

**LA UTILIZACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS POR PARTE DE LOS
COMERCIANTES EN PEREIRA**

**DIANA MARCELA SANTOS PINZON
MARIA ELIZABETH TAMAYO GARCIA**

**UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIONES
PEREIRA
2013**

**LA UTILIZACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS POR PARTE DE LOS
COMERCIANTES EN PEREIRA**

**DIANA MARCELA SANTOS PINZON
MARIA ELIZABETH TAMAYO GARCIA**

**Trabajo realizado en la especialización de Derecho Comercial al Dr. Edgar
Augusto Arana (Magister en Derecho Procesal)**

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. Marco Investigativo	9
1.1 Planteamiento del Problema	9
1.1.1 Situación del Problema	9
1.1.2 Formulación del Problema	9
1.1.3 Sistematización del problema	9
1.2 Justificación	9
1.2.1 Justificación Práctica	9
1.2.2 Justificación académica	10
1.3 Objetivos	10
1.3.1 Generales	10
1.3.2 Específicos	10
1.4 Marco Teórico	10
2. Régimen Marcario	13
2.1 Consideraciones Generales	13
2.2 Concepto Legal de Marca	13
2.2.1 Que sea Distintivo	13
2.2.2 Que sea Perceptible y susceptible de representación Gráfica	14
2.2.3 Lema Comercial	15
2.2.4 Denominación de Origen	15
2.2.5 Nombres Comerciales	15
2.3 Conceptos y Elementos no registrables	16
2.4 Régimen Jurídico	17
2.5 Función Distintiva	17
2.6 Derechos Conferidos por las Marca	19

2.7 Elementos Esenciales	20
2.8 Limitación del Derecho de Exclusividad	21
2.9 Uso de las Marcas	21
3. Tipos de Marcas	24
3.1 Nominativas	24
3.2 Figurativas	24
3.3 Tridimensionales	25
3.4 Mixtas	25
3.5 Marca Única	25
3.6 Marca Individual	26
3.7 Marca Propia	26
4. Derechos que se desprenden del Registro de Marcas	27
4.1 Derecho de Uso	27
4.2 Derecho al Uso Indirecto	27
4.2.1 Licencia No Exclusiva	28
4.2.2 Licencia de Exclusividad	28
4.2.3 Bases y condiciones esenciales de la Licencia de Uso	28
4.3 Derechos de disposición	29
4.4 Acciones para Defender los Derechos	29
4.4.1 Oposiciones al Registro de marcas de terceros	30
4.4.2 Cancelación del Registro	31
4.4.3 Medidas en Frontera	31
4.4.4 Acciones Jurisdiccionales	32
4.5 Terminación de los Derechos	33
4.5.1 Acción de Cancelación	33
4.5.1.1 Cancelación por no uso	33
4.5.1.2 Prueba del uso marcario	34
4.6 Derecho Preferente	34
4.6.1 Requisitos	35
4.6.2 Procedimiento	36

4.7 Nulidad	37
4.8 Renuncia de los Derechos	37
5. Utilización de las Marcas por parte de los Comerciantes de Pereira	41
6. Formularios	46
7. Conclusiones	47
8. Bibliografía	49

INTRODUCCION

Actualmente, la utilización de las marcas (para las que con frecuencia se utiliza la abreviatura TM en inglés) se ha vuelto moneda corriente y la mayoría de las personas del planeta pueden distinguir entre las dos marcas de refrescos Pepsi-Cola y Coca-Cola.

La importancia de las marcas, cada vez es mayor en las actividades comerciales, debido a la creciente competencia entre las compañías que llevan a cabo actividades comerciales en más de un país. Las marcas han sido utilizadas para facilitar al consumidor la identificación de un bien o servicio, así como para identificar su calidad y precio. Por lo tanto una marca puede ser considerada como una herramienta de comunicación usada por el productor para atraer a los consumidores.

Las marcas constituyen una esfera de la propiedad intelectual, cuyo objetivo consiste en proteger el nombre del producto en lugar de la invención o idea que subyace al producto. Las marcas pueden pertenecer a individuos o a empresas y deben registrarse en un organismo gubernamental al que, por lo general, se denomina Oficina de Marcas. Cuando se utiliza una marca en relación con servicios, en ocasiones se denomina “marca de servicio”.

En términos generales, las marcas deben tener un carácter distintivo y no ser genéricas o meramente descriptivas de los bienes o servicios que representan. Por ejemplo la palabra “verdura” no puede ser registrada como marca de un supermercado ya que, obviamente, es descriptiva de los productos que venden un Supermercado. Además, no puede ser registrada como marca para zanahorias por tratarse de un término genérico que describe a las mismas. Por otra parte, la palabra “verdura”

podría servir como marca para las bicicletas ya que no tiene nada, o muy poco, que ver con las bicicletas.

De preferencia, las marcas no deben ser geográficas o consistir en un apellido. Así pues, “Suiza” no puede servir como marca para un reloj. En numerosos países, las marcas compuestas de letras y/o números (es decir que la marca propuesta no puede pronunciarse como una palabra o palabras o está compuesta de poquísimas letras) o de apellidos se consideran indistintas.

En algunos casos, puede obtenerse el registro para marcas que sean únicamente: descriptivas, un apellido, geográficas o, indistintas. Las marcas conocidas también como nombres comerciales, forman parte de nuestra vida cotidiana. Cualquiera persona ve u oye más de 1.500 marcas al día. Del mismo modo que el nombre identifica y diferencia a la persona, el objetivo principal de una marca consiste en identificar la fuente de un producto y distinguir ese producto de otros que procedan de otras fuentes. Por ejemplo, la marca le ayuda a las personas a escoger entre jabón Ivory y el Jabón Dial.

Las marcas comúnmente identifican a las empresas de manera individual, así como el origen de bienes y servicios comercializados. Algunos países tienen provisiones legislativas para regular el registro de marcas colectivas y certificadas, las cuales se usan para indicar la afiliación o vinculación de las empresas que las usan o para identificar estándares comunes de los productos para los cuales la marca se usa.

Las marcas colectivas comúnmente pertenecen a un grupo o asociación de empresas. Su uso está reservado a los miembros del grupo o asociación. Una marca colectiva distingue los bienes o servicios de los miembros de la asociación de aquellas con bienes o servicios similares.

La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las características del producto para la cual la marca se usa. Asimismo, la empresa titular de la marca colectiva puede adicionalmente usar su propia marca. Por ejemplo, en una asociación de arquitectos o ingenieros, un miembro puede usar el logo de la asociación así como el logo de la empresa.

Una marca certificada es aquella que indica que los bienes y servicios relacionados en un certificado elaborado por el propietario de la marca son de determinado origen, manufacturas, calidad u otra característica. Las marcas certificadas sólo pueden ser usadas de conformidad con estándares definidos. Ejemplo, ISO 9000.

La diferencia más grande entre marca colectiva y certificada es que la colectiva sólo puede ser usada por empresas particulares, por ejemplo, los miembros de la asociación de titulares o dueños de la marca; mientras que la marca certificada puede ser usada por todo aquel que cumpla con los estándares definidos.

1. MARCO INVESTIGATIVO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 **Situación del Problema.** Por desconocimiento de los mecanismos de protección de la propiedad intelectual en este caso el registro de marcas, por parte de los comerciantes ha llevado a la no utilización del Registro de la Marca en la ciudad de Pereira, trayendo consigo pérdida de ideas, posicionamiento de la marca, la no explotación de los derechos patrimoniales, pérdida de oportunidades, lo que se refleja en la pérdida de utilidades.

1.1.2 **Formulación del Problema.** ¿Qué importancia tiene para el comerciante de Pereira el registro de marcas?

1.1.3 **Sistematización del Problema.**

¿Porque el comerciante de Pereira no utiliza el registro de Marca?

¿Qué facilitaría el Registro de Marcas en la Ciudad de Pereira?

¿Qué beneficios genera realizar el registro de la Marca?

¿Qué consecuencias puede generar la no utilización del Registro de la Marca?

1.2 JUSTIFICACIÓN

1.2.1 **Justificación Práctica.** Con el presente proyecto de investigación se pretende sensibilizar a los comerciantes del municipio de Pereira sobre el concepto del Registro de marca y su importancia como incentivo para la creatividad humana en el progreso del desarrollo económico y social y para facilitar el comercio, gracias a los tratados que ofrecen una protección multilateral.

1.2.2 Justificación Académica. Realizar un trabajo de investigación, como requisito esencial para obtener el título de Especialista en Derecho Comercial.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General. Determinar la importancia para los comerciantes de Pereira del registro de marcas.

1.3.2 Objetivos Específicos.

- Establecer las razones que no motivan a los comerciantes a realizar el registro de marcas.
- Describir las facilidades que le genera al comerciante el registro de marcas.
- Especificar los beneficios del registro de marcas para el comerciante.
- Señalar las consecuencias del no registro de marcas para el comerciante.

1.4 MARCO TEÓRICO

Las Marcas existían ya en la antigüedad. Hace 3.000 años, los artesanos indios solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas antes de enviarlas a Irán. Más adelante, se utilizaron más de 100 marcas distintas de cerámica romana, incluida la marca FORTIS que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada. La utilización de la marcas aumentó con el auge el comercio en la Edad Media.

Actualmente, la utilización de las marcas es cada vez mayor, pero al mismo tiempo el desconocimiento del porque se debe registrar su marca para obtener la protección de sus derechos, o del porque es tan importante el uso continua de su marca ya registrada hace que este mecanismo derivado de la propiedad intelectual no se aprovechado en su mayor extensión.

Para ello se ha dispuesto realizar una investigación -investigativa descriptiva-, con el fin de dar a conocer los aspectos legales que regulan esta materia y poder determinar el porcentaje de comerciantes en el Municipio de Pereira que utiliza este servicio, así mismo determinar por qué no uso del registro de la Marca.

Así mismo se buscará la legislación en materia de marcas y para ello se recurrirá a los datos e información suministrada por la Superintendencia de Industria y comercio, quien es la oficina nacional encargada de administrar el sistema de propiedad Industrial en Colombia.

Uno de los grandes problemas que enfrentan las industrias en cualquier parte del mundo es la piratería, copia de nombres, colores y símbolos, factores que afectan las negociaciones de acuerdos comerciales. En Colombia tres compañías están en pleito por la disputa de nombres y menciones de sabores en la categoría de caldos. Nestlé, Unilever y Quala, están utilizando para sus productos denominaciones muy comunes como sabor, color y sustancia. Alegan que es muy difícil inventarse otra cosa distinta de estas palabras. Frente a esta y otras situaciones han surgido en nuestro país, empresas y/o consultores dedicados no solamente a la protección y registro local o internacional de marcas, sino al manejo de conflictos con terceras partes. Igualmente, otras compañías desarrollan investigaciones que van desde la elección de un nombre, el

diseño de un envase, el reposicionamiento de la marca, hasta la valoración de la misma.

2. RÉGIMEN MARCARIO

2.1 Consideraciones Generales

Las marcas como propiedad intelectual implican una creación del intelecto derivada del talento humano y constituyen, en sí mismas, un bien de carácter incorporeal, pues la ley las protege a través de normas especiales, otorgándole exclusividad sobre ellas. Su origen se remonta, cuando los artesanos reproducían; en años estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca **única**, se adecua a sus necesidades.

2.2 Concepto de Legal de Marca

Una marca es un **signo distintivo** que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada¹. Es el signo que otorgará a una persona y/o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios de otros idénticos o similares existentes en el mercado². Para que un signo cumpla su función de marca debe reunir ciertos requisitos:

2.2.1 Que sea distintivo.

Que el signo como tal, tenga aptitud para identificar al producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo, de forma que el consumidor, a

¹ <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>

² <http://www.encolombia.com/economia/guiademarcas/Marcas.htm>

quien va dirigido, pueda diferenciarlo de otras opciones que ofrezcan en el mercado. Es el elemento más importante de una marca³.

Sobre el concepto de distintividad es bueno resaltar lo enunciado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera dentro del proceso No. 3230.

“Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos...” (Sentencia del 3 de Abril de 1997, Magistrado Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Pág, 14).⁴

2.2.2. Que sea perceptible y susceptible de representación gráfica.

No solo debe ser perceptible por el sentido de la vista, sino por cualquier sentido, algunos autores se inclinan por indicar que el requisito de la perceptibilidad sobra, pues si un signo puede ser susceptible de representarse gráficamente, es perceptible.

Pero a la vez debe ser susceptible de representación gráfica, es decir una descripción que permita hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras, figuras o signos, a si mismo fuera de tener una función identificadora como toda marca, denota una característica común de productos o de servicios que fabrican o prestan las empresas que la utilizan.

³ Giraldo Montoya Julián Andrés, régimen Marcario y su procedimiento, 1era Edición, 1998.

⁴ Gaceta de la Propiedad Industrial No. 431, publicación No. 805 y 806.

Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

Existen marcas compuestas por palabras, letras, cifras, abreviaturas o nombres, por ejemplo apellidos. Basta con recordar la famosa marca de automóviles FORD; numerosos nombres se utilizan como marcas, pero a la vez las marcas pueden constituir así mismo emblemas o elementos figurativos, como el logotipo de una compañía, ejemplo SHELL.

2.2.3 Lema Comercial

La palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.⁵ Debe indicar la marca a la cual hace referencia.

2.2.4 Denominación de Origen

Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada.

2.2.5 Nombres y Comerciales

El nombre comercial es el signo que identifica al comerciante como tal persona natural o jurídica. La enseña es el signo distintivo según el cual el empresario identifica el local de su establecimiento de comercio.

⁵ <http://www.sic.gov.co/lemas>

2.3 CONCEPTOS Y ELEMENTOS NO REGISTRABLES

No son registrables las denominaciones geográficas propias o comunes, como los mapas, así como los gentilicios cuando indiquen la procedencia de ciertos productos, así como las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos.

Los nombres, seudónimos, firmas o retratos de personas sin su consentimiento. Títulos de obras literarias o artísticas.

Marcas engañosas o que den falsas indicaciones de la naturaleza de los productos o servicios. Art. 82 y 83 Decisión 344.

“La relación entre la aproximación de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del riesgo de confusión, ha llevado a los tratadistas a distinguir dos clases de confusión; la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos.

Establecido el punto de la importancia de que no coexistan signos confundibles en el mercado es procedente establecer si existe riesgo de confusión directa o indirecta entre los signos en discusión. Tratándose del riesgo de confusión directa, deben resaltarse las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia.

- *La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.*

- *Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.*
- *Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.*
- *Debe tenerse en cuenta la semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.*⁶

2.4 RÉGIMEN JURÍDICO

Las normas aplicables al registro de las Marcas, son las siguientes: “**Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**”, que desarrolla todo el régimen común sobre la Propiedad Intelectual. “**La clasificación internacional de Niza**”, que contiene la clasificación internacional de productos y servicios que aplica para el registro de marcas de productos y servicios, la “**Convención general interamericana protección marcaría y comercial ley 59 de 1936**”, que desarrolla la protección marcaría y comercial, la **Decisión 344**, que contiene el Régimen Común Sobre Propiedad Industrial, el **Protocolo de Madrid**, sobre registro internacional de marcas al cual se adhirió Colombia, y que se adoptó mediante la ley 1455 de 2011.

2.5 FUNCION DISTINTIVA

La función distintiva de la marca se refiere al medio para identificar bienes y servicios, ese es el fundamento de la existencia de las marcas.

Se sostiene que la función propia de las marcas de productos y servicios es la identificar la actividad diferenciándola de otras, pues mediante las

⁶ Tribunal del Acuerdo de Cartagena, Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, G.O No. 180 de mayo 10 de 1985, marca DIDA.

marcas, los productores individualizan las mercancías que producen y comercializan.

El carácter distintivo de las marcas está dirigido a asegurar y mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una economía. El hecho de que, económicamente, lo esencial sea el mantenimiento de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos en una sociedad, no quita que, jurídicamente, tal propósito quede absorbido por el medio para lograrlo, o sea la mencionada función distintiva o identificación de marcas.

La relación entre la función distintiva de los signos marcarios y la calidad de los bienes ofrecidos opera del siguiente modo: Quien es titular de una marca y utiliza o autoriza su uso respecto de artículos de determinada calidad sabe que los consumidores tenderán a identificar su marca con tal calidad. Esta identificación le permitirá obtener un precio superior por los artículos distinguidos con esa marca, y dará a ésta su valor.

Nada impide, y aquí radica el esencial servicio que el Derecho de marcas brinda a la economía, que el dueño de la marca disminuya la calidad de los productos que la lucen. Pero como los consumidores no tardarán en percibir esa caída de calidad, los perjuicios derivados de ésta redundarán en contra de quien los cause, o sea el dueño de la marca que autorizó su uso en productos de baja calidad o así actuó por su propia cuenta, de la misma forma que los beneficios derivados de una mejor calidad incidían sobre el dueño de la marca. De esta forma se logra, en materia de calidad, una de las condiciones esenciales de toda economía descentralizada, sean sus unidades de propiedad capitalista o estatal.

La naturaleza distintiva de la marca permite, solucionar ciertas dificultades en la determinación de la calidad de productos comprados, creando así una economía de los llamados gastos de transacción, o sea los

necesarios para concretar operaciones sobre bases racionales e informadas. El sistema marcario permite identificar, cuando el comprador se ve perjudicado por su compra, el origen de la mercadería adquirida llevándolo a desplazarse a la adquisición de las identificadas con otras marcas, por las que estará dispuesto a pagar un mayor precio en función de la mayor satisfacción que obtenga.

El sistema sancionatorio de las violaciones de la Ley de Marcas está destinado a asegurar que éstas cumplan su función distintiva, penándose a quien utilice signos marcarios de tal modo que se cree confusión con los de sus titulares legítimos.

2.6 DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA

El Art. 102, de la Decisión 344, establece:

“El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley”.

El derecho al uso exclusivo marcario, el cual se obtiene por el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), División de Signos Distintivos.

Sobre el derecho al uso exclusivo dijo la División de Signos Distintivos de la SIC, lo siguiente⁷:

⁷ División de Signos Distintivos No. 3645 del 12 de febrero de 1997, marca colombiana. Giraldo Montoya Julián Andrés, El régimen Marcario, 2008.

“En lo referente a las marcas de productos y servicios, contamos con un sistema atributivo de derechos en relación con el uso exclusivo sobre las marcas, lo cual indica que el derecho a ese “uso exclusivo” se obtiene únicamente en nuestro país, por la obtención de un registro en la oficina nacional competente. Que en nuestro caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese orden de ideas, no es posible separar el registro como acto administrativo de concesión, del derecho de uso, pues son hechos que van ligados ya que quien obtiene el registro de marca obtiene a su vez el derecho de uso exclusivo”.

De acuerdo a la Delegatura para la propiedad industrial, el signo usado no otorga derecho al Registro, ni confiere los derechos propios de las marcas, contenidos en los Art. 103 y siguientes de la Decisión 344 vigente. En otras palabras, en el régimen de propiedad industrial vigente en Colombia, un signo no es marca sino mediante su registro.

El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuáles haya sido registrada la marca, algunos de los siguientes actos (art. 104):

- a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que puedan inducir en error al público.
- b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca.
- c) Importar o exportar productos de la marca.
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar.

2.7 ELEMENTOS ESENCIALES

Podemos analizar la naturaleza de la marca desde dos enfoques: desde el punto de vista del consumidor y desde el del titular. En el primer caso la marca es un "objeto", es "*aquella cosa que distingue a un producto frente al público*"⁸ (marca en sentido objetivo); en el segundo caso, la marca es un "derecho" sobre el "objeto", «*un derecho del empresario a distinguir su producto frente al público, con aquella cosa*» (marca en sentido subjetivo).

En adelante nos atendremos a la definición objetiva de la marca, que tiene cuatro elementos esenciales:

- a. "Es una cosa» (generalmente conocida como "signo")
- b. "Que distingue" (fuerza distintiva)
- c. "Un producto"(que puede ser un producto material o un servicio)
- d. "Frente al público" (el público es el sujeto pasivo de la información).

2.8 LIMITACIÓN DEL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD

Según el art. 105 de la Decisión 344 Acuerdo de Cartagena, enuncia que el registro de la marca no confiere al titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia de productos o servicios legítimamente; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que ese uso sea de buena fe, y se limite solo al propósito de información al público y con ello no se induzca a error o confusión empresarial.

2.9 USO DE LAS MARCAS

⁸ Fernández Novoa Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, Pag.24

La concepción doctrinal del uso de la marca ha variado con el tiempo, actualmente en los sistemas legales modernos se reconoce como uso cuando los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio a través de los canales de distribución y círculos comerciales, o se encuentran disponibles para el consumidor de destino de forma continua, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado y elementos cómo la naturaleza de los productos o servicios de que se trate, a esto se le suma el empleo de la marca en la publicidad lo que es considerado como uso si es precedido de una introducción de los productos o servicios en el mercado en un plazo que varía según el país.

Pero sucede que en muchas ocasiones la estrategia empresarial se orienta hacia la concesión de licencias que permitan el uso ya sea oneroso o gratuito de una marca por parte de un tercero (licenciatario), equiparándose en las legislaciones nacionales este uso al efectuado por el titular de la marca. Esto también es reconocido como uso efectivo y real de las marcas, pero existe un elemento importante que no puede ser descuidado, generalmente es exigido que dichos contratos de licencias deben ser anotados en las Oficinas de Propiedad Industrial para que surtan efectos ante terceros, lo cual reviste una gran importancia si no se quiere que las marcas se vean sujetas a solicitudes de cancelación por no uso al no haberse anotado el contrato de licencia ante la autoridad Administrativa competente.

En términos generales, el uso de la marca es un requisito *sine qua non* para mantener los derechos exclusivos de explotación que se le conceden al titular del registro, pues este estará obligado a hacer un uso efectivo de la marca en un plazo no mayor de tres años contados a partir de la fecha de concesión por sí o por medio de un licenciatario,

teniendo en este caso presente que deberá anotar en la Oficina de Propiedad Industrial correspondiente el contrato de licencia, elemento que no se puede descuidar.⁹

Existen varios aspectos positivos en el campo económico a consecuencia del registro de una marca. Por un lado, las empresas que tienen marcas registradas cuentan con activos más valiosos a comparación de sus competidores. La propiedad intelectual es apreciada como un activo intangible.

“La propiedad intelectual se ve reconocida como activos intangibles, siendo aquellos identificables, sin sustancia física, utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, prestación de servicios o para propósitos administrativos, que generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad”.¹⁰

Por otro, las y los comerciantes con una marca registrada cuentan con más posibilidades de vender sus bienes o servicios porque sus productos son reconocidos por sus clientes debido a la identificación de éstos. El registro de una marca refleja la creatividad intelectual de una persona. La protección de una marca registrada garantiza a los dueños de ésta que otras personas no utilizarán aquella para especulación comercial. Los creadores de una marca tendrán la certeza para emprender acciones legales contra las personas que traten de imitar su marca registrada.

⁹ Aroche Pérez Osmel, Marcas.com

¹⁰ Sánchez Miranda Arnulfo, “la propiedad intelectual: su connotación, jurídica y financiera, Diciembre 2009, Pag.63.

3. TIPOS DE MARCAS

Teniendo en cuenta que la marca es todo lo que puede ser presentado gráficamente, y que a diferencia de los productos o de los servicios, la marca es algo que no se puede sentir ni palpar, que identifica, califica, da un valor agregado a los productos, y que lo percibe el usuario una vez satisface la necesidad con el producto o servicio (Bassat 2006), se considera pertinente conocer cuál es la clasificación en la que se organizan los diferentes tipos de marcas.

Así como hay diferentes definiciones de marcas, también hay académicos y textos que clasifican de diferente forma a las mismas. La clasificación más conocida, y por decirlo de alguna u otra forma más general de marca es la que se presenta a continuación:

3.1 Marcas Nominativas: son las marcas que están formadas solamente por elementos nominativos como letras, números, algunos signos y caracteres del alfabeto, sin tomar en consideración su forma o su dibujo. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase, según López, Gallaga, Zalapa & Alma (2011).

3.2 Marcas Figurativas: son las marcas que están formadas por figuras o logotipos que diferencian visualmente a la marca, se representan con dibujos, representaciones gráficas, letras o palabras que por sus formas, colores o empaques no pueden reconocerse fonéticamente, solo visualmente como el signo distintivo que son. En algunos lugares del mundo se les llama también –Marca Innominada-, según López, Gallaga, Zalapa & Alma (2011).

3.3 Marcas Tridimensionales: son las marcas que corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con tres dimensiones como botellas, empaques, cajas y estuches entre otros, según López, Gallaga, Zalapa & Alma (2011).

3.4 Marcas Mixtas: son las que combinan las letras, números, símbolos de las figuras, los dibujos y las representaciones gráficas sean o no sean tridimensionales, se puede decir que 21, son la combinación de los tipos que se acaban de definir anteriormente, según López, Gallaga, Zalapa & Alma (2011).

Otra clasificación corresponde a la tipología que Luis Bassat considera necesaria para distinguir entre las marcas cuando estas se encuentran en el proceso de construcción, siendo así:

3.5 Marca Única/Marca Paraguas/Marca Madre: es la marca que utilizan muchas empresas para acompañar a todos los productos que ésta saca al mercado. Suele ser una estrategia ventajosa ya que todas las acciones comunicacionales repercuten en beneficio de la empresa. Facilita la introducción de nuevos productos y rebaja los costes de distribución.

De esta forma todos los productos quedan identificados con la empresa institución y se consigue una imagen corporativa compacta. La mayoría de las grandes compañías incorporan el distintivo de la empresa en todos sus productos, según Bassat (2006). Este tipo de marca constituye el punto de referencia de la oferta del mercado, ampara los productos o servicios y, representan gamas o familias que ya existen con una determinada identidad, García (2005).

3.6 Marca individual: consiste en dar un nombre a cada producto, o a cada gama de productos, normalmente se recurre a este tipo de marca cuando una empresa ofrece productos muy variados y el fabricante decide dar a cada uno un nombre diferente; las compañías seleccionan un mercado específico para cada producto y van creando la personalidad e imagen para cada una de las marcas; por ende son principalmente las grandes empresas las que se deciden por este tipo de marcas ya que, el presupuesto para protegerlas y mantenerlas supone una estrategia onerosa Bassat (2006) y Arens (2000).

3.7 Marca propia: incluye productos que se comercializan con un nombre distinto al del distribuidor, de manera que el cliente no asocia directamente el producto con el nombre del establecimiento comercial (Beristain2002).

Las marcas propias normalmente se venden a un precio más bajo (especialmente de productos comestibles), la responsabilidad de crear la imagen y el reconocimiento de esta marca compete al distribuidor y a la tienda que las comercializa, que son también los que más se benefician si la marca tiene éxito.

4. DERECHOS QUE SE DESPRENDE DEL REGISTRO DE MARCAS

4.1 Derecho al Uso.

El derecho al uso, es la facultad legal que tiene el titular de la marca, luego de obtener su registro y concesión mediante resolución motivada por parte de la SIC, para introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos y servicios identificados con la marca en el mercado.

El titular de la marca, deberá someterse al tenor literal del acto administrativo que concede el registro de la marca a su nombre, sin posibilidad de alterar los datos, los gráficos o denominativos o incluir nuevos, de forma tal que alteren su distintividad, de lo contrario requerirán de un nuevo registro.

Mas adelante, nos detendremos a conocer y analizar el acto administrativo, que hemos adjuntado al presente trabajo de investigación, por medio del cual se otorga un registro de una marca, a su titular.

4.2 Derecho al Uso Indirecto de la Marca.

El titular del derecho al uso de la marca, podrá otorgar a terceros, personas naturales o jurídicas derechos a utilizar la marca como si fuera su titular, mediante contratos de licencia de uso de marcas, en los cuales el titular del derecho al uso de la marca, denominado Licenciante, se obliga con la otra, llamada licenciataria a concederle el uso de la marca, reteniendo su propiedad, pero a cambio de una remuneración (regalía) por parte del último, o de forma gratuita, si las partes están de acuerdo en que así sea.

4.2.1. Licencia no Exclusiva.

Dentro de las modalidades del contrato de uso de marca, esta la licencia no exclusiva, en la cual el licenciante se reserva la facultad de entregar a varias personas la licencia del uso de marca.

4.2.2 Licencia de Exclusividad

A diferencia de la anterior, el licenciante renuncia a su derecho de conceder a varias personas el uso de la marca, y lo establece así dentro del mismo contrato.

Conceder la licencia de uso, no implica la transferencia del derecho al uso de la marca, obtenido mediante acto administrativo, pues dentro de los límites que se predicen en la licencia está la de posibilidad de vender, alterar, modificar, sub-licenciar, copiar o utilizar los registros de cualquier manera, a excepción de lo facultado en el correspondiente contrato.

Finalmente, todos los contratos de licencia de uso de marca, deben someterse a registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con la finalidad de ser oponibles a terceros.

4.2.3 Bases y condiciones esenciales de la Licencia de Uso.

Dentro de los contratos de licencia de uso de marca, es indispensable establecer condiciones que permitan prevenir conflictos futuros, por lo anterior el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la SIC, han recomendado lo siguiente:

“1) Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en ningún aspecto algún ordenamiento legal.

2) *Dejar perfectamente establecido “a quien pertenece que” y “que es lo que se le permite a la otra parte”.*

3) *Vigencia del contrato.*

4) *Precio y forma de pago.*

5) *Confidencialidad. Es común que en este tipo de contratos, se estipule que el usuario deba certificar por escrito”.*

4.3. Derecho de Disposición.

El derecho de disposición a diferencia de la licencia de uso de la marca, concede a su titular, la facultad de vender, ceder o transferir a un tercero todas los derechos adquiridos mediante el título, lo que se realiza mediante un contrato entre las partes, estableciendo la enajenación de la titularidad del registro de la marca y su correspondiente uso y explotación, recibiendo a cambio una contraprestación. En este evento se requiere de dos formalidades, la primera que exista un contrato como tal, y la segunda que ese contrato sea registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que surta efectos ante terceros.

De igual forma, aparte del contrato de transferencia, la titularidad del registro marcario se puede adquirir mediante proceso de sucesión.

4.4 Acciones para Defender Derechos.

Gracias a la titularidad del registro de la marca, su titular está facultado para ejercitar acciones en beneficio de su protección, en el evento de que un tercero la utilice sin autorización en el mercado, veamos:

4.4.1 Oposiciones al Registro de Marcas de Terceros

Quien puede ejercerla: Cualquier persona que se sienta afectada, bien sea en defensa del interés general o de un derecho particular previo.

Así, el legítimo interés para actuar depende de la causal de irregistrabilidad que se invoque, bien sea causal de irregistrabilidad de carácter absoluto o por el contrario, si son causales de irregistrabilidad de carácter relativa, el titular del interés lo tendrá el titular del derecho afectado, esto es:

Quien sea el solicitante de una marca o lema, o quien haya logrado el registro, el que haya usado con anterioridad un nombre o enseña comercial, el titular de la marca notoria, el titular de un derecho de autor, quien crea que se pueda afectar su nombre y las comunidades indígenas¹¹ entre otros.

La oposición se fundamentara de acuerdo a la causal de irregistrabilidad alegada; en algunos eventos bastara la mención del derecho vulnerado y en otros casos, como los de competencia desleal, notoriedad o nombre y enseña comercial, la argumentación debe ser más completa y se deberán aportar pruebas.

El artículo 94 de la Decisión 344 de Cartagena, establece que la Oficina Nacional competente es decir la Superintendencia de Industria y Comercio no tramitará las observaciones que no cumplan con los siguientes requisitos:

¹¹ *Revisa sobre marcas "Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Superintendencia de Industria y Comercio. Edición 2008"*

- a) Que la observación fuere presentada extemporáneamente.
- b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa.
- c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el país miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca.
- d) Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. “

Sin embargo, el decreto 117 establece que la Superintendencia de Industria y Comercio, no podrá dejar de tramitar las observaciones en donde no se aporten pruebas o en donde no se pidan las mismas y tampoco no podrá tramitar observaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 15 del mismo decreto, ya que los establecidos en el artículo 94 son enumerativos y no simplemente enunciativos.¹²

4.4.2 Cancelación el Registro

Por medio de la acción de cancelación cualquier persona interesada en la extinción del derecho de propiedad industrial, podrá solicitar la cancelación de registro de la marca, cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina de las naciones, durante el termino de tres años anteriores a la solicitud¹³.

4.4.3 Medidas en Frontera

¹² Julian Andres Giraldo Montoya, EL régimen marcario y su procedimiento, ediciones librería del profesional.

¹³ *Revisa sobre marcas “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Superintendencia de Industria y Comercio. Edición 2008*

Las medidas en frontera, son medidas provisionales por medio de las cuales una persona titular del derecho de una marca solicita la suspensión de una operación aduanera, fundamentando motivos que supongan la existencia de una importación o exportación que infrinja el derecho marcario, la cual se solicita ante la correspondiente entidad aduanera, relacionando detalladamente los productos objeto de la infracción para que puedan reconocerse, prestando cauciones con el fin de asegurar futuros perjuicios.

Una vez verificado el cumplimiento de condiciones y la constitución de garantías, la entidad aduanera ordenará o denegará la suspensión, en caso de ordenarla, se deberán notificar al consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, incluyendo su nombre así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión.

4.4.4 Acciones Jurisdiccionales.

El titular del registro puede entablar acciones contra quien infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesten inminencia de infracción.

La competencia para conocer de los procesos que se diriman por estas acciones, los conocerán los jueces civiles del circuito del domicilio del demandado mediante proceso ordinario conforme al Código de Procedimiento Civil. y en la demanda se podrá solicitar:

El cese de actos infractores, indemnización de daños y perjuicios, retiro del comercio de los productos infractores (envases, etiquetas, publicidad, o cualquier otra forma utilizada para la contravención), prohibición de importación o exportación de tales productos, materiales o medios,

adopción de medidas para evitar la repetición de la conducta de esto infringiendo el derecho de titular del signo marcario.

4.5 Terminación de los Derechos

El derecho al registro de marca puede desaparecer por renuncia de su titular o por su inacción al abstenerse de solicitar la renovación del registro, caso en el cual opera la caducidad de pleno derecho o por pérdida del derecho en el evento en que el Consejo de Estado anule la resolución o se de su cancelación por diferentes circunstancias.

4.5.1 Acción de Cancelación

Es una acción administrativa que tiene cualquier persona que demuestre interés, para solicitar la cancelación del registro por no uso de la marca, por notoriedad, por vulgarización o De autorización de uso de denominación de origen.¹⁴

4.5.1.1 Cancelación por no Uso

La cancelación por no uso, se verifica cuando desaparece el registro marcario por que la marca no está siendo usada en el mercado de manera seria, real y efectiva.

El uso de una marca se verifica cuando los productos y servicios que identifica son puestos en el comercio o están disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que corresponde, de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio. El uso puede ser ejecutado directamente por el titular de la marca, por su licenciatarario o por cualquier persona autorizada,

¹⁴ Registro de Marcas y Patentes, Superintendencia de Industria y Comercio.

sin que sea necesaria la prueba formal de la autorización. El uso relevante es aquel que se haya efectuado en uno cualquiera de los países de la Comunidad Andina de Naciones.

4.5.1.2 Prueba del Uso Marcario.

La acción de cancelación por no uso, recae en el titular del registro quien tiene toda la responsabilidad de probar la venta del servicio, o disponibilidad en el mercado. Se debe tener en cuenta, que para probar tales hechos, existen dos clases de pruebas; aquellas que son esenciales o relevantes, que permiten apreciar la regularidad y cantidad en la comercialización del producto, y estas comprenden documentos contables, facturas entre otras; y las segundas, que aun sin ser esenciales, son indicios de explotación comercial tales como catálogos, presentación del producto, que pueden ser demostrativas del uso de la marca. El uso debe probarse, durante los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación, aunque el término a probar puede ser menor, si el uso es acorde a la naturaleza del producto o servicio.

Ejercer la acción por no uso, puede usarse con dos finalidades:

- ❖ Como mecanismo de defensa
- ❖ Para lograr el derecho preferente al registro.

4.6 Derecho Preferente

Este se origina, desde el momento que se logra cancelar una marca; y se ejerce con el fin de obtener una marca idéntica a la cancelada para lo que se debe presentar una solicitud de registro de marca que invoque el derecho preferente. El termino para ejercer el derecho preferente, es desde que se presentó la acción hasta dentro de los tres meses

siguientes de la fecha en que la resolución que cancelo la marca quede en firme. Esta solicitud, cuenta con un efecto especial, pues no se le podrá ser oponible una solicitud previa, ya que la preferencia que se adquirió por la cancelación de la marca le da mejores derechos sobre la expresión u las semejantes; en todo caso, los derechos adquiridos, si pueden llegar a ser oponibles a una solicitud con derecho preferente.

4.6.1 Requisitos.

Para darle tramite a una acción de cancelación por no uso, existen unos requisitos que deben cumplirse.

- ❖ Diligenciar el formulario de presentación de cancelaciones, que facilita el trámite y contiene los espacios necesarios para identificar el expediente donde reposa el registro que se quiere cancelar, así como la información del accionante y sus datos de contacto.
- ❖ Pago de la tasa administrativa fijada para el momento de la presentación de la cancelación
- ❖ La acción debe radicarse una vez han pasado tres años contados a partir de la notificación de la resolución que haya concedido la marca
- ❖ El poder necesario para actuar con los requisitos de ley y de ser el caso el certificado de existencia y representación legal.

Será objeto de requerimiento, y en caso de no darse respuesta satisfactoria o en tiempo oportuno a este, se archivara la cancelación mediante oficio que se fijara en lista cuando:

1. No se aporte con el escrito de cancelación o se aporta, pero defectuosamente, esto quiere decir en copia simple o sin lleno de los demás requisitos de ley el poder y el certificado existencia y representación legal.

2. Cuando la cancelación es presentada, actuando como agente oficioso se proferirá requerimiento con base en el art 47 del código de procedimiento civil con el propósito de que se pague caución que garantice la presentación del poder que deberá ser adjuntado dentro de los dos meses siguientes.

4.6.2 Procedimiento.

Después de presentada la acción, el procedimiento se desarrolla así:

a) Admisión y Traslado.

Superado el estudio de la acción de cancelación, se expide un oficio que la admite y la traslada al titular del registro, con los datos sobre quien presento la acción o los datos del registro que se pretende cancelar, las partes a notificar y el tiempo que tiene la parte para responder, la notificación se hará personalmente al titular de la marca y por fijación en lista a quien presento la dirección del titular del registro, se ordenará la publicación del oficio en un diario de amplia circulación, a costa del accionante y el término para contestar correrá al día siguiente hábil de efectuada la misma.

b) Respuesta:

El titular podrá presentar alegatos y las partes pruebas que estimen convenientes, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó.

c) Decisión de Fondo:

Una vez vencidos los términos se expedirá resolución sobre si se cancela o no la marca. La resolución que se profiera será susceptible de recurso de reposición ante el jefe de la División de Signos Distintivos y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

4.7 NULIDAD.

La nulidad de cualquier acto administrativo puede solicitarse ante el consejo de Estado, con el objetivo de que se anule y, en consecuencia, deje de producir efectos. Esta acción solo puede ser ejercida por la persona afectada por el acto, para lo cual se necesita primero el agotamiento de la vía gubernativa a través de sus recursos; la sentencia que se dicte, produce dos efectos: erga omnes en cuanto a la declaratoria de nulidad y interpartes en cuanto al restablecimiento de los derechos violados, pues este solo beneficia y obliga a las partes que intervinieron en el proceso.

4.8 RENUNCIA DE LOS DERECHOS.

El titular de registro de marca, en cualquier momento podrá renunciar a sus derechos sobre el registro de marca, esto quiere decir que mediante manifestación escrita, radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se podrá hacer de manera expresa, renunciar parcial o totalmente a su derecho sobre la marca concedida.

Mediante sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil ocho (2008), dentro del expediente No. 110010324000200300142 01 se denegaron las pretensiones de la demanda ejercida por la sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH,

tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones No. 16569 de 2002 y 28488 de 2002 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 32915 de 2002 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 32915 de 2002 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se negó el registro de la marca OPTIDIAL para distinguir productos comprendidos en la clase 5 y se decidieron los recursos interpuestos.

Mediante Resolución 16569 de 29 de mayo de 2001, la Jefe de la División de signos Distintivos de la SIC negó a AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH el registro de signo OPTIDIAL para distinguir preparaciones de insulina, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por su semejanza con la marca DIAL que se encuentra registrada, en la Clase 5ª para distinguir los siguientes productos: productos antibacteriales y desinfectantes para uso clínico y medico

Entre alguno de los argumentos dado por el Honorable Consejo de Estado, para negar el registro de la marca OPTIDIAL, se encuentra que la marca que se quiere registrar, desde el punto de vista fonético son muy semejantes, dada la identidad de la sílaba final (OPTIDIAL/DIAL), que constituye la sílaba que genera el impacto en el consumidor. La partícula OPTI inicial no despeja el riesgo de confusión, pues la similitud entre las marcas no depende de sus elementos distintos, si no de sus semejanzas, que en este caso priman sobre las diferencia.

Se hace un análisis, entre las dos marcas en conflicto así:

Marca solicitada OPDIAL y marca registrada DIAL, se trata de signos denominativos compuestos de dos elementos, el primero de tres sílabas y el segundo de una sílaba que es idéntica en ambos. Uno y otro signo

resultan de la combinación de elementos lingüísticos que se forman a partir de la combinación de la partícula DIAL en ambos DIAL es el elemento principal o preponderante.

Para terminar concluye, el Honorable Consejo de Estado, que el signo OPTIDIAL (nominativo) está en efecto, afectando por la prohibición prevista en literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues no satisface la exigencia de distintividad establecida por el artículo 134 ídem.

Mediante sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de fecha dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010), dentro del expediente No. 2005 00292 se denegaron las pretensiones de la demanda ejercida por la sociedad ASTRAZENECA AB, tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de las resoluciones 13646 de 2004, 25373 de 204, proferidas por la Jefe de División de Signos Distintivos y 9505 de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se negó el registro de la marca nominativa PELTAZEN para distinguir productos comprendidos en clase 5.

La sociedad ASTRAZENECA AB, solicitó el registro de la marca nominativa PERLAZEN para distinguir sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento y prevención del cáncer, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación internacional Niza. Mediante la resolución 13646 de 24 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca nominativa PELTAZEN con fundamento en el registro existente de la marca PENTACEL de AVENTIS PASTEUR LIMITEE (antes Connaught Laboratories limited) clase 5ª internacional.

Se concluye entonces, que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que generan, riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo nominativo PELTAZEN, no cumple con los requisitos de distintividad.

5. UTILIZACIÓN DE LAS MARCAS POR PARTE DE LOS COMERCIANTE DE PEREIRA.

Definitivamente Tomar la Decisión de Registrar la Marca puede ser determinante para el Éxito de un Negocio. Cualquier empresa, comerciante o prestador de servicios debe tener entre sus prioridades registrar su marca, ya que precisamente será la marca el elemento que distinga sus productos o servicios respecto de su competencia.

.

En efecto, la marca suele ser el activo más importante de cualquier negocio o empresa por pequeño o grande que sea, y esto queda claro en el siguiente ejemplo:

.

"La Empresa A durante más de cinco años ha invertido sus recursos económicos para posicionar su marca en el mercado y lograr que sus clientes lo identifiquen y confíen en sus productos.

.

La Empresa B que es de reciente creación empieza a comercializar productos similares a los de la Empresa A pero de menor calidad; la Empresa B además crea una marca que es parecida a la marca utilizada por la Empresa A, lo cual provoca que la clientela se confunda pensando que los productos de la Empresa B son los mismos que los de la Empresa A.

La Empresa A está en riesgo de disminuir sus ventas y su prestigio, sin embargo, al tener registrada su marca, cuenta con las herramientas legales para evitar que la Empresa B comercialice sus productos con la marca que es similar a la suya".

.

Al registrar la marca se beneficia del derecho exclusivo a usarla y explotarla comercialmente.

Usar una marca significa en términos generales distinguir sus productos o servicios con un nombre o símbolo, y con el registro usted gozará del derecho a su uso y explotación exclusiva, obteniendo además un escudo legal contra su uso no autorizado.

.

-¿Quiénes deben registrar una marca? Deben hacerlos quienes deseen usar una marca en sus productos para identificarlos respecto de otros, así como quienes prestan servicios ya sean de carácter profesional o comercial.

Por eso es importante que los comerciantes de la ciudad de Pereira que tengan alguna duda en cuanto al registro de la marca deben hacerle las siguientes preguntas que les servirán de apoyo para tomar una decisión:

.

- ¿Distingue usted sus productos o servicios mediante un nombre o logotipo a efecto de que su clientela no lo confunda en relación con su competencia?

- ¿Considera Usted que sus clientes distinguen la calidad de sus productos o servicios mediante su nombre o logotipo?

- ¿Considera Usted importante que sus clientes identifiquen sus productos o servicios como originales al tener una marca registrada?

- ¿Le gustaría a usted contar con documentación legal que lo reconozca como propietario y explotador exclusivo de su marca ya sea nombre o logotipo?

- ¿Aceptaría Usted que alguien más usara para identificar sus productos o servicios un nombre o logotipo igual o similar a su marca, a tal grado que

eso provocara la confusión de sus clientes pensando que se trata de los mismos productos o servicio y por ende la pérdida de clientes y peor aún, Usted sin contar con documentación legal que lo avale como explotador exclusivo de su marca?

- ¿Es Usted de las personas que considera que una marca es el activo más importante de su negocio o empresa?

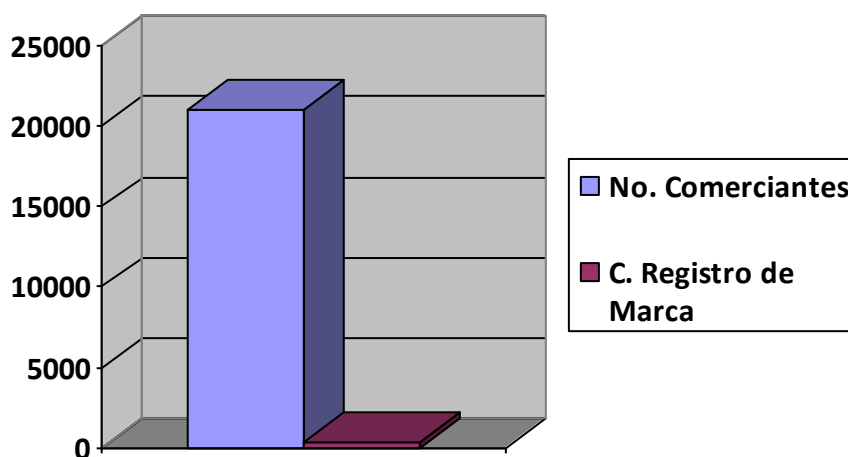
Sin embargo antes de considerar lo anterior debe haber un cambio en el sistema de registro de marcas, es un sistema que funciona adecuadamente debido a que no contiene los atributos de servicio necesarios para que se genere una dinámica cultural alrededor del tema de propiedad intelectual, para esto se propone un modelo conceptual como solución a este problema, basado en las capacidades organizacionales y en los atributos del servicio que requieren las organizaciones que administren un sistema de marcas y patentes.

Para esto se debe realiza un análisis de las capacidades organizacionales y atributos del servicio de las Cámaras de Comercio y se propone un sistema de registro de marcas ajustado a las características y necesidades que tiene el país, con el fin de promover, dar eficiencia, generar cultura y brindar mayor acceso a registros de este tipo a la sociedad colombiana y en especial a los comerciantes de Pereira.

Es claro que aún casi el 60% de los comerciantes de la ciudad de Pereira aún no han realizado el registro de su marca, esto debido a que aún el sistema se encuentra muy centralizado por la Superintendencia de Industria y comercio, aunque en los últimos años han realizado esfuerzos aún no se ha estructurado adecuadamente una ventanilla única en las Cámaras de Comercio de la región en donde directamente se pueda realizar los trámites de registro de la marca, dicha propuesta brindaría una

mayor descentralización, sensibilización, confiabilidad, seguridad y accesibilidad a la sociedad Pereirana, replicando atributos que se utilizan en otros países referentes de buenas prácticas en el tema brindando posibilidades de éxito para que se potencialice el uso de estos registros en nuestra región.

De 21.000 que es el número de comerciantes inscritos en la cámara de comercio solo 395 comerciantes han realizado el registro de su marca, tal y como se puede ver en el cuadro.



Esto sumando a los costos que puede tener este registro para los pequeños comerciantes, cuyos precios van desde 750.000 pesos solo el registro de la marca sin ninguna reivindicación, adicional a ello el trámite en condiciones normales sin ninguna oposición tiene una duración de aproximadamente 8 meses los cuáles se toman como hábiles.

A los costos también podemos adicionar los honorarios de abogado, pues en la mayoría de las ocasiones los comerciantes por sus propios medio no lo pueden hacer pues es un trámite que requiere conocimiento aunque

la Superintendencia manifieste que no se requiere abogado muchos de los comerciantes deben acudir a dicha figura, pues en muchas ocasiones los funcionarios no dan la información exacta de como es el trámite.

Para finalizar ante el crecimiento de la industria y del país en general se debe buscar otra alternativa, para la protección de las marcas solo con el registro en la matrícula mercantil de las cámaras de comercio, pues en el fondo para algunos comerciantes el registro de la Marca ante la Superintendencia es un negocio, pues en mucho casos dicen ellos se puede brindar una mejor calidad son tener el reconocimiento de una marca.

6. FORMULARIOS.

Tal como manifestamos en el capítulo 4 de este trabajo, nos parece importante dar a conocer en ejemplos, el tipo de formularios que se utilizan en el derecho marcario para el registro de marcas, enseñas comerciales, nombres comerciales, lema comerciales, contratos de licencia de uso, modelos de actos que conceden registros; que le servirán al lector interesado en este trabajo, para familiarizarse con la información que debe contener cada solicitud de registro¹⁵, y la forma como la administración otorga registro a sus marcas.

También veremos a continuación, el detalle de los flujos gramas de los trámites de solicitudes de registros de marcas, solicitudes de nombres y enseñas comerciales, tramites de renovaciones, cambio de nombre, cambios de domicilio, traspasos y licencias de uso, cancelación de registro de marcas, tramite de solicitud de patente.

➤ ¹⁵ *Giraldo Montoya Julian Andrés, Régimen Marcario. Ediciones Librería del Profesional, 1998.*
➤ *Superintendencia de Industria y Comercio.*

7. CONCLUSIONES

- Independientemente del enfoque que se le de a su definición, lo cierto es que la marca es lo que realmente diferencia a un producto sobre los demás del mercado, es lo que hace que el consumidor lo prefiera; esto a través de cualquier tipo de estrategia que escoja la compañía, bien sea a nivel de logo, colores, empaque, mensaje, comunicación y un sin número de factores que tendrán como objetivo diferenciarse de los demás productos del mercado, posicionarse en la mente del consumidor y lograr fidelización de los mismos.
- Las comerciantes de Pereira hoy en día deben buscar generar beneficios apalancándose bajo la creación de marcas fuertes, la conclusión más grande que se puede hacer respecto a los beneficios que se generan respecto a las marcas es que para tener mejores resultados y mayores beneficios, las compañías deben estar dispuestas a sacrificar un poco de su margen para lograr la construcción de las marcas, y con esto pueden lograr generar mayores barreras de entrada, incrementar los márgenes, y lograr desarrollar negocios a largo plazo, y con mayor estabilidad.
- Las marcas evolucionan, y las concepciones intrínsecas en las mismas también, son así como el concepto de valor de marca, ha tenido evoluciones. En un comienzo la medición del valor de marca se media de acuerdo a los beneficios netamente financieros que traían las marcas a las compañías. Con el pasar del tiempo las marcas tomaron mayor trascendencia, y se orientaron mucho más hacia el consumidor, y es ahí cuando los conceptos evolucionaron a niveles que se orientan hacia el consumidor de igual manera, vinculando el grado de satisfacción con las marcas, la experiencia

con las marcas, los beneficios emocionales, y de auto expresión que se asocian con dichas marcas, que de alguna manera se convierten en valores con los que la personas asocian las marcas, y por los que están dispuestos a pagar adicionales.

8. BIBLIOGRAFIA

- Giraldo Montoya Julian Andrés, Régimen Marcario. Ediciones Librería del Profesional, 1998.
- Registro de Marcas, Revista Superintendencia de Industria y Comercio, 2010.
- Registro de Marcas, OMPI
- Registro de Marcas Cámara de Comercio de Pereira