

¿QUÉ HACE QUE LA MARCA SE TRANSFORME EN UN ÍCONO EN EL COMERCIO?*

What makes brand becomes a trade icon?

*Diego Ignacio Narváez Correa ***

Resumen

El éxito de una marca comercial o de fabricación para convertirse en un ícono en el comercio, además de ofrecer distinción, servicios seguros e innovación progresiva, debe proyectar un estilo de vida en sus clientes. Las marcas son valoradas por sus consumidores en los mercados nacionales e internacionales porque ellas personalizan ideales en sus vidas, donde las personas ven en la compra de esos productos el alcance y realización de acontecimientos generados por las aspiraciones individuales de cada uno de ellos. La cultura es la base más importante para la inspiración de una marca y la ideología es la identidad que se ve reflejada en los productos, la cual debe ser constante para que éstas puedan liderar y sobresalir frente a la competencia.

Palabras Clave: propiedad industrial, marca, mercadeo, producto, esencia del mercado, competencia distintiva.

Abstract

The success of a commercial or manufacturing brand to become an icon in trade, besides offering recognition, excellent services, and progressive innovation, it must project a lifestyle on its clients. Brands are valued by their customers in national and international markets because they personalize dreams and ideologies in their lives, where people buying these brands, see the realization of unreal aspirations or real events of each one of them. The culture is the base and the most important aspect for

* El artículo de investigación que se presenta a continuación, hace parte del proyecto de investigación titulado: "Responsabilidad Patrimonial por Infracción a los Derechos de Propiedad Intelectual", inscrito en la línea de Informática y Tecnología del Grupo de Estudios Jurídicos de la Facultad de Derecho (GEJIT) de la Universidad CES. Fue realizado bajo la asesoría y coordinación del Abogado, docente, consultor e investigador David Aristizábal Velásquez, para optar por el título de abogado

** Estudiante de décimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad CES (Medellín). Correo Electrónico: dinarvaez@uces.edu.co

the inspiration of a brand, and the ideology is the identity of its products, which must be constant thus brands can surpass and lead versus the competition.

Key words: Industrial property, brands, marketing mix, product, core business, distinctive competence.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de investigación que se presenta como resultado de este artículo fue recopilar y analizar la normatividad vigente respecto a la propiedad industrial que es la que regula el tema marcario en Colombia y el mundo, para dar respuesta al planteamiento hecho sobre los aspectos más relevantes que hacen que una marca comercial y marca de fabricación se transformen en un ícono en el comercio, relacionándolo con el marketing, que es el medio por el cual se comercializa las tendencias mundiales actuales de productos, como bienes y/o servicios.

En la actualidad, los consumidores tiene una extensa lista de productos y servicios para elegir, quienes buscan una excelente calidad de producto, que contengan a su vez unas características especiales, que estén acordes a un estilo de vida y se ajusten a los gustos de cada uno de los usuarios compradores. No obstante, la innovación es un factor que juega un rol muy importante dentro de la posición de una marca, ya que ésta hace que los consumidores siempre quieran probar algo diferente pero siempre fieles a su marca, quienes ven en ésta, la identificación de su propio estilo y que los determinan dentro de un grupo social. La valoración que la sociedad otorgue a las empresas, requiere aparte de la creación de ideas novedosas para lograr la diferenciación, la necesidad de prestigio y un cierto reconocimiento en el mercado para así llegar a ser óñicaö en el mercado que contiene un valor agregado, y esto es lo que determina la preferencia frente a la competencia en los mercados nacionales y extranjeros.

Sumario

1. *Contextualización y alcance normativo del régimen marcario a nivel nacional e internacional. 1.1 Entorno Internacional relacionado con la economía y la globalización. 1.2 Marco Legal en Colombia. 1.2.1 Reseña Histórica.*
2. *Uso y comercialización de la marca. 2.1 El registro de marcas y su protección.*
3. *Aspectos que transforman la marca en ícono.*
4. *Conclusiones.*
5. *Referencias Bibliográficas.*

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ALCANCE NORMATIVO DEL RÉGIMEN MARCARIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Cuando se hace referencia a la marca, se debe hacer alusión a la propiedad industrial, definida como el derecho que recae sobre bienes intangibles e innovaciones tecnológicas que tienen una aplicación industrial relacionada con el comercio, que hace parte de la propiedad intelectual. La marca es entonces lo que distingue un producto o de un servicio dentro de la competencia. La capacidad de distinción de una marca está referida a su origen empresarial, que permite que sus consumidores reconozcan la procedencia del producto o servicio, así como sus calidades y características.

La propiedad es un derecho y éste se puede entender como el derecho a usar, gozar y disponer con exclusividad de un bien. La propiedad intelectual es desarrollada a partir de las creaciones del conocimiento humano, que en sí, son recursos y pueden denominarse como fuentes de riqueza por materializar las ideas y pensamientos originados por la creatividad personal, influenciados por la necesidad y motivados por la satisfacción. Conforme a su vez con lo expresado por (Rangel, H., 2011), que define de la siguiente manera al Derecho de Propiedad Intelectual: *“Conjunto de reglas que rigen las formas de adquisición, conservación, ejercicio, defensa, respeto y terminación de los derechos que recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa”*.²

Se podría decir entonces que ese recurso se ve manifestado en la ciencia, incluyendo el arte y la industria enfocada en el comercio como el intercambio de bienes y/o servicios, que se traduce en productos resultantes de la creatividad. Las creaciones son entonces, manifestaciones intelectuales y las marcas son signos de distinción en el mercado entre productos y servicios. Las creaciones del intelecto son ideas pero se

² Rangel, H. La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI N° 627S, (2011). Pp. 18

éstas solo se protegen cuando son perceptibles y manifestadas públicamente a los demás, y no por el simple hecho de existir. Las creaciones industriales son producto de esas ideas pero materializadas en el mercado por invenciones que son protegidas en cuanto su nivel inventivo, alcance de explotación comercial y novedad; así entonces nacen las dos grandes ramas de la Propiedad Intelectual, la primera referida a los Derechos de Autor y la segunda a la Propiedad Industrial.

Definida con claridad la división de las dos categorías de la Propiedad Intelectual y su régimen de protección, es menester ahondar en cada una de ellas, pero para efectos de este artículo solo se enfocará en la propiedad industrial en cuanto a las marcas se trata, no sin antes mencionar respecto a los Derechos de Autor, que éstos se reparten en Derechos Morales y Patrimoniales, aclarando que los primeros recaen única y exclusivamente sobre personas naturales, quienes son los autores de las obras, donde en cualquier tipo de obra, se tiene autor, quien es el titular del derecho moral³ siempre, no del patrimonial necesariamente, ya que los derechos morales son irrenunciables y referidos a la creación y los patrimoniales están referidos a su comercialización.

Para contextualizar donde se encuentra localizado el tema marcario para efectos de establecer su regulación, es necesario decir que, la Propiedad Industrial está dividida en dos grupos, el primero referida a las creaciones nuevas, compuesta por:

- **Patentes de invención:** Es un título de propiedad que otorga el Estado, con la finalidad de explotar un monopolio por un tiempo determinado, a una persona natural o jurídica, que le permite excluir a otros de aquello que ha sido patentado. Como requisitos se tienen: (i) Que sea una invención nueva, es decir, que no haya parte de la información ya publicada. (ii) Que tenga alto nivel inventivo, es decir, que no resulte obvio para los especialistas en la materia. (iii) Que sea útil o de aplicación industrial. Para ser protegidas, se debe hacer el registro y su tiempo otorgado de protección es de 20 años, luego se vuelve de dominio público, a no ser que se renueve indefinidamente. Según los ADPIC establece al respecto que: *“Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”*⁴.
- **Esquema de trazado de circuitos integrados:** Según lo estipulado en lo referente a este tema, el artículo 86 de la Decisión 486/00, establece lo siguiente: *“Artículo 86.- A efectos del presente Título se entenderá por:*

³ Ley 23 del 23 de Enero de 1982, “Sobre Derecho de Autor”, Artículo 30.

⁴ Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Artículo 27.

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

*b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.*⁵

- **Patentes de modelos de utilidad:** Se diferencia de las patentes de invención, ya que ésta no cuenta con alto nivel inventivo, es decir, puede ser obvio, y éste condiciona, mejora, o modifica a una existente, pero dichas acciones deben y requieren ser nuevas y útiles. El tiempo otorgado de protección es de 10 años.
- **Diseños industriales:** Son aquellas obras o producciones de exclusividad que tienen forma, estilo y diseño aplicable a la industria.
Según la Decisión 486 es *la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad del producto*⁶. El tiempo otorgado para su protección es de 8 años.

El segundo grupo lo componen:

- **Los signos distintivos o Marcas:** La marca según la decisión 486 del 2000 en su artículo 134 establece:
 - *Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.*⁷, es decir, es un signo o sello o una composición de los mismos que tiene la capacidad de diferencia productos y/o bienes o servicios entre empresas competitivas.
- **Nombres Comerciales:** Según la Decisión 486, define a los nombres comerciales así: *Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que*

⁵ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título IV, Capítulo I, Artículo 86.

⁶ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título V, Capítulo I, Artículo 113.

⁷ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título VI, Capítulo I, Artículo 134.

identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.⁸

- **Marcas Colectivas:** Son usadas por los miembros que integran una compañía o empresa determinada, con el fin de identificarse y demostrar que pertenecen a la misma, y que sus productos, bienes y/o servicios provienen de dicha asociación. Según la Decisión, *Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.*⁹
- **Marcas de Certificación:** Sirven para identificar una marca de su titular, es decir, que dicha persona ha otorgado el cumplimiento de esas características específicas, que pueden ser en cuanto a su calidad, procedencia, quienes lo hicieron y cómo fue su producción. Según la Decisión están referidas así, como: *Un signo destinado a productos o servicios, cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.*¹⁰
- **Rótulos o Enseñas comerciales:** Referidas a la identificación de un establecimiento, por un signo, la razón social o todo lo ajustable al nombre comercial, designado particularmente, incluyendo los productos que contengan el nombre comercial. En la Decisión 486, éstos se encuentran regulados así: *La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.*¹¹
- **Lemas Comerciales:** Son referidas por la marca, ya que éstos van acompañados a la misma, que constituyen una frase o palabra que la acompaña o complementa, como lo es el caso de Universidad CES, que comprende el logo de la Universidad y el nombre y su lema comercial es *Un Compromiso con la Excelencia*, por mencionar alguno. Según la Decisión 486, *Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.*¹²
- **Denominaciones de origen:** Identifican un bien determinado para demostrar su origen de territorialidad de un país específico, con la que demuestra los atributos propios de la región, en cuanto a producción y calidad, además de

⁸ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título X, Artículo 190.

⁹ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título VIII, Artículo 180.

¹⁰ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título IX, Artículo 185.

¹¹ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título XI, Artículo 200.

¹² Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título VII, Artículo 175, Inciso segundo (2do).

indicar la procedencia¹³ de los mismos, donde esas características puedan ser atribuibles a ese lugar. Al respecto, la Decisión se manifiesta diciendo que, *õSe entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos 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.õ*¹⁴.

Los creadores de las marcas buscan que éstas sean usadas como signos de distinción dentro de los diferentes clases y tipos de productos que el mercado puede llegar a ofrecer, es decir, buscan el reconocimiento de esa marca dentro de la sociedad, mediante el uso de las tecnologías de la información para promocionar su producto y generar en los consumidores confiabilidad y fidelidad, logrando así los comerciantes de las empresas una mayor expansión económica. La marca se entiende como activo patrimonial dentro de una empresa o negocio, es el factor de mayor relevancia a la hora de buscar aprobación en la sociedad, quienes difunden cuando la marca es aceptada, la preferencia generando así, la exclusividad.

El marco legal y los plexos normativos que regulan la materia de la Propiedad Industrial en Colombia y a nivel internacional son variados, pero los que se utilizaron para efectos de contextualizar este capítulo son: La Decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en si título VI, la Convención de París, con el Decreto 178 del año 1994, que fue ratificado por Colombia y el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Esta Decisión es muy clara para definir la marca y establece que se basa en un signo para diferenciar productos o servicios en el mercado y que sea susceptible de representarse gráficamente, es decir, la marca requiere que sea claro a la vista, palpable, idóneamente distintivo y con capacidad de representarse mediante un gráfico y que se vincula con un producto o servicio, que son utilizados por las compañías para diferenciarse de la competencia y tener una identidad única dentro del ámbito comercial.

¹³ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título XII, Capítulo II, Artículo 221. *õSe entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.õ*

¹⁴ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título XII, Capítulo I, Artículo 201.

En ese mismo artículo de la Decisión aparece en los párrafos subsiguientes que la marca puede componerse de una palabra, combinación de palabras, imágenes, monogramas, símbolo, letra, también incluye sonidos y olores como constitutivos de marca siempre y cuando se puedan representar gráficamente.

Respecto al registro de la marca, ésta otorga a su titular un derecho exclusivo que le cede la oportunidad de restringir que cualquier persona ajena sin autorización alguna, hagan uso de esa marca o de similares contenidos para la explotación comercial, evitando así la usurpación, la cual es el objetivo de una marca debidamente registrada ante la autoridad competente con los todos los requisitos legales. El derecho otorgado sobre una determinada marca se da por un lapso de diez años, desde su concesión, dando la posibilidad de hacer renovación indefinida, luego de su vencimiento.

El Convenio de París fue la primera normatividad internacional creada para proteger las creaciones e invenciones en materia de Propiedad Intelectual, firmado por los países miembros en 1883 bajo el nombre de *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Fue ratificado en Colombia por la Ley 178 de 1994. Este convenio como marco legal dispone legislaciones normativas que regulan los derechos sobre la materia y su protección en el ámbito internacional, donde hablan genéricamente de dichos derechos y establecen temas específicos que es la que nos interesa para efectos de este artículo como lo son los signos distintivos, como las marcas, basados en sus principios fundantes como el trato al interior del país, la protección a una marca sumamente reconocida y la adecuada utilización de la patente.

1.1 ENTORNO INTERNACIONAL RELACIONADO CON LA ECONOMÍA Y LA GLOBALIZACIÓN

La normatividad vigente y el régimen marcario internacional actual se basan respecto al tema en la integración económica de los países, las relaciones internacionales y comerciales entre naciones, que contribuyan al desarrollo que requiere un mundo globalizado como en el que actualmente vivimos. La globalización conlleva innato el crecimiento de marcas mundiales y las características inherentes a la misma para el intercambio de mercaderías y la distinción de éstas versa sobre el tamaño del mercado pretendido.

La rápida y libre circulación de bienes y servicios en dicho entorno y su aumento progresivo implica una creatividad y capacidad innovación para generar ventaja competitiva, pero facilitar dicha proliferación de mercados, se hace necesaria un asentimiento entre dos o más países, mediante la creación de Acuerdos Comerciales para fortalecer las relaciones y los procesos de integración. El intercambio de bienes y/o servicios de personas de un país con personas de otro país en el ámbito internacional, de lo que trata una negociación de este rango requiere el análisis de la

situación, necesidades y objetivos de los sujetos, así como la apreciación del medio ambiente en donde se encuentre la contraparte, hablando de una relación contractual internacional en cuanto a la exportación e importación de productos. No obstante se debe tener en cuenta los obstáculos de las que pueden ser objeto los TLC para superarlos, como la diferencia de regímenes legales, el desnivel económico, desnivel de experiencia, el medio ambiente político, el grado de desarrollo, el régimen legal aplicable y el foro donde se solucionarán las controversias presentadas durante la ejecución.

De lo anterior, se puede resaltar lo dicho por (Rangel, H., 2011): *“La legislación internacional contenida en los instrumentos multilaterales, se complementa con la que está contenida en los tratados comerciales, particularmente, los de libre comercio óde carácter bilateral fundamentalmenteó, mismos que suelen incluir un capítulo dedicado a las condiciones, en las cuales, las partes convienen en tratar el tema de los derechos de propiedad intelectual y su observancia. Es común que en estos instrumentos se haga referencia explícita a la necesidad de ratificar los compromisos previamente adquiridos de los signatarios en términos de París, Berna y ADPIC, a los fines de la relación bilateral.”*¹⁵

La falta de medidas de protección que regulen las creaciones y materializaciones del hombre acarrea para sí barreras para el crecimiento y desarrollo, además deja al libre albedrío la motivación para que se genere la suplantación comercial y apropiación inadecuada de mercados. Respecto a esto para un éxito comercial derivado del emprendimiento se requiere cierto nivel de exigencia a la hora de imponer reglas y medidas para proteger derechos intelectuales, por lo que se creó un régimen normativo como los ADPIC, que en inglés se denominan los *“Trips”* (Trade Related Intellectual Property Rights), que entraron en vigor en Enero de 1995 y en Colombia en el mismo mes pero del año 2000.

Adoptar un marco legal oportunamente para proteger los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionado con el comercio previene fraudes comerciales, lo que asegura debido a la implementación de herramientas un éxito comercial y desarrollo económico y social. Los países con mercados emergentes como los del bloque BRICS, a saber Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, coinciden en varios factores, ya que cuentan con una población exorbitante proporcional a su territorio, ya que se encuentran entre los países más grandes del mundo, refiriéndome a su extensión territorial, esto les facilita dimensiones estratégicas de mercados por contar con muchos recursos naturales, generando un aumento gradual cada vez mayor de su PIB respectivo y la participación como protagonistas del comercio internacional.

¹⁵ Rangel, H. La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI N° 627S, (2011). Pp. 17

Los países BRICS tienen excelente economía y cuenta con medios de producción idóneos para la explotación de sus recursos, incluidos los "Commodities", referidos a productos genéricos, básicos y necesarios para la satisfacción de intereses y servicios, por ser bienes de consumos tradicionales en la economía.

Otros países potenciales en el ámbito internacional encabezan la lista en la creación de ideas, donde su capitalización bursátil es debida también a trámites de patentes y licencias, referidas a la protección industrial. Los países asiáticos y norteamericanos son los que hacen más usos de este tipo de transacciones, siendo los países de bajos recursos o del tercer mundo los que menos solicitan este tipo de protección industrial, generando controversias en cuanto a ventajas y desventajas sobre este tema de patentes para la economía mundial. Frente a estas últimas los países en vía de desarrollo podría decirse que es nocivo, en el sentido que esto permite el incremento del precio de los productos, e impide el flujo normal de comercialización por falta de recursos para acceder a ellos, además genera la estabilización de monopolios limitando la competencia.

Por otro lado como ventajas de la protección a la propiedad intelectual en este tipo de países incentiva la industria nacional y mano de obra con la creación de productos que satisfagan los mismos intereses a menor precio, subiendo la oferta y la demanda.

Volviendo al tema de los ADPIC O TRIPS de la Organización Mundial de Comercio y firmado por los países miembros establecen las reglas básicas para la protección de los Derechos en materia de Propiedad Industrial Internacional, extendiéndose estos derechos a las tecnologías, uso de la información e innovación, ya que una sólida y desarrollada industria, amerita este tipo de protección. Con este acuerdo se obligó a todos los países frente a esta tema a implementar este sistema legal de protección, cuya adaptación legislativa requiere de inversión estatal, no obstante la OMPI¹⁶ que es la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, ayuda y brinda asistencia para los países quieran obtener esta modalidad, estableciendo oficinas allí para tales fines.

Los TRIPS entonces, fueron creados para beneficiar tanto a países industrializados, como a los que están en vía de desarrollo, pero es claramente evidente que técnicamente hablando no tiene muchas concesiones para los países de bajos recursos por la carencia de ellos para implementarlo en el régimen actual respectivo. Fue fomentado y promovido por los países cuyas patentes son a nivel mundial, las más

¹⁶ Su funcionamiento está recogido en el Convenio de la OMPI, instrumento constitutivo firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, que entra en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979. La OMPI es una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Extraído de las memorias del trabajo de unos estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la OMPI y la Propiedad Industrial.

reconocidas pero sin olvidar la afectación en el alza de los precios, las marcas nacionales pueden ser removidas y eliminadas del mercado por no poder cubrir los gastos que implica dicha implementación, dando como resultado desempleo y freno al desarrollo mediano alcanzado en la historia de una nación. A largo plazo es clara y necesaria la adopción de esta disposición uniformemente en todo el mundo con las leyes y normatividad local de cada país para alcanzar un éxito rotundo económico entre los países y estrechar las relaciones comerciales que tanto benefician a los países en el ámbito nacional.

En lo que se refiere al Comercio, los ADPIC han logrado integrarse al régimen de comercio mundial de la OMC, siendo importante aclarar que dicha disposición como agrupación de normas establece a los miembros constitutivos adaptar la posibilidad que ofrece y es de adoptar el acuerdo para obtener una de protección más amplia, dando la posibilidad a su vez, de tener su propia normatividad desde que no quebrante la exigibilidad del mismo, ya que no se busca una homogeneidad entre los estados que hacen parte de ella, sino que brinda unas pautas básicas acerca de los procedimientos de protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual, para el impulso del comercio en el ámbito internacional. Es importante resaltar en este punto que las obligaciones contraídas en este aspecto por los contratantes son de resultado, ya que cada país, según los medios e instrumentos que poseen, tienen plena autodeterminación para acondicionar los parámetros del acuerdo a su legislación nacional, según lo dispuesto en los primeros artículos del acuerdo y el preámbulo del mismo.

En el tema de efectos de la aplicación, para garantizar su cumplimiento es importante indicar los Convenios que guardan relación con la Propiedad Industrial, estipulada en el Artículo 2 de los ADPIC, respecto a los Convenios sobre Propiedad Intelectual, referidos a su vez en el numeral 3 del Artículo 1 del mismo, sobre Naturaleza y Alcance de las Obligaciones, así:

En el presente Acuerdo, por "Convenio de París" se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención "Convenio de París (1967)" se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por "Convenio de Berna", se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención "Convenio de Berna (1971)" se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por "Convención de Roma" se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por "Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados" (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los

Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por "Acuerdo sobre la OMC" se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC.¹⁷

1.2 MARCO LEGAL EN COLOMBIA

El inicio de la actividad económica en nuestro país concordó con la consolidación de los bienes intangibles de la propiedad intelectual. Los mercados se empezaron a enfocar en la innovación, más que en los recursos propios que posee la diversidad de nuestro ecosistema. Nuestra política de ciencia y tecnología ha sido implementada en el plan de desarrollo del gobierno del presidente Santos, donde establece las políticas económicas propuestas para su cumplimiento.

En nuestra Constitución Nacional de 1991, se le asigna al Congreso de la República el deber de normativizar el régimen de Propiedad Industrial en nuestro país, pero no por leyes expedidas por el Congreso mismo, sino que la competencia en materia de regulación se trasladó a la Comunidad Andina, a la cual pertenece Colombia, mediante la tan mencionada en este artículo la Decisión 486 del 2000, ya que la legislación interna de nuestro país está subordinada por la acordada en la Decisión, sin ir en contravía de la misma.

Respecto a las patentes en Colombia, cabe anotar que aunque tienen gran impacto económico en nuestro país, según el Departamento Nacional de Planeación, éstas en su mayoría pertenecen a empresas extranjeras, lo que demuestra la alta inversión que hacen otros países en el nuestro, por ver a Colombia, un país atractivo para invertir y proteger sus productos, y que nos beneficia en cuanto a desarrollo.

Los objetivos buscados por los diferentes gremios en Colombia frente al tema son variados pero se enfocan más en la intervención para el incremento de los mercados, con productos de calidad que generen ganancias a bajo costo pero siempre utilizando la innovación como base para generar desarrollo tecnológico en nuestro país.

En Colombia se invierte en materia de innovación, en la adquisición de maquinaria, en la modernización de productos y medios de producción, que constituyen capital por ser actividades de mayor generación de desarrollo, ya que las patentes no son tan frecuentes como dije anteriormente en nuestro país, por falta de recursos para explotar las regulaciones de la Propiedad Industrial para las nuevas creaciones, derivadas de la creatividad humana.

¹⁷ Anexo 1C, Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC), PÁG 343.

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA

La normatividad comunitaria aplicable al régimen de Propiedad Industrial comenzó con el Decreto 1245 de 1969, el cual fue aprobado por Colombia y conocido como El Acuerdo de Cartagena, creado en Bogotá el 26 del mismo año, entre los países miembros de la Comunidad Andina, con el fin y objetivo de hacer una integración económica entre estos países Latinoamericanos para negociar con países desarrollados, generando unión y equidad entre sus miembros.

Posteriormente se aprobó por parte del Pacto Andino, la decisión 24 *“Sobre Capitales Extranjeros en el Grupo Andino”*, donde se establecieron aspectos sobre las normas de Propiedad Industrial referidas a las patentes y a las marcas, incluyendo las provenientes del exterior.

Luego, con la Decisión 85 del Pacto Andino, adoptada en Colombia con el Decreto 1190 de 1978, fue con la que técnicamente se inició a regir las regulaciones vigentes en su momento sobre la materia. Esta Decisión fue aprobada el 6 de Junio de 1974 en Perú y establecía como factor importante, que lo que no se encontraba incorporado en su legislación, debía ser regulado por la normatividad de cada país miembro. Por unos pocos años, ésta decisión reguló el tema y su aplicación, pero debido a no ofrecer una extensa protección del mismo, se vio la obligación de crear un régimen más amplio, para lo cual se creó la Decisión 311 de 199 como sustitución de la norma anteriormente mencionada, fue denominada *“Régimen Común de Propiedad Industrial para la subregión Andina”*, pero en Febrero de 1992, debido a reformas se reemplazó la Decisión 311 por la Decisión 313, que la derogó completamente.¹⁸

Luego al ver falencias, en cuanto a problemas de aplicación y vacíos en las normas existentes, se introdujo la Decisión 344, expedida en Octubre de 1993 y entró en vigencia al año siguiente, ratificada en Colombia con el Decreto 11 de 1994.

Por último la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley actual en el tema marcario, derogó la Decisión 344, por no constituir un cambio justificado frente a las políticas regulatorias en cuanto a la Propiedad Industrial, por ende la Decisión 486 se adhirió a las ADPIC, en cuanto la normatividad actual Internacional, lo que hizo importante mencionar la Régimen Normativo histórico en Colombia, para efectos de contextualizar el origen y necesidad de regular los Derechos de la Propiedad Intelectual en nuestro país.

¹⁸ WIPO.INT - World Intellectual Property Organization

2. USO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MARCA

El uso y la comercialización de un producto, ya sea un bien y/o servicio amparado por una marca son complementarias entre sí y se constituyen como un sistema armónico en el mercado.

La marca es la sombra debajo de la que se para la empresa o determinada compañía, con el fin de que amparados por el nombre de esa marca logre generar mayor valor patrimonial en sus estados financieros, y no es que el dinero sea el fin último de una marca pero si es un plus que le da al empresario por decirlo así, ya que se vende un producto para que sea comprado, porque la idea del comercio es intercambiar un producto por dinero, atribuyéndole a su creador un valor económico, de lo contrario se volvería facturación. En el comercio la marca aporta valor al producto, y este es el verdadero valor, ya que una empresa vale por la marca, por su identidad, y que teniendo una buena labor de marketing pero desde su pensamiento, diseño y hasta la materialización, creará exclusividad y prestigio, incrementando así ganancias económicas por medio del posicionamiento en el mercado.

El fin de la marca entonces es el reconocimiento y la operación financiera, entendiéndose ésta como la venta de ese activo, esto se hace abarcando varios tipos de mercados o saber a qué tipo de clientes va dirigido ese producto para evitar obstáculos en la comercialización, pero para ello se requiere un buen manejo de la empresa, y esto es haciendo su debido registro ante la entidad encargada, y con un acompañamiento de profesionales que le ayuden a esa marca a darle el valor que requiere desde un principio, teniendo sellos de calidad, Icontec y hasta el sello de responsabilidad social, que son, además de ser factores que intervienen a la hora de determinar la preferencia dentro de la competencia, son herramientas que le dan al consumidor para elegir, pero distintas al precio, y que fortalecen las compañías para ser más competitivas en el mercado, ya que la gente se adecua según sus nichos dentro del uso comercial.

Los presupuestos que hay que tener en cuenta para comercializar un producto son, la capacidad a la hora de crear para vender como a la hora de pensar para comprar un producto, donde el uso en el mercado, entendiéndose ésta como al éxito de venta dependerá de la marca y el ideal satisfecho por el consumidor con ese producto.

Un factor importante para tener en cuenta para el desarrollo de la economía relacionado con el comercio es el de pensar en el bienestar de las personas que habitan determinado país, ya que es necesario un Estado primero antes de darle pie al desarrollo de la economía industrial moderna, es decir, se debe establecer qué clase de capitalismo es el acogido e implementado si es de un monopolio comercial, donde

se vería la economía afectada por oligarquías políticas y empresariales o donde la capitalización corresponde a empresas públicas que generen riquezas para el mismo país, generando una solidez en cuanto al patrimonio, negocio y liquidez para seguir generando más estabilidad.

No basta tampoco tener una empresa o marca comercial universal si no se tiene una ventaja competitiva, ya que si no hay innovación, ni participación en el mercado internacional genera un estancamiento mercantil, impidiendo la fluidez del desarrollo comercial como la exportación e importación de productos y/o servicios.

Se debe tener una balanza en cuanto a la producción y el mejoramiento de la economía, ya que si no se invierte en transporte o formas de llevar a cambio el intercambio mercantil, seguramente será difícil hacerle frente a la competencia.

El precio es otro punto importante pero no tan determinante, en el sentido de que si los compradores ya han experimentado la satisfacción con la compra de ciertos productos o el uso de los servicios ofrecidos continuarán accediendo a ellos cueste lo que cueste siempre que éste sea justo, ya que la conciencia de adquirir un buen producto basado en el precio vs marca requiere un mayor gasto por parte de sus fieles consumidores y compradores, que ven el acceso a ellos como una inversión y no como un gasto innecesario para su estilo de vida.

Desarrollar una marca sostenible y que se mantenga en las primeras posiciones del ranking mundial, en cuanto a marcas universales como *Coca-Cola*® o *Apple*® por mencionar algunas en su gremio respectivamente, necesitan altas tecnologías de la innovación para atraer más clientes que consuman sus productos, así como también es fundamental una excelente estrategia de marketing que incentiven a los usuales consumidores y que motiven a los nuevos, a que se introduzcan en el mercado, haciendo atractiva la promoción de los productos para lograr así que los sigan eligiendo por encima de la competencia.

El servicio al cliente es otro aspecto importante para tener en cuenta, a la hora de posicionar una marca, ya que un cliente satisfecho con la inconformidades presentadas con la adquisición de determinado bien, servicio o producto en un momento específico, son las generadoras de preferencia frente a sus clientes, ya que estas deben ser solucionadas por parte de la empresa o persona creadora de la mejor manera y menor tiempo posible, para no darle cabida a la competencia a que satisfaga esas necesidades. El servicio, entendiéndose éste como la base del negocio es fundamental porque es la forma de promocionar un producto mediante sus trabajadores, y aquí es pilar fundamental mencionar las *5P*, como los son precio, anteriormente mencionada, plaza (lugar donde se desarrolla el negocio, producto y

publicidad o promoción, ésta última referida al alcance que se le hace a un producto por diferentes medios de difusión para que sea conocido y aceptado en la sociedad, como el voz a voz además de tener un poder enorme tiene un impacto social estratégico sea desde un punto de vista positivo o negativo en la comercialización de una marca.

La Competencia motiva siempre la búsqueda de nuevos caminos para hacer negocios y es buena también para los consumidores y las industrias, donde surge el concepto de competencia que va desde lo que yo hago hasta lo que se produce y lo que eso, sea bien o servicio representa para los clientes a los que va dirigido el mercado. Respecto a esto, en la Competencia surgen 3 clases de competidores, a saber:

- **Los competidores directos:** Referidos a los que ofrecen los mismo en cuanto a servicio o producto, y que buscan la preferencia de los consumidores.
- **Los competidores indirectos:** Son los que sin ser igual a la competencia, pueden ser reemplazados por otro, que cumpla la misma función o uso, diferenciándolos si es un bien (producto) o servicio respectivamente.
- **Los competidores invisibles:** Son los que no se pueden ver, pero que se encuentran en el mercado para hacerle frente a la competencia y que cada vez gana más terreno por ofrecer servicios y productos, de una manera no perceptible a simple vista pero que se encuentran haciendo uso de la tecnología como el internet, mediante el acceso de páginas web como Ebay o Amazon, por mencionar algunos ejemplos para acercar más la comprensión de esta clase de competencia, ya que con el advenimiento de la Internet como una herramienta de marketing muy poderosa, es común ver sitios web en los que se combinan diferentes marcas, o compañías distintas para demostrar al usuario la complementariedad de los productos o la utilidad de las empresas mixtas, como alianzas estratégicas que resultan muy útiles para los programas de comercialización conjunta.

Según (Metke, 2002): *“Cuando en un mercado la oferta existente de un determinado producto es amplia y variada, de suerte que existen varios productos con la misma finalidad, con una calidad parecida y un precio similar, una de las principales vías que se utiliza para competir es el diseño. Se actúa sobre la forma de los productos para hacerlos más deseables para el consumidor, con el fin de que éste ante productos similares en calidad y precio, se inclinen por aquellos que les resulten estéticamente más atractivo. El diseño se convierte así en un elemento competitivo de primer orden”*¹⁹.

¹⁹ Metke, Ricardo (2002). Lecciones de propiedad industrial (II). Bogotá Colombia: Editorial Baker & McKenzie (Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda).Pp. 157.

La confianza de un producto entre productores y consumidores es la que genera lealtad en sus clientes y es a eso en lo que la competencia debe enfocarse para tener un éxito rotundo en el mercado, teniendo en cuenta siempre la oferta y la demanda, en cuanto a la reputación y reconocimiento de la marca, como signo distintivo notoriamente conocido.²⁰

Los propietarios de marcas para satisfacer las expectativas de los consumidores pueden encontrarse bajo una creciente presión para invertir en actividades corporativas que apoyan sus valiosas marcas, pero que no están directamente relacionadas con las cualidades o funciones de los productos que venden. Cuanto mayor es la expectativa de la marca en términos de emociones, mayor es la vulnerabilidad de la marca a factores extrínsecos a las cualidades y el rendimiento del producto. El público puede juzgar la marca y la empresa en la totalidad de su imagen, no sólo si el producto es bueno o tiene atributos que el consumidor quiere.

Según algunos expertos²¹ sobre las marcas, los productos de marca que se han convertido en ícono mundial se agrupan en 3 categorías, así:

- Productos que representan un progreso tangible y suplantando todos los demás ofrecidos por motivos relacionados con el confort, precio, durabilidad, fiabilidad, y así sucesivamente;
- Productos que emanan del gusto y la necesidad humana (comida, cigarrillos, moda, y así sucesivamente);
- Productos que se convierten de valoración mundial por razones más directamente relacionados con los valores intangibles expresadas por la marca.

Respecto a lo anterior entonces, para proteger estas valiosas pero vulnerables marcas y la reputación establecida y la imagen corporativa que proyectan, se supone que el comportamiento de una empresa va tener que implantar una buena estrategia de gestión de marca, como la protección de su marca, así como el honrar a los grupos de interés, como los clientes, los empleados de la empresa, los accionistas y socios comerciales. Igualmente tratar a la marca como un activo y una inversión, no como un gasto, esto en cuanto a las necesidades de inversión suficiente en la publicidad, el marketing y el desarrollo de nuevos productos, también es importante explotar el potencial financiero de la marca, como la expansión de la misma y la explotación del valor de marca a través licencias y franquicias, y por último pero no menos

²⁰ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título XIII, Artículo 224. Artículo 224.- 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.

²¹ Chevalier, Michel., Mazzalovo, Gerald., (2004). Pro Logo.

importante, es entender que la gestión de marca con éxito hoy en día es un compromiso difícil, ya que ésta gestión, requiere una buena comprensión de cómo una marca contribuye al éxito de un negocio y la creación de su valor, por esto último es crucial identificar estratégicamente el valor potencial seleccionado por la empresa y enfocarse en ello

En vista de la complejidad de la gestión de marca, la colaboración entre los distintos sectores es esencial. El Derecho en este punto es realmente importante y guarda estrecha relación con el comercio, como señale en líneas anteriores al inicio de este capítulo sobre los profesionales en la materia, ya que son los abogados de marcas y los vendedores, los que se acercan al desarrollo y el uso de una marca desde diferentes perspectivas, y es esa sinergia de la relación entre ambos, lo que se traduce en un esfuerzo de marketing exitoso. Un Abogado de alto nivel para una empresa de medios, es importante, ya que éste estará en capacidad para recomendar a el equipo de marketing que la presencia de un Abogado experto es fundamental antes de que el producto se desarrolle, ya que puede aportar ideas ajustadas a Derecho y al marco normativo legal existente, evaluar las búsquedas preliminares antes de que el equipo este demasiado comprometido con una marca específica, y así evitar contratiempos más adelante. Además, otra de las funciones que podrá hacer un Abogado experto en el tema marcario, es recomendar a que una empresa administre una marca como una cuenta de ahorros, es decir, la empresa puede hacer retiros ocasionales de esa cuenta de ahorros, pero el objetivo principal es hacer crecer la cuenta, ya que una marca se reabastece mediante el uso consistente con la imagen de marca destinada. Una buena gestión de marca requiere entonces, de la cooperación en curso entre expertos en marketing y expertos legales, con el fin de asegurar que los activos de la marca adoptados y promovidos por la empresa pueden ser protegidos adecuadamente y por lo tanto sean explotados eficazmente. Los activos y las inversiones deben ser protegidos en el entorno jurídico más eficaz, y el asesoramiento jurídico es necesario desde el principio. Con respecto a las marcas, es fundamental, al pasar por el gasto de inversión, la adopción de una estrategia de la marca deseada para su uso y protección, porque sólo un experto legal entrenado puede aconsejar adecuadamente sobre estas cuestiones, y debe participar en el proceso desde el momento más temprano posible.

En el entorno de mercado actual, los atributos tangibles de los productos, incluyendo la superioridad tecnológica, la consistencia de la calidad y utilidad en relación con las necesidades prácticas siguen siendo, como siempre lo han sido, los aspectos más importantes para la marca y el éxito de marketing.

En el mercado globalizado de hoy, muchos factores contribuyen a la realización de marcas sólidas, además del nombre y los productos de la empresa, como el logotipo de la empresa, lemas, el color corporativo, sonidos, diseño y la forma de los

productos principales, personajes de dibujos animados y celebridades utilizados en publicidad, contratos de franquicia, lista de clientes, eventos y programas de televisión patrocinado regularmente por la empresa, entre otros; no todos ellos están plenamente protegidos por la propiedad intelectual, pero la mayoría de ellos podrían ser protegidos eficazmente por las marcas, como los ya mencionados, los diseños industriales, los derechos de autor, los secretos comerciales, la competencia desleal, el registro de nombres de dominio de Internet, y la indicación geográfica para mantener la integridad y la imagen corporativa de la marca, ya que el mercado en este siglo es muy receptivo a la imagen corporativa y sensible a las actividades de falsificación, por lo que la mera impresión que sugiere débil respuesta a la seguridad de los clientes que podrían estar en riesgo por los productos falsificados, como la falta de un compromiso firme a la fuerte confianza mutua entre la empresa y los consumidores son a menudo el detrimento de la lealtad de los consumidores y la credibilidad de la empresa. La dilución de la marca y la erosión de la confianza de los consumidores, podrían ser las consecuencias negativas para las compañías y sus dueños si no se lleva un buen manejo de la misma, afectándoles además de las finanzas y las cabezas de la alta dirección, podría costarle lo más importante, la pérdida de la reputación a largo plazo de la empresa en la que se debe construir una marca.

2.1 EL REGISTRO DE MARCAS Y SU PROTECCIÓN

Un primer paso para que los Derechos de Propiedad Intelectual y los activos contribuyan a una buena gestión de marca, es la protección de las mismas, que requiere explotar el potencial financiero para la creación de valor de la marca, las cuales se ven reflejadas en las tendencias dirigidas a proteger marcas comerciales, incluyendo el nombre y los principales productos y servicios de la compañía.

La decisión 486 de la Comunidad Andina regula es su disposición el tema de la siguiente manera: En el Capítulo I del Título VI establece los requisitos para el registro de marcas, en el capítulo II del mismo título, manifiesta el procedimiento de registro, y en los subsiguientes se refieren a la cancelación, renuncia, nulidad y caducidad del registro, esto para contextualizar el tema pero se tendrá en cuenta para efectos de este capítulo los dos primeros mencionados y también el III y el IV, que menciona los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca y de las Licencias y Transferencias de las Marcas, respectivamente.

En el comercio actual, la piratería y las actividades de falsificación son cierta indicación del decaimiento de la reputación y del reconocimiento de los productos de una compañía, y muchas empresas propietarias de marcas, no ven necesario tomar

medidas enérgicas y contundentes contra este tipo de actividades ilícitas hasta que la pérdida de ingresos se convierte en una cantidad considerable, lo que es un error grave para el posicionamiento de una marca, por tanto el fin de proteger los Derechos de las Propiedad Intelectual con el registro de marca, día a día está cobrando más fuerza porque constituye un eje fundamental para alcanzar el éxito mercantil.

La debida diligencia comercial y estudio marcario se debe hacer en todas las aristas en su totalidad para ofrecer un servicio mejor, y es el registro, el que cobra mucha importancia en este punto, ya que el buen uso de la marca como se dijo, se hace desde el diseño y mucho antes de materializarse el producto, pero teniendo en cuenta que éste deber ser registrable o susceptible de hacerse, ya que dado el caso en que llegará a ser demandable, se debe contar con las herramientas legales y comerciales para defenderse ante cualquier eventual proceso al respecto y para ello se debe entender el régimen marcario en su totalidad, para efectos de que su uso y comercialización se convierta en un sistema armónico, y entendiéndose éste como un vehículo blindado, siendo el vehículo como el que lleva y dirige el camino hacia un mercado benéfico y el blindaje, la protección de éste contra terceros.

Existen dos conflictos principales que son importantes mencionar en relación con lo anterior y respecto a la infracción de los derechos de propiedad industrial, como bien lo dice (Metke, 2002):

ō(í) dichos conflictos pueden presentarse en dos eventos: (i) En primer término, cuando versa sobre el mejor derecho para obtener la concesión de un derecho de propiedad industrial, y (ii) por razón de la infracción o violación por parte de un tercero no autorizado, de un derecho de propiedad industrial debidamente protegidoö.

El registro de la marca, así como su protección puede lograrse a través de su debido trámite ante la Superintendencia u órgano competente. Dicho registro otorgará una protección más sólida, en caso de conflicto. En este sentido, una marca con rasgos similares o iguales a otra podría inducir a una confusión, por lo que si la marca no se encuentra registrada al momento de presentarse el conflicto, corre el riesgo que la competencia usurpe su marca, comercializando sus productos o similares, ya que lo que parecía una buena idea para los expertos en marketing, puede probablemente haberle parecido una buena idea a otra empresa que ya ha utilizado o registrado la marca con anticipación.

Para establecer el sujeto quien tiene derecho a obtener la exclusividad del uso de marca, a través de su registro, se debe tener en cuenta lo dicho por (Rangel, H., 2011): *ōLa mayoría de las naciones han adoptado un sistema marcario, de acuerdo con el cual, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro*

ante una autoridad gubernamental universalmente conocida como Oficina de marcas. Existen distintas posturas, e interpretaciones, sobre los miembros de la sociedad que tienen derecho a la protección de un signo en calidad de marca, a través del registro del signo. (í) Los abogados que se ocupan de la protección a nivel internacional de las marcas de sus clientes en el extranjero, es común que incluyan una leyenda en las consultas que hacen a sus colegas en el extranjero sobre las reglas nacionales que determinan quién tiene el carácter de solicitante, lo que habla de la ausencia de un criterio uniforme en torno a este importante aspecto del Derecho marcario.ö.²²

Los TLCs por ejemplo con la incorporación de nuevos mercados, llevaron a muchas empresas a registrar las marcas que no estaban registradas, y se encontraron con que unas no eran registrables o ya estaban registradas. El fin de los Tratados de Libre Comercio entre países es el de intercambiar pero en condiciones parejas y dando lo necesario en términos económicos para que la gente pueda trabajar con su respectiva remuneración; y es esa unión de países a los que apunta la OMC, y es la de propender que los profesionales graduados y los que estudian la materia, sean llamados a que sus servicios se necesiten en el mercado laboral globalizado.

Lo primero que hay para hacer el registro es hacer una búsqueda de antecedentes para observar cuál es el riesgo real de irregistrabilidad de la marca; por lo que se hace necesario y de conformidad a las leyes de la Superintendencia de Industria y Comercio²³, como máximo órgano en el tema de la Propiedad Industrial en nuestro país, es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debidamente diligenciado en el que aparezcan los datos de la empresa, una representación gráfica de la marca, en la cual a veces se exige un formato específico y una descripción de los productos o servicios a los que se aplica y una indicación de la clase o clases de productos y servicios respecto de los que se solicita la marca; además se debe cancelar los costos correspondientes para efectos del registro.

En la mayoría de los países no se exige la contratación de un agente de marca, la misma persona propietaria de determinada marca puede hacer la solicitud. Sin embargo, para economizar tiempos y demás, se puede acudir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los detalles del trámite de registro; de este modo, el solicitante se asegura de que la protección se solicite respecto de la clase o clases de productos apropiadas, evitando así el riesgo

²² Rangel, H. La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI N° 627S, (2011). Pp. 36

²³ Guía de Propiedad Industrial desarrollada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), (2008).

de que la solicitud sea rechazada por motivos absolutos. Cuando se solicita una marca en el extranjero, en la mayoría de los países es obligatorio nombrar un agente de marcas domiciliado en el respectivo país.

Las empresas que, ya sea por obligación o por elección, opten por emplear a un agente de marcas profesional para el procedimiento de registro tendrán que hacer frente a un costo adicional, pero probablemente ahorrarán un tiempo y un esfuerzo considerables. Las oficinas de marcas proporcionan a quien lo solicite una lista de agentes de marcas autorizados.

El tiempo necesario para obtener un registro de marca varía considerablemente según el país, oscilando generalmente entre unos meses y varios años, en función, entre otras cosas, de que la oficina de marcas lleve a cabo un examen sustantivo y/o de que en el país de registro pueda entablarse un procedimiento de oposición antes del registro.

En el artículo 3 del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLD)²⁴ se estipula una lista completa y extensa de la información que pueden exigir las oficinas de marcas de las Partes Contratantes para el registro de una marca y se prohíben expresamente determinadas formalidades, como la autenticación o la legalización, que se consideran un trámite innecesario y particularmente gravoso. En el TLD se establecen también formularios internacionales tipo que contienen toda la información pertinente, y que han de ser admitidos por las oficinas de las Partes Contratantes.

El registro también se debe hacer en los países vecinos o de cualquier parte del mundo, si se desea abarcar un público internacional y que su marca sea respetada a nivel mundial, para evitar problemas como la coexistencia marcaria y la competencia desleal, frente a los cuales, la tan mencionada Decisión 486 del Pacto Andino establece de la siguiente manera en los artículos 159 y 258 respectivamente, así:

“Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.”²⁵

²⁴ Tratado sobre el Derecho de Marcas. (TLD), Artículo 3. “Fue adoptado en Ginebra, el 27 de Octubre de 1994”, página web de la OMPI.

²⁵ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título VI, Capítulo III, “De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca”, Artículo 159.

Este fenómeno consiste entonces, en el momento que una persona posee una marca registrada en un país determinado, y otra persona registra la misma marca a los mismos productos en otro país adscrito a la Comunidad Andina. El problema se enfoca en cuanto a las importaciones entre esos países, por lo que la Decisión estableció en los incisos siguientes del artículo referido, en esta clase de importaciones simultánea, pueden presentarse en dos ocasiones, una es si existe un acuerdo entre ellos o si no se ha explotado la marca en uno de esos territorios. En este último caso, si se pretende la importación, el gobierno competente deberá decretar la coexistencia marcaria, de lo contrario no es factible la ejecución del mismo.

Respecto a la competencia desleal, la Decisión 486 establece:

*Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.*²⁶

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.*²⁷

La competencia desleal lo que prohíbe entonces con estas leyes es la propiedad intangible, como los secretos industriales y la imagen comercial por mencionar algunos e incorpora todo acto contrario a las praxis comerciales íntegras y honradas. Dichos actos de competencia desleal incluyen, el derecho de protección del consumidor.

En lo referente a las Licencias y Transferencias de las Marcas, los ADPIC en el artículo 21, manifiesta que *Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido*

²⁶ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título XVI, Capítulo I, *De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial*, Artículo 258.

²⁷ Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones del año 2000, Título XVI, Capítulo I, *De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial*, Artículo 259.

que no se permitirán las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio y que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.²⁸, por otro lado, la Decisión 486 establece dicha regulación aplicable en Colombia en los artículos 161 a 164.²⁹

Una concesión de derechos exclusivos le da libertad a su titular de una propiedad intelectual, pero impide que terceros ajenos desempeñen los derechos específicos, como los derechos de otros titulares de propiedad intelectual. Las prácticas comerciales restrictivas como lo son los monopolios, que están vinculadas con la concesión de licencias también se componen como actos de competencia desleal, ligados a los preceptos que componen el derecho de la competencia.

Un ejemplo de lo anterior podría ser la concesión de Coca-Cola®, al uso de su marca en la categoría de camisetas a los países del Pacto Andino a Gef, lo que les generaría regalías a las partes, que son las ganancias económicas.

El registro más que un tema de miedo, es un tema de respeto, ya que una marca reconocida y registrada debidamente con todos los parámetros legales, genera una confianza entre los vendedores porque saben que nadie más va a tener esa marca, evitando la réplica y la usurpación y a los consumidores se le está garantizando una compra de calidad, en el marco de los estándares establecidos en el comercio actual.

²⁸ Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Artículo 21.

²⁹ Decisión 486 de 2000, Capítulo IV, De las Licencias y Transferencias de las Marcas, **Artículo 161.-** Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.

Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida.

3. ASPECTOS QUE TRANSFORMAN LA MARCA EN ÍCONO

Para determinar los aspectos más relevantes que hacen que una marca comercial y marca de fabricación se transformen en un ícono en el comercio es necesario la innovación constante y la transformación de las cosas, ya sean en bienes y/o servicios mediante técnicas para mejorar los productos, que requieren además de eso, el ñselloñ que será la identidad del origen de creación, dando como resultado un valor agregado, el cual será el definitivo y determinante a la hora de comercializar los productos en los mercados nacionales e internacionales, que hace que la sociedad los prefiera frente a otras marcas existentes en el mercado. Las marcas exitosas a nivel nacional fueron al momento de su creación pensados para satisfacer, además de lo que ofrece el producto en sí, para cubrir los ideales de las personas enmarcados por la cultura de cada región, pero sin olvidar el factor económico que es la motivación principal de una sociedad consumista y capitalista. No obstante, el sello es la personalización del pensamiento transformado en marca, que circulan en el comercio para ofrecer un estilo de vida y que sus consumidores al acceder a ella, se identifiquen y puedan satisfacer la necesidad generada por ese ñselloñ, y es a ese deber de obediencia emocional de las personas al que las marcas apuntan, dando como resultado la lideraci3n en los mercados globales.

La ideologí a viene unida al pensamiento y la cultura, por esa raz3n hay que saber cómo y mediante que se puede llegar al pensamiento humano para generar la necesidad de elegir entre diferentes productos del mismo gremio, uno solo, pero que a su vez genere la satisfacci3n de ese ideal, porque la marca lo que intenta es llenar un valor aspiracional.

El factor diferencial entre una marca es saber llegar a sus clientes de una forma que puedan mantenerse con la ideologí a, innovando pero sin perder la esencia con la que se creó, ya que en un mundo globalizado la innovaci3n debe ser constante para que una marca determinada pueda mantenerse en el mercado, además de requerir siempre la visi3n de satisfacci3n del ideal como objetivo principal y determinante para ofrecer un estilo de vida con los que sus clientes, llamados consumidores se identifiquen y la incorporen en su cotidaneidad, porque ellos necesitan ver en sí mismos el ajuste a la aspiraci3n ideol3gica deseada. Un ejemplo para acercarse al entendimiento concerniente a establecer la aspiraci3n de un consumidor con la marca, podrí a ser con el agua; Un propietario de una marca de agua denominado ñHealthy Waterñ por decir cualquier nombre, impulsa su marca en base a que ésta contiene colágeno que ayuda a sus consumidores a tener una piel fresca, renovada y saludable y por ende previene las arrugas, esto lleva a que una persona que consuma diariamente se sienta cada vez más joven y activa por lo que sin darse cuenta empezará a crear hábitos sanos, a

comer saludable y a hacer ejercicios, lo que dará como resultado un éxito marcario en el comercio. La razón de éste exitoso producto será el enfoque dado al mismo, por lo que sus clientes teniendo fija la ideología aspiracional de tener una vida saludable y una esperanza de antienvjecimiento temprana, consumirán frecuentemente solo el agua òHealthy Waterö, por encima del agua común de la canilla o de otras marcas como lo son òManantialö® o òBrisaö® por ejemplo. Pero si además de esos valores únicos que la diferencian, el empaque o botella en este caso son envases ecológicos, mucha más venta tendrá el producto, porque el público asocia la ecología con la salud, por lo que genera más credibilidad y confianza con la compra de ese producto.

La realización de la aspiración fue cumplida, entonces el ícono juega el rol principal porque se crea un ícono para que sea seguido y con el ejemplo anterior se evidenció que el agua òHealthy Waterö será un ícono seguido por personas deportistas, enérgicas y con hábitos de vida saludable. En este punto podríamos mencionar demasiado ejemplos y que se ajusten a la realidad como el maquillaje en las mujeres, como la promoción de un producto a través de imágenes de una revista con una modelo de òM.A.Cö®, las consumidoras tienen el ideal de verse como esa modelo y al aplicarse el producto se crearán mejor o igual a ella, otro podría ser el caso de òRed Bullö® o òGatoradeö®, que ofrecen un energizante cuando así sus consumidores se sientan que deben tomarlos para tener más actividad durante el día, lo que les dará mayor fuerza y productividad en los quehaceres diarios, donde la promoción de estos productos se basan igualmente en deportistas o dirigido al público en general que después de una exhausta jornada estarán cansados y querrán tener la disponibilidad de seguir con sus obligaciones tomando este tipo de bebidas energizantes.

Las marcas Icónicas se valorizan como tal por la capacidad que éstas tiene en traspasar barreras culturales y los abismos marcados por ellas. Las tendencias actuales mundiales son la influencia que incentiva una marca y la motivación para convertirse en ícono en el mercado y revitalizar la economía, mediante el poder de interpretación de personajes que materialicen y sean los protagonistas portadores de los ideales de sus consumidores. La competencia del mercado varía según las situaciones actuales, lo que supone una innovación constante para que sus clientes no pierdan la fe en la ideología, porque surgen nuevas necesidades que requieren ser satisfechas por la transformación mundial, lo que hace accesible la compra de esa marca de determinado producto, siempre y cuando éste brinde la posibilidad de suplirla con la obtención del mismo. Cuando ocurre un cambio ideológico, la gente se ve obligada a ajustar sus aspiraciones, por lo que si la marca se enfoca en esos cambios triunfarán en ese mercado duramente competitivo

Según (Douglas B, Holt., 2003): *“Todas las sociedades necesitan mitos, historias simples que ayudan a la gente a lidiar con las tensiones en sus vidas. Las marcas actuales más potentes tienen éxito proveyéndolos”.*

Además en palabras de mismo autor precitado anteriormente, dice al respecto lo siguiente: *“Los íconos son dueños de una política imaginativa que puede ser reivindicada virtualmente a voluntad, incluso si la marca ha titubeado o abandonado su compromiso por años”.*

La proposición de un nuevo tipo de competitividad sobre el marketing corporativo podría ser la adecuación de las costumbres antiguas a la vida contemporánea como programas de televisión, música y ropa que la industria ya había olvidado, pero que en su momento fueron aceptados. Las épocas son cambiantes y las personas son de gustos excesivos y particulares, por lo que las empresas de marcas deben seguir los nuevos contextos y tendencias para hacer productos acordes a esa modalidad y por ende, barrer en el mercado y poder sobresalir frente a la competencia.

El secreto para transformar la marca en un ícono se basa en capacidad que deben tener los propietarios de marcas, para hacer que una ideología se pueda acoplar a los deseos de la sociedad, a través de la implementación y aplicación de éstos a los productos, para lograr así una efectiva y significativa incursión en el mercado moderno. A diferencia de las marcas comunes, los iconos lideran la cultura de una sociedad a través de ideologías que sean originales y atractivas tengan aceptación a las constantes y turbantes transformaciones del mundo contemporáneo.

Las marcas icónicas entonces tienen la capacidad de satisfacer las necesidades originadas por la cultura y de repararlas cuando éstas se ven relegadas, por medio de la reinención o mejora de los productos o servicios ofrecidos, porque cuando una marca olvida su mérito, los consumidores que son los seguidores de ese ícono esperan que la marca sufrague esas desavenencias para continuar con su legado imaginativo, que es lo que deja la marca en sus clientes, un gran poder de reivindicación ante la incertidumbre, sin perder la ideología arraigada en el pensamiento.

El reto para los dueños de las marcas y los expertos en marketing corporativo es saber cómo reinventar una ideología cuando se rompe la conexión con la cultura, por lo que deben saber enfocarse más y sigilosamente al entorno en el que se desenvuelven y al que desean conquistar para ser un ícono, pero entañando siempre una visión más allá que física, en el interior de cada individuo, esa es la clave.

4. CONCLUSIONES

La apariencia exterior y la identidad proyectada en los productos con un sello de distinción como una marca, es empleada como se dijo en este artículo para diferenciarse de la competencia con productos similares en los mercados, y son aspectos determinantes que inciden en la decisión de compra de los consumidores. Los componentes perceptibles a simple vista de los productos y/o servicios son susceptibles de protección contra actos deshonestos a través de los derechos de Propiedad Intelectual como los que otorgan las marcas, pero que en la actualidad existe una extensa lista de leyes y regulaciones con régimen aplicable nacional e internacionalmente que evitan la realización de actividades indecorosas por terceros ajenos, como la falsificación, usurpación o suplantación, actos que en un mundo globalizado como en el que vivimos con la tecnología de punta a nuestro alcance para comercializar productos, conllevan a cierto tipo de peligro o amenaza cada vez más para la idoneidad y transparencia de los comerciantes y evidentemente para la buena fe de los integrantes de la sociedad consumista, que ven en la adquisición de los bienes con marcas registradas la satisfacción y realización de sus deseos más recónditos, por ende al alcance de la felicidad.

Las disposiciones establecidas para velar por este tipo de ilícitos como los Trips y las normas de la Decisión 486, objeto de estudio a lo largo del artículo, establecen como la propiedad industrial permea y fomenta ese fortalecimiento de la competitividad de la reputación de los productos y servicios en el mercado para el buen prestigio de cualquier marca.

Como objetivo principal de este artículo, de esclarecer los aspectos más relevantes que determinan que una marca se transforme en un ícono en el mercado, se hizo necesario contextualizar la normatividad vigente aplicable al régimen marcario a nivel nacional e internacional, además del arduo análisis de la relación innata que la marca tiene al comercio, al mercadeo y a las nuevas tendencias mundiales de los productos, marcados por la globalización e innovación continua.

Se evidenció claramente que se crea un ícono para que la gente lo siga y esto se logra cuando a través de la cultura se consigue llenar una aspiración o un valor muy importante en sus seguidores.

En la actualidad, podría decirse entonces que los valores "intangibles", son los que generan confianza en el consumidor por ser el valor de mayor apreciación en el comercio marcario, como lo son la relación con un estilo de vida específico o la creación de ideas con marcas atractivas que generan una conexión emocional con los consumidores, ganando para el producto una reputación ética inquebrantable de

cualquier negocio empresarial, y que pueden ser factores igual de trascendentales, que las integraciones y cualidades del producto ofrecido, donde los dueños y creadores de ideas de marcas reconocen con gran ímpetu el valor intangible que incorpora la marca e invierten en ello y también en el mérito de su identidad materializado en lo que producen para la sociedad.

La comercialización debe ser vista como inversión a mediano plazo, no corto porque en ese lapso de sus inicios, se debe hacer y dar a conocer la marca con actividades de marketing constantes, de forma permanente y sin interrupción alguna, ya que es un proceso que requiere de mucho tiempo para llegar a ser lo que se pretendió con la creación, ser un ícono exitoso en el mercado.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Academia de la OMPI (1998). Curso de enseñanza a distancia DL302: Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Módulos I y II.
- Anexo 1C, Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC), PÁG 343.
- Castro García, Juan David (2009). La propiedad industrial. (Ed) Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- Chevalier, Michel., Mazzalovo, Gerald., (2004). Palgrave, page 275.
- Domínguez, A., Muñoz, G., *“Métricas del Marketing”*, (2ª ed). Libros Profesionales de Empresa, HESIC
- Douglas B, Holt (2003). *¿Qué transforma la marca en ícono*. Harvard Business Review, América Latina.
- Guía de Propiedad Industrial desarrollada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), (2008).
- Kotler, P., Armstrong, G. (1998). *Fundamentos de Mercadotecnia*. 4ta Edición. (Ed) PHH.
- Kotler, Philip., Hayes, Thomas., Bloom, Paul., *“Marketing Professional Services”*.
- *Making intellectual property work for business* (2011) World Intellectual Property Organization (WIPO)., A handbook for setting up intellectual property services. Publication No. 956 E.
- Metke, Ricardo (2001). *Lecciones de Propiedad Industrial*. (Raisbeck, Lara, Rodriguez & Rueda).Pp. 132.

- Metke, Ricardo (2002). Lecciones de propiedad industrial (II). Bogotá Colombia: Editorial Baker & McKenzie (Raisbeck, Lara, Rodriguez & Rueda). Pp. 22 ó 46, 157.
- Metke, Ricardo (2006). Lecciones de propiedad industrial (III). Bogotá Colombia: Editorial Baker & McKenzie (Raisbeck, Lara, Rodriguez & Rueda).
- Otero Lastres, José Manuel (2001). La Invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina de Naciones, 1ª Edición, Corpic., Pp. 157 ó 168
- Otero Lastres, José Manuel (2009) òIntroducciónö, en Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., p. 53.
- Rangel, H. La Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Publicación de la OMPI N° 627S, (2011).
- Ranz, F., Fernandez, J., Sigüenza , D. La OMPI y la Propiedad Industrial. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- The Economist, Brands, The case for brands, Pro Logo, September 8, (2001).

