

Signos Distintivos

Jorge Chavarro

AFIDRO

 **INTA** International
Trademark
Association

Contenido

Contextualización Teórica	3
Norma Supranacional andina.....	3
Antecedentes.....	3
Definición.....	4
Marco normativo.....	4
Marcas	4
¿Qué puede protegerse como marca o qué puede constituir marca?.....	4
¿Qué está prohibido registrar como marca?	6
Derechos que Confiere el registro de una marca.....	7
Obligación correlativa al derecho	8
La explotación económica de las marcas	8
Territorialidad de los derechos marcarios	8
Las marcas colectivas	9
Lemas comerciales.....	10
Nombres comerciales.....	10
Enseñas comerciales	11
Indicaciones geográficas	11
Denominaciones de origen.....	12
Indicaciones de Procedencia	12

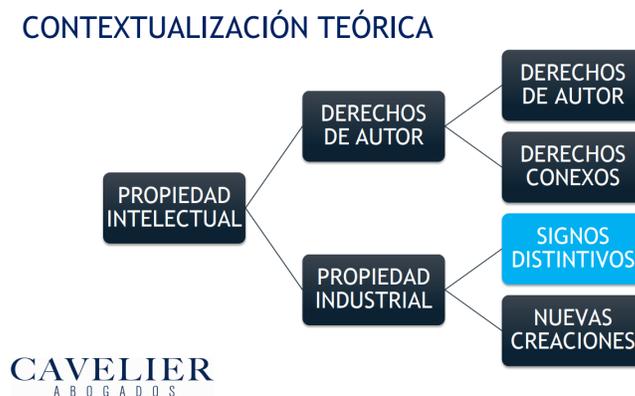
SIGNOS DISTINTIVOS

Jorge Chavarro

Miembro del Comité de Armonización Legislativa de INTA

Contextualización Teórica

Los signos distintivos se ubican en el sistema de Propiedad Intelectual como una subespecie o categoría de la Propiedad Industrial.



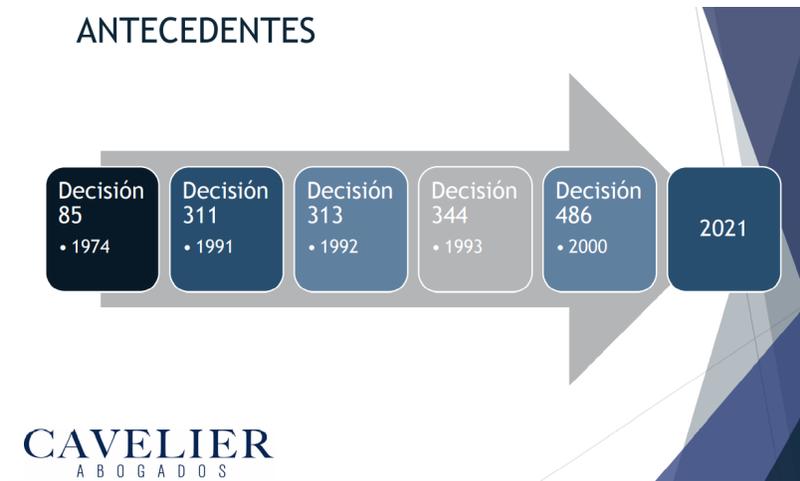
Norma Supranacional andina

La norma que regula y contiene el régimen de Signos Distintivos es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 2000, la cual, al ser supranacional, está por encima del orden jurídico nacional, dada la cesión voluntaria y parcial de la soberanía por parte del Estado Colombiano.

Antecedentes

El régimen andino de marcas ha evolucionado con la expedición de las Decisiones Andinas 85, 311, 313, 344 y 486, según los tiempos que se muestran en la siguiente figura:

ANTECEDENTES



Definición

Una primera definición nos indica que, 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.

Marco normativo

- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
- Código de Comercio (en aquello no regulado por la D. 486)
- Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)
- Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y Resoluciones que la modifican

Marcas

Hay varias especies de marcas: de productos, de servicios, colectivas, de certificación.

Las dos primeras son las más usadas, estas son las marcas de productos o de servicios.

Las marcas, al identificar o diferenciar productos o servicios requieren que éstos se clasifiquen. Esta clasificación se hizo en un convenio internacional, llamado el Arreglo de Niza, a partir del cual se crea la conocida Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios.

Existen actualmente 45 clases. Las primeras 34 destinadas a la categorización de productos y de las clases 35 a la 45, se encuentran los servicios.

¿Qué puede protegerse como marca o qué puede constituir marca?

Según el artículo 134 de la D. 486, puede ser marca *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”*. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

De esta manera, los siguientes son un ejemplo de aquello que puede ser un signo que cumple con esta definición:

- Las palabras o combinación de palabras
- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos
- Los sonidos y los olores
- Las letras y los números
- Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores
- La forma de los productos, sus envases o envolturas
- Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

Según lo anterior, se habla de las siguientes tipologías de marcas:

- Nominativas
- Figurativas
- Mixtas
- Tridimensionales
- Sonoras
- De color
- Táctiles

EJEMPLOS

► NOMINATIVA: MIRAFLEX

► MIXTA: MIRA◦◦FLEX®

► FIGURATIVA:



► TRIDIMENSIONAL:



CAVELIER
A B O G A D O S

EJEMPLOS

- ▶ COLOR
- ▶ Marca de color (Pantone 348) delimitado por una cubeta de 12 huevos.



CAVELIER
A B O G A D O S

¿Qué está prohibido registrar como marca?

- a) No cumplan con la definición de marca
- b) Carezcan de distintividad
- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate
- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad

- k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
- l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique
- m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional
- n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros
- o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad
- 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.

Derechos que Confiere el registro de una marca

El registro de una marca se confiere por 10 años contados desde su concesión.

Una vez registrada la marca, su titular tiene un derecho de uso exclusivo sobre ella. Por eso, además de usarla, puede impedir a terceras personas que realicen actos comerciales con la marca o con una marca semejante, al punto de producir confusión. La D. 486 establece el siguiente catálogo de prohibiciones de uso de la marca por parte de terceros sin la autorización del titular de la marca:

- a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales

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

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

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

Obligación correlativa al derecho

Se trata de la obligación del titular de la marca de usarla en el comercio dentro de los 3 años siguientes desde que ha sido concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. En caso de que el titular no use la marca, y a petición de un tercero interesado, la Superintendencia puede cancelar el registro y si el peticionario de la cancelación lo solicita, puede registrar esa misma marca a su nombre.

La explotación económica de las marcas

Así como el titular de la marca tiene el derecho a usarla exclusivamente y a prohibir a terceros su uso, también puede explotarla por medio de terceros, de suerte que la marca se convierte en una poderosa herramienta de negocios. En consecuencia, la marca puede ser objeto de una licencia, y suele ser objeto fundamental en los contratos de distribución y de franquicia. Y, por supuesto, la marca puede ser transferida de una persona a otra.

Territorialidad de los derechos marcarios

Los derechos sobre las marcas tienen alcance nacional, esto quiere decir que el registro de la marca y los derechos que de él se derivan solo se pueden gozar y ejercer en Colombia o en el país en donde se confiere el registro.

No obstante, existen algunas excepciones. Por ejemplo, la Decisión 486 permite que el titular de una marca en un país andino se pueda oponer al registro de otra marca solicitada en otro país andino.

Existe también un matiz, consistente en utilizar el sistema internacional llamado Protocolo de Madrid para que, con base en una única solicitud o registro, se intente el

registro en otros más de 100 países. Cada uno de esos países conserva la facultad para conceder o no el registro en su territorio, pero de concederlo, la vigencia del registro será la que se indique en el registro internacional.

También existe otra excepción, consistente en la protección que se otorga a marcas famosas, si éstas son famosas en alguno de los países andinos.

Las marcas colectivas

Estas marcas son signos que sirven 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.

Los requisitos mínimos para que estas marcas puedan ser registradas son:

- Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva
- la lista de integrantes
- la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios

Ejemplos de marcas colectivas:



Las marcas de certificación

Signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Para obtener el registro de la marca de certificación se debe aportar el reglamento de uso indicando:

- Los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular
- Las características garantizadas por la presencia de la marca

- La descripción de la manera en que se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.



Lemas comerciales

El lema comercial puede consistir, en una palabra, una frase o una leyenda que se usa para acompañar a una marca y reforzar su recordación.

EJEMPLOS

- ▶ *“Tomémonos un tinto, seamos amigos”*
- ▶ *“La nuestra”*
- ▶ *“Me encanta”*
- ▶ *“Destapa la felicidad”*
- ▶ *“Porque muchas, no son tantas”*
- ▶ *“Un placer para todos los días”*

Nombres comerciales

El nombre comercial es el signo que identifica al empresario como tal en el desarrollo de una actividad mercantil. Es importante señalar que, aunque en el nombre puede coincidir con la razón social, no se trata del mismo bien.

El régimen del nombre comercial en Colombia es especial, pues a diferencia de las marcas, está mayormente regulado por el Código de Comercio, por Disposición de la propia Decisión 486 que establece que, si el país andino tiene un sistema de depósito y no de registro, el nombre comercial seguirá las normas internas.

Así, a diferencia de las marcas, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere por su uso.

El Código de Comercio consagra un sistema de depósito que es declarativo, es decir, que el depósito no es el que constituye el derecho sobre el nombre comercial, sino una presunción de la fecha a partir de la cual se empezó a usar el signo.

Ejemplo: Almacenes ÉXITO.

Enseñas comerciales

Es un signo que es perceptible por el sentido de la vista, que sirve para identificar un establecimiento de comercio. El sistema de protección de las enseñas comerciales es el mismo que el dispuesto para los nombres comerciales. Así, tenemos un ejemplo muy diciente de cómo confluyen varias instituciones en un signo sustancialmente idéntico:

- Almacenes Éxito S.A. (Razón o denominación social)
- Almacenes Éxito (Nombre Comercial)
- Éxito (Enseña Comercial)
- Éxito (marcas de servicios para superficies y marca de productos con marcas propias)

Indicaciones geográficas

La OMPI define a las indicaciones geográficas como signos que se utilizan para identificar productos que tiene un origen geográfico concreto, cuyas características y reputación se deben esencialmente a ese lugar de origen. Un ejemplo de ellas es el cangrejo negro de Providencia:



Denominaciones de origen

Es una especie de las indicaciones geográficas. Se define como el nombre 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. La cual se utiliza 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.

La protección de la denominación puede darse por declaración de oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio como a petición de una persona interesada. Los requisitos para ser beneficiarios de la protección de la denominación de origen son:

- Las personas que se dedican directamente a la extracción, producción o elaboración del o los productos protegidos por la denominación de origen.
- Las personas deben realizar estas actividades en la zona geográfica delimitada y reconocida en el acto de protección.
- El producto debe cumplir con las características que le dan su reputación.

Indicaciones de Procedencia

La otra especie de las indicaciones geográficas es la indicación de procedencia. Esta puede consistir en un nombre, expresión, imagen, o signo que se usa para designar o evocar un país, región, localidad, o lugar determinado.

Se diferencia de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, porque no se les exige probar una calidad que se da esencialmente al lugar de donde provienen los productos.

Se trata pues del derecho a indicar el origen geográfico del producto, el cual tiene un límite: que sea cierto, es decir, que no se pueden usar si los productos no provienen del lugar indicado por dicho signo.