar con la definición y descripción de las marcas comerciales desde diferentes perspectivas, como bienes jurídicos objeto de protección legal.

Las marcas son una creación de la inventiva del ser humano, son bienes incorporeales que requieren una protección de carácter especial, que otorga al titular el derecho a su uso exclusivo.

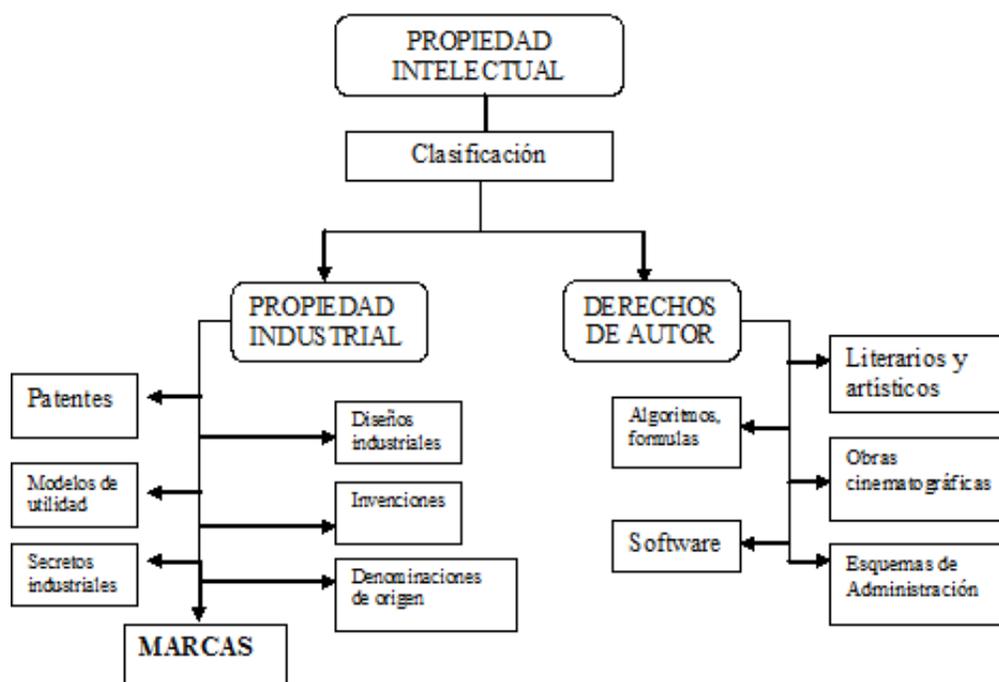
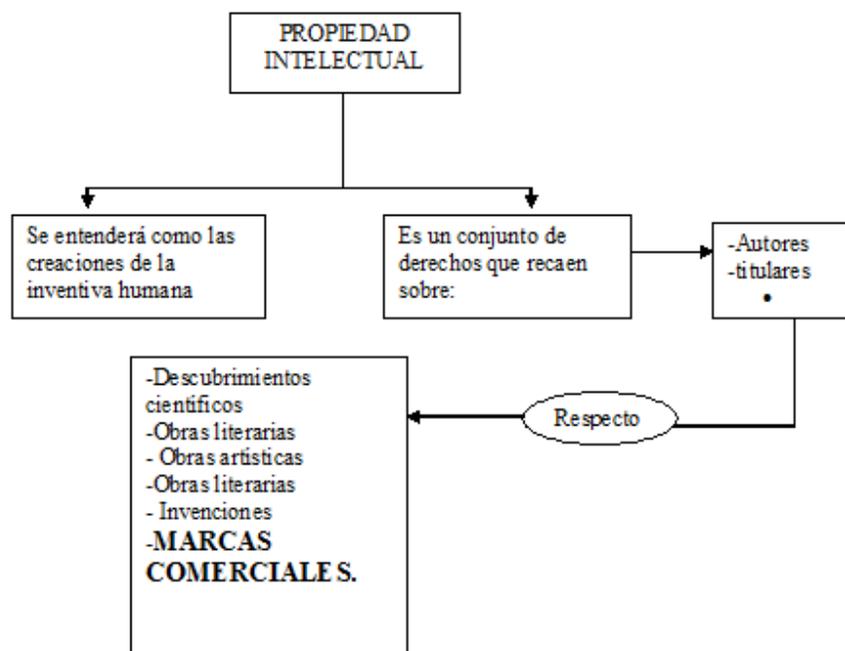
Esta es la definición de marca que nos trae la decisión 486 de 2000: "Se constituirá como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado"; se trae a colación la interpretación de marca contenida en la decisión 344 de 1994, a pesar de encontrarse derogada, es descriptiva y acertada: "se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Unificando los conceptos anteriores, las marcas comerciales han sido creadas como signos para diferenciar productos y servicios que se ofrecen en el mercado, son utilizadas como herramientas de publicidad, información, y competencia comercial, guiando de forma transparente la clientela, ya que los productos o servicios no hablan por si solos la marca es quien habla por ellos; la marca es una idea que se introduce y construye en la mente del consumidor es lo que realmente realiza una conexión entre empresa- producto o servicio- consumidor.

En este punto es pertinente definir el producto como cualquier cosa que se produce para la inversión y el consumo industrial, agrícola, artesanal, técnico entre otros; y un servicio es aquella actividad objeto de transacción para satisfacer necesidades de los clientes, existen varias clases de servicios entre ellos los servicios de investigación, comerciales o profesionales.

Las marcas comerciales pueden ser: formas, colores, letras, números, gráficos, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, figuras, olores, sonidos, monogramas o combinación de estos.

En los siguientes mapas sinópticos se logran ubicar las MARCAS dentro de la Propiedad Intelectual



1.2 LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS

La naturaleza jurídica de las marcas se deriva del derecho de propiedad industrial se ubica dentro del derecho real como bien inmaterial, cumpliendo las características de este subgrupo como lo son: intangibilidad, territorialidad y temporalidad

Como bienes intangibles las marcas proporcionan valor agregado a las empresas, aumentando el valor de los activos, permitiendo que los consumidores las conozcan y la recuerden, por lo que permanecen competitivas en el mercado; se puede decir entonces que la marca es parte esencial del patrimonio de las empresas, y como parte de ese patrimonio pueden ser transferibles y se configura el derecho de dominio respecto a este bien inmaterial.

Si bien las marcas son bienes inmateriales, intangibles se hace necesario que el producto o servicio sea representado por estas para llegar a su exteriorización, esto se da mediante la utilización de la marca en el comercio.

Desde la revolución francesa se inicia el reconocimiento de derecho subjetivo en cabeza del fabricante de la marca, el invento o la obra, siempre y cuando cumpliera con ciertas formalidades y requisitos.

Particularmente en nuestra legislación se tiene reconocimiento de la propiedad intelectual como derecho real, como un asunto de regulación especial el Código Civil Colombiano reza:

ARTICULO 671. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.

La Propiedad Intelectual tiene como objetivos bienes inmateriales, por ello decimos que se trata de un tipo especial de propiedad, pues dentro del régimen general del Código Civil, la propiedad es un derecho real que recae sobre bienes materiales. No obstante el mismo Código dispone que de las producciones de talento o del ingenio son propiedad de sus autores (Metke, 2006)

1.3 LAS FUNCIONES DE LAS MARCAS

Si bien las marcas sirven para identificar los productos y servicios, ésta no es su única función, además se presentan como garantía de la calidad, por lo que el consumidor seguirá adquiriendo los productos o servicios en base a las expectativas que tiene sobre esa marca comercial, razones importantes por las que el creador deberá elegir y diseñar una marca acorde a lo que ofrece, adicionalmente deberá cuidarla y usarla con precaución en los medios publicitarios y vigilar que no sea usada de forma indebida por terceros que desean inducir al consumidor a engaños.

A continuación se identificarán las diferentes funciones que tienen las marcas comerciales:

- **DIFERENCIAR E IDENTIFICAR EL PRODUCTO O SERVICIO:** Esta función tiene como finalidad dar claridad al consumidor sobre la identidad del producto, busca evitar confusiones lo que fomenta la permanencia y crecimiento de la clientela.

- **INDICAR EL ORIGEN DEL PRODUCTO O SERVICIO:** permite hacer relación entre el producto y el productor de éste, por lo que el consumidor en relación al productor decide adquirirlo o no.
- **INFORMAR CALIDAD, CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DEL PRODUCTO:** garantiza la uniformidad en el producto, dando seguridad al consumidor que se encontrará con el mismo producto, una y otra vez que lo adquiera.
- **PUBLICIDAD:** hace referencia a la idea que se plasma en la mente del consumidor por lo que es importante diseñar e invertir en la marca para generar un impacto positivo, y generar recordación que le permita a la clientela asociar la marca al producto o servicio.
- **INCENTIVAR LA VENTA DE LOS DEMAS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA:** el reconocimiento y prestigio de la marca en el mercado son beneficios que generan posibilidades de crecimiento en las ventas, ya que los consumidores al encontrarse con otros servicios o productos identificados con la misma marca los adquieren confiando en las experiencias que han tenido con los productos o servicios adquiridos anteriormente.

1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS:

Para realizar el registro de las marcas comerciales se hace necesario asociarlas según el bien o servicio que representan, existe una herramienta a nivel internacional que ayuda en esa tarea, denominada la *CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA*.

La clasificación de Niza consiste en la categorización de los productos o servicios para realizar el registro marcario, con base en el tratado internacional el Arreglo de Niza creado en 1957 que es administrado por la OMPI; se compone de un listado de 34 clases (grupos de servicios o productos que poseen relación entre sí), completados por notas aclaratorias y un listado de productos y otro de servicios, listados que sirven para ubicar el producto o servicios en la clase a la que pertenece. Cada cinco años se realiza una edición actualizada de la clasificación de Niza.

DÉCIMA EDICIÓN DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 2: *Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.*

Clase 3: *Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.*

Clase 4: *Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.*

Clase 5: *Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*

Clase 6: *Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y*

ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.

Clase 7: *Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.*

Clase 8: *Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.*

Clase 9: *Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.*

Clase 10: *Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.*

Clase 11: *Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.*

Clase 12: *Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.*

Clase 13: *Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.*

Clase 14: *Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.*

Clase 15: *Instrumentos musicales.*

Clase 16: *Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina*

(excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 17: *Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.*

Clase 18: *Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.*

Clase 19: *Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.*

Clase 20: *Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.*

Clase 21: *Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana*

de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 22: *Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.*

Clase 23: *Hilos para uso textil.*

Clase 24: *Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa.*

Clase 25: *Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*

Clase 26: *Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.*

Clase 27: *Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.*

Clase 28: *Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.*

Clase 29: *Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.*

Clase 30 *Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.*

Clase 31 *Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.*

Clase 32 *Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.*

Clase 33 *Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).*

Clase 34 *Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.*

Clase 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 38: Telecomunicaciones.

Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 40: Tratamiento de materiales.

Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45: servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

1.5 CLASES DE MARCAS

En cuanto al concepto y clasificación de las marcas las definiciones a nivel mundial son similares, mientras que los procedimientos de registro cambian de un Estado a otro. Actualmente en Colombia contamos con los siguientes tipos de marcas comerciales:

a. FUNCION DEL SIGNO	Comerciales	Colectivas	De Certificación		
b. FORMA DEL SIGNO	Nominativas	Figurativas	Mixta	Tridimensionales	Sonoras
c. USO Y DIFUSION	Notorias	Renombradas			

a. Función del Signo

-Comerciales: son las más comunes, distinguen o identifican los servicios o productos de una empresa en el mercado. Ejemplos:



-Colectivas: este tipo de marca comercial es utilizada por un grupo de empresarios para representar los productos o servicios producidos por estos con características o procesos de producción similares. Ejemplos:



-De Certificación: le permite al consumidor tener la garantía que el producto o servicio cumple con ciertas características y calidades especiales. Ejemplos:



b. Forma de Signo:

-Nominativas: estas marcas están conformadas ya sea por letras, números, palabras, frases o combinaciones de estas, son legibles y pronunciables. Ejemplos:

SONY **LEVI'S**

-Figurativas: son conformadas únicamente por un signo, son impronunciables su forma gráfica es lo más importante. Ejemplos:



- Mixtas: En este tipo de marcas se presenta la combinación entre uno o varios elementos gráficos, verbales o denominativos. Ejemplos:



-Tridimensionales: son aquellas que tienen una representación volumétrica en tres dimensiones ya sean los empaques, formas o contenedores. Ejemplos:



Mercedes-Benz



-Sonoras: Es la melodía o sonidos que se asocian con el producto o servicio. Se representan por medio de pentagrama onomatopeya o monograma. Ejemplo: el sonido con el que se reconoce la empresa de transportes de mercancía Coordinadora Mercantil.



c. Uso o Difusión:

-Comunes: de acuerdo a la difusión las marcas inicialmente todas son comunes son conocidas normalmente por la clientela a la que van dirigidas.

-Notorias: El reconocimiento de estas marcas por el público consumidor es significativamente amplio, su posicionamiento en el mercado es importante ya que los consumidores tienen preferencia por estas sobre las marcas comunes. Por ejemplo en Colombia contamos con la marca notoria:



Artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad

Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, ha definido a la marca notoria en los siguientes términos:
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

La notoriedad se da por solicitud del legítimo titular, quien tiene la carga de la prueba, debe anexar al trámite pruebas conducentes, pertinentes y útiles que lleven a demostrar la notoriedad, todo esto bajo los parámetros establecidos en el artículo 228 de la Decisión Andina 486 de 2000 Artículo 228:

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*

- d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

-Renombradas: este tipo de marcas al igual que las marcas notorias tienen amplio reconocimiento por el público, se diferencian de las anteriores ya que su prestigio y reconocimiento va más allá de un sector del mercado, es reconocida además por sectores a los que no va dirigido el producto o servicio. Ejemplo:



CAPITULO II

2. REGISTRO MARCARIO

El registro marcario es aquel procedimiento administrativo mediante el cual se obtiene la titularidad y la protección del derecho sobre la marca comercial, proceso que tiene una duración entre seis y nueve meses normalmente, se extendería este tiempo dependiendo si existen oposiciones por parte de terceros; En Colombia este procedimiento se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En la siguiente grafica se podrá observar la estructura del proceso de registro marcario, en cuanto a sus pasos y duración de los mismos, con posterioridad serán descritos de forma detallada:

2.1 Pasos Previos: quien se encuentra interesado en realizar el registro marcario, deberá realizar y revisar formalidades con anterioridad a la presentación de la solicitud del registro marcario ante la S.I.C, como son:

- Elegir en signo con el que va a representar e identificar su producto o servicio.
- Ubicar su producto o servicio en una clase de acuerdo a la clasificación internacional de Niza.

- Investigar si existen antecedentes gráficos o fonéticos que presenten similitudes con la marca que va a registrar, para identificar si existen posibles obstáculos para realizar el registro. Existen dos tramites que sirven de ayuda para este paso, la solicitud de antecedentes marcarios lo que permite determinar si existe marca registrada vigente o no vigente similar a la que se pretende registrar, además puede realizar la solicitud de certificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio que certificara si existe marca exacta o no y si se encuentra vigente o no vigente.

-Diligenciar el Formulario Único de Signos Distintivos (petitorio) que se solicita de forma gratuita en la intendencia regional en la oficina de atención al usuario de la S.I.C.

2.2 Solicitud de Registro: Una vez agotados los pasos previos se deberá radicar la solicitud de registro ante la S.I.C ubicada en la ciudad de Bogotá.

Subsiguiente a la presentación de la solicitud será asignada la fecha de presentación, ésta es de suma importancia, ya que otorga prelación en el tiempo frente a otras solicitudes que se presenten con posterioridad, y confiere el Derecho de Prioridad que le permite al titular solicitar el registro de la marca en otro país que pertenezca al Convenio de Paris, en los seis meses siguientes a la fecha el registro de la marca, teniéndose como fecha para ambos registros, la que se presentó en el primer país.

Dentro de la solicitud debe ir acompañada de lo siguiente información exigida por la normatividad legal contenida en el artículo 138 de la decisión 486 de 2000 en el cual se exigen las siguientes formalidades:

Adicional al diligenciamiento del petitorio con la información exigida, de acuerdo con la identificación del peticionario quien podrá ser una persona natural quien en caso de no tener apoderado no tendrá que aportar poder y en caso de tenerlo es importante acreditarlo con el debido poder para actuar en caso de controversias; si es el caso de una persona jurídica es necesario aportar el respectivo certificado de existencia y representación emitido por Cámara de Comercio expedido por la oficina del domicilio de la sociedad..

Anexo también deberá ser aportado el diseño de la marca, de forma detallada indicando tipo de marca, diseño en un tamaño de 12 x 12 centímetros, si incluye palabras deberán ser identificadas textualmente tal como será usado en el mercado, el diseño debe ir con sus colores y elementos gráficos que la conforman, en el caso de las marcas sonoras se aporta el pentagrama, y en las marcas olfativas la formula química que las compone.

En cuanto a la clasificación del producto o servicio solo podrá ser ubicado en una clase de la clasificación internacional de Niza. Deberá indicar si desea incluir toda la clase o solamente para algunos productos o servicios de esa clase, especificando sobre cuales desea el registro.

También deberá incluir el comprobante de pago de las tasas establecidas para el registro, monto que es establecido cada año por la (S.I.C).

Agotada la presentación de la solicitud con el lleno de todos los requisitos legales ante la Superintendencia de Industria y Comercio, dicha entidad tendrá un término de (30) treinta días hábiles para el estudio de la solicitud, el cual tiene varias etapas:

-Examen de forma: en esta etapa se realiza la revisión de los documentos, requisitos y formalidades que conforman la solicitud, este examen es realizado por la división de Signos

Distintivos , si una vez revisada la solicitud no cumple con los requisitos exigidos, será emitido un requerimiento, donde el solicitante tendrá el (60) sesenta días hábiles a partir de la fecha de notificación a través de publicación o fijación en lista por el término de un día que podrá ser consultada en la página web de la (S.I.C) o en un lugar que sea visible en la entidad, para subsane las irregularidades o inconsistencias que presente la solicitud.

En caso de que el peticionario dentro de ese término de los (60) sesenta días no subsane los requisitos que se le indican, se entenderá abandonada la solicitud, por lo que perderá prelación. Se declarara el abandono por medio de la expedición de resolución motivada, frente a la cual proceden recursos de reposición y apelación que podrán ser interpuestos en los 5 días hábiles a la notificación.

Una vez se cumpla los requisitos exigidos legalmente, o se haya dado la debida contestación al requerimiento hecho por la entidad se pasa a la siguiente etapa.

-Publicación: con el lleno de las formalidades legales se procede a la publicación que contiene ó denominación del signo solicitado, fecha de solicitud, Nombre del titular, domicilio, tipo de signo y la clase sobre la que se busca cobertura de los servicios o productos solicitados.

Dicha publicación se hará por única vez en òla Gaceta de la Propiedad Industrial es un medio de información oficial de la SIC mediante el cual se dan a conocer las solicitudes presentadas y títulos otorgados en relación con: marcas y demás signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industrialesö Recuperado el 2 de marzo de 2015 de: <http://sipi.sic.gov.co/loader.php?lServicio=SignosDistintivos&lTipo=consultas&lFuncion=gacetaPropiedadIndustrial>.

-Oposiciones: en esta etapa participan los terceros que se encuentran interesados en evitar que el registro de la marca comercial se lleve a cabo, para realizar la oposición deberán presentar un escrito que se encuentre fundamentado en cualquiera de las causales de irregistrabilidad contenidas en:

õDecisión 486 de 2000, Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

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

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.ö

El opositor deberá diligenciar el formulario de presentación de oposiciones acompañando del escrito de oposición el cual deberá presentarse dentro del término de (30) treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial; anexo presentara el respectivo poder con el lleno de los requisitos de ley y el certificado de existencia y representación en caso de ser persona jurídica; Adicionalmente deberá cancelar la tasa administrativa fijada para el trámite de oposición.

Cuando la oposición supera el estudio de forma y una vez se encuentra vencido el termino la Entidad expide un oficio manifestando la admisión de la oposición y da traslado al solicitante del registro marcario, quien tendrá (30) días hábiles contados al siguiente día hábil a la fijación en la lista, termino prorrogable por una sola vez contado a partir del siguiente día del vencimiento del termino, cancelando la tasa administrativa, para presentar su defensa con argumentos y pruebas que considere pertinentes.

-Estudio de fondo: finalmente la Superintendencia de Industria y Comercio específicamente la División de Signos Distintivos a través del estudio de registrabilidad con independencia de las oposiciones que se pudieran haber presentado;

Dicha División realizará el análisis de la marca solicitada tomará una de las dos decisiones viables, si confiere o no el registro de la marca. En caso de que conceda el registro marcario emite el certificado de registro, y bajo el supuesto que niegue el registro por presentar alguna causal de iregistrabilidad de las previstas en la norma. En ambos casos la decisión se notificará personalmente y de no ser posible por este medio se notificará a través de listado.

Frente a esta decisión proceden los recursos de reposición ante el Jefe de División de Signos Distintivos, y el recurso de apelación presentado ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

2.3 Vigencia y Renovación del Registro Marcario.

Al obtener el certificado de registro marcario, el titular del derecho debe tener presente la vigencia de éste, tendrá una duración de (10) diez años, contados a partir de la fecha de cesión del registro; el titular tendrá la posibilidad de prorrogar la vigencia seis meses antes al vencimiento del termino, podrá solicitar la prorroga de forma indefinida por periodos continuos de diez años a partir de la fecha de vencimiento del termino antecedente.

2.4 Derechos que se adquieren con el Registro Marcario.

Una vez la Superintendencia de Industria y Comercio emite el certificado de registro, el titular de la marca, adquiere derechos que lo convierten como legítimo y único titular de la marca.

Derecho al uso: faculta al titular del derecho marcario para comercializar, publicitar, importar, exportar almacenar, comercializar, prestar o vender los servicios o productos que se identifiquen con la marca registrada.

Derecho al Uso Indirecto de la Marca: además de las anteriores facultades el titular del derecho marcario podrá efectuar contratos donde autorice a un tercero ya sea persona natural o jurídica para que utilice su marca, dicho contrato se conoce como Licencia de Uso, aunque permite el uso de la marca no trasfiere la propiedad, el titular de la marca se vera beneficiado económicamente a través de regalías. Este tipo de licencias puede ser de dos tipos:

Licencia de Exclusividad donde el licenciante (titular) se compromete a no realizar otros contratos de este tipo con otras personas, mientras que en la Licencia No Exclusiva el licenciante tiene la libertad de realizar licencias de uso con otras personas de forma simultanea con la misma marca.

Derecho de Disposición: quien sea titular de un registro marcario goza del derecho de disponer de el, por tanto podrá vender, ceder, transferir, dar licencias y en general transmitir los Derechos que se adquieren con dicho registro.

Derecho de Oponibilidad: quien adquiere el Derecho del registro marcario puede oponerse a solicitudes similares que se presenten ante la sic e inclusive puede ejercer el derecho de oponibilidad frente a terceros que estén usando un signo similar al ya registrado, de acuerdo a las normas sobre competencia desleal.

Medidas de Frontera: el titular de un registro marcario podrá acudir a las Entidades aduaneras a fin de solicitar la suspensión de un posible usurpador que identifique productos y o servicios bajo una denominación similar a un registro ya protegido como marca. Las medidas de frontera se

solicitan con la presentación de medidas cautelares con la finalidad de asegurar la prevención de futuros perjuicios por la presunta infracción marcaria.

Derecho de Preferencia: es el derecho que se deriva de la cancelación por n uso de una marca ya registrada y consiste en que el solicitante de la cancelación por no uso de una marca alegue el derecho preferente frente a su solicitud.

Derecho Prioridad Andina: es el derecho que le permite al titular de una solicitud en un país de la Comunidad Andina de solicitar en el lapso de 6 meses la radicación de esa misma solicitud marcaria en un país de la Comunidad Andina donde le asista interés.

CAPÍTULO III

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En este capítulo se desarrollan los diferentes mecanismos jurídicos de protección con que cuenta el titular del derecho sobre una marca, para evitar su uso indebido o resarcir los daños ocasionados del mismo.

Se trata de normatividad en materia civil y penal, la cual consagra expresamente cuales son los medios jurídicos para acceder a la protección del derecho que se tiene sobre la marca registrada.

El derecho que tiene el titular sobre la marca que se registra, se encuentra reconocido a través de instrumentos internacionales ratificados en Colombia, como la Decisión 486 de 2000, desde ahí su importancia como norma superior al hacer parte del bloque de Constitucionalidad y la necesidad de desarrollar medidas tendientes a la efectiva protección del Derecho.

El Registro como tal, permite al titular la publicidad sobre un derecho reconocido, más sería ineficaz, si el ordenamiento no consagrara medidas para defenderlo en caso de una violación al mismo o prevenir la vulneración antes de que suceda.

3.1. ACTOS PROHIBIDOS A TERCEROS

En primer lugar, se identifica que actuaciones por parte de terceros vulneran el derecho que tiene el titular frente a las marcas.

Al respecto, la decisión 486 de 200, establece en su artículo 155, los actos prohibidos a terceros en la siguiente forma:

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.ö

Como se observa, además de los derechos que la Ley otorga al titular de una marca cualquiera, la Ley en los literales e y f, consagra la facultad del titular de prohibir el uso a terceros de marcas notoriamente conocidas.

Se busca que la marca registrada no sea objeto de uso indebido, esto es, que identifique algún producto o servicio que no corresponda al de la marca; que su uso conlleve a la confusión de clientes o usuarios sobre los bienes y servicios que identifica; que se use por persona diferente al titular sin autorización o licencia para ello, entre otros.

3.2. COMPETENCIA DESLEAL

La decisión 486 de 2000 contempla las acciones vinculadas a la propiedad industrial y contraria a los usos y las prácticas honestas como actos de competencia desleal.

Así mismo, la legislación nacional sobre competencia desleal, Ley 256 de 1996, indica expresamente en su artículo 15 que:

Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo 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".

3.2.1. Acciones jurisdiccionales¹

El titular de un derecho sobre las marcas que resulte afectado con alguna conducta constitutiva de actos de competencia desleal, puede acudir ante la autoridad competente por medio de las siguientes acciones jurisdiccionales, contenidas en la Ley 256 de 1996, artículo 20:

¹se realiza en vigencia del código de procedimiento civil para el tipo de trámites ante la jurisdicción.

1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.

Se establece una acción de tipo indemnizatorio, pues lo que se pretende es el resarcimiento de los daños ocasionados con el uso indebido o no autorizado de la marca y una acción de carácter preventivo, que busca evitar que se genere un daño al titular de la marca con actos que considere pueden atentar contra su derecho.

Los procesos que por estas causas se deriven, pueden adelantarse ante la jurisdicción civil o ante la Superintendencia De Industria Y Comercio, esta última por las facultades jurisdiccionales que le otorga el Código General del Proceso en su artículo 24, literal b. Es una competencia a prevención, pues es el demandante quien decide ante que autoridad interpone la acción, sin embargo una vez interpuesta la demanda, la competencia es exclusiva de quien conoce.

Si se adelanta en la jurisdicción civil, el juez competente en primera instancia es el juez civil del circuito y se tramita como un proceso abreviado.

Ante la superintendencia de Industria y comercio, se tramita como un proceso verbal cuando es de menor o mayor cuantía, o verbal sumario si es de mínima cuantía.

3.2.2. Acciones Administrativas

Adicionalmente, la superintendencia de Industria y Comercio en uso de sus facultades administrativas debe atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar actos de competencia desleal y consecuentemente imponer una sanción al infractor. Para ello, quien considere que está siendo afectado por actos de competencia desleal puede presentar la reclamación, acreditando siquiera sumariamente la veracidad de los hechos. De igual forma cuando tenga información sobre la comisión de conductas de competencia desleal, puede iniciar la actuación de oficio.

La facultad sancionatoria por actos de competencia desleal de la Administración, tiene un término de caducidad de 5 años después de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado. En consecuencia, transcurrido ese término no se podrá imponer sanción al infractor.

3.3. Acción reivindicatoria

La Decisión 486 de 2000, consagra esta acción en su artículo 237, en los siguientes términos:

Cuando una patente o un registro de diseño industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trámite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podrá reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, en la misma acción de reivindicación podrá demandarse la indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción prescribe a los cuatro años contados desde la fecha de concesión del derecho o a los dos años contados desde que el objeto de protección hubiera comenzado a explotarse o usarse en el país por quien obtuvo el derecho, aplicándose el plazo que expire antes. No prescribirá la acción si quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

Se trata de una acción declarativa civil para que quien la ejerce sea reconocido como cosolicitante o cotitular del derecho. El juez competente el juez civil del circuito.

3.4. ACCIONES PENALES

En desarrollo de la decisión 486 de 2000, El código penal colombiano consagra como delitos ciertas conductas que afectan el derecho del titular sobre su marca

Se trata de un mecanismo de coerción jurídica para salvaguardar entre otros, la marca como patrimonio inmaterial de las conductas que la norma sanciona.

3.4.1 Usurpación De Marca

El Código Penal, consagra en su artículo 306, La Usurpación de marcas y patentes, en la siguiente forma:

El que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de

intermediación, bienes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

3.4.2. Falsificación de Marca

El Código Penal, consagra en su artículo 285, la falsificación de Marcas como delito, en los siguientes términos:

El que falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3.5. MEDIDAS CAUTELARES

El capítulo II del título XV de la decisión 486 de 2000 está referido a las medidas cautelares en los procesos de protección a la Propiedad Intelectual, que pueden ser solicitadas con el fin de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Se encuentran descritas las medidas cautelares de forma enunciativa, la ley no limita su aplicación a las contenidas en la decisión.

Quien la solicite debe estar legitimado para ello, es decir debe acreditar la calidad en que actúa, además de allegar pruebas que demuestren la infracción o su inminencia.

Son medidas que pueden ser ejercidas antes de la instauración de un proceso, o durante el mismo.

CONCLUSIONES

Las marcas además de ser signos distintivos que le permiten al Empresario identificar sus productos y servicios en el mercado, sirven como garantía para los clientes sobre la calidad y características del producto o servicio adquirido, adicionalmente sirven para abrir camino a nuevos productos o servicios que puede ofrecer la empresa ganando prestigio en el mercado y lo que desencadena en el crecimiento de las empresas, por lo anterior es de gran importancia protegerlas como activos de gran valor para las empresas.

Una vez terminada la investigación se identifico que la legislación vigente y aplicable en Colombia, la normatividad en materia de registro de marcas comerciales es la Decisión Comunidad Andina 486 de 2000

Con esta monografía jurídica se alcanzo el objetivo propuesto desde el principio, el cual era el estudio del registro marcario, lo que permitió conocer de forma detallada el proceso administrativo para obtenerlo y dejar en claro que el registro marcario por si solo no representa una protección legal completa ya que su función principal es darle publicidad a las marcas y permitir al titular de la misma la posibilidad de iniciar otras acciones legales para la defensa de su derecho

Para lograr una efectiva protección de la marca, la legislación prevé diferentes mecanismos que pueden ser usados cuando se dé una violación al derecho que se tiene sobre esta o se considere de forma razonable que pueda ser vulnerado. Estos mecanismos se encuentran contenidos en la legislación colombiana, como respuesta al mandato de una norma internacional, la Decisión 486 de 2000, la cual forma parte del bloque de Constitucionalidad y por lo tanto se consagra como una norma de superior jerarquía en el Ordenamiento Jurídico interno.

Los mecanismos de protección al derecho sobre las marcas contemplan sanciones de tipo civil, administrativa y penal, en ese sentido, la infracción marcaria constituye un daño en el ámbito patrimonial del titular del derecho, se configura como un acto constitutivo de competencia desleal y en infracción a la Ley penal.

Se consagran diferentes tipos de medidas cautelares como medida de protección ante la vulneración del derecho sobre la marca o su amenaza; medidas que pueden ser solicitadas incluso antes de iniciar el proceso. Estas medidas no se encuentran consagradas de forma taxativa, sino enunciativa, lo cual permite solicitar la que considere más eficaz para proteger su derecho aunque no se encuentre consagrada de forma expresa.

Los procesos de competencia desleal que surjan del uso indebido de la marca por persona diferente al titular del derecho, pueden ser llevados por el juez civil, así como por la

Superintendencia de Industria y Comercio en desarrollo de las facultades jurisdiccionales que le otorga la Ley de forma excepcional; se trata de una competencia a prevención pues quien interpone la demanda tiene la posibilidad de elegir a quien acudir, pero una vez interpuesta es de competencia exclusiva de quien conoce.

Las facultades de la superintendencia para decidir asuntos de competencia desleal, no se limitan a la facultad jurisdiccional excepcional que le otorga la Ley, sino que como entidad administrativa es la encargada de conocer de quejas interpuestas sobre el tema o resolver de oficio cuando tenga conocimiento de la comisión de conductas que puedan configurar la competencia desleal; en desarrollo de ello, está facultada para imponer sanciones.

BILIOGRAFIA

- Metke, Ricardo (2002). Lecciones de propiedad industrial (II). Bogotá Colombia: Editorial Baker & Mckenzie (Raisbeck, Lara, Rodriguez & Rueda).
- López Cecilia, Meléndez Ricardo y otros (2005). La propiedad intelectual en los tratados comerciales: *¿oportunidad o carga para el mundo en desarrollo?*. Bogotá: (Ed) Fundación agenda Colombia.
- Tinoco, José Carlos (2006). Tratado de propiedad industrial de las Américas. Marcas y congéneres. Buenos Aires: (Ed) LexisNexis S.A.
- Ley 46 de 1979 Tratado Constitutivo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.
- Ley 48 de 1975 Convención Universal sobre Derechos de Autor.
- Ley 33 de 1987 Convenio de Berna.
- Ley 48 de 1975 Convención de Roma.
- Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Ley 1340 de 2009
- Ley 599 de 2006 Código Penal Colombiano
- Ley 256 de 1996

- Código de Procedimiento Civil
- Código de Comercio
- ADPIC acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2006). Nuevos tipos de marcas. Comité Permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. SCT/16/2. Ginebra: OMPI.
- <http://www.monografias.com/trabajos97/marcas-no-tradicionales-olfativas-y-sonoras/marcas-no-tradicionales-olfativas-y-sonoras.shtml#ixzz3TcOcVAv8>
- http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n19/19_fgutierroisla.html