
Registro de Signos Distintivos no Tradicionales en el Ordenamiento Jurídico Colombiano

Hernando Mora Gómez

Danny Jair Rensenbrink Sandoval Rojas

Trabajo De Grado Para Optar Por El Título De Abogado

Director:

Hugo Armando Rodríguez Vera

Abogado.

Universidad Pontificia Bolivariana

Facultad de Derecho

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

Bucaramanga

2016

Agradecimientos

En primer lugar a Dios por haberme guiado por el camino del bien por siempre; en segundo lugar a cada uno de los que son parte de mi familia a mi PADRE Hernando Mora Camargo, mi MADRE, Gladys Gómez Gómez y no menos importante, MI HERMANO Sergio Mora Gómez; por siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora. Por último a mi compañero de tesis Danny Jair Rensenbrink Sandoval Rojas porque en esta armonía grupal lo hemos logrado y a mi director de tesis quién nos ayudó en todo momento, Doctor Hugo Armando Rodríguez Vera.

Hernando

Agradecimientos

A Dios por las bendiciones materiales y espirituales, que me permiten dedicar esta monografía de grado a mi mamá Ligia Rojas, dándole gracias a ella por todas las enseñanzas y valores, apoyados en una infinita paciencia, que la hacen ser la mejor profesora de tiempo completo que puedo tener en mi vida, también para mi papá Héctor, mis hermanos mayores Nelson y Freddy, a Pamplona "Muy noble y muy hidalga ciudad" al sentirme muy orgulloso de ser Pamplonés.

Al Docente Hugo Rodríguez Vera, por ser un ejemplo a seguir en el ejercicio de la profesión al despertar mi interés académico y vocación hacia la Propiedad Intelectual; al compañero de monografía Hernando Mora Gómez coautor de esta investigación, y a la Universidad Pontificia Bolivariana, un sinnúmero de gratitudes.

Danny

Contenido

	Pág.
Introducción	9
Pregunta de investigación	13
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos	13
Justificación	14
1. Protección de la Propiedad Intelectual.....	15
1.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.	15
1.2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.	18
1.3 Antecedentes de la Propiedad Industrial en Colombia.....	23
1.4 La Protección Constitucional de la Propiedad Industrial en Colombia	35
2. Entidad Encargada De La Protección De Los Signos Distintivos En Colombia.....	39
2.1 Superintendencia de Industria y Comercio.....	39
3. Signos Distintivos en el Ordenamiento Jurídico de Colombia.	45
3.1 Características de las Marcas y Principios Marcarios.....	47
3.2 Marco Jurídico Para El Registro De Marcas En Colombia.....	54
3.3. Marcas Tradicionales	59
3.4 Marcas No Tradicionales	63
3.4.1. Marcas No Tradicionales Visibles.....	64
3.4.2. Marcas No Tradicionales No Visibles.....	72
3.5. Registro de Marcas no Tradicionales en Colombia	79
4. Derecho Comparado	81
4.1 Análisis de las Marcas no Tradicionales en la Decisión 486 de 2000	81
4.2 Análisis Documento OMPI – Nuevos Tipos De Marcas.	84
4.3 Análisis Sentencia Sieckmann	87

4.4 Análisis Sentencia Shield Mark BV	89
4.5 Tratado de Singapur Sobre El Derecho De Marcas	92
4.6 Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	96
5. Propuesta.....	100
6. Conclusiones Generales	104
Bibliografía	107
Anexos	113

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. Bibendum mascota Michelin.....	60
Figura 2. Coronel Sanders.....	60
Figura 3. Circo del sol.....	61
Figura 4. Logo alpina.....	61
Figura 5. Kosher Halak Bet Yosef.....	63
Figura 6. Bureau Veritas Certificación.....	63
Figura 7. Cubo rubik.....	65
Figura 8. Color ROSADO a POSTOBÓN para identificar gaseosas.....	66
Figura 9. Caja de chocolate en polvo milo.....	67
Figura 10. Hologramas de Hard Rock Café.....	68
Figura 11. Marca Levis.....	69
Figura 12. Imagen en tercera dimensión.....	70
Figura 13. Escorpión de Higuita.....	71
Figura 14. La patadita de Jorge Barón.....	72
Figura 15. El rugido del león.....	73
Figura 16. Marca olfativa.....	74
Figura 17. Marca Gustativa los 5 sabores.....	76
Figura 18. Nuevo Old Parr Tribute.....	78

Lista de Anexos

	Pág.
Anexo A. Formulario Petitorio para el registro de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.....	113
Anexo B. Grafico solicitud de marcas en Colombia.....	116
Anexo C. Ejemplo de resolución otorgada a una marca por la Superintendencia de Industria y Comercio.....	117
Anexo D. Respuestas al Derecho de petición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.....	119
Anexo E. Formulario Tratado de Singapur.....	124
Anexo F. Documentos OMPI	135

RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO:	Registro de Signos Distintivos no Tradicionales en el Ordenamiento Jurídico Colombiano
AUTOR(ES):	Hernando Mora Gómez, Danny Jair Rensenbrink Sandoval Rojas
FACULTAD:	Facultad de Derecho
DIRECTOR(A):	Hugo Armando Rodríguez Vera

RESUMEN

La economía es un pilar fundamental para el sostenimiento de una sociedad y por esta razón el Estado, de la mano de sus instituciones jurídicas como lo es la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO protege la Propiedad Industrial. Los empresarios en la práctica mercantil cuentan con los signos distintivos para diferenciar productos y servicios, con el crecimiento del mercado, han surgido signos marcarios no tradicionales algunos perceptibles de manera visual y otros por los demás sentidos, los cuales presentan inconvenientes para cumplir con el requisito formal de la representación gráfica para ser fácilmente apreciadas por las autoridades competentes y al público en general, para ser susceptibles de registro ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Al surgir la dificultad para la representación gráfica de los signos marcarios no tradicionales quedan desprotegidos al no obtener el registro, decreciendo la iniciativa para el surgimiento de este tipo de marcas no tradicionales. No obstante vemos países como Ecuador que comparten con Colombia la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones aplicable en materia de Propiedad Industrial, han podido superar estas dificultades de la representación gráfica de manera práctica adaptando el registro, encontrando formas accesibles para la descripción del producto si es que su representación gráfica no fuere posible. Se debe tener en cuenta en la normatividad internacional lo referente a la representación gráfica al momento del registro de signos marcarios no tradicionales, los documentos OMPI, las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tratados como el de Singapur, en donde se plantean alternativas de representación gráfica. En conclusión es importante analizar en la normatividad marcaria internacional, los procedimientos de representación gráfica al momento de solicitar el registro de los signos marcarios no tradicionales, ante las oficinas competentes, para aplicar dichas medios con el fin de superar la dificultad de la representación gráfica.

PALABRAS CLAVES:

Propiedad Industrial, signos distintivos, marca no tradicional, representación gráfica, registro

GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE:	Nontraditional record Distinctive Signs in the Colombian legal system
AUTHOR(S):	Hernando Mora Gómez, Danny Jair Rensenbrink Sandoval Rojas
FACULTY:	Facultad de Derecho
DIRECTOR:	Hugo Armando Rodríguez Vera

ABSTRACT

The economy is a fundamental pillar for the support of society and therefore the State, with the help of its legal institutions such as the Superintendency of Industry and Trade protects the Industrial Property. Entrepreneurs in the business practice have distinctive signs to differentiate products and services, market growth, they have arisen some nontraditional trademark signs visually perceptible and others by the other senses, which are disadvantageous to meet the requirement Formal graphic representation to be easily appreciated by the competent authorities and the public in general, to be eligible for registration with the Superintendency of Industry and Commerce. When difficulties arise for the graphical representation of non-traditional trademark signs they are unprotected by not obtaining registration, decreasing the initiative for the emergence of this type of non-traditional marks. However we see countries like Ecuador shared with Colombia Decision 486 of the Andean Community applicable Nations Industrial Property, they have been able to overcome these difficulties graphing practically adapting the registry, finding affordable ways to product description if your graph is not possible. Should take into account international standards concerning the plot at the time of registration of non-traditional trademark signs, the WIPO documents, preliminary interpretations of the Court of Justice of the Andean Community, Treaties such as Singapore, where propose alternatives graphing. In conclusion it is important to analyze the international trademark regulations, procedures graphical representation when applying for the registration of non-traditional trademark signs, with the competent offices to apply these means in order to overcome the difficulty of the plot.

KEYWORDS:

Industrial property, trademarks, non-traditional marks, graphical representation, registration

Introducción

La economía y los factores que se desarrollan en determinado País son de vital importancia para la sociedad teniendo en cuenta que esta maneja y dirige los destinos del bienestar de una población, una economía que no sea auto suficiente y sustentable deriva en crisis, por esta razón el Estado, junto con las instituciones políticas que cooperan para la economía de un País, son de gran importancia y debe crear políticas económicas de protección de quienes promueven el comercio para establecer cimientos sólidos y duraderos que brinden estabilidad.

Los signos distintivos buscan identificar productos y servicios en el comercio de un país, siendo considerados parte del activo financiero del empresario, encontramos en la práctica mercantil a las marcas tradicionales y no tradicionales, estas últimas entendidas como aquellas que son percibidas por los cinco sentidos del ser humano, las cuales surgen motivadas por el hecho de innovar en la forma de llegar al consumidor, estas marcas al diferenciarse en el mercado de las ya tradicionales, persiguen ampliar el espectro de la cadena productiva de sus bienes y/o servicios, y han tenido una aparición gradual en los últimos años, impactando positivamente el desarrollo económico, mejorando así la competitividad de los empresarios que hacen uso de ellas, todas estas iniciativas no se verán materializadas si en la solicitud no se obtiene su registro, el cual es constitutivo para su protección ante las oficinas competentes, en el caso de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio.

La importancia de realizar este trabajo de las marcas no tradicionales como signos distintivos y su marco jurídico aplicable, se basa en analizar el sistema actual de normas que rigen en Colombia en materia de Propiedad Industrial, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y en particular el registro de signos distintivos y el tratamiento para cumplir el requisito de la representación gráfica cuando se presentan solicitudes de registro de los signos marcarios no tradicionales en el tráfico mercantil y empresarial, ante la entidad encargada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Por esta razón es importante estudiar a fondo este tema en la búsqueda de alternativas que puedan dar luz a esta problemática que se genera y que puede ser contraproducente para la economía teniendo en cuenta la dificultad para la representación gráfica de signos marcarios no tradicionales, al no existir un mecanismo eficiente por parte de la entidad encargada, conlleva a una decreciente iniciativa empresarial y un estancamiento en el registro de productos y servicios que promuevan la innovación en el mercado económico.

El objetivo primordial de la investigación es establecer un estudio comparado del derecho marcario en el ordenamiento internacional como lo es el tratado de Singapur, los documentos de la OMPI, las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y sentencias como la de Shield Mark Bv, para superar el obstáculo de la representación gráfica la cual se ha convertido en un requisito formal para lograr el registro de signos marcarios no tradicionales.

La investigación es de carácter jurídico y está enmarcada en un método descriptivo orientado hacia un tipo de investigación descriptiva, por medio de un enfoque cualitativo para el estudio y desarrollo de la investigación.

El capítulo primero hace referencia a la Protección de la Propiedad Intelectual, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, la organización mundial de la Propiedad Intelectual, antecedentes de la Propiedad Industrial en Colombia y la protección constitucional de la Propiedad Industrial en Colombia.

El capítulo segundo hace énfasis en la entidad encargada de administrar la Propiedad Industrial y otorgar los registros para la protección de los signos distintivos en Colombia, que es la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

En el tercer capítulo se habla de las marcas como signos distintivos en el ordenamiento jurídico de Colombia, las características de las marcas, los principios marcarios, las marcas tradicionales y no tradicionales.

El cuarto capítulo se enfoca al derecho comparado y se concluye en el capítulo quinto y sexto con la propuesta de la investigación y las conclusiones generales.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el marco jurídico aplicable para el registro de signos distintivos no tradicionales en el ordenamiento jurídico colombiano?

Objetivo general

Caracterizar el marco jurídico aplicable para el registro de signos distintivos no tradicionales en el ordenamiento jurídico colombiano.

Objetivos específicos

Comparar la normatividad aplicable para la protección y registro de signos distintivos en otras normatividades para establecer la forma en que se tratan en dichos territorios las marcas no tradicionales.

Identificar los fundamentos constitucionales y legales de la Propiedad Industrial en el ordenamiento jurídico colombiano, específicamente la referida a signos distintivos no tradicionales.

Proponer una forma de interpretación de la legislación andina que la haga compatible con las necesidades que tienen los comerciantes para proceder al registro de signos distintivos no tradicionales en Colombia.

Justificación

Las marcas hacen parte de los signos distintivos de un empresario, por esto es importante registrarlas para que terceros no las utilicen y se lucren con el prestigio o posicionamiento que pueda tener el producto o servicio en el tráfico mercantil. El registro beneficia al otorgar un derecho de uso exclusivo sobre su activo financiero, en medio de la amplia demanda comercial, los signos marcarios no tradicionales buscan nuevas formas de ofrecer innovadores productos y servicios en el mercado, las cuales acceden a los consumidores a través de sentidos diferentes. No obstante, la exigencia jurídica de la legislación andina, en virtud de la cual toda marca a registrar debe ser susceptible de representación gráfica, plantea una dificultad para los signos distintivos no tradicionales que carecen de una forma generalmente aceptada de ser representados a la vista, lo que obstaculiza el registro y hace que estas nuevas formas de mercadeo no tengan la relevancia que deberían en una economía que hoy en día se plantea como fruto de la innovación, la creatividad y el desarrollo económico de nuevos mercados.

Este tema podría tener una solución práctica si: i) analizamos como en el ordenamiento jurídico internacional, han logrado adaptar el requisito de la representación gráfica a la necesidad de registro de marcas no tradicionales y ii) utilizamos su técnica e Interpretación de la ley para hacerlo posible en nuestro país.

1. Protección de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual es un área del derecho que busca motivar y proteger las creaciones del intelecto humano, son considerados bienes intangibles o inmateriales, divididos en dos grandes ramas según sus fines y ámbito de aplicación, la primera rama de la Propiedad Intelectual; el Derecho de Autor, recae sobre obras literarias, artísticas, científicas, su motivación primordial está dirigida en primer lugar a la satisfacción del autor y el público que las conoce, la protección inicia desde el momento de su materialización, los efectos del registro son de carácter declarativo.

La segunda rama es la Propiedad Industrial, donde encontramos a las patentes de invención y a los signos distintivos, los cuales están dirigidos a ser utilizados en las áreas de la industria y comercio, con fines de explotación económica, su protección inicia cuando se obtiene un registro, el cual tiene un efecto constitutivo de derechos para gozar de las prerrogativas que el estado otorga a su inventor o creador.

1.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Los tratados internacionales contienen disposiciones legales de derecho internacional público que establecen sistemas de protección, que regulan los derechos y las obligaciones de los Estados miembros por medio de normas jurídicas acordadas.

Encontramos a finales del siglo XIX, el considerado tratado precursor en la regulación de la propiedad industrial, el “Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial”, firmado el 20 de Marzo de 1883, el cual no entregó una definición formal del término de Propiedad Intelectual; sin embargo es el más importante antecedente para el registro de marcas, al mencionar entre la lista de objetos que pueden ser objetos de protección de propiedad intelectual a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio y los nombres y denominaciones comerciales; por medio de este tratado se establecen por las partes firmantes, los lineamientos necesarios para proteger sus derechos.

Entre lo acordado, encontramos cláusulas como la que incorpora el Principio de Trato Nacional, a través de la cual se establece que en todos los territorios de la Unión (nombre que se otorga a la reunión de los países firmantes del Convenio de París) se reconocerán los mismos derechos a los titulares de una marca nacional que a los que lo son de una extranjera que proviene de un Estado también parte del tratado.

De otra parte, se observa el planteamiento del Derecho de Prioridad que consiste en el derecho que tiene el solicitante de un registro, para reclamar un derecho preferente, en un País miembro de la Unión, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en el País de origen.

Cuando se presenta este reconocimiento de la prioridad, el titular contará con un mejor derecho en el caso, que un tercero pretenda registrar la misma marca o una similar en grado de confusión.

Otro aporte de gran valía del convenio en mención, es el que se realiza a través del Artículo 6bis, donde se confiere protección a las marcas notoriamente conocidas, previéndose la posibilidad de rehusar o invalidar el registro y de prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituyan la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión de una marca, que la autoridad competente del país del registro o del uso, estime notoriamente conocida para aplicarse a productos idénticos o similares.

El art. *6quinquies* contiene la cláusula "tal cual es", conocida como "*telle quelle*", (Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, 1994) en la cual se establece que toda marca de fábrica o de comercio, si ha sido registrada en su país de origen, deberá ser admitida en los demás Estados miembros, salvo que incurra en alguna de las tres prohibiciones:

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier

disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

El Convenio de Paris ingresó para examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, siendo ratificado por sentencia de la Corte Constitucional No. 2 del 18 de enero de 1996. Su reglamentación en Colombia se presentó por la ley 178 del 30 de Agosto de 1995, posteriormente entró a regir en Colombia el 3 de septiembre de 1996, de esta forma el Estado Colombiano hace parte de la Unión Internacional para la Propiedad Industrial junto a otros 176 Estados contratantes. (Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial, 1994)

1.2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (P.I.). Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 188 Estados miembros.

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967.

Reseña histórica de la OMPI

Surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este acuerdo internacional representa el primer paso tomado para asegurar a los creadores que sus obras intelectuales, estén protegidas en otros países. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Inventiones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países.

1886 – Convenio de Berna

Fue gracias al impulso del escritor francés Víctor Hugo, y su Association littéraire et artistique internationale, que se adoptó el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Su objetivo es dar a los creadores, en el plano internacional, el derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso. Las obras protegidas por el Convenio son:

- *Las novelas, los cuentos, los poemas, las obras de teatro;*
- *Las canciones, óperas, revistas musicales, sonatas, y*
- *Los dibujos, las pinturas, esculturas y obras arquitectónicas.*

1891 – Arreglo de Madrid

El artículo 19 del Convenio de París establece que los países se reservan el derecho de concertar entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial. De ahí

que al concertarse un arreglo en Madrid sobre las marcas de fábrica o de comercio, éste pasará a llamarse el Arreglo de Madrid, que dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de derechos de P.I. (propiedad industrial). En las décadas siguientes todo un abanico de servicios internacionales de la P.I. surgió bajo los auspicios de lo que luego se llamaría la OMPI.

1893 – Creación de las BIRPI

Las dos secretarías encargadas de administrar los Convenios de París y Berna se fusionaron conformando la entidad precursora de la OMPI: las Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas por sus siglas en francés, BIRPI. Esta organización, compuesta por siete funcionarios, tenía su sede en Berna (Suiza).

1970 – Las BIRPI se convierten en la OMPI

Al entrar en vigor el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, las BIRPI se convierten en la OMPI, una nueva organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), en la que la iniciativa la llevan sus Estados miembros.

1974 – La OMPI ingresa en las Naciones Unidas

La OMPI ingresa en la familia de organizaciones de las Naciones Unidas (NN.UU.) en calidad de organismo especializado. Todos los Estados miembros de las NN.UU. están habilitados, aunque no obligados, a ser miembros de los organismos especializados.

1978 – Puesta en marcha del Sistema PCT

El Sistema internacional de patentes en virtud del PCT comienza a funcionar. Gracias a una fuerte expansión, en la actualidad el Sistema del PCT ha pasado a ser el más importante sistema internacional de presentación de solicitudes de derechos de P.I.

1994 – Creación del CAM

Se crea en la OMPI el Centro de Arbitraje y Mediación para ofrecer servicios extrajudiciales de solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas.

1998 – La Academia de la OMPI abre sus puertas

Se crea la Academia de la OMPI para impartir cursos generales y especializados en materia de propiedad intelectual. Los cursos de la Academia siguen un enfoque interdisciplinario y están destinados a una amplia gama de profesionales de la P.I.

2007 – Adopción de la Agenda para el Desarrollo

La OMPI adoptó oficialmente su Agenda para el Desarrollo con el propósito de asegurarse la integración de la dimensión de desarrollo en todas las actividades de la Organización.

¿Quiénes conforman la OMPI?

Son 188 Estados miembros de la OMPI quienes aprueban la orientación estratégica y las actividades de la Organización en las reuniones anuales de las Asambleas.

La Administración y el personal

El personal de la OMPI (la Secretaría), orientado por los valores básicos de la Organización, cuenta con las aptitudes necesarias para aplicar las decisiones de los Estados miembros y ejecutar los diversos programas de la OMPI.

- *Director General Francis Gurry*

La OMPI:

- *Constituye un foro de política en el que plasmar normas internacionales de P.I. equilibradas para un mundo en evolución;*
- *Presta servicios mundiales para proteger la P.I. en todo el mundo y para resolver controversias;*
- *Ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de P.I. y compartir los conocimientos;*
- *Organiza programas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades para permitir a todos los países utilizar la P.I. para el desarrollo económico, social y cultural.*
- *Constituye una fuente mundial de referencias para la información en materia de P.I.*

Actividades: Cada una de las divisiones de la OMPI, bajo la conducción de un Director, se encarga de ejecutar programas específicos destinados a alcanzar las nueve metas estratégicas y los objetivos de la Organización. (OMPI)

1.3 Antecedentes de la Propiedad Industrial en Colombia.

El año de 1959.

Durante la segunda mitad del siglo XX, el país registró un crecimiento industrial y económico importante, que motivó cambios en la regulación y manejo de las políticas correspondientes. Así cobra existencia la Ley 155 de 1959, en la cual se establece la intervención estatal en la fijación de los precios, con el ánimo de garantizar tanto los intereses de los consumidores como de los productores.

Esta función reguladora, que le compete al ejecutivo, la ejercieron distintos ministerios e institutos tales como el Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto de Obras Públicas, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comunicaciones y el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, haciéndose necesario concentrar el poder fiscalizador de precios y tarifas en un sólo organismo y terminar así con la atomización de tan importante actividad, que era causante de interferencias, dualidades y dilaciones.

Fue así como el gobierno, con base en las facultades otorgadas al Presidente de la República a través de la Ley 19 del 25 de noviembre de 1958, expidió el Decreto 1653 del 15 de julio de 1960, mediante el cual creó la Superintendencia de Regulación Económica. Este organismo de la Rama Ejecutiva fue el encargado especialmente de estudiar y aprobar con criterio económico y técnico, las tarifas y reglamentos de servicios públicos como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y similares, y las tarifas de los espectáculos públicos, de los cines y de los hoteles.

Según el Decreto antes mencionado, era función de la Superintendencia intervenir en los estudios de costos y regular los precios de la canasta familiar, que estaban bajo el control gubernamental.

Adicional a dichas facultades, al nuevo órgano ejecutivo le fueron adscritas las funciones sobre prácticas comerciales restrictivas que señalaba la Ley 155 de 1959 al Ministerio de Fomento este ministerio fue creado con el fin de internacionalizar las instituciones existentes en Colombia para la época y conservaba la responsabilidad sobre el Registro de la Propiedad Industrial.

La década de los años sesenta.

Durante gran parte de la década de los 60's, el Gobierno se vio obligado a tomar medidas tendientes a frenar las alzas de los precios en los artículos de primera necesidad y de las tarifas de servicios, así como a fomentar la producción mediante la fijación de precios de sustentación para los productos necesarios de baja producción. Fue así como la Superintendencia se convirtió en un poderoso instrumento en manos de un gobierno que adoptó un control de precios bastante riguroso, como mecanismo anti-inflacionario.

Hacia fines de la década, existió consenso en el Gobierno acerca de lo inadecuado que resultaba un sistema de control de precios y tarifas tan estricto, como mecanismo fundamental anti-inflacionario. Dichos controles se habían vuelto definitivos y amenazaban con desestimular la producción y el empleo, perjudicando a los consumidores a causa de la escasez desatada por dichas medidas.

El Gobierno, en uso de las facultades conferidas por la Ley 65 del 28 de diciembre de 1967, dictó los Decretos 1050 y 3130 de 1968 que, al igual que la reforma constitucional del mismo año, trataron de modernizar los mecanismos de la Administración Pública y de redistribuir las funciones de los poderes públicos.

Todas estas reformas prepararon el ambiente para hacer desaparecer a la Superintendencia de Regulación Económica y dar lugar a la creación, mediante el Decreto 2562 del 07 de octubre de 1968, de la Superintendencia Nacional de Precios, adscrita al entonces denominado Ministerio de Fomento que se convertiría en el Ministerio de Desarrollo Económico. Su nombre indicaba una restricción clara de su competencia y de las funciones que le fueron asignadas, entre otras, aplicar la política del Gobierno en materia de precios y, de acuerdo con los estudios de costos de producción, fijar los precios de los artículos de primera necesidad, consumo popular, o uso doméstico, nacional o extranjero.

Mediante la expedición del Decreto 2974 del 03 de diciembre de 1968, el Gobierno Nacional reestructuró el Ministerio de Fomento, le cambió el nombre a Ministerio de Desarrollo Económico y en el capítulo II, artículos 25 al 39, creó la Superintendencia de Industria y Comercio.

1973

No obstante, el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 2ª de 1973, creó la Superintendencia Nacional de Producción y Precios (Decreto 201 de 1974), con funciones no sólo de control sino también de fijación de políticas de precios y, sobre

todo, con acceso directo a las fuentes de información sobre las tendencias del mercado y con injerencia en las políticas de regulación del mismo. Se le confirió autonomía administrativa al denominar a la institución como "organismo adjunto" al Ministerio de Desarrollo Económico, pero al poco tiempo la entidad volvió a recibir el carácter de "adscrito".

El Decreto 622 de 1974 modificó el Decreto 201 del mismo año y adoptó la estructura administrativa de la Superintendencia Nacional de Producción y Precios. Esta nueva organización permitió algunos cambios estructurales más de fondo, como la creación de una Secretaría General, la Dirección General de Análisis y Coordinación y la Dirección General de Inspección y Promoción con una División de Vigilancia y una División de Divulgación e Inspección.

La vida de la Superintendencia Nacional de Producción y Precios se vio disminuida, pues se hacía necesario separar la función de fijación de precios de la de control de precios. Por lo tanto, el Gobierno Nacional designó entidades expresamente determinadas para el estudio y el análisis de las solicitudes de modificación de tarifas y precios y la rendición de los conceptos pertinentes según el sector económico, otorgando a cada una de ellas la facultad de fijar los precios a su respectivo sector.

Fue entonces que mediante el Decreto 149 de 1976, que desapareció la Superintendencia Nacional de Producción y Precios, se redistribuyeron sus funciones y se revisó la organización administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, a la que además de mantenerle las funciones establecidas en el Decreto 201 de 1974, se adicionaron las funciones de dirección,

control y coordinación en materia de Propiedad Industrial y Servicios Administrativos e Industriales, algunas de las funciones son: a) Elaborar o coordinar estudios sobre la producción nacional de bienes y servicios, con el fin de determinar el comportamiento de la oferta y la demanda en periodos determinados;

b) Proponer al Gobierno nacional, con la debida anticipación, las medidas necesarias para lograr la regulación de los mercados como un medio para procurar la estabilidad de los precios;

c) Coordinar los estudios sobre precios de los diferentes insumos de los productos terminados que adelanten los organismos públicos respectivos, para integrar la política de precios a los planes de desarrollo económico del país;

d) Las que le asignen los Decretos números 45 de 1965 y 3092 de 1966;

e) Establecer y aplicar la política de precios y fijar de acuerdo con ella, los precios de los bienes y servicios sometidos a control, de acuerdo con las políticas generales de desarrollo adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social;

f) Difundir a través de los medios de divulgación que considere pertinentes los precios fijados para los artículos sometidos a control, así como las características y precios de los sucedáneos de aquéllos que se encuentren escasos en el mercado por deficiente producción o especulación indebida;

g) Las demás que el Gobierno o la Ley le señalen.

La década de los noventa.

A comienzos de la administración del presidente César Gaviria en el año 1990, se inició el llamado "proceso de modernización estatal" que trajo consigo cambios de toda índole, tanto

constitucionales con la reforma de 1991, como institucionales tales como la simplificación nacional de trámites y la reestructuración del aparato productivo estatal.

Así fue como, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991, mediante el Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 se reestructuró la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para la expedición del aludido Decreto se consideró que el propósito de las facultades respondía a la labor de poner en consonancia la función de la Superintendencia de Industria y Comercio con los mandatos de la nueva constitución y establecer un marco propicio para el cumplimiento de los principios propios de las actuaciones administrativas.

La enmienda conllevó a la especialización funcional de la entidad; la eliminación de labores que deberían ser adelantadas por otras entidades, particularmente del nivel descentralizado territorial; la abolición de trámites y requisitos innecesarios, los cuales suponían obstáculos a la iniciativa privada y el reconocimiento de la idoneidad y aptitud de los particulares para desempeñar ciertas labores que en el pasado se radicaron en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.

1996

Se crea la ley 256 de 1996 que tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de

todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.

1998

En materia de competencia desleal, con la expedición de la Ley 446 de 1998, se le asignaron las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas respecto a las conductas señaladas en el artículo 144 de la mencionada Ley y se le autorizó para adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.

1999

La Ley 510 de agosto 3 de 1999 le otorgó facultades para tramitar las solicitudes sobre liquidación de perjuicios respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal.

En materia de protección al consumidor ejercería a prevención las atribuciones jurisdiccionales previstas en el artículo 145 de la Ley 446 de 1998, como lo son: Ordenar el cese y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que contienen información engañosa; ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas de protección al consumidor, entre otras.

El 29 de junio de 1999 se expidió el Decreto 1130 el cual le otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de inspeccionar y vigilar lo relativo al régimen de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones, para lo cual se le dio la

facultad de aplicar lo establecido en todas las normas relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas. Igualmente, se le confió la protección de los derechos de los usuarios y suscriptores de los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones.

La Ley 527 de 1999 en su artículo 29, facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para que autorizara a las entidades de certificación dentro del marco de comercio electrónico, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por dicha Ley.

Con las Leyes 546 y 550 de 1999 esta Entidad adquirió la función de vigilar y reglamentar el registro nacional de evaluadores, teniendo en cuenta el Decreto 422 de 2000, en el que se establecieron pautas generales con relación a dicho registro, y posteriormente las disposiciones de la Ley 1116 de 2006.

Las dos primeras décadas del nuevo milenio.

Las facultades otorgadas en materia de protección de la competencia, con la expedición de la Ley 446 de 1998, no fueron claras en cuanto al tipo de atribuciones otorgadas en el procedimiento, toda vez que éste no reflejaba los principios, las necesidades, las garantías y las diferentes hipótesis que se presentan en un trámite contencioso. Las dificultades mencionadas generaron infinidad de dudas que requirieron esfuerzos interpretativos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para tratar de concretar la manera de ejercer dichas facultades. Estos inconvenientes dieron paso a que la Ley 962 de 2005, en su artículo 49, modificara el procedimiento en los procesos jurisdiccionales que se adelantaran en la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia desleal para que se

atendieran conforme a las disposiciones del proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil; norma que fue modificada por el artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 según el cual los asuntos declarativos que conozca la Superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales las resolverá por el trámite verbal, en los términos que señala ese artículo.

Para el año 2008 mediante Ley 1266 se facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de la información, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. En los casos en que la fuente, usuario u operador de la información sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, ésta ejerce la vigilancia e impone las respectivas sanciones, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Por lo tanto, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde la vigilancia de aquellos aspectos que de manera residual le han sido asignados. Estas nuevas funciones asignadas ampliaron el accionar institucional permitiendo la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con habeas data y el manejo de la información contenida en bases de datos personales.

Durante el año 2009 se expidieron las Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369, que le asignaron nuevas funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio.

En efecto, la Ley 1335 de 2009 atribuyó a la Superintendencia de industria y Comercio la vigilancia y control en el mercado nacional del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la publicidad, empaquetado y prohibición de promoción y patrocinio de tabaco y sus derivados. Por su parte, la Ley 1340 de 2009, artículo 6º, dispuso que la Superintendencia de Industria y Comercio sería la autoridad nacional de protección de la competencia para lo cual "conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal", lo cual implicó que funciones que desarrollaban otras entidades en materia de protección de la competencia fueran asumidas por esta Superintendencia.

Por su parte, la Ley 1369 de 2009 facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad competente para hacer cumplir la normas sobre libre competencia, competencia desleal y protección al consumidor en el mercado de los servicios postales.

Dentro del programa de renovación de la administración pública, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3523 de 2009, por medio del cual se llevó a cabo una reestructuración de la Superintendencia de Industria y Comercio, que incluyó la eliminación del nivel ejecutivo y la creación de una nueva Delegatura encargada de asumir los Asuntos Jurisdiccionales; lo anterior, para dar cumplimiento a las instrucciones de la Corte Constitucional respecto del ejercicio de dichas facultades jurisdiccionales. También se expidió el Decreto 3524 de 2009, por medio del cual se modificó la planta de personal de la Superintendencia. El Decreto 3523 de 2009 fue modificado parcialmente por el Decreto 1687 de 2010.

En el año 2011 se expidió la Ley 1480, mejor conocida como el nuevo Estatuto del Consumidor, que entrara a regir el 12 de abril de 2012, y que mantiene a la Superintendencia de Industria y Comercio como la entidad encargada de velar por la protección de los derechos del consumidor; le asigna nuevas funciones y amplía el ámbito de sus competencias, lo cual implica un nuevo reto para la Superintendencia.

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió, entre otros, los Decretos 4130, 4175 y 4176, por los cuales reasignó unas funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio y escindió otras a una nueva entidad.

Por su parte, el Decreto 4176 reasignó a la Superintendencia funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo relacionadas con la protección de los usuarios de los servicios turísticos.

De otro lado, con la expedición del Decreto 4175 se escindieron de esta Superintendencia las funciones que tenía a cargo en materia de metrología científica e industrial y se creó el Instituto Nacional de Metrología que en adelante asumirá dichas funciones.

A finales del año 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio fue nuevamente reestructurada mediante el Decreto 4886 de 2011 (que derogó los Decretos 3523 de 2009 y 1687 de 2010 con excepción de algunas normas). De esta reestructuración vale resaltar la creación de

dos nuevas Delegaturas: una para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y otra para la Protección de Datos Personales.

En relación con la Delegatura creada para la Protección de Datos Personales, es pertinente mencionar que el 31 de enero de 2011 la Corte Constitucional avocó el conocimiento de la revisión del proyecto de Ley Estatutaria 184 de 2010 Senado, 046 de 2010 Cámara, "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales", donde se establece que la Superintendencia, a través de una Delegatura para la protección de datos personales, es la autoridad en la materia y le asignan funciones. De acuerdo con el comunicado de prensa del 4 y 5 de octubre de 2011 de dicha Corporación, fue proferida la Sentencia C-748 de 2011, sin embargo, todavía el proyecto de ley está pendiente de sanción presidencial, la cual se estima que ocurra tan pronto la Corte Constitucional remita al Presidente de la República el texto de la sentencia antes mencionada para el efecto.

Finalmente en el 2012, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el Presidente de la República expidió el Decreto 019 del 10 de enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública". El artículo 160 de este Decreto modificó el artículo 29 de la Ley 527 de 2009, en el sentido de otorgar la función de acreditar a las entidades de certificación al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC; función que hasta entonces ejerció la Superintendencia de industria y Comercio a modo de autorización. (Superintendencia de industria y comercio)

1.4 La Protección Constitucional de la Propiedad Industrial en Colombia

La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, *para la concesión de derechos sobre nuevas creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (Marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado. Asimismo, conoce y decide sobre la declaración de protección de una denominación de origen (Decreto 3081 de 2005).* (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014)

El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y empresarios, para que ellos en forma exclusiva se sirvan de su uso y obtengan beneficios como la competencia lícita y la clientela, permitiendo de la misma forma que los consumidores identifiquen el origen empresarial de los productos y servicios en el mercado. Mediante la protección de las nuevas creaciones se logra incentivar el desarrollo tecnológico a través de la investigación, otorgándole al inventor un monopolio temporal, que le permite recuperar económicamente la inversión realizada al tiempo que emprende un avance tecnológico nacional.⁵

La Propiedad Industrial en nuestro país se encuentra respaldada por normas especiales de orden externo de Derecho Internacional dentro de esta categoría encontramos los diversos tratados internacionales aplicables en Colombia.

En la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 150. En el numeral 16 entre las funciones del congreso encontramos aprobar o no aprobar los tratados que el gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.

El Congreso de la Republica, es el encargado por mandato de la ley de surtir debates para la aprobación de los tratados internacionales que el país suscriba con otros sujetos de Derecho Internacional, luego de la aprobación en las cámaras del legislativo, el texto ingresa para ser el examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, solo así entra a regir en el territorio nacional al ser parte del bloque de Constitucionalidad.

En el área de la Propiedad Intelectual, encontramos Tratados Internacionales algunos ejemplos de ellos son:

Convención General Interamericana sobre protección marcaría y Comercial, 1929.

Convención sobre Propiedad Industrial con Francia, 1901.

“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, París el 20 de marzo de 1883.

“Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)”, Washington el 19 de junio de 1970.

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). 1994.

El Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT. 27 de octubre de 1994 Ginebra, Suiza. En el cual se consignan los derechos básicos y los diversos procedimientos orientados a la protección de los titulares, en el caso en particular y con conformidad en la ley.

Las normas de Propiedad Industrial de orden interno encuentran soporte suficiente en la Constitución Política, respecto a la materia, con normas de carácter interno, la Propiedad Intelectual es reconocida en la categoría de derechos Económicos Sociales y Culturales de segunda generación, el concepto de “propiedad intelectual”, que se dejó plasmada en la Carta Política tiene concordancia con el artículo 2 numeral 8 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y abarca la Propiedad Intelectual en sus dos divisiones, el Derecho de autor y la Propiedad Industrial

En el Artículo 61. Se menciona que el Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

Con base en el artículo 333. Que expresa la libre competencia, por medio de ella se incentiva el desarrollo económico del país y sus ciudadanos, la Propiedad Industrial al tener como finalidad la parte patrimonial, el lucro que genera en las personas naturales o jurídicas que obtenga el registro de Patentes, Modelos de utilidad, Signos distintivos, encuentran el respaldo a

la propiedad en el Artículo 58, el cual establece una garantía de protección la propiedad privada, por el cual toda persona tiene derecho sobre sus bienes, el dominio, el gozo, el usufructo.

Al ser derechos patrimoniales los que recaen en cualquier rama de la Propiedad Industrial, en el caso que nos corresponde en la investigación está la categoría de signos distintivos, las marcas de productos y/o servicios, la protección constitucional está amparada en su reconocimiento como derechos de segunda generación, los cuales para su defensa y protección la manera más indicada es acudir ante la jurisdicción ordinaria, la autoridad administrativa (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO) o la contenciosa administrativa (CONSEJO DE ESTADO) por no estar consagrados como de protección inmediata por la calidad de ser económicos los derechos que se invocan para su protección. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014)

2. Entidad Encargada De La Protección De Los Signos Distintivos En Colombia.

2.1 Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

El artículo 66 de la Ley 489 de 1998 define a las Superintendencias como organismos creados por la ley, con autonomía financiera y administrativa, cuya función es la inspección y vigilancia atribuidas por la ley y mediante la delegación del Presidente de la República.

Se encuentran superintendencias con y sin personería jurídica, las primeras consideradas organismos y las segundas entidades, pero ambas con adscritas a un ministerio.

De acuerdo con el artículo 38 de la misma Ley, se estipula que las superintendencias pueden no poseer personería jurídica y en el caso de que formen parte del sector descentralizado, se rigen conforme al régimen jurídico de los establecimientos públicos.

Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, la dirección de las superintendencias está a cargo de un superintendente.

Funciones de la superintendencias

Las funciones de cada superintendencia dependen de normas respectivas de creación o de reorganización, y están relacionadas con el nombre de cada superintendencia, en materia de

inspección, vigilancia y control sectorial delegadas reglamentariamente de la función presidencial correspondiente.

En algunos casos las superintendencias ejercen las funciones delegadas pero que pertenecen al Presidente de la República y otras veces aquellas que la ley les otorgue.

En la actualidad existen las siguientes superintendencias en Colombia:

Superintendencia de Notariado y Registro

Superintendencia Financiera

Superintendencia del Subsidio familiar

Superintendencia Nacional de Salud

Superintendencia de Industria y Comercio

Superintendencia de Sociedades

Superintendencia de Puertos y Transporte

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Superintendencia de Servicio Públicos y Domiciliarios

Superintendencia de la Economía solidaria

Mediante la expedición del Decreto 2974 del 03 de diciembre de 1968, el Gobierno Nacional reestructuró el Ministerio de Fomento, le cambió el nombre a Ministerio de Desarrollo Económico y en el capítulo II, artículos 25 al 39, creó la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio, es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano, hace parte del sector descentralizado, con personería jurídica y es una entidad adscrita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el cual es el encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las diferentes regiones.

En el Decreto 4886 de 2011, en el artículo 1, numeral 57 se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “ Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma ”

Para cumplir su misión se han creado delegaturas especializadas en las diferentes divisiones de la Propiedad Industrial.

Principales Delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio:

Delegatura para la Protección del Consumidor

Delegatura para la Protección de la Competencia

Delegatura para la Propiedad Industrial

Delegatura para la Protección de Datos Personales

Delegatura para el Control y Verificación de los Reglamentos Técnicos y Metrología Legal

Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales

Funciones de la Delegatura de propiedad industrial:

Decreto Numero 4886 De 2011. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011)

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la formulación de las políticas en lo que se relaciona con su área.
2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas disposiciones.
3. Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de actividades de divulgación, promoción y capacitación, en los temas de su competencia.
4. Decidir las solicitudes para la declaración de protección de una denominación de origen.
5. Decidir las solicitudes de delegación para autorizar el uso de una denominación de origen, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
6. Decidir las solicitudes de autorización de uso de una denominación de origen, cuando no se haya delegado esta facultad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3081 de 2005 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
7. Adoptar las medidas necesarias para fomentar y capacitar en la utilización, consulta y divulgación del sistema de propiedad industrial como fuente de información tecnológica y herramienta de competitividad.
8. Recopilar, procesar y difundir la información tecnológica relacionada con la Propiedad Industrial, que permita el impulso de investigaciones, proyectos de desarrollo industrial y productivo y de innovación.

9. Elaborar los estudios de búsquedas tecnológicas a partir de los documentos de propiedad industrial, en los que se identifique el estado del arte y que sirvan de insumo para la transferencia de tecnología.
10. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que expida en primera instancia, así como los de apelación que se interpongan contra los actos expedidos por los Directores a su cargo.
11. Presentar al Superintendente de Industria y Comercio, el procedimiento necesario para adelantar la audiencia de facilitación y otros mecanismos de solución de conflictos, previstos en el numeral 9 del artículo 19 del presente decreto.
12. Dirigir las dependencias a su cargo y velar por el eficiente desempeño de las funciones que les corresponden.
13. Recibir y evaluar los informes que les sean presentados e informar periódicamente al superintendente sobre el estado de los asuntos de sus dependencias y el grado de ejecución de sus programas.
14. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia

Lo anterior dentro de un marco de Responsabilidad Social, mejora continua, trabajo en equipo, suministro de los recursos necesarios, cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otras disposiciones que apliquen para la integralidad del sistema.

Funciones de la Dirección de Signos Distintivos. (Superintendencia de Industria y Comercio)

1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.
2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.
3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.
4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen.
5. Tramitar las solicitudes relacionadas con la delegación para autorizar el uso de una denominación de origen.
6. Llevar el registro de los signos distintivos.
7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.
8. Resolver las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los actos que expida.
9. Adelantar audiencia de facilitación entre los solicitantes de registros de signos distintivos y los terceros que hayan presentado oposiciones al registro, con el fin de proponer modificaciones que le permitan a las solicitudes acceder al registro.
10. Proponer al Superintendente Delegado, el procedimiento necesario para adelantar la audiencia de facilitación de que trata el numeral anterior.
11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

3. Signos Distintivos en el Ordenamiento Jurídico de Colombia.

Signos Distintivos

Los signos Distintivos son aquellos que tienen la capacidad de identificar servicios y productos en el mercado de los demás de su misma especie. Para su titular son el medio para acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar confusión en el mercado con respecto a sus competidores. Vamos a citar los signos distintivos que se utilizan en Colombia, sin mencionar las marcas, las cuales serán explicadas con mayores detalles más adelante.

Encontramos como signos distintivos los siguientes:

- Marcas colectivas
- Lemas comerciales
- Nombres comerciales
- Enseñas
- Denominaciones de origen

Marcas colectivas

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.

Lemas comerciales

Que se refieren a la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Los lemas se registran de manera accesoria a las marcas y siempre deben asociarse a una marca registrada.

Nombres comerciales

Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil; El derecho sobre los nombres comerciales se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Enseñas comerciales:

Cualquier signo que identifique un establecimiento de comercio. El derecho sobre las enseñas se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Denominaciones de origen

Son indicaciones geográficas constituidas 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. (ANDI)

3.1 Características de las Marcas y Principios Marcarios.

Los primeros antecedentes de Marcas o signos los encontramos en la antigüedad, estas primeras huellas se dieron en torno al mundo agrícola; en Animales y productos que se acostumbraban diferenciarlos con características particulares o signos para que en el momento de proceder a llevarlos al comercio los compradores supieran distinguir quién era el vendedor y de donde procedían.

Entre los pueblos que acostumbraban colocar Marcas a sus productos encontramos los romanos cuando un solo individuo o varios reunidos en incipientes fábricas marcan sus quesos y vinos con el propósito de indicar y atribuirse la creación del producto.

El uso de las Marcas como la conocemos hoy en día se dio en parte por el apareamiento de la Revolución Industrial, estas señas o signos le fueron aplicados a productos de origen industrial ya que este periodo implicó la producción de productos a cantidades mayores, así como la apertura de los mercados trajo más actividad mercantil y más individuos comprometidos en la puesta a disposición de productos para consumo interno y externo, posteriormente también se adoptó utilizar las Marcas para la prestación de los servicios.

En nuestro Código Civil Colombiano el Título II Del Dominio ART 669 al 671, se indica que el Derecho de Propiedad se puede consolidar sobre bienes de carácter incorporal o inmaterial. La propiedad como tal hace parte del patrimonio el cual es un atributo de la personalidad de la persona jurídica y natural.

En la Propiedad Industrial, según Juan Pablo Canaval Palacios. Se encuentran “*características generales como la correspondencia a un bien inmaterial, a la posibilidad de la explotación económica, a la imposición de una serie de cargas al titular de los derechos, a la obligación de registro frente a la entidad determinada por el Estado Colombiano y a la temporalidad*” (Canaval Palacios, 2008)

Como definición de marca encontramos el siguiente concepto: “*...Es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros...*” (Chavane & Burst)

El profesor colombiano Bendaña Guerrero plantea una definición respecto al Derecho de las marcas: «*El conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de Propiedad industrial sobre los signos distintivos*» (Bendaña Guerrero).

Por esta razón, los signos distintivos y en particular las Marcas pueden ser objeto protegible sin tener una existencia tangible.

La Marca es muy importante para la empresa y Las ganancias futuras y ventajas competitivas en parte dependerán teniendo en cuenta varios de estos factores:

CLIENTES:

- *Influye en la decisión de compra*
- *Influye incluso en la experiencia de uso de los productos*
- *Es la base de la lealtad*

PROVEEDORES:

- *Mejora las condiciones de negociación*

CANAL DE DISTRIBUCION:

- *Permite mejorar el acceso de los productos a supermercados, etc.*

RECURSOS HUMANOS:

- *Es un atractivo extra para reclutar mejores empleados*

FINANCIACION:

- *Puede ser muy útil para acceder a créditos, ej. Compras apalancadas*

INGRESOS EXTRAS:

- *Ingresos por regalías, licencias de marcas, franquicias, co-branding, etc (Sanchez & Asociados.)*

Al ser las Marcas bienes susceptibles de derecho de dominio, el empresario al obtener el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio; siendo titular puede hacer uso exclusivo, ejerciendo protección y facultades para poder interponer acciones legales frente a posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan favorecerse del posicionamiento que haya obtenido en el mercado el bien o servicio.

Principio de Registrabilidad

La Marca otorga a su titular una serie de derechos subjetivos, dentro de los cuales se destaca el derecho de exclusividad, que tiene por objetivo determinar quién se puede considerar el legítimo titular de estos derechos.

Principio de Funcionalidad

La Marca sólo se podrá registrar, si no constituye un elemento funcional de los productos que se desean proteger.

Principio de Territorialidad

La Marca no es un derecho que se puede proteger en cualquier parte del mundo, sino que este está delimitado a un espacio territorial determinado.

Características Esenciales de la Marca

Toda Marca debe cumplir con tres características: Perceptibilidad, Distintividad, Representación gráfica.

Perceptibilidad:

En la norma comunitaria Decisión 486 de 2000, no se exige el requisito de la visibilidad que en un principio se había establecido, el cual ha sido reemplazado por el de la perceptibilidad.

Esta característica manifiesta la posibilidad que el signo distintivo sea apreciado o percibido por los sentidos de cualquier ser humano al momento de que es ofertado en el comercio, así es

registrable no solo lo que el sentido de la vista puedo ver, sino también lo que podamos escuchar, saborear, oler, palpar, no en todas las oficinas competentes para el registro de la propiedad industrial admiten en su marco legal el registro de signos distintivos que no cumplan con la percepción sensorial.

Distintividad:

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha indicado el siguiente concepto acerca de la distintividad ...” *La inexistencia dentro de un signo marcario de esa capacidad distintiva, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros , se llegaría a tal confundibilidad de marcas frentes a productos y servicios, que a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría al consumidor a un real estado de incertidumbre derivado de la similitud confusionista o del rasgo de confusión...*” (Comunidad Andina)

Siendo la característica más importante de las tres antes mencionadas, pues esta nos da entender que el signo cuenta con la aptitud diferenciadora, este principio es inherente al signo no podría existir sin cumplir esta característica para estar presente en el comercio, lo que busca este principio es el evitar que el consumidor se confunda, respecto del producto que está solicitando.

La representación gráfica:

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha indicado el siguiente concepto acerca de la susceptibilidad de representación gráfica...”*La susceptibilidad de representación gráfica*

del signo, más que un requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y archivo. Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza su registro... ” (Comunidad Andina , 1997)

Respecto a la representación gráfica La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina ha indicado...*”En efecto, en principio, se puede afirmar que un olor o un sabor son signos o, por mejor decir medios, que pueden diferenciar un producto de sus similares desde el punto de vista de su esencia, tales medios no solo pueden responder teóricamente al concepto mismo de marca, sino que pueden reunir el principal requisito exigible a la marca: la aptitud diferenciadora. El problema que se plantea actualmente con estos medios es el de registrarlos u hacerlos constar en la oficina de patentes y marcas. Estamos, pues, más ante un problema de índole material, que ante una cuestión sustancial. De aquí que si se llegase a resolver en el futuro el problema de su registrabilidad no parece que existiesen obstáculos conceptuales para considerar estos medios como verdaderas marcas...” (Comunidad Andina, 1997)*

Más que un requisito de fondo es una condición formal, de índole material, en el caso de Colombia la Superintendencia de Industria y comercio establece un espacio de 8 x 8 cm, para que el signo distintivo este plasmado o dibujado en un documento nominado como petitorio, para cumplir con la forma como se presenta la solicitud del registro de signos distintivos para fines de procedimiento y archivo

Signos que son Objetos de ser Protegidos como Marcas

En la Decisión 486 del 14 de setiembre de 2000 y, en el artículo Ciento treinta cuatro, nos presenta una definición en los siguientes términos: “*A efecto de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el Mercado*”.

Los signos susceptibles de aplicar para registro:

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores o combinación de estos elementos. (La comisión de la Comunidad Andina , 2000).

Signos que no son Objetos de ser Protegidos como Marcas

Los signos que no son susceptibles de aplicar para registro:

1. *Signos que no tienen capacidad suficiente para distinguir.*
2. *Signos genéricos y específicos.*
3. *Signos descriptivos: los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.*
4. *Signos engañosos.*
5. *Signos contrarios a la Ley o al orden público.*

6. *Formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco.*

7. *Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como de publicaciones periódicas, personajes ficticios o simbólicos, nombres artísticos y denominaciones de grupos artísticos, a menos de que el titular de los derechos lo autorice expresamente.*

8. *Determinados signos protegidos legalmente como banderas y escudos de Estados, Comunidades Autónomas, etc.* (Comisión de la Comunidad Andina., 2000)

3.2 Marco Jurídico Para El Registro De Marcas En Colombia.

Colombia comparte la regulación de Propiedad Industrial; con la Comunidad Andina de Naciones por medio de la Decisión 486 del 2000, la cual presenta una división de dos categorías las nuevas creaciones y los signos distintivos, en esta última junto a los nombres comerciales y enseñas, lemas comerciales, denominaciones de origen, encontramos la Marca, siendo un conjunto de bienes inmateriales, así mismo como un derecho de Propiedad Industrial que hace parte de la actividad mercantil que realizan los empresarios.

Es de suma importancia el registro de las Marcas como bienes susceptibles de derecho de dominio, el cual otorga a su titular las facultades de usar, gozar y disponer, elementos esenciales del Derecho de Propiedad porque permite darse a conocer en el entorno del mercado con un respaldo legal diferenciando su empresa y sus actividades.

Logrando su fortalecimiento comercial y publicitario, ante tanta competencia existente productos y servicios dirigidos al consumidor, el cual tiene una variada gama de elección, su decisión de compra o utilización del servicio se verá inclinada en una balanza a favor del empresario que respalde su Marca por medio del registro.

La Clasificación Internacional de Niza dividida en 45 clases, de las cuales 34 son de productos y 11 de servicios, son las referentes cuando los empresarios necesitan conocer en cual clase puede estar la Marca que representa su producto o servicio, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones en Los literales f) y g) del artículo 139, en el literal d) del artículo 140 y en el artículo 151 la adopta como medio de consulta.

En Colombia la entidad encargada de otorgar el certificado de registro de una Marca, es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su división de signos distintivos.

La adquisición del derecho sobre la marca se constituye a partir de un acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que implica un riguroso estudio de registrabilidad con el fin de comprobar que no existe un impedimento legal para el registro.

El abogado especialista en derechos de marca de AGROCAMPO, Carlos Fernando Moreno G. Propone 11 consideraciones para tener en cuenta del porque es importante registrar una marca.

1. La inscripción de un establecimiento de comercio o razón social ante la Cámara de Comercio no genera derechos al comerciante sobre ese nombre.

2. *La Cámara de Comercio no compara el nombre del establecimiento o razón social que se va a registrar, con las marcas registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.*
3. *La inscripción por parte de la Cámara de Comercio de un nombre no significa que él no genere confusión o error en el mercado.*
4. *La inscripción en el registro mercantil de un nombre similar a otro ya inscrito no impide la posible aplicación de sanciones por la autoridad competente, o que el titular de la marca le exija que retire el nombre.*
5. *Para evitar posibles sanciones legales o demandas evite matricular nombres que puedan generar confusión con otros ya registrados.*
6. *Es conveniente que el nombre que se pretende utilizar sea tan distinto como sea posible de los que ya se encuentren registrados.*
7. *No son diferenciadores las expresiones que identifican el tipo de sociedad o que por ley deben añadirse al nombre (Ltda., S.A, S en C, S.A.S., etc.).*
8. *La marca protege signos parecidos o confundibles, es decir que así se adicionen otras expresiones a un nombre confundible con una marca, el titular podrá perseguirlo para exigir el cambio.*
9. *La titularidad de una marca se adquiere única y exclusivamente registrándola ante la Superintendencia de Industria y Comercio.*
10. *El titular de una marca puede demandar a terceros que infrinjan sus derechos, solicitando además el pago de perjuicios.*

11. Se recomienda realizar una búsqueda de antecedentes oficiales ante la Superintendencia de Industria y Comercio para asegurarse de no infringir derechos marcarios de terceros.

(El Universal, 2014)

La presentación de solicitud de registro de Marca se hace por medio del diligenciamiento de un petitorio que deberá cumplir con los requisitos formales de presentación.

La delegatura de la Superintendencia de industria y Comercio en su División de Signos Distintivos, acepta la tramitación después de realizar el examen formal y otorga un número de radicado o proceso para la revisión formal de ella.

Si los documentos no se encuentran completos, tendrá el solicitante un plazo de sesenta días para subsanar los errores u omisiones que contenga la solicitud respectiva (requerimientos).

Cuando la solicitud cumple con los requisitos establecidos en la ley, pasa a la etapa de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, esta tiene como fin dar a conocer a los terceros el conocimiento de la presentación de la solicitud.

En caso que un tercero tenga legítimo interés y vea afectados sus intereses puede presentar oposiciones, por medio del formulario único de oposición, el solicitante dispondrá de treinta días hábiles para presentar sus alegatos.

La División de Signos Distintivos con el objeto de determinar si el signo pedido es

Aceptado o rechazado para su registro realiza un examen de fondo.

Cuando el examen de fondo ha llegado a su fin; Será dictada una resolución y será en todo caso fundada, ya sea que ella conceda o deniegue el registro solicitado.

Todo solicitante tendrá el derecho de impugnar la resolución dictada, procediendo contra ella los recursos de reposición y de apelación. La decisión final en estos casos podrá confirmar o revocar el fallo dictado originalmente.

Después de aceptada la solicitud, se le asignará a esta marca un número de registro, la duración del registro de la marca tendrá una duración de diez años, que se cuentan desde la fecha de concesión. Y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

El registro de Marca otorga unos derechos con una limitación territorial del país donde se otorgó, en este caso Colombia, si el empresario desea protegerla en otros países deberá solicitar el registro en cada uno de esos países.

Los derechos de uso exclusivo sobre la Marca registrada se pueden ver afectados en cuatro situaciones específicas:

La cancelación: La Superintendencia de Industria y Comercio la declarará en los siguientes casos: 1. Falta de uso, 2. Notoriedad de la marca y 3. Vulgarización.

La caducidad: La Superintendencia de Industria y Comercio la declarará en dos casos: 1. Falta de renovación del registro o solicitud de renovación extemporánea, 2. Falta de pago de tasas para retiro del título.

La nulidad: declarada por el CONSEJO DE ESTADO.

La renuncia de derechos: Es un acto voluntario por parte del titular.

3.3. Marcas Tradicionales

- **Nominativas:** Integradas por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, éstas deben distinguirse fonéticamente. Por ejemplo: APPLE, FIAT.

Figurativas: Integradas únicamente por una figura o un signo visual que cumplen con la función de una Marca y pueden reconocerse en forma visual pero no fonéticamente, se caracteriza por su configuración o forma particular. Por Ejemplo la de los restaurantes Kentucky fried chicken, o el logo de las llantas Michelin, respecto a este último *«El Muñeco Michelin fue elegido el mejor logotipo del mundo por el diario "Financial Times" y la revista "Report On Business" en el año 2000.*

Los motivos son varios: su larga existencia, el gran carisma que conquista a diferentes públicos, además de los valores y del prestigio que posee desde el principio de su creación».

(Michelin, 1993)

Las Marcas y sus mascotas



Figura 1. Bibendum mascota Michelin

Fuente: Michelin las marcas y sus mascotas. Recuperado de. <http://1.bp.blogspot.com/-QYMmZnaKtkg/T91JeuIO0EI/AAAAAAAAAbE/jnClkSDvODk/s1600/Las+Marcas+y+sus+mascotas.jpg>



Figura 2. Coronel Sanders

Fuente Wikia Nocookie. Recuperado de. http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110215002419/inciclopedia/images/a/aa/Coronel_Sanders.jpg

Mixtas: Integradas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos figurativos en combinación o denominaciones, también son aquellas que se conforman con un diseño especial de letra suficientemente distintivo. Por Ejemplo la imagen de la CIRQUE DU SOLEIL y los lácteos Colombianos ALPINA.



Figura 3. Circo del sol.

Fuente Qualitydevs. Proyecto circo del sol. Recuperado de.
http://qualitydevs.com/images/proyecto_circo_del_sol.jpg



Alimenta tu Vida

Figura 4. Logo alpina

Fuente. Logo de alpina. Recuperado de http://logos-vector.com/images/logo/xxl/1/0/7/107790/Alpina_3654a_450x450.png

Marca de Certificación: Consiste en un signo distintivo destinado a ser aplicado a Productos o servicios, tiene una característica única, dentro de los signos distintivos en la cual exclusivamente una persona Jurídica es la encargada de certificar y verificar por medio de auditorías y análisis a las empresas si estas cumplen los estándares mínimos que ellos han impuesto para los productos y servicios que son ofrecidos en el mercado, obtener dicha certificación es con el fin de respaldar la calidad.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, José Luis Londoño Fernández define la marca de certificación como *«Esta es una más de las herramientas que ofrece el sistema de propiedad industrial y que está relacionado con el sistema de protección al consumidor, ya que los productos que lleven en sus empaques o envases sellos de garantía, no solo deben cumplir con ellos para que su titular les permita usarlos sino para no engañar al consumidor»*. (Superintendencia de Industria y Comercio)

Entre las marcas de certificación encontramos, por ejemplo: BUREAU VERITAS Y KOSHER HALAK BET YOSEF, esta última hace referencia al método utilizado en el sacrificio de animales bajo los estándares de la ley Judía para obtener productos cárnicos.



Figura 5. Kosher Halak Bet Yosef.

Fuente Superintendencia de Industria y Comercio. Nuevas marcas

<http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/field/image/Banner%20Kosher.jpg>



Figura 6. Bureau Veritas Certificación

Fuente: ISO 27001 Bureau Veritas Certificación Recuperado de.

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/images/products/Intune_Trust_Center_Bureau_Veritas_green.png

3.4 Marcas No Tradicionales

Es un desafío en la Propiedad Industrial la aparición de nuevas formas de Marcas diferentes a las ya tradicionales que son percibidas de forma común por el sentido de la vista.

Las marcas no tradicionales buscan cumplir la función de distinguir productos y servicios, Buscan llegar al consumidor final utilizando el sentido de la vista pero de una forma menos común, como las Marcas tridimensionales, las de color, la holográfica, posición, movimiento, gestuales.

Las marcas olfativas, sonoras, gustativas, táctiles, están dirigidas a los otros cuatro sentidos del ser humano; su enfoque es encontrar un nicho nuevo de consumidores, sin ser las más comunes en el mercado.

La OMPI ha clasificado a las marcas no tradicionales en visibles y no visibles, dentro de las primeras encontramos las siguientes:

3.4.1. Marcas No Tradicionales Visibles

La Marca Tridimensional:

Estas Consisten en la forma de los productos, sus envases o sus empaques y que pueden ser percibidas por el sentido de la vista y del tacto al contar con volumen, referido a ocupar un espacio en las tres dimensiones.

Es decir, se trata de un cuerpo que teniendo el carácter de distintivo de un producto o servicio puede ser medido en cuanto a su largo, ancho y alto. Por ejemplo el Cubo de Rubik, el cual fue reconocido el registro de la forma de cubo, como marca comunitaria por el Tribunal General de la Unión Europea en Sentencia T-450/. (Tribunal General de la Unión Europea, 2014)

O las orejas de las playmates de Playboy Enterprises International, Inc. *Que fueron registradas en Colombia como marca tridimensional, para distinguir servicios en la clase 43 de la clasificación internacional de Niza, por medio de la resolución 12823 (Gimenez & asociados , 2011)*



Figura 7. Cubo rubik

Fuente: Microno. cubo-rubik soluciones <http://www.omicrono.com/wp-content/uploads/2013/01/cubo-rubik-solucion.jpg>

La Marca de Color:

Estas consisten en el uso abstracto de un color determinado o una combinación de colores en un producto, o en su empaque. Lo que se busca con la protección de este tipo de signos es que un producto determinado pueda hacerse distintivo ni ser genérico en el mercado a través del uso de un color, o una combinación de colores completamente novedosa registrar colores en abstracto sin estar delimitados por una forma.

Un ejemplo en Colombia es la Marca de color ROSADO (PANTONE 183C) de POSTOBÓN S.A, para identificar bebidas gaseosas, *La Delegatura para la Propiedad Industrial consideró que tal color cumple con las funciones propias de la marca, pues tiene la distintividad*

necesaria que le permite al consumidor asociarlo a un determinado origen empresarial, en este caso, la empresa POSTOBÓN. Un estudio de mercado valorado en el trámite marcario, indica que el 77% de los encuestados asocia el color rosado limitado por las figuras de un vaso y una botella con la gaseosa MANZANA POSTOBÓN. (Superintendencia de Industria y Comercio)



Figura 8. Color ROSADO a POSTOBÓN para identificar gaseosas

Fuente. Postobón Marca de color. Recuperado de

http://www.postobon.com/sites/default/files/styles/848x600/public/salaprensa/interna2_1.jpg?itok=q3lzDcKA

La bebida de chocolate Milo de NESTLE; también logro el registro en Colombia como marca de color VERDE para identificar sus productos, *La Delegatura de Propiedad Industrial* tuvo en cuenta la naturaleza y todos los elementos que componen el signo solicitado y las marcas opositoras para considerar que no son susceptibles de generar riesgo de confusión.

Así mismo, se estableció que el signo solicitado consiste en el color VERDE (PANTONE 361C) delimitado en una figura que cumple la función de un elemento explicativo, es decir, el solicitante pretende obtener derecho de exclusiva sobre el color y no sobre la forma que lo contiene. (Superintendencia de Industria y Comercio , 2015)



Figura 9. Caja de chocolate en polvo milo

Fuente. Nestlé. Caja de chocolate en polvo milo http://mlm-s2-p.mlstatic.com/caja-de-chocolate-en-polvo-milo-17987-MLM20146831453_082014-F.jpg

La marca Holográfica

Este tipo de marcas comúnmente es empleado para certificar la autenticidad de determinados productos, como cuando vemos unas calcomanías de color plateado intenso con variación de tonos en algunos productos farmacéuticos en sus envases o envolturas.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA ha definido el concepto de Holograma de la siguiente forma: *La denominación HOLOGRAMA corresponde a una placa fotográfica, determinada mediante un sistema de holografía y corresponde al nombre genérico de una imagen óptica obtenida mediante holografía.* (Comunidad Andina, 1999)

En legislaciones como las de Canadá y la de la Unión Europea, en el momento de su registro las imágenes del Holograma deben ser sencillas y cumplir la representación gráfica para poder registrarse como marcas (Gimenez & Asociados , 2010)

Ejemplo:

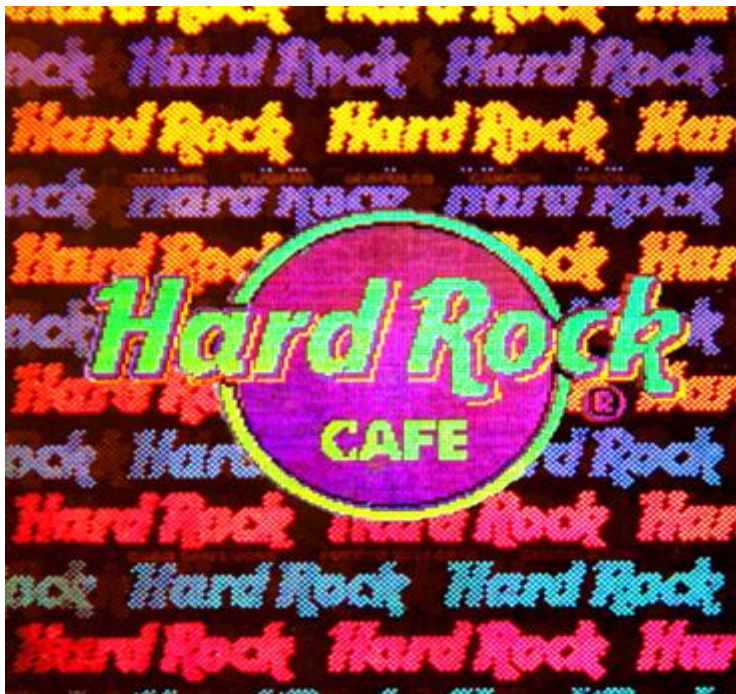


Figura 10. Hologramas de Hard Rock Café

Fuente: Hologramas de México <http://www.hologramasdemexico.com/hologramas-de-seguridad.html>

La Marca de Posición:

La Marca de posición se presenta cuando se plasma el signo distintivo en un lugar específico, la ubicación del signo debe de ser inusual y no habitual dentro del mercado específico en donde se comercializa el producto, como rasgo específico se tiene en cuenta que el signo *“aparece en el producto en la misma posición y con proporciones constantes. (Castro, 2012).*

El requisito de la susceptibilidad gráfica se satisface con la presentación de un gráfico o una imagen. Por ello, en el marco de la Decisión Andina 486 de 2000, este tipo de marcas se analiza como las marcas figurativas o gráficas. (La Republica , 2014)

Un ejemplo lo vemos en la etiqueta de color rojo de tamaño minúsculo que acompaña el bolsillo derecho de los jean LEVI'S.



Figura 11. Marca Levis

Fuente: Marcas no tradicionales Republica de.

https://marcasnotradicionales.files.wordpress.com/2012/05/pos_levis.jpg

La Marca animada o de multimedia

En los últimos años los avances en técnicas de animación y posicionamiento de nuevos productos y servicios, ha generado la aparición de esta nueva forma de marca la cual la OMPI ha determinado que para considerarse como marca animada o de multimedia debe cumplir que: *El signo está constituido por el movimiento de un determinado objeto (por ejemplo, una combinación del objeto y del movimiento perceptible visualmente). La imagen en movimiento puede ser un fragmento de película cinematográfica o de vídeo, o el logotipo móvil de un programa de televisión, etcétera.* (Wipo).

También podemos encontrar la Realidad Aumentada tecnología interactiva, utilizada hoy en día para promocionar productos en 3D, juegos de video, etc.

La Marca Gestual:

Las Marcas gestuales plantean la posibilidad para deportistas actores o personajes famosos, puedan proteger algún movimiento original que les sea reconocido y si logran ser distintivos para representar algún producto o servicio puedan registrarse como marcas.

“A pesar de que la normatividad andina no consagra expresamente este tipo de marcas, es flexible y permite combinar signos como figuras, gráficos y sonidos con lo que se logra la protección de los gestos”. (Navarro, 2015).

Su representación gráfica puede efectuarse por medio de un dibujo o secuencia de imágenes que revelen las características, Ejemplos: *La patadita de la suerte de Jorge Barón, el reconocido ‘escorpión’ de René Higuita y el movimiento de caderas de Shakira podrían ser marcas que representen un producto comercial.* (Publmetro, 2013)



Figura 13. Escorpión de Higuita

Fuente: imagen del escorpión de Higuita. Recuperado de. <http://higuita.co/wp-content/uploads/2015/06/manizales32-400x300.jpg>



Figura 14. La patadita de Jorge Barón

Fuente: staticflickr. Image de La patadita de Jorge Barón.

https://c1.staticflickr.com/9/8069/8175116647_8ae11837bb_b.jpg

3.4.2. Marcas No Tradicionales No Visibles

La Marca Sonora:

La audición se manifiesta como sentido al pasar por el oído, al percibir sonidos tantos musicales como no musicales, las marcas sonoras persiguen llegar al consumidor por este sentido.

La representación gráfica al momento del registro se ha realizado a través de pentagramas o de otros instrumentos como el oscilograma, el espectro sonoro, el sonograma o espectrograma.

La OMPI ha recomendado que se pueden registrar presentando un fichero en formato MP3.

Algunas Marcas sonoras que han sido registradas están: el rugido del León de la productora de cine Metro-Goldwyn-Mayer Inc. Dicha marca se encuentra registrada en los Estados Unidos.



Figura 15. El rugido del león

Fuente: Tejiendo el mundo. Marcas sonoras El rugido del león. Recuperado de.
https://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/12/tejiendo_el_mundo.jpg

La Marca Olfativa:

El olfato es el sentido corporal de mayor valor sensorial, se ha podido demostrar que en los seres humanos *la memoria puede retener hasta 10.000 aromas distintos, mientras que sólo es capaz de reconocer 200 colores.* (Richard & Buck, 2004)

Las Marcas olfativas consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o servicio.



Figura 16. Marca olfativa

Fuente: Álvarez Y Asociados. Marca olfativa <http://www.alvarezysoc.com.ar/wp/wp-content/uploads/2013/09/marca-olfativa.jpg>

Los aromas deben poseer capacidad distintiva y no ser inherentes al producto, como en el caso los perfumes los cuales se consideran que tienen un propósito funcional es decir atribuirse a su aroma como fin del mismo, un ejemplo en que si resulto procedente un registro marcario a *la fragancia a frambuesa para lubricantes y aceites de motor en vehículos terrestres, aéreos y acuáticos.* (Uspto)

En la actualidad la empresa Española aromarketing son líderes especializados en el mercado, de una novedosa técnica llamada *Aroma Marketing que consiste en el estudio, desarrollo y aplicación de aromas que pueden incidir positivamente en la decisión de compra del Cliente y el rendimiento de los Empleados.* (Marketing Olfativo)

Disney fue una de las empresas pioneras impregnando sus parques temáticos de un inconfundible olor a palomitas de maíz, lo cual provoca una sensación agradable en el cliente e incita al consumo.

Como dato curioso el pan recién horneado es considerado el aroma del millón de dólares, porque es muy difícil de recrear artificialmente (Metro, 2013)

El Doctor Eduardo Varela Pezzano socio de la firma Cavelier Abogados, manifestó por medio de una consulta realizada para esta investigación, las siguientes impresiones acerca de las marcas no tradicionales y en particular de las marcas olfativas: *“El requisito de la representación gráfica es un dolor de cabeza para las marcas olfativas. No hay, a la fecha, siquiera un registro en Colombia para un olor como signo distintivo”.*

El problema radica en que la SIC hasta ahora no ha aceptado forma de representación gráfica alguna para los olores, de tal forma que nadie ha podido registrar un olor como marca.

Existe un concepto de la SIC diciendo que ni siquiera la fórmula química del olor se aceptaría como representación gráfica de una marca olfativa. Esto es bastante curioso si se tiene en cuenta que el formulario de la SIC trae una casilla para seleccionar "marca olfativa" dentro de las opciones del signo que se pretende registrar, pero la misma entidad luego dice en sus conceptos que no hay forma de registrar olores. (Varela Pezzano)

La Marca Gustativa:

Por medio del gusto se perciben infinidad de sabores es como el ser humano degusta muchas sustancias entre esta las químicas diluidas que dan un sabor particular.

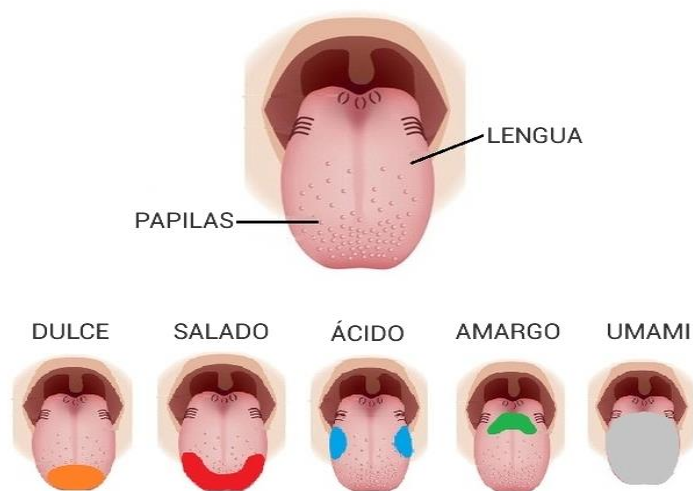


Figura 17. Marca Gustativa los 5 sabores

Fuente: Vinetur. Los 5 sabores

https://www.vinetur.com/imagenes/2015/mayo/4/los_5_sabores.jpg

En las diferentes legislaciones las marcas gustativas solo permite aplicarse para productos como en el caso de los alimentos y no para servicios.

El registro para obtener su protección tiene una condición particular y es que cuando se registre el sabor se debe considerar que sea estable y que con el paso del tiempo no pierda su esencia.

La representación gráfica debe conformarse con una descripción del sabor por medio escrito para llenar este requisito.

Por ejemplo, en la industria papelera DE SMAAK VON DROP BX *“La marca consiste en el sabor a regaliz, aplicado a productos de la clase 16.*

El regaliz conocido como uno de los condimentos más antiguos para la elaboración de alimentos, el cual presenta un sabor anisado y agridulce, fue utilizado por esta industria para artículos de papel y cartón.

La Marca de textura o táctil:

Por medio del tacto se perciben sensaciones de contacto, y se reconocen objetos debido a la textura que transmite sensaciones.

Las Marcas táctiles son aquellas que se moldean en la superficie de un objeto en estos casos, la representación gráfica del signo se efectúa por impresión en Relieve, es decir por medio del método braille.



MUY PRONTO SERÁS TESTIGO DE LA LLEGADA DE UN TRIBUTO QUE OLD PARR TRAE EN PRIMICIA PARA COLOMBIA. POR UN TRIBUTO A LA VIDA BIEN VIVIDA.

TE ESPERAMOS PARA QUE JUNTOS CELEBREMOS LA LLEGADA DE LA NUEVA VARIANTE DE LA CASA OLD PARR INSPIRADA EN EL COLOMBIANO QUE SABE VIVIR LA VIDA.

FECHA: 21 DE AGOSTO.
HORA: 8 P.M.
LUGAR: CRA 58 # 72-59,
1111 BARRANQUILLA.
DRESS CODE: CÓCTEL.
INVITACIÓN VÁLIDA PARA DOS PERSONAS.

CONTACTO:
UNTRIBUTOPOR@EXPERIENCIA.CO
RSVP: 315 767 7593

NUEVO
Old Parr TRIBUTE
UN TRIBUTO A LA VIDA BIEN VIVIDA.

DIAGEO TE INVITA A DISFRUTAR LA VIDA CON RESPONSABILIDAD.
PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD.
EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.

Figura 18. Nuevo Old Parr Tribute

Fuente: CDN. Old parr 500. Recuperado de

<https://cdn.ev buc.com/eventlogos/109585315/oldparr500.jpg>

Un ejemplo de Marca táctil fue el que se otorgó “*Textura superficie Old Parr*”, en el Ecuador. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)., 2003)

Solicitud N. ° 140058, de 17 de diciembre de 2003, y registro formalizado en virtud del título N. ° 29597, de 28 de abril de 2004, “*Textura superficie Old Parr*”, para bebidas alcohólicas, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

3.5. Registro de Marcas no Tradicionales en Colombia

Las Marcas no tradicionales no solo en Colombia sino en el resto de países del mundo necesitan acreditar requisitos exigidos para ser registrada, como ser representada gráficamente, ser perceptibles, ser distintivas con los productos y servicios que ofrecen en el mercado ante sus competidores.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se manifestó al respecto “puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva” . (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2002)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) manifestó la dificultad de la representación gráfica por que los “debates parecen centrarse en hallar los medios ‘adecuados’ de representación de las marcas no tradicionales evitando requisitos de procedimiento que sean demasiado complejos o gravosos para los solicitantes y las Oficinas” (Ompi).

Distintividad:

La distintividad es el elemento esencial para distinguir un producto, todo bajo el amparo de la marca, la cual hace diverso la opción de elección del consumidor, las Marcas no tradicionales deben cumplir esta distintividad, al no caracterizar su finalidad como atributo del producto, con riesgo de constituir un genérico, el cual estaría en causal de irregistrabilidad.

Al comercializar un producto o servicio bajo el respaldo de una marca no tradicional se busca una ventaja competitiva al llegar al consumidor de una manera atípica; lo cual sin distintividad como elemento esencial estaría llamada a no prosperar al momento del registro como requisito de fondo su aptitud distintiva.

Representación Gráfica:

Esta se sustenta en los códigos interpretativos, perceptivos y sígnicos, mediante una representación gráfica o bidimensional. Lo anterior se sustenta en la Decisión Andina 486 de 2000 en el artículo 134.

La exigencia de representación gráfica de las Marcas, implican que la forma como se representen por escrito las Marcas no tradicionales dificulten cumplir a cabalidad este requisito para acceder al registro.

Entonces queda claro que al no ser la percepción visual la indicada para representarlos gráficamente se deben tener en cuenta otras formas de representación que aproximen el cumplimiento del requisito exigible para inscribir Signos no visuales en el Registro, desde que cumplan con la aptitud distintiva del producto o servicio.

4. Derecho Comparado

4.1 Análisis de las Marcas no Tradicionales en la Decisión 486 de 2000

La Decisión 486 De 2000, normatividad aplicable en Colombia en materia de Propiedad Industrial, en su Artículo 154 nos expresa que el uso exclusivo de una marca solo se obtiene mediante el registro, al cumplir con dos requisitos básicos del signo, ser distintivos y poder ser objeto de una representación gráfica, la primera entendida como la aptitud diferenciadora ante otros productos o servicios similares en el mercado competitivo y la segunda basada en el principio de publicidad registral, que exige que el signo pueda plasmarse en el petitorio del registro.

En la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en el artículo 81 normatividad anterior se exigía la perceptibilidad del signo, la Decisión 486 de 2000, modifica este aspecto y permite ampliar el segundo requisito para cumplir con el proceso de registro, el de la representación gráfica, admitiendo la inclusión de los signos no visibles.

De los Requisitos para el Registro de Marcas, Artículo 134, desde el punto de vista enunciativo encontramos signos que incluyan palabras, formas, símbolos, dibujos, y no es excluyente de la parte interna o la composición del signo, los cuales pueden ser visibles o no visibles, Se menciona en el inciso g) *cualquier combinación de los signos o medios indicados en*

los apartados anteriores, desde que tengan la característica de poder distinguir productos y servicios.

En el formulario petitorio de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, el procedimiento para el registro de marcas y lemas comerciales, en el numeral 3. Es preciso indicar que tipo de marca es el signo para representarlo gráficamente, evitando así confusiones para la autoridad competente encargada de estudiar el registro y de los terceros puedan conocer el signo en trámite de solicitud que le pueda afectar sus intereses.

Encontramos como opciones para el empresario las siguientes:

1-Nominativa

2-Mixta

3-Figurativa

4-Tridimensional

5-Sonora

6-Olfativa

7-Otros

En la opción de tipo de marca "Otros " al no ser taxativas, nos permitió comprender en la investigación que al no limitarse la existencia de cualquier forma o combinación, esta le pueda ser aplicada a un signo distintivo para diferenciar sus productos y/o servicios, encontrando

marcas como las de color, las holográficas, la de posición, la de movimiento, la gestual, las gustativas y las táctiles, ampliando más el espectro y la conformación de más tipos de marcas que solicitan su registro.

En ningún Artículo de la Decisión 486 de 2000, se hace mención o reconocimiento de la existencia de otros tipos de marcas, ni cuáles serían los requisitos aplicables a ellas, dándonos a entender que se les debe dar el mismo trato general al no excluirlas en la normatividad.

Cuando es una tipo de marca nominativa su representación gráfica es satisfecha con la sola combinación de palabras, cuando es figurativa, se representa con la imagen, dibujo o gráfica, si el tipo de marca es mixta la sola unión o combinación de palabras, cuando es tridimensional la representación es con un dibujo o grafico que enseñen las tres dimensiones ancho largo y alto.

En la primeras cuatro tipos de signos no encontramos dificultad para cumplir el requisito de representación gráfica, los empresarios que utilizan marcas tradicionales obtienen su registro de una forma más expedita al cumplir todos los requisitos y en particular la representación gráfica.

Las marcas no tradicionales enmarcadas en las restantes tres categorías pueden cumplir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el primer requisito para obtener su registro, ser distintivas de productos y/o servicios, indicadora de procedencia empresarial, pero cuando se busca cumplir el segundo requisito, el de la representación gráfica, las marcas no tradicionales encuentran obstáculos de tipo formal cuando la entidad analiza la representación gráfica desde el campo visual como si se trataran de marcas tradicionales.

El requisito de representación gráfica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada en Colombia de hacer el estudio de estos signos es muy restrictiva, esta forma de análisis de la parte gráfica del registro del signo, no les permite a las marcas no tradicionales cumplir con el requisito de forma y traen consigo que la solicitud sea rechazada.

4.2 Análisis Documento OMPI – Nuevos Tipos De Marcas.

En el análisis de este documento que se basa en las respuestas de un cuestionario de la OMPI sobre legislación en las marcas recogido en el documento de la OMPI WIPO/STrad/INF1, en donde se presentan tipos de marcas visibles y no visibles y algunos ejemplos de cómo podría tenerse en cuenta una representación gráfica de las nuevas marcas pero teniendo en cuenta que su carácter es meramente ilustrativo y no representativo, así como aportaciones de miembros del SCT.

El objeto de protección se basa en que los signos que ahora se consideran posibles marcas han evolucionado y ya no son solo palabras o elementos figurativos sino que en el comercio se presentan signos que pueden ser visualmente perceptibles como otros que no lo son.

Esto se debe a la evolución experimentada por los nuevos tipos de marcas en el mercado como consecuencia de los cambios sucedidos en las estrategias de comercialización y publicidad a lo que se puede concluir que el derecho de marcas está siendo dinámico por lo que genera cada vez más tipos de marcas teniendo en cuenta su función podemos entender su dinamismo ya que si tomamos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio, comienzan con las palabras “podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.”

Por tal razón en la práctica cualquier signo que pueda distinguir bienes o servicios puede ser considerado una marca y de allí que este en constante evolución.

Sin embargo, la aceptación del signo elegido en el mercado dependerá en último término de la percepción del consumidor. Las intensas campañas publicitarias y de promoción realizadas a propósito de los signos nuevos y no tradicionales pueden atraer la atención del consumidor y predisponerlo a establecer una vinculación entre el nuevo signo y la empresa que lo utiliza comercialmente. (nuevos tipos de marcas OMPI).

Es importante por esta razón que cuando un consumidor asocio una marca concreta a una empresa esta sea protegida para evitar confusiones a los consumidores y evitar que los competidores tomen ventaja para crear confusiones

O intenten tomar ventaja o beneficios de una marca que toma acreditación en el mercado desmeritando el trabajo de cada empresario y su inversión por esta razón es importante que las autoridades competentes en la protección de marcas evolucionen a la par de las nuevas marcas en el mercado.

A la vez con más tipos de marcas crecen la cantidad de signos disponibles para ser utilizados y protegidos como marcas y su protección ira en aumento y esta situación debe ser protegida para cada caso específico y evitar que terceros utilicen una marca protegida.

Según el derecho de marcas, el titular de la marca goza del derecho de uso exclusivo de la marca protegida, como se pone de manifiesto en su derecho a impedir a terceros dicho uso. En general, ese derecho exclusivo tiene que guardar un equilibrio con el interés de los demás participantes en el mercado por mantener ciertos signos fuera del ámbito de la protección y disponibles para su uso. (nuevos tipos de marcas OMPI)

De esta manera vemos como ciertos signos que se utilizan en el mercado necesitan su protección ya que afecta a todo un sistema de marcas y los futuros reconocimientos es riesgoso no proteger estos signos por la desconfianza que puede generar en el mercado para el consumidor final.

Para finalizar vemos que en relación con el procedimiento de registro, los nuevos tipos de marcas plantean el problema práctico de su representación gráfica o de otro tipo, que constituye un requisito en muchas legislaciones de marcas que se basan en criterios de claridad, precisión, accesibilidad, inteligibilidad, duración y objetividad de la representación gráfica.

4.3 Análisis Sentencia Sieckmann

El Tribunal Federal alemán solicitó la interpretación judicial del Artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988 el cual hace referencia a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo, el cual tiene la potestad jurisdiccional o poder judicial en los países europeos.

La consulta se basó en cuales signos pueden constituir una marca, el objeto de representación gráfica de un signo olfativo, todo esto motivado por el caso presentado por el señor Sieckmann; ciudadano alemán quien solicitó el registro de una marca olfativa de una sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico) ante Deutsches Patent- und Markenamt oficina encargada de otorgar el registro en Alemania, la cual fue negada por no ser objeto de representación gráfica y carecer de distintividad.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció el 12 de diciembre del año 2012 en el asunto C-273/00; ante la forma como fueron presentadas gráficamente se plantearon tres alternativas la cuales fueron:

- 1.- La fórmula química
- 2.- La descripción del olor
- 3.- El depósito de una muestra de olor

En la sentencia al interpretar el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, ratifican los conceptos acerca de que si un signo no puede ser percibido por el sentido de la vista si debe ser objeto de representación gráfica; de modo que el Tribunal manifestó acerca de las opciones presentadas la imposibilidad de aceptarlas según ella por los siguientes motivos.

1. En la primera se manifestó que no es precisa para hacer referencia a una sustancia u olor
2. La segunda no resulta siendo clara ni objetiva
3. Y la tercera se considera que el depósito de la muestra, puede variar con el tiempo perdiendo así su olor inicial y transformándose.

Negando el registro de la marca olfativa al Señor Sieckmann; la sentencia manifestó su concepto acerca de la representación la cual debe ser “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. (Porrás Fernandez). Este concepto ha sido el derrotero a seguir por las oficinas encargadas de negar u otorgar los registros en Europa.

Ninguna de esta representaciones ni la combinación de ellas permite cumplir con el requisito de representación gráfica, por tanto así el olor tenga capacidad de ser un signo y de distinguir productos y servicios, se limita el registro al no cumplir con la representación gráfica, por tanto las marcas no visibles y en particular las olfativas, ante lo expuesto en esta Sentencia son las que presentan mayor dificultad para cumplir las condiciones de registro.

Lo cual ha impedido que aumente las solicitudes y registros de marcas olfativas.

4.4 Análisis Sentencia Shield Mark BV

La sentencia Shield Markbv , surge mediante una resolución del 13 de julio de 2001del Tribunal de Justicia, en donde se plantean dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del consejo.

Una de la cuestiones hace referencia a la aproximación de legislaciones de Estados miembros en el tema de marcas, surgida por un litigio entre Shield Mark Bv y el señor Kist, este último uso en el marco de la actividad profesional bajo la denominación Memex, sintonías que Shield había registrado anteriormente como marcas sonoras en la oficina de Marcas del Benelux, pero dichos registros después de estar protegidos se había denegado por cuestiones de la dificultad de ser representados gráficamente.

No obstante la Directiva, figura creada como mecanismo unificador de las diferentes normas de países miembros , en su normatividad disponía como objeto aproximar las legislaciones de los Estados miembros entre ello Benelux en materia de marcas con el fin de suprimir discrepancias en el mercado pero es consiente la Directiva que no pretende una aproximación total de todas las legislaciones pero si en cuanto a una aproximación de los Estados miembros cuando se traten de condiciones igualitarias y para ello dispuso de una lista taxativa de los signos que son susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa a los de otra.

De esta manera la directiva en su artículo 2 dispone que signos puedan constituir marcas estableciendo aquellos que puedan ser objetos de representación gráfica y denegando aquellas marcas que carezcan de carácter distintivo.

Entre los países miembros el Reino de Bélgica, el gran Ducado de Luxemburgo y el reino de los países bajos recogieron su derecho en marcas en una ley uniforme Benelux sobre marcas denominada LBM y a esta ley adaptaron el ordenamiento jurídico de la Directiva y no establecieron diferencias marcadas en relación con el artículo 2 de la Directiva respecto de que signos pueden gozar de protección con respecto al artículo 1 de la LBM, ya que esta última no exige que los signos deban cumplir con la representación gráfica pero en la práctica si deben cumplir este requisito para ser beneficiados de la protección de las marcas.

Shield Mark siendo titular de catorce marcas sonoras de diferentes productos y servicios, protegidas por la LBM, pero después de una sentencia de Gerechtshof de países bajos, la LBM deniega el registro de marcas sonoras, como onomatopeyas, pentagramas, cantos de animales marcas que habían sido registradas por Shield.

El primero de enero del 1995 el señor Kist utilizó en él, marco de una campaña publicitaria una melodía que Shield había utilizado con anterioridad consistente en el canto de un gallo, Shield interpuso una demanda por violación de su derecho de marca y competencia desleal contra el señor Kist, dicha demanda le fue denegada por los gobiernos de Benelux por que el registro de esas marcas ya no estaban protegidas.

Shield recurrió en casación ante el hogaad de neerlandés, este decidió suspender el procedimiento y plantear al tribunal de justicia las cuestiones prejudiciales allí se plantearon diferentes hipótesis siendo relevante que requisitos establece la directiva para que una marca sonora pueda ser objeto de representación gráfica y como debe efectuarse el registro de una marca de este tipo y si se cumple los requisitos de la directiva al incluirse una nota musical, una descripción escrita en forma de onomatopeya, una representación gráfica como por ejemplo un sonograma.

El abogado de shield argumento que los gobiernos Neerlandés, francés, italiano, consideraron que los sonidos pueden distinguir los productos o servicios de una empresa con otras ya que según estos gobiernos los sonidos pueden constituir marcas, el gobierno francés argumenta que los sonidos pueden considerar una marca ya que pueden ser objeto de representación gráfica recordando que la directiva exige la representación gráfica como requisito para ser una marca. La comisión dice que los sonidos y ruidos pueden ser perceptibles por el ser humano el cual puede memorizarlos y permite distinguir los productos y servicios de cada empresa. Por este motivo los estados miembros no deben denegar la protección de estos signos y si bien la directiva no pretende unir todos los estados miembros su aproximación si debe ser respetada en cuanto se trate de marcas en las mismas condiciones.

El gobierno francés alega que la representación gráfica al ser clara y precisa aun no siendo necesario que el público perciba el signo de forma inmediata, además estos signos protegidos deben ser inteligibles para que pueda ser distinguido por terceros y recordado por el ser humano, para el gobierno francés y Austriaco una partitura musical constituye una representación gráfica.

No obstante para el tribunal de justicia una onomatopeya o la inclusión de unas notas musicales carecen de precisión y claridad para determinar el alcance de la protección que se solicita y no pueden constituir una representación gráfica tampoco las onomatopeyas por no tener un carácter diferenciador exacto entre lo real y lo escrito pero se cumplen los requisitos de representación gráfica cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en notas musicales.

Por esta razón se concluye que siempre que la representación gráfica sea clara y precisa se puede determinar que la marca puede ser protegida ya que existe un elemento diferenciador para las personas y pueden recordarlo o asimilarlo a un producto o servicio específico de una empresa.

4.5 Tratado de Singapur Sobre El Derecho De Marcas

En marzo del año 2006 en Singapur surgió el “Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas”

El cual entro en vigor en el año 2009, con el fin de modernizar el marco administrativo que se había planteado en el Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994, siendo dos instrumentos internacionales distintos.

Este Tratado reconoce a nivel internacional por primera vez la existencia de nuevos tipos de marcas entre ellas las que son percibidas por el sentido de la vista de una manera no tradicional,

así como las percibidas por los otros cuatro sentidos del ser humano, el reconocerlas en este instrumento internacional no obligan a las partes contratantes a registrarlas, es facultativo según cada legislación interna admitirlas.

Los principales cambios radican sobre la sistematización de procedimientos de registro de signos marcarios de productos y servicios dando libertad a los contratantes de elegir el medio más idóneo.

El reglamento explica las formalidades sin ser unificadas por medio del cual se pueda cumplir el requisito de representación gráfica por parte de las marcas no tradicionales, el cual es el mayor obstáculo que se presenta al momento de la solicitud.

A continuación destacamos los detalles relativos a la solicitud de la Regla 3 del
REGLAMENTO DEL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Marca en que se reivindica color:

La Oficina podrá exigir que en la solicitud se indique el nombre o el código del color o colores reivindicados y una indicación, respecto de cada color, de las partes principales de la marca que figuren en ese color (Wipo, 2011).

Marca tridimensional:

Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional. (Wipo, 2011)

Marca que consista en un holograma: *Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es un holograma, la representación de la marca consistirá en una o varias vistas de la marca que capten el efecto holográfico en su totalidad.*

Cuando la Oficina considere que las vistas proporcionadas son insuficientes para captar el efecto holográfico en su totalidad, podrá exigir al solicitante que proporcione vistas adicionales. La Oficina podrá exigir también al solicitante que incluya una descripción de la marca que consiste en un holograma. (Wipo, 2011)

Marca animada: *Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca animada, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en una imagen o en una serie de imágenes fijas o de movimiento que, conjuntamente, describan el movimiento.*

Cuando la Oficina considere que la imagen o la serie de imágenes proporcionadas no describen el movimiento, podrá exigir que se proporcionen imágenes adicionales. La Oficina podrá también exigir que la solicitud incluya una descripción en la que se explique el movimiento. (Wipo, 2011)

Marca de color: Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca cuyo objeto es exclusivamente un color o una combinación de colores sin contornos delineados, la reproducción de la marca consistirá en una muestra del color o los colores.

La Oficina podrá exigir que se indiquen el color o los colores utilizando su nombre común. La Oficina podrá exigir, además, una descripción de la manera en que el color o los colores se aplican a los productos o se utilizan en relación con los servicios.

La Oficina podrá exigir también que se indiquen los colores mediante códigos de color reconocidos que elija el solicitante y sean aceptados por la Oficina. (Wipo, 2011)

Marca de posición: Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca de posición, la reproducción de la marca consistirá en una única vista de la marca que muestre su posición respecto del producto.

La Oficina podrá exigir que se indique la materia respecto de la que no se reivindique la protección. La Oficina podrá también exigir una descripción en la que se especifique la posición de la marca en relación con el producto. (Wipo, 2011)

Marca sonora: Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca es una marca sonora, la representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su

notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior. (Wipo, 2011)

***Marca que consista en un signo no visible que no sea una marca sonora:** Cuando la solicitud contenga una declaración en el sentido de que la marca consiste en un signo no visible que no es una marca sonora, una Parte Contratante podrá exigir una o más representaciones de la marca, una indicación del tipo de marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante. (Wipo, 2011)*

El Tratado de Singapur el cual no ha sido ratificado en Colombia, permitiría que los empresarios que busquen el registro de marcas no tradicionales ante la entidad encargada la Superintendencia de Industria y Comercio, encuentren más opciones para cumplir con el requisito de la representación, así mismo la entidad debería actualizar su División de signos distintivos con personal idóneo que sean los encargados de hacer el análisis de tipo formal y jurídica a esta nueva necesidad que ha surgido con la evolución de los signos distintivos.

4.6 Interpretación Prejudicial Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

La interpretación prejudicial hace parte del sistema jurisdiccional de la Comunidad Andina, esta permite la segura aplicación y cumplimiento de la normatividad andina en materia de Propiedad Industrial que hacen parte del Ordenamiento Jurídico Andino, de los Países Miembros, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

Es un mecanismo por el cual el órgano jurisdiccional nacional y el Tribunal de Justicia, en el orden de sus propias competencias, son llamados a cooperar directa y recíprocamente en la elaboración de una decisión para asegurar una aplicación simultánea y uniforme del Derecho comunitario.

Se establece así una contribución viva entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los órganos jurisdiccionales de los Países Miembros para lograr dicho objetivo.

La Interpretación Prejudicial es una atribución privativa del Tribunal Andino. El juez nacional no puede realizarla porque, aun cuando es una norma de derecho interno es también una norma de Derecho Comunitario. Le corresponde al Tribunal Comunitario interpretar en forma objetiva la norma comunitaria y al juez nacional aplicarla al caso concreto que se ventila en el orden interno.

El Tratado de Creación contempla en su art. 35 que, una vez emitida la sentencia del Tribunal, el juez nacional que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación prejudicial.

El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de Distintividad”.

Al respecto este Tribunal ha sostenido que:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Comunidad Andina, 2014)

(Sentencia Del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ...” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

En referencia a la necesidad de representación gráfica, el Tribunal de Justicia

De la Comunidad Andina (2012) indicó lo siguiente:

La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: ‘La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’. (Marco Matías)

5. Propuesta

Teniendo en cuenta el desarrollo investigativo de la presente monografía de grado y con base en la Decisión 486 de 2000 norma comunitaria aplicable en Colombia en materia de Propiedad Industrial, documento OMPI nuevos tipos de marcas, sentencia Shield Mark BV, Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y la interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Se establece en este marco analítico anterior, que en relación a las marcas como signos distintivos no tradicionales, la normatividad internacional ha desarrollado nuevas posturas respecto a la interpretación de la representación gráfica, es el caso de la sentencia Shield Mark Bv. que ha sido un precedente para que en países miembros de la comunidad Europea como el Reino de Bélgica, El gran Ducado de Luxemburgo y El reino de los países bajos, puedan registrar signos marcarios no tradicionales como los sonoros.

También lo indican algunas oficinas competentes de países miembros de la OMPI consultadas para conocer el tratamiento de la representación gráfica al momento de solicitar registrar marcas no tradicionales, las cuales manifestaron que se puede cumplir el requisito de representación mediante una descripción o presentación en otros instrumentos o soportes materiales con el fin de cumplir con el requisito formal para ser fácilmente apreciadas por las autoridades competentes y al público en general.

Encontramos que en Colombia el registro de los signos distintivos marcarios no tradicionales presentan dificultad al no cumplir con la representación gráfica, exigencia de tipo formal, esto sustentado en el Derecho de Petición enviado a la oficina de Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pregunta “ *cuales problemas se presentan para que se les conceda el registro de una marca, a los diferentes tipos de signos que componen las marcas no tradicionales* “ que en su respuesta asumen “ *para efectos de llegar a conceder algún tipo de registro de marca de las clases precitadas por usted en la comunicación , destacamos de más difícil aplicación el requisito de la representación gráfica el cual , por su condición formal debe servir para efectos de dar a conocer al público consumidor y que este a su vez sea capaz de identificarla, solicitarla , y recordarla”*

Sin embargo el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual en Ecuador, país que comparte la misma normatividad con Colombia en materia de Propiedad Industrial, la Decisión 486 de 2000, hicieron posible el registro de la *textura superficie Old Parr*, como marca de textura o táctil en el año 2003, logrando superar la dificultad de la representación gráfica, aplicando de manera práctica la interpretación del artículo 134 de la decisión 486 de 2000.

De igual forma la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (proceso 242-IP-2015) al ser consultada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, hace énfasis en que una interpretación extensiva permite superar este obstáculo en Colombia y crea un reto para que las entidades encargadas del registro desarrollen nuevos esquemas y formas de registro para estas marcas innovadoras, y se permita ampliar el número de registros y no se tenga que acudir a interpretaciones prejudiciales cada vez que se pretenda

procedimiento de registro de una marca no tradicional, como en el caso de Old Parr, marca táctil (TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR”).

El Tribunal interpretó de manera amplia la representación gráfica, estableciendo como requisitos para acreditarla, los siguientes: i) descripción clara, precisa y concreta, incluyendo fotografía o dibujo tridimensional; y ii) muestra física de la marca táctil.

La propuesta que se plantea es incentivar a la entidad encargada del registro, actualizar la División de signos distintivos, con personal idóneo que sean los encargados de hacer el análisis de tipo formal y material de la representación gráfica de las marcas no tradicionales, para dar cabida a un registro efectivo por medio de la representación descriptiva, para así poder acercar a la naturaleza del signo a la autoridad y a los terceros interesados, para que puedan hacer las comparaciones de productos y/o servicios similares ofrecidos en el comercio y hacer sus oposiciones, y finalmente lograr la aprobación del registro o su negación, pero no por criterios formales de la entidad encargada sino por aspectos jurídicos.

En Colombia no se ha ratificado el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, como instrumento internacional que reconoce la existencia de las marcas no tradicionales, incluyendo disposiciones para ampliar la representación gráfica en los procedimientos de registros.

Este Tratado es compatible con la Decisión Andina 486 de 2000, norma aplicable de Propiedad Industrial en Colombia, en su artículo 134, al momento del registro de los signos distintivos, permite cualquier combinación de palabras, números, símbolos visibles o no visibles

que identifiquen productos y servicios en el mercado, los cuales tengan carácter distintivos y se puedan representar gráficamente en ningún momento se excluyen los signos distintivos no tradicionales, dejando la puerta abierta a nuevas formas de protección al utilizar la expresión "entre otros".

El Tratado de Singapur, permitiría a los empresarios interesados en la solicitud de registros de marcas no tradicionales, encontrar opciones para cumplir el requisito formal de la representación gráfica, ante la entidad encargada la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para concluir esta propuesta se deja un camino de estudio para posibles futuras monografías de grado, mediante el análisis de normas internacionales de derecho marcario y su aplicación en el ordenamiento jurídico de Colombia, logrando superar las dificultades que se despliegan al momento de cumplir el requisito de representación gráfica de las marcas no tradicionales, para ampliar los números de registro, en pro de una economía más versátil y globalizada.

6. Conclusiones Generales

- Existen diferentes normatividades jurídicas aplicables a un caso concreto y a un determinado tiempo y espacio, con el fin de establecer regulaciones y protección jurídica, en el caso de la Propiedad Industrial y en el área de los signos distintivos, las marcas tradicionales y no tradicionales, contamos en Colombia como norma aplicable la Decisión 486 de 2000, en el ámbito internacional instrumentos de referencia como los documentos OMPI nuevos tipos de marcas, sentencia Shield Mark BV, el Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que reconocen e incluyen disposiciones para ampliar la representación gráfica en los procedimientos de registros de marcas no tradicionales ante las oficinas competentes, aunque todas estas disposiciones se mencionen por separado, coexisten y en algunas ocasiones se complementan para lograr una interpretación viable y eficaz que permita el registro de las diferentes marcas que se categorizan en este género no tradicional.
- Teniendo en cuenta lo anterior cuando un país asume la tarea de efectuar un interpretación extensa y favorable de la normatividad disponible en el caso específico de la Propiedad Industrial, en relación a la representación gráfica de las marcas y las adapta a su legislación para ir de la mano con el desarrollo normativo, permite que la interpretación pueda tener más alcance y el registro de un signo no tradicional supere las barreras de la representación gráfica en este caso podemos decir que dicho país es

pragmático jurídicamente y logra una protección especial en el diverso tema de las marcas innovadoras, como es el caso de Ecuador, registrando marcas no tradicionales como las táctil de Old Parr, o en Estados Unidos donde se considera a la escritura braille como un tipo de marca táctil; esto de conformidad con lo establecido por la OMPI en el documento denominado nuevos tipos de marcas.

- Sin embargo en Colombia esta dificultad de la representación gráfica aún no se ha superado ya que para el registro de signos distintivos no tradicionales, la representación gráfica es un impedimento vigente y aun con nuevos pronunciamientos del Tribunal Andino en referencia a como se pueden solucionar la representación gráfica, este tema es aun no es aplicable debido a que la oficina competente no adapta la logística y se mantiene en esquemas rígidos e inamovibles para recibir por medio de otros soportes la representación gráfica de una marca no tradicional, lo que implica una disminución en las solicitudes de registro y un atraso en relación al panorama internacional en este tema.
- Si Colombia considera ratificar Tratados como el de Singapur que reconoce la existencia de las marcas no tradicionales, estaría abriendo las puertas a un mayor número de registros de esta categoría, en pro incentivar la economía nacional y del surgimiento de nuevos referentes comerciales, teniendo en cuenta que un pilar para construir un país económicamente sólido requiere de creatividad y cambios en la formas tradicionales de representación de los productos y servicios para los consumidores.

- Para finalizar esta investigación del registro de signos distintivos no tradicionales en el ordenamiento jurídico de Colombia , es importante dejar claro que la dificultad de la representación gráfica de esta nueva categoría de signos marcarios, al momento de solicitar registro ante la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se puede solucionar al aplicar de manera efectiva y dinámica una interpretación flexible, donde permitan la representación descriptiva en otros soportes materiales.

Bibliografía

ANDI. (s.f.). Asuntos Internacionales , *Guía de Inversión* . Recuperado el 10 de agosto de 2015, de <http://www.andi.com.co/es/GAI/GuiInv/PII/Paginas/MarSigDis.aspx>

Asociación Colombiana de la Propiedad Industrial . (28 de diciembre de 1994). *Ley 178 de 1994 (diciembre 28)*. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de <http://centromundial.org/acpi/Normatividad/Normatividad3.php>

Bendaña Guerrero. (s.f.). *Definición del Derecho de Marcas*.

Canaval Palacios, J. P. (2008). *Características de la Propiedad Industrial. Manual de Propiedad Intelectual*. (U. d. Rosario, Ed.)

Castro, J. D. (Noviembre de 2012). “*Las Marcas no Tradicionales*”. No. 16. *Universidad Externado de Colombia*. . Colombia.

Chavane, & Burst. (s.f.). *Droit de la Propriété Industrielle*.

Comisión de la Comunidad Andina. (2000). *Art 135 Decisión 486 de 2000. No podrán registrarse como marcas los signos que:*. Recuperado el 6 de septiembre de 2015, de <http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec486s4.asp>

Comunicado De Prensa n° 158/14 *Luxemburgo, Sentencia en el asunto T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG / OAMI* (25 de Noviembre de 2014).

Comunidad Andina. (20 de febrero de 2014). Proceso 228-IP-2014. Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala

de Derecho Constitucional. Recuperado el septiembre de 2015, de intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/228-IP-2014.doc

Convenio de la OMPI. (14 de julio de 1967). *Artículo 5, Miembros*. Recuperado el agosto de 2015, de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997#P69_4898

Convenio de la OMPI. (14 de julio de 1967). *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Artículo 3, Los fines de la Organización son*. Obtenido de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997#P69_4898

Convenio de la OMPI. (14 de julio de 1967). *Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Artículo 4, Organización son*. Obtenido de http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997#P69_4898

El Universal. (19 de Febrero de 2014). *Once tips para no incurrir en usurpación de marca*. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de <http://www.eluniversal.com.co/economica/once-tips-para-no-incurrir-en-usurpacion-de-marca-151956>

Estampas. (11 de mayo de 2011). *Ver para creer*. Recuperado el agosto de 2015, de <http://www.estampas.com/2011/04/24/ver-para-creer>

Gimenez & Asociados . (16 de Agosto de 2010). *Tipos de Marcas: Hologramas*. Recuperado el 15 de septiembre de 2015, de <http://www.registrodemarcas.co/tipos-de-marcas-hologramas/>

Gimenez & asociados . (18 de marzo de 2011). *Admin Categorías La Marca Tridimensional de las Orejas*. 18 de marzo de 2011. Recuperado el 15 de agosto de 2015, de <http://www.registrodemarcas.co/la-marca-tridimensional-de-las-orejas/>

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). (2003). *Solicitud N.º 140058, de 17 de diciembre de 2003, y registro formalizado en virtud del título N.º 29597, de 28 de abril de 2004, “Textura superficie Old Parr”, para bebidas alcohólicas. Ecuador.*

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), e) y h) e interpretación de oficio de los artículos 95 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, PROCESO N° 21-IP-99. (Tribunal de justicia de la Comunidad Andina 16 de julio de 1999).

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 en concordancia con los literales d) y h) del artículo 82, 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso No.12-IP-96 (Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena 7 de abril de 1997).

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, , Proceso No. 27-IP-96. (Tribunal de Justicia 16 de abril de 1997).

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, *Tomo IV, página 132., Proceso No. 4-IP-94* (Tribunal de Justicia).

La comisión de la Comunidad Andina . (2000). *Artículo 134 Decisión 486 de 2000. Régimen Común sobre Propiedad*. Recuperado el 5 de septiembre de 2015, de Superintendencia de Industria y Comercio: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

La Republica . (5 de Agosto de 2014). *En marcas el límite lo impone su imaginación o la del publicista*. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.larepublica.co/en-marcas-el-1%C3%ADmite-lo-impone-su-imaginaci%C3%B3n-o-la-del-publicista_153166

Marco Matías, A. (s.f.). ‘*Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*’, Top Management, Bogotá, p. 77). (Proceso 075-IP-2012).

- Marketing Olfativo. (s.f.). *¿Quién es Marketing Olfativo?* Recuperado el agosto de 2015, de <http://www.aromarketing.es/es/>
- Metro. (31 de Julio de 2013). *Comercios se apoderan de tu nariz*. Recuperado el agosto de 2015, de <http://www.metro.pr/economia/comercios-se-apoderan-de-tu-nariz/pGXmgE!cMWKtMNJSpMA/>
- Michelin. (1993). *Michelin en Colombia*. Recuperado el 17 de septiembre de 2015, de <http://www.michelin.com.co/sobre-nosotros/el-muneco-michelin.html>
- Navarro, G. (2015). *Entrevista al coordinador del departamento de derecho de los mercados de la firma Muñoz Abogados*.
- OMPI . (s.f.). *Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* (1883). Recuperado el 10 de octubre de 2015, de http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html
- OMPI. (s.f.). *¿Qué es la OMPI?* Recuperado el 10 de octubre de 2015, de <http://www.wipo.int/about-wipo/es/>
- OMPI. (s.f.). *Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi)*.
- Porras Fernandez, A. (s.f.). *Marcas Olfativas, ¿por qué no?* . Recuperado el agosto de 2015, de www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002047_olores.htm
- Publimetro. (9 de Julio de 2013). *Higueta podría patentar ‘escorpión’*. Recuperado el 12 de agosto de 2015, de <http://www.publimetro.co/lo-ultimo/higueta-podria-patentar-escorpion/lmkngi!iomcK53KbKWk/>
- Richard , A., & Buck, L. (2004). *Premio nobel de Medicina*.

Sanchez & Asociados. (s.f.). *Clientes*. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de info@sanchezysociados.com.ar.

Superintendencia de Industria y Comercio. (6 de Febrero de 2015). *superindustria concede el registro de la marca de color VERDE a NESTLE*. Recuperado el 16 de agosto de 2015, de <http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/superindustria-concede-el-registro-de-la-marca-de-color-VERDE-a-NESTLE-para-identificar-preparaciones-a-base-de-chocolate>

Superintendencia de Industria y Comercio . (s.f.). *nueva marca de certificacion*. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de www.sic.gov.co/.../kosher-halak-bet-yosef-nueva-marca-de-certificacion..

Superintendencia de Industria y Comercio. (14 de octubre de 2014). *Objetivos y funciones, Bogota*. Recuperado el 10 de septiembre de 2015, de <http://www.sic.gov.co/drupal/objetivos-y-funciones>

Superintendencia de Industria y Comercio. (23 de diciembre de 2011). *Decreto Numero 4886 DE 2011, numeral 9 del artículo 19. Funciones de la Delegatura de propiedad industrial*. Recuperado el 15 de agosto de 2015, de http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/documentos/decreto_4886_de_2011.pdf

Superintendencia de industria y comercio. (s.f.). Recuperado el 12 de octubre de 2015 http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Filosofia/Historia.pdf.

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). *Objetivos y funciones*. Recuperado el 9 de septiembre de 2015, de <http://www.sic.gov.co/drupal/objetivos-y-funciones> página superintendencia

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f.). *Superindustria concede el registro de la marca de color ROSADO a POSTOBÓN para identificar gaseosas*. Recuperado el 15 de agosto

de 2015, de <http://www.sic.gov.co/drupal/noticias/superindustria-concede-el-registro-de-la-marca-de-color-rosado-a-postobon-para-identificar-gaseosas>

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. (2002). *Sentencia Sieckmann*, del 12 de diciembre de 2002.

Uspto. (s.f.). *Supplemental Federal Register*. Registration N° 2596156 <http://www.uspto.gov>.
Obtenido de Learn About the Process: <http://www.uspto.gov>


Varela Pezzano, E. (s.f.). *entrevista socio de la firma Cavalier Abogados*.

Wipo. (2011). *Reglamento del tratado de Singapur*. Recuperado el 13 de octubre de 2015, de http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/singapore/trt_singapore_002es.pdf

Wipo. (s.f.). *Marca animada o de Multimedia*. Recuperado el septiembre de 2015, de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_19/sct_19_2.pdf SCT/19/2 página 8

Anexos

Anexo A. Formulario Petitorio para el registro de marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación	
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS REGISTRO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES		
Marca de: <input type="checkbox"/> Producto <input type="checkbox"/> Servicio <input type="checkbox"/> Colectiva <input type="checkbox"/> De certificación <input type="checkbox"/> Lema comercial <input type="checkbox"/> <i>Derecho preferente al registro – Artículo 168 Decisión 486</i>		
1. DATOS DEL SOLICITANTE. <input type="checkbox"/> Persona natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica		
Apellido(s): <small>(tratándose sólo de persona natural)</small>	Nombre(s): <small>(tratándose sólo de persona natural)</small>	
Designación oficial completa de la entidad/nombre social: <small>(diligenciar tratándose de persona jurídica)</small> Nombre del representante legal _____		
Documento de identificación: <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro _____ Número de identificación: _____		
Nacionalidad del solicitante/País de Constitución	Dirección del solicitante País _____ Ciudad _____	
Correo electrónico	No. Fax Número telefónico	
Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____ <small>(Indique que tipo)</small>		
2. DATOS DEL APODERADO. <input type="checkbox"/> Representante Legal <input type="checkbox"/> Apoderado		
Apellido(s) y nombre(s)	No. Documento identidad:	No. Tarjeta profesional:
Dirección para envío de correspondencia	Correo electrónico	
País	No. Telefónico	
Estado - Ciudad	No. Fax	
Número de Radicación o Protocolo de poder general _____		

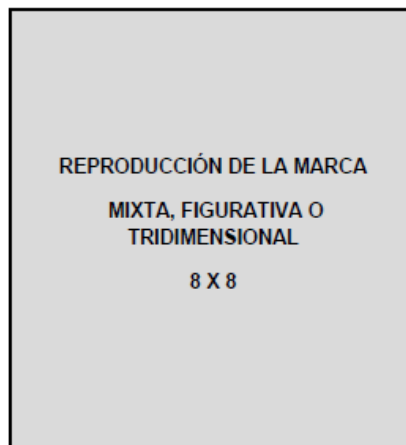
PI01-F01 vr9 (2014-07-31)

3. SIGNO A REGISTRAR.

Tipo de marca:

<input type="checkbox"/> Nominativa <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> Tridimensional	<input type="checkbox"/> Figurativa <input type="checkbox"/> Sonora <input type="checkbox"/> Olfativa <input type="checkbox"/> Otras
---	---

Denominación del signo a registrar



Marca asociada (diligencie este espacio sólo si se trata de una solicitud de registro de lema):

<p>¿El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los caracteres estándar utilizados por ésta?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p> <p>En caso negativo indique el tipo de letra</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>	<p>¿El solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </p> <p>En caso afirmativo, por favor señálelo (s) en la etiqueta o relaciónelo (s) a continuación:</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>
---	---

Transliteración de la marca:	Traducción de la marca:
-------------------------------------	--------------------------------

4. REIVINDICACIONES.

<p>Prioridad por solicitud anterior: No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica</p> <p>País de origen:</p> <p>Fecha de Presentación:</p>	<p>Prioridad de exposiciones: No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica</p> <p>Nombre de la exposición:</p> <p>Lugar de Celebración:</p> <p>Fecha de presentación:</p>
<p>Si hay más de una prioridad relaciónela en documento anexo</p>	

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. (En caso de estar comprendidos en diferentes clases, agrupar de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, precedido del grupo de la clase a la que corresponda, de menor a mayor).

Clase	Productos y/o servicios

NOTA: Si el espacio anterior no es suficiente, por favor relacione los productos y/o servicios solicitados en hoja anexa, siguiendo las instrucciones del punto 5 o utilizar un formulario sustancialmente igual a este, teniendo en cuenta que usted puede ampliar la tabla.

6. ANEXOS.

- Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la solicitud No. _____ Fecha: _____
- Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad No. _____
- Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación _____
- Artes finales 8 X 8 cm (1 ejemplar adicional al inserto en el formulario)
- Copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica _____
- La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica se allegará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la presente solicitud
- Traducciones simples de la primera solicitud si se reivindica prioridad
- Certificado de registro en el caso del artículo 6quinquies del Convenio de París
- Arte con las dimensiones especificadas de la marca Tridimensional
- Anexo con clasificación de productos y/o servicios (en caso de necesitar más espacio de conformidad con el núm. 5)
- Formulario de reducción de tasas a solicitud de registro para microempresas
- Copia de la solicitud y sus anexos en medios magnéticos.

7. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE REGISTRO ANTES DE SEIS (6) MESES.

En virtud del numeral 4 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), solicito la concesión del registro del signo distintivo solicitado en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de esta solicitud, condicionando su ejecutoriedad a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el registro de este signo afectara indebidamente el de aquellos, por cuanto acepto que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad arriba indicada se habrá cumplido la condición resolutoria y la Superintendencia deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento del acto administrativo de concesión del registro.

8. FIRMA.

Nombre del Firmante	Firma
C.C	Tarjeta Profesional

Anexo B. Grafico solicitud de marcas en Colombia



Anexo C. Ejemplo de resolución otorgada a una marca por la Superintendencia de Industria y Comercio.

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RESOLUCION No. 49018 (17/08/2012) Por la cual se concede un registro	
Radicación No 11 168270	
LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS en ejercicio de sus facultades legales conferidas, y	
CONSIDERANDO	
Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.	
RESUELVE	
ARTICULO PRIMERO: Conceder el registro de :	
LA MARCA MIXTA	MASSERATI(SEGUN MODELO ADJUNTO)
DESCRIPCION	LAS DEMÁS EXPRESIONES IRÁN COMO NOTA EXPLICATIVA.
	
PARA DISTINGUIR	
CLASIFICACION DE NIZA EDICION NO. 9. PRODUCTOS Y SERVICIOS	
(20)MUEBLES	
VIGENCIA	Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución
TITULAR(ES)	GODY & CALDAS COMERCIALIZADORA LIMITADA
DOMICILIO	CALI, VALLE DEL CAUCA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA CRA.100 NRO. 14 52
ARTICULO SEGUNDO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.	
ARTICULO TERCERO: Notifíquese al(a) doctor(a) JUAN CARLOS MUÑOZ MONTOYA apoderado del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.	
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.	
Dado en Bogotá D.C., el 17-Agosto-2012	

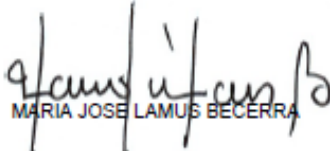
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 49018
(17/08/2012)

Por la cual se concede un registro

Radicación No 11 168270

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS



MARIA JOSE LAMUS BECERRA

Apoderado : JUAN CARLOS MUÑOZ MONTOYA

Dirección: MUNOZMONTOYA@GMAIL.COM

Ciudad: BOGOTA D.C. COLOMBIA

emarin

Anexo D. Respuestas al Derecho de petición presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio



1.Cuál es la forma para que los signos distintivos no tradicionales logren cumplir con el requisito de distintividad y de representación gráfica

En materia de marcas, la representación gráfica y la distintividad son requisitos expresamente exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, arriba transcrito, como elementos indispensables para que un signo acceda al registro marcario.

La susceptibilidad de representación gráfica de cualquier signo consiste en aquellas expresiones o descripciones realizadas a través de palabras (notas, formulas), gráficos, logos, colores, figuras, etc. De tal forma que los componentes y unidos entre sí puedan ser apreciados en el tráfico mercantil.

La representación gráfica hace el signo representado en forma material para que esta Superintendencia y, en general el público consumidor, a través de los sentidos, lo identifique, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

Para la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial es importante que la forma del signo que aspire al registro marcario goce de la característica de la "distintividad", para lo cual implica la posibilidad de ser capaz de identificar unos productos y servicios de otros, haciéndolos diferenciables de otros en el mercado.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 20-IP-97, marca MANUELITA, sobre los requisitos de la "distintividad y la representación gráfica de un signo", resaltó:

"La distintividad que deben reunir los signos tanto en su capacidad intrínseca como extrínseca evita cualquier confusión entre signos preexistentes o entre éstos y los productos que la marca protege. Como consecuencia de esa distintividad las normas comunitarias prohíben el acceso al registro de signos que entre ellos causen confusión al consumidor frente a productos iguales o semejantes que las dos marcas pretenden proteger.

Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, le convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca, van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes empresarios.

Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción



van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto marcario, el signo sí se convierte en irregistrable.

La representación gráfica, como el tercer elemento esencial de un signo, concierne en mayor grado a la facilidad que el mismo presenta para efectos del registro y de la descripción que tenga que hacerse en la respectiva solicitud; bajo parámetro la representación gráfica no sería sino la imagen que se traduce del signo para efectos de la publicación registral. Las palabras, conjuntos de colores, gráficos, etc., pueden ser registrados por tener a su vez la posibilidad de representación gráfica, circunstancia que no sucede, por ejemplo, con los signos olfativos”.

En consecuencia, cualquier signo (nominativo, gráfico, mixto, gestual, olfativo, sonoro, etc.) puede cumplir con el requisito de distintividad, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales y, de representación gráfica cuando el signo es expresado, representado o descrito a través de las palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que pueda ser captado y apreciado, conocido, aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia del consumidor o usuario.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 15-IP-96, marca SILEX, en uno de los apartes del pronunciamiento señaló: “El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de llegar a describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

2. “...Cuál es la forma más adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas gustativas, para que puedan ser registrado y protegido como marca dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
3. “...Cuál es la forma más adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas de textura, para que puedan ser registrados y protegidos como marca dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
4. “...Cuál es la forma más adecuada para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas gestuales, para que puedan ser registrados y protegidos como marca dentro de nuestro ordenamiento jurídico.



Teniendo en cuenta lo señalado en el punto anterior y según el desarrollo jurisprudencial y doctrinal del tema marcario, la representación gráfica consistente en la expresión o descripción del signo a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera tal que el consumidor lo perciba, lo conozca y lo solicite, etc., la representación, puede ser según el signo a destacar, una fórmula química, una forma de representación gráfica admisible, una representación o nota musical, textura, gestual, íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores, de lo que quiere registrar como marca.

5. "Cuáles problemas se presentan para que se les conceda el registro de una marca, a los diferentes tipos de signos que componen las marcas no tradicionales".

La norma Supranacional Andina señala, en su artículo 135, las causales absolutas de irregistrabilidad de las marcas, las cuales son inherentes al signo mismo, así:

"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;

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel (571) 5737020
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Radicación: 14-218756- -2-0 2014-11-19



PROSPERIDAD
PARA TODOS



- 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”.

En tal virtud, la concesión del registro de una marca presupone el examen de registrabilidad efectuado por la Dirección de Signos Distintivos de la Entidad, en el que se analiza que la misma no se encuentre incurso dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad arriba precitadas, resaltando la capacidad distintiva que debe tener el signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.


Finalmente, frente a este punto, para efectos de llegar a conceder algún tipo de registro de marca de las clases precitadas por usted en la comunicación, **destacamos de más difícil aplicación el requisito de la “representación gráfica” el cual, por su condición formal debe servir para efectos de dar a conocer al público consumidor y que este a su vez sea capaz de identificarla, solicitarla, recordarla o identificarla.**

En atención a este elemento esencial del signo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 27-IP-96, marca MANIA, señaló que: **“La susceptibilidad de representación gráfica del signo, más que un requisito de fondo es una condición formal, destinada a que el signo pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo. Esta exigencia limita el registro de signos olfativos o gustativos, cuya imposibilidad de representación gráfica obstaculiza el registro”.**



Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co.

Atentamente,


WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Julieta Muñoz
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos

Anexo E. Formulario Tratado de Singapur

**S**

STLT/A/4/1
ORIGINAL: INGLÉS
FECHA: 2 DE JULIO DE 2012

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)

Asamblea

Cuarto período de sesiones (2^o extraordinario)
Ginebra, 1 a 9 de octubre de 2012

EXAMEN DEL FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 1 DEL TRATADO DE SINGAPUR
SOBRE EL DERECHO DE MARCAS

Documento preparado por la Oficina Internacional

1. En su segundo período de sesiones (1^o extraordinario), que tuvo lugar en Ginebra del 20 al 29 de septiembre de 2010, la Asamblea del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (en adelante denominada la "Asamblea del Tratado de Singapur") adoptó las modificaciones de la regla 3.4) a 6) del Reglamento del Tratado de Singapur (documento STLT/A/2/2, párrafo 8). Las modificaciones introducidas en la regla 3 tienen que ver con las modalidades de representación de los hologramas, las marcas animadas, las marcas de color, las marcas de posición y las marcas sonoras, así como con una nueva aclaración acerca de la representación de marcas tridimensionales a los fines de asignar una fecha de presentación. Tal y como fueron aprobadas por la Asamblea del Tratado de Singapur, esas modificaciones entraron en vigor el 1 de noviembre de 2011.

2. La entrada en vigor de las modificaciones de la regla 3 presupone la revisión del Formulario internacional tipo N° 1. En su tercer período de sesiones (2^o ordinario), la Asamblea del Tratado de Singapur aprobó la convocación de una reunión de un Grupo de Trabajo encargado del examen del Formulario internacional tipo N° 1 (documento STLT/A/3/3, párrafo 8).

STLT/A/4/1
página 2

3. El Grupo de Trabajo encargado del examen del Formulario internacional tipo Nº 1 celebró una reunión en Ginebra, el 31 de enero de 2012, a fin de trabajar en la revisión de dicho formulario. Al término de esa reunión, el Grupo de Trabajo convino en recomendar a la Asamblea del Tratado de Singapur que adoptase el texto del Formulario internacional tipo Nº 1, revisado, según se expone en el Anexo del presente documento (documento STLT/WG/MIF1/1/4, párrafo 36).

4. *Se invita a la Asamblea del Tratado de Singapur a:*

i) tomar nota de la recomendación del Grupo de Trabajo encargado del examen del Formulario internacional tipo Nº 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, y

ii) adoptar las modificaciones propuestas, según se expone en el Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]

STLT/A/4/1
ANEXO

FORMULARIO INTERNACIONAL TIPO N° 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

presentada en la Oficina de.....

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE

Número de referencia del solicitante¹:Número de referencia del representante ¹:

1. Petición de registro

Se solicita el registro de la marca reproducida en esta solicitud.

¹ En este espacio podrá indicarse el número de referencia asignado a la presente solicitud por el solicitante o el número de referencia asignado por el representante.

2. Solicitante

2.1 Si el solicitante es una persona natural, Indíquense

- a) los apellidos²:
- b) los nombres²:

2.2 Si el solicitante es una persona jurídica, Indíquese la designación oficial completa de la entidad:

2.3 Dirección (Incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono: Números de fax: Dirección de correo-e:
(con el indicativo de zona) (con el indicativo de zona)

2.4 Estado del que es nacional la persona:

Estado en el que es residente:

Estado en el que tiene un establecimiento³:

2.5 Cuando el solicitante sea una persona jurídica, Indíquese

- la naturaleza jurídica de la persona jurídica:
- el Estado y, cuando sea aplicable, la unidad territorial dentro de ese Estado conforme a cuya legislación se haya organizado la persona jurídica:

2.6 Márquese este recuadro si hay más de un solicitante, en cuyo caso, Indíquense los solicitantes adicionales en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 2.1 ó 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 respecto de cada uno de ellos⁴.

² Los nombres y apellidos que se han de indicar en a) y b) son o bien los nombres y apellidos completos del solicitante o bien los nombres que habitualmente utilice.

³ Por "establecimiento" se entenderá un establecimiento industrial o comercial real y efectivo.

⁴ Cuando se relacionen varios solicitantes en la hoja adicional con direcciones diferentes y no haya representante, deberá subrayarse en la hoja adicional la dirección para la correspondencia.

3. Representante

3.1 El solicitante no está representado.

3.2 El solicitante está representado.

3.2.1 Identificación del representante

3.2.1.1 Nombres y apellidos:

3.2.1.2 Dirección (Incluidos el código postal y el país):

Números de teléfono:
(con el indicativo de zona)

Números de fax:
(con el indicativo de zona)

Dirección de correo-e:

3.2.2 El poder ya obra en posesión de la Oficina.
Número de serie⁵:

3.2.3 Se adjunta el poder.

3.2.4 El poder se entregará en una fecha posterior.

3.2.5 No es necesario un poder.

4. Dirección para notificaciones⁶

⁵ Debe dejarse en blanco si no se ha asignado, o si aún no se ha asignado, un número de serie al poder, o si el solicitante o el representante no conocen aún el número de serie.

⁶ Se debe indicar una dirección para notificaciones en el espacio disponible debajo del título del punto 4 cuando el solicitante no tenga o, si hay más de un solicitante, cuando ninguno de los solicitantes tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio de la Parte Contratante cuya Oficina sea la Oficina nombrada en la primera página de la presente solicitud, salvo cuando se indique un representante en el punto 3.

5. Reivindicación de prioridad

- El solicitante reivindica la prioridad siguiente:
- 5.1 País (Oficina) de primera presentación⁷:
- 5.2 Fecha de primera presentación:
- 5.3 Número de solicitud de la primera presentación (si está disponible):
- 5.4 La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica⁸
- 5.4.1 se adjunta.
- 5.4.2 se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la presente solicitud.
- 5.5 La traducción de la copia certificada
- 5.5.1 se adjunta.
- 5.5.2 se aportará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la presente solicitud.
- 5.6 Márquese este recuadro si se reivindica la prioridad de más de una solicitud presentada anteriormente; en cuyo caso, indiquense esas solicitudes en una hoja aparte junto con los datos mencionados en los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 respecto de cada una de ellas así como los productos o servicios que en ellas se mencionan.

6. Registro en el país (la Oficina) de origen⁹

- Se adjuntan los certificados de registro en el país (la Oficina) de origen.

⁷ Cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en una Oficina distinta de una Oficina nacional (p. ej., la OAPI, la Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) se deberá indicar el nombre de esa Oficina en lugar del nombre del país. En caso contrario, no deberá indicarse el nombre de la Oficina sino el del país.

⁸ Se entenderá por "copia certificada" una copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica, certificada como copia fiel del original por la Oficina que ha recibido esa solicitud.

⁹ Debe rellenarse cuando el solicitante desee suministrar pruebas para prevalerse del artículo 6quinquies A.1) del Convenio de París al presentar la solicitud.

STLT/A/4/1
Anexo, página 5

7. **Protección resultante de la exhibición en una exposición**

- Márquese este recuadro si el solicitante desea beneficiarse de la protección resultante de la exhibición de productos o servicios en una exposición. En este caso, facilítense los detalles en una hoja adicional.

8. **Representación de la marca**

(8 cm x 8 cm)¹⁰



- 8.1 El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los caracteres estándar utilizados por ésta¹¹.
- 8.2 Se reivindica el color como característica distintiva de la marca.

8.2.1 Indicación del color o colores reivindicados¹²:

8.2.2 Partes principales de la marca que figuran en esos colores:

¹⁰ La dimensión del campo de representación de la marca es de carácter indicativo. Las Oficinas pueden autorizar representaciones en las que se utilice un formato de mayor tamaño.

¹¹ Tal deseo no puede expresarse respecto de marcas que contengan o consistan en elementos figurativos. Si, en opinión de la Oficina, contiene tales elementos, la Oficina ignorará el deseo del solicitante y registrará y publicará la marca tal como aparece en el recuadro.

¹² La indicación del color podrá consistir, a elección de la Oficina, en el nombre o el código del color o colores reivindicados.

9. Tipo de marca**9.1 La marca es**9.1.1 una marca tridimensional.¹³ número de vistas diferentes de la marca que se adjuntan.9.1.2 un holograma¹³ número de vistas diferentes de la marca que se adjuntan.9.1.3 una marca animada¹⁴. descripción en la que se explica el movimiento:.....
..... se adjuntan imágenes adicionales que describen el movimiento.9.1.4 una marca de color. designación de los colores reivindicados¹²:.....
..... descripción de la manera en que se aplican los colores a los productos o la manera en que se usan en relación con los servicios:.....
.....9.1.5 una marca de posición. descripción de la posición de la marca en relación con el producto:.....
.....

¹³ Si no se incluyen diferentes vistas de la marca en el recuadro previsto en el punto 8, pero sí se adjuntan, márquese este recuadro e indiquese el número de esas diferentes vistas.¹⁴ Respecto de ese tipo de marca, la Oficina de una Parte Contratante podrá exigir una imagen o una serie de imágenes fijas o en movimiento que describan el movimiento.

STLT/A/4/1
Anexo, página 7

- Indicación de la materia respecto de la que no se reivindica la protección:

.....
.....

9.1.6 una marca sonora¹⁵.

- se proporciona la notación en un pentagrama.
 descripción del sonido que constituye la marca:

.....
.....

- Indicación de que se adjunta una grabación del sonido.

9.1.7 un signo no visible distinto de una marca sonora¹⁶.

9.2¹⁷ número de reproducciones de la marca en blanco y negro que se adjuntan.

9.3¹⁷ número de reproducciones de la marca en color que se adjuntan.

10. Transliteración de la marca

La marca o parte de la marca ha sido transliterada en la siguiente forma:

11. Traducción de la marca

La marca o parte de la marca ha sido traducida en la siguiente forma:

¹⁵ La representación de la marca consistirá, a elección de la Oficina, en su notación en un pentagrama, o en una descripción del sonido que constituye la marca, o en una grabación analógica o digital de ese sonido, o toda combinación de lo anterior.

¹⁶ Si la marca consiste en un signo no visible distinto de una marca sonora, la Oficina de una Parte Contratante podrá exigir una indicación del tipo de marca, una o más representaciones de la marca y detalles relativos a la marca, según lo disponga la legislación de esa Parte Contratante.

¹⁷ Indíquese el número de reproducciones en blanco y negro o en color.

STLT/A/4/1
Anexo, página 8

12. Productos y servicios

Nombres de los productos y servicios¹⁸:

- Márquese este recuadro si el espacio anterior no es suficiente; en tal caso, indiquense los nombres de los productos y servicios en una hoja adicional.

13. Declaración relativa a la intención de uso o al uso real; prueba del uso real

13.1 Márquese este recuadro si se adjunta una declaración.

13.2 Márquese este recuadro si se adjunta una prueba del uso real.

14. Requisitos relativos a los Idiomas

- Márquese este recuadro si se adjunta un anexo para satisfacer un requisito lingüístico aplicable respecto de la Oficina¹⁹.

15. Firma o sello

15.1 Nombre de la persona natural que firma o cuyo sello se utilice:

15.2 Márquese el recuadro adecuado, según corresponda, si se firma o se utiliza el sello por o en nombre:

15.2.1 solicitante.

15.2.2 representante.

15.3 Fecha de la firma o del estampado del sello:

15.4 Firma o sello:

¹⁸ Cuando los productos o servicios pertenezcan a más de una clase de la Clasificación de Niza, deberán agruparse según las clases de esa Clasificación. Deberá indicarse el número de cada clase, y los productos o servicios pertenecientes a la misma clase deberán agruparse según la indicación del número de esa clase. Cada grupo de productos o servicios debe presentarse en el orden de las clases de la Clasificación de Niza. Cuando todos los productos o servicios pertenezcan a una clase de la Clasificación de Niza, se deberá indicar el número de esa clase.

¹⁹ Este recuadro no debe marcarse si la Oficina no admite más de un idioma.

STLT/A/4/1
Anexo, página 9

16. Tasas

16.1 Moneda e importe de las tasas pagadas en relación con la presente solicitud:

16.2 Método de pago:

17. Hojas y anexos adicionales

Márquese este recuadro si se adjuntan hojas o anexos adicionales, e Indíquese el número total de esas hojas o anexos:

[Fin del Anexo y del documento]

Anexo F. Documentos OMPI

**COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS,
DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS****LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES
ÁMBITOS DE CONVERGENCIA**

Documento preparado por la Secretaría

INTRODUCCIÓN

1. Entre su decimosexta sesión (13 a 17 de noviembre de 2006) y su decimonovena sesión (21 a 25 de julio de 2008), el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) examinó varios documentos de trabajo sobre la representación de las marcas no tradicionales (véanse los documentos SCT/16/2, SCT/17/2, SCT/18/2 y SCT/19/2).
2. En su vigésima sesión (1 a 5 de diciembre de 2008), el SCT llegó a un acuerdo respecto de los ámbitos de convergencia relativos a la representación de las marcas no tradicionales que se reproducen en el Anexo del presente documento.
3. Además el SCT convino en esa sesión que la Secretaría publicaría el presente documento en la serie de documentos WIPO/Strad/INF, y lo señalaría a la atención de las Asambleas pertinentes de la OMPI.

[Sigue el Anexo]

WIPO/STrad/TNF/3

ANEXO

LA REPRESENTACIÓN DE MARCAS NO TRADICIONALES*
ÁMBITOS DE CONVERGENCIA

Ámbito de Convergencia N° 1
Marcas tridimensionales

Con respecto a la solicitud de registro de una marca tridimensional, una representación lo suficientemente clara en la que se muestre una única vista de la marca basta para asignar una fecha de presentación. Sin embargo, a los fines del examen, las oficinas podrán exigir vistas adicionales o una descripción de la marca tridimensional.

Notas

1.01 Si se exigen vistas adicionales y otros elementos, como una descripción de la marca tridimensional, el solicitante deberá disponer de plazos razonables para presentarlos. La Regla 5.1) del Reglamento del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (el Tratado de Singapur) dispone que en caso de incumplimiento de algún requisito, las oficinas pueden invitar al solicitante a que lo subsane dentro del plazo indicado en la invitación, que no será inferior a un mes a partir de la fecha de la invitación cuando la dirección del solicitante se encuentre en el territorio de la Parte Contratante en cuestión, ni inferior a dos meses cuando la dirección del solicitante se encuentre fuera del territorio de la Parte Contratante en cuestión.

1.02 En algunas jurisdicciones el ámbito de protección se limita a las características divulgadas en la representación original.

1.03 Siguen siendo divergentes las opiniones acerca de cuántas vistas adicionales de la marca tridimensional debería publicar la oficina cuando se presenta más de una vista.

* La Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento se refiere a las marcas tridimensionales, hologramas, marcas animadas, marcas de color, marcas de posición y marcas consistentes en signos no-visibles como 'nuevos tipos de marcas'.

WIPO/STrad/TNF/3
Anexo, página 2

Ámbito de Convergencia N° 2
Marcas de color

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de color (una marca cuyo objeto es exclusivamente el color) o de una combinación de colores sin contornos delineados, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en una muestra de los colores en papel o en formato electrónico. Las oficinas podrán exigir que se indiquen los colores utilizando su nombre común. Además, las oficinas deberán dar a los solicitantes la posibilidad de indicar los colores mediante códigos de color reconocidos. Asimismo, las oficinas podrán exigir una descripción escrita de la manera en que el color se aplica a los productos o se utiliza en relación con los servicios.

Notas

- 2.01 En el caso de combinaciones de colores, ciertas oficinas exigen al solicitante que indique la proporción o la distribución de los colores utilizados.
- 2.02 Los códigos de colores reconocidos internacionalmente son considerados precisos y estables y su uso en las solicitudes de marca contribuye a aclarar la naturaleza y el alcance de las marcas de color.

Ámbito de convergencia N° 3
Hologramas

Con respecto a la solicitud de registro de un holograma, la representación de ese tipo de marca podrá consistir en una única vista del signo que capte el efecto holográfico en su totalidad o, de ser necesario, varias vistas del holograma desde distintos ángulos. Las oficinas podrán exigir al solicitante que incluya una descripción del holograma cuando un único dibujo o una serie de dibujos no lo representen con precisión.

Nota

- 3.01 Siguen siendo divergentes las opiniones acerca de cuántas vistas de un holograma debería publicar la Oficina cuando se presenta más de una.

WIPO/STrad/INF/3
Anexo, página 3

Ámbito de convergencia N° 4
Marcas animadas o multimedios

Con respecto a la solicitud de registro de una marca animada o multimedios, la representación de ese tipo de marcas podrá consistir en una serie de imágenes fijas que, conjuntamente, describan el movimiento. Las oficinas podrán exigir que la solicitud incluya una descripción escrita en la que se explique el movimiento. De no ser así, las oficinas podrán exigir una grabación del signo en formato analógico o digital. De ser posible la presentación electrónica, podrá presentarse con la solicitud un fichero electrónico.

Nota

4.01 La experiencia adquirida en el registro de marcas animadas o multimedios sugiere que para captar el carácter de esas marcas, lo mejor es representarlas en movimiento.

Ámbito de convergencia N° 5
Marcas de posición

Con respecto a la solicitud de registro de una marca de posición, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única vista de la marca. Podrá exigirse que se represente con líneas discontinuas o punteadas la materia respecto de la que no se reivindica la protección. Asimismo, si la representación gráfica proporcionada no es suficiente, podrá exigirse una descripción escrita en la que se especifique la ubicación de la marca en relación con el producto.

Nota

5.01 En ciertos sistemas nacionales, las marcas de posición se tratan como un subconjunto de otros tipos de marcas, por ejemplo, las marcas figurativas o tridimensionales.

WIPO/STrad/INF/3
Anexo, página 4

Ámbito de convergencia N° 6
Marcas gestuales

Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única imagen cuando la marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto, si la marca es considerada como una marca animada. Asimismo, podrá presentarse una descripción escrita en la que se explique el gesto. En cuanto al resto, se aplicarán las consideraciones expuestas en el marco del ámbito de convergencia N° 4.

Nota

6.01 El ámbito de convergencia relativo a las marcas gestuales se basa en el entendimiento de que la expresión marca gestual se utiliza en la industria, pero no necesariamente en las normas jurídicas.

Ámbito de convergencia N° 7
Marcas sonoras

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, las oficinas podrán exigir que la representación de ese tipo de marcas consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior. Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, se considerará que únicamente la notación musical en un pentagrama representa de manera adecuada la marca.

Nota

7.01 Ciertas oficinas admiten la presentación de ficheros electrónicos como MP3 o .WAV (*Wave form audio format*). Sin embargo, la legislación nacional podrá contemplar la posibilidad de presentar grabaciones analógicas.

WIPO/STrad/INF/3
Anexo, página 5

Ámbito de convergencia N° 8
Marcas olfativas

El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas olfativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas podrán representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de forma adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

Ámbito de convergencia N° 9
Marcas gustativas

El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas gustativas. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas puedan representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

Ámbito de convergencia N° 10
Marcas de textura o táctiles

El SCT no pudo hallar un ámbito de convergencia respecto de la representación de las marcas de textura o táctiles. Algunas jurisdicciones aceptaron que esas marcas pueden representarse mediante una descripción, mientras que otras consideran que una descripción no puede representar de manera adecuada el carácter de ese tipo de marcas.

Publicación de las marcas no tradicionales

Acercas de la publicación de las marcas no tradicionales, el SCT observó que con la introducción de las nuevas tecnologías y el uso creciente de las marcas no tradicionales, cada vez son menos pertinentes las limitaciones en cuanto al tamaño de las representaciones y que las oficinas consideran que la claridad de las representaciones es lo más importante.

[Fin del Anexo y del documento]