

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – MODULO I (Gráfica 1)

En su orden, se hará referencia y se detallará con bases normativas técnicas, jurídicas y académicas, para cada una de las divisiones de los dos grandes grupos de los derechos de Propiedad Industrial como son; las nuevas creaciones y los signos distintivos.

LAS NUEVAS CREACIONES Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Por ser éstas pertenecientes a la Propiedad Industrial y por ende a los Derechos de Propiedad Intelectual, se sujetan a las *“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”*¹.

Estas dos divisiones de los Derechos de Propiedad industrial, se enmarcan en cinco condiciones fundamentales o básicas de similitud como son; la *Novedad*, la *Disponibilidad*, la *Creación*, la *Invencción* y la *patente*² y/o el *registro*³.

La **Novedad**⁴ está sujeta a la determinación de la palabra “nuevo”, que se puede asociar a la descripción del Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000⁵, que podría a nivel material describirse como “un producto o procedimiento que **carece de una tipología** dentro del Estado de la Técnica⁶ que esté en igualdad de condiciones respecto de sus propias características.

La **Disponibilidad**⁷, sujeta al fundamento de que un mismo signo no puede ejercer dos distintividades diferentes sobre productos idénticos o similares⁸

¹ Características de la Propiedad Industrial según Juan Pablo Canaval Palacios. Manual de Propiedad Intelectual. Universidad del Rosario 2008. Págs. 79 y 80.

² Patente para Invencción y modelos de utilidad.

³ Registro para Diseños industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados.

⁴ Aplicable a Patentes de Invencción, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Obtentores Vegetales.

⁵ Una patente se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

⁶ DA 486, Artículo 16. – El estado de la técnica comprenderá todo lo que ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

⁷ Aplicable a marcas.

La **Creación**⁹ se manifiesta por el vínculo entre los diferentes medios que procuran un resultado.

La **Invencción** se constituye en una forma de creación, que actúa en la Naturaleza para realizar algo o no conocido, que solucione un problema técnico o que efectúe un aporte técnico¹⁰.

La **Patente**¹¹ es una forma de **Registro**¹² de las invenciones ante la autoridad¹³ competente que expide la certificación en Colombia, garantizándole a quien obtiene el título de propiedad, la explotación inherente de los Derechos Patrimoniales y de los Derechos Extra patrimoniales o morales para patentes de invención y modelos de utilidad.

El **Registro** es una forma jurídica determinada para los Diseño Industriales, los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrales y las marcas ante la autoridad competente (SIC)¹⁴ que expide la certificación, garantizándole a quien obtiene el título de propiedad, la explotación inherente de los Derechos Patrimoniales y de los Derechos Extra patrimoniales o morales.

Todo lo anterior determina que cualquiera de las divisiones de las nuevas creaciones y los signos distintivos, requiere la forma legal de registro de las creaciones e invenciones sujetas a la novedad, para que el titular pueda gozar de los beneficios que le dan el poder de ostentar los Derechos Morales o Extra Patrimoniales y los Patrimoniales.

Las divisiones son entonces:

Para Nuevas Creaciones

- Las Patentes de Invención (Producto, Procedimiento, Medios Conocidos y Dependencia).
- La Patente de Modelo de Utilidad.
- Los Diseños Industriales.
- Los Secretos empresariales.
- Los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados.

⁸ CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. Pág. 104.

⁹ Aplicable a todos los productos, artefactos, objetos o procedimientos de la Propiedad Industrial.

¹⁰ Se utilizó como fuente al autor Pablo Emilio Cárdenas, en su libro Comentarios sobre propiedad intelectual de Editorial Cosmos J.P.A.

¹¹ Utilizada sólo para patentes de Invención y Modelos de Utilidad.

¹² Utilizada para todas las divisiones de Propiedad Industrial con la excepción de las Patentes de Invención y los Modelos de Utilidad.

¹³ Superintendencia de Industria y Comercio.

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio.

Para Signos Distintivos

- Nombre de Dominio
- Enseña Comercial
- Lema Comercial
- Nombre Comercial
- Marcas
- Indicaciones Geográficas.

NUEVAS CREACIONES

PATENTE DE INVENCION (Gráficas 1 y 4)

Definición:

Esta es un título de propiedad otorgado hasta por 20 años¹⁵ por la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de la fecha de solicitud, a *todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema*¹⁶. (Figura 4)

Entidad que confiere el título en Colombia:

Superintendencia de Industria y Comercio.

Titulares:

¹⁵ Artículo 50 de la Decisión Andina 486 de 2000.

¹⁶ Artículo 14 de la decisión 486 de 2000 de la CAN. "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Son titulares de una patente según el artículo 22 de la Decisión Andina 486 de 2000; el que se le otorga al inventor¹⁷, cuyos derechos podrán ser transferidos por acto entre vivos¹⁸ (mediante contratos de compraventa, de Cesión de derechos, permuta, etc.)¹⁹ o por vía sucesorial o transmisión por causa de muerte²⁰.

El titular de la Patente, está obligado, según el Artículo 59 de la Decisión a *“explotar la invención patentada en cualquier país miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él”*, pues de no hacerlo dentro de unos plazos límites que da la Decisión, es decir vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente, o cuatro a partir de la solicitud de la misma, la oficina nacional competente a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria.

Pueden ser titulares de las patentes tanto las personas jurídicas²¹ como las personas naturales²².

Condiciones de validez de una patente de invención:

Según la decisión Andina 486 de 2000, en sus artículos 16, 18 y 19; una patente debe cumplir con los requisitos de registrabilidad determinados como Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.

Para el caso de la **Novedad**, se contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologías (estructural o de procedimiento²³) presentadas para obtener el título de propiedad; *“no pueden estar comprendidas en el estado de la técnica, ni descritas, utilizadas o comercializadas previamente, ni tampoco estar en trámite ante la oficina competente”* acorde a lo descrito en el tercer párrafo del artículo 16 de la Decisión²⁴.

Para el caso del **Nivel Inventivo**, contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologías (estructural o de procedimiento²⁵) presentadas para obtener el título de propiedad; ante los ojos de un experto conocedor del tema a nivel técnico y tecnológico, no puedan ser *“obvias ni ser derivadas de alguna de las tipologías dentro del estado de la técnica”*.

¹⁷ Artículo 24 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de naciones. “El Inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a ésta mención”.

¹⁸ Se puede asociar a un contrato de compraventa, apoyándose en el Artículo 1886 del Código Civil Colombiano. También se determina por el artículo 22 de la Decisión Andina 486 de 2000.

¹⁹ Todos los contratos se deben registrar ante la oficina de Registro de las entidades oficiales.

²⁰ Determinaciones según artículo 757 del Código Civil Colombiano. También se determina sobre el artículo 22 de la Decisión Andina 486 de 2000.

²¹ Entes colectivos creados de acuerdo con los requisitos exigidos para cada caso en particular, pueden ser de derecho público o privado teniendo en cuenta que la creación de cada una haya emanado del Estado o la iniciativa privada (comentarios de Alvaro Tafúr González en el Código Civil Colombiano).

²² Artículo 74 del Código Civil Colombiano. Persona Natural, son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.

²³ Aquí se hace una relación con los términos “artefacto, objeto, producto y procedimiento.

²⁴ Aquí se presenta un apoyo con el artículo 40 de la misma decisión.

²⁵ Aquí se hace una relación con los términos “artefacto, objeto, producto y procedimiento.

Finalmente para el caso de la **Aplicación Industrial**, se contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologías (estructural o de procedimiento²⁶) presentadas para obtener el título de propiedad; puedan ser producidos, o involucrados en cualquier tipo de industria (actividad productiva incluida los servicios).

Beneficios de las Patentes de Invención para el titular:

Según autores como María Teresa Amorocho, Arturo Aldana, Henry García, Jorge Pinto y Adolfo Serrano, una patente de invención, premia entre otros la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo invertido por un inventor, con lo cual es posible mantener activa la investigación de cualquiera de las áreas del conocimiento y fomentar la innovación.

Beneficios de las Patentes de Invención para el titular a nivel académico:

Las Patentes de Invención permiten a los Centros de Educación Superior, aumentar el puntaje de sus grupos de investigación, científica y tecnológica ante Colciencias²⁷ en las áreas de producto o procedimiento y permitir al mismo tiempo que sus docentes mediante éste instrumento tengan mayor escalafonamiento a nivel nacional y foráneo gracias a sus actividades como investigadores²⁸.

Las Universidades quedan incluidas también en el Decreto 1766 de 1983²⁹, teniendo en cuenta que son entidades ya sean públicas o privadas, por determinación del Artículo segundo del decreto.

Es además la patente un instrumento equiparable a la producción de material impreso o indexado en revistas, porque las patentes cumplen con todo el procedimiento de formación mediante la investigación, las pruebas de laboratorio, la viabilidad de atracción de mercado, la producción y la comercialización.

Permite además la recuperación de recursos mediante la modalidad de licenciamiento.

Clases de Patentes de Invención:

Patente de Producto.

²⁶ Aquí se hace una relación con los términos “artefacto, objeto, producto y procedimiento.

²⁷ GrupLAC

²⁸ CvLAC

²⁹ Premio nacional del Inventor.

Esta se reglamenta mediante la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones a través de su artículo 14³⁰, su característica primordial es que debe ser el resultado de la actividad industrial, sin importar su nivel de complejidad tecnológica, *“cuando la patente se refiere a un producto o procedimiento relacionado con un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material...”*³¹ Sus condiciones de validez se supeditan a la teoría general de las patentes de invención, así como con las exclusiones de patentabilidad³² y de las condiciones de nulidad³³.

Patente de Procedimiento.

Se aplica solamente a los procesos de fabricación sin incluir el resultado final, manteniendo al igual que la patente de producto, su viabilidad de registro mediante las mismas condiciones de validez de los artículo 16, 18 y 19 de la Decisión Andina 486 de 2000, exclusiones, nulidad, etc.

Patente de Medios Conocidos.

Juan David Castro García en su libro la Propiedad Industrial³⁴, determina una tercera clasificación dentro de las patentes de invención, que es la de medios conocidos que a su vez la subdivide en dos categorías llamadas invención, *“relativa a la combinación nueva de medios conocidos”* y la invención *“relativa a la aplicación nueva de medios conocidos”*.³⁵ Este tipo de patente, debe manejarse bajo las mismas condiciones de validez, restricciones y normatividad que la del grupo general al que pertenece.

Patente de Dependencia.

Cuando el inventor o creador de un nuevo producto o procedimiento, requiere de una base material o técnica o procedimental de una patente ya solicitada, el nuevo inventor o creador deberá solicitar al titular de la patente registrada, permiso para utilizar esas bases, poniendo su nueva creación en dependencia.

³⁰ Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

³¹ Artículo 29 de la Decisión Andina 486 de 2000.

³² Artículos 15 y 20 de la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones 486 de 2000.

³³ Artículo 75 de la Decisión Andina 486 de 2000.

³⁴ De la Universidad Externado de Colombia, en su página 256.

³⁵ Debe asociarse al doc. Del Consejo de Estado Sec.1ª., 14 de Septiembre de 2000 (Rad. 5366).

Clasificación de Patentes por PCT:

En Colombia es obligatorio antes de generar la búsqueda por claves³⁶ y solicitar registro ante la entidad estatal, realizar el ejercicio de clasificación en el PCT del producto o procedimiento sobre el cual se va a solicitar protección, dentro de las 8 secciones³⁷, 742 clases y 67.000 grupos.

Normatividad Nacional:

Colombia tiene como principal fuente de protección normativa su Constitución Política, seguida por las leyes y los decretos mediante los códigos y las resoluciones asociadas a la entidad administrativa que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Se contempla la Decisión Andina 486 de 2000.

Normatividad Foránea:

Ante todo está la entidad mundial sobre servicios, políticas, información y cooperación en materia de Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO) y le sigue en orden de importancia el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883, a través de sus artículos 4, 5 y 11, el tratado de Cooperación PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) del 19 de Junio de 1970 y modificado el 3 de Octubre de 2001, en apoyo con el reglamento PCT del 1º. De Enero de 2013, así como el tratado de garantía ADPIC o acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio según su anexo 1C y por supuesto el organismo regional de integración andina (CAN) iniciado con la suscripción del Acuerdo de Cartagena del 26 de Mayo de 1969.

Restricciones:

Debe tenerse en cuenta lo que la Decisión 486 de 2000 de la CAN en su artículo 20, determina qué es lo no patentable, en asocio con el Artículo 21. De igual manera se determina a través del Artículo 15 de la Decisión, qué no son consideradas como invenciones.

³⁶ Tiene su asociación al manejo de descriptores por temáticas técnicas.

³⁷ A — Necesidades corrientes de la vida, B — Técnicas industriales diversas; transportes, C — Química; metalurgia, D — Textiles; papel, E — Construcciones fijas, F — Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura, G — Física, H — Electricidad

Se complementan además las restricciones con el capítulo de nulidades absolutas (referido a los artículos 75 y subsiguientes de la misma Decisión) y las condiciones de caducidad del artículo 80.

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD (Gráficas 1 y 4)

Definición:

Este es un título de propiedad otorgado hasta por 10 años por la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de la fecha de solicitud, a *toda nueva forma, configuración, o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía*³⁸. (Gráfica 4) Estos modelos de Utilidad se protegen como patentes.

Entidad que confiere el título en Colombia:

Superintendencia de Industria y Comercio.

Titulares:

Son titulares de una patente de Modelo de Utilidad al igual que una patente de invención, según la Decisión Andina 486 de 2000; el que se le otorga al inventor, cuyos derechos podrán ser transferidos por acto entre vivos (mediante contratos de compraventa, de Cesión de derechos, permuta, etc.) o por vía sucesorial o transmisión por causa de muerte.

Para obtener la titularidad de una Patente de Modelo de Utilidad, ésta tiene que cumplir las mismas condiciones determinadas en los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000.

Condiciones de validez de una patente de Modelo de Utilidad:

Según la decisión Andina 486 de 2000, en sus artículos 16 y 19; una patente debe cumplir con los requisitos de registrabilidad determinados como Novedad y Aplicación Industrial.

Para el caso de la **Novedad**, se contemplan: no poder “*estar comprendidas en el estado de la técnica, ni descritas, utilizadas o comercializadas previamente, ni tampoco estar en trámite ante la oficina competente*” acorde a lo descrito en el tercer párrafo del artículo 16 de la Decisión.

³⁸ Decisión Andina 486 de 2000, Artículo 81.

Para la **Aplicación Industrial**, se contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologías (estructural o de procedimiento) presentadas para obtener el título de propiedad; puedan ser producidos, o involucrados en cualquier tipo de industria (actividad productiva incluida los servicios).

Beneficios de las Patentes de Modelo de Utilidad para el titular:

Varios autores determinan como ventaja al Modelo de Utilidad, su estrecha relación con las patentes de invención y la condición implícita de la altura inventiva, de cualquier manera la nueva configuración debe resolver un problema técnico y funcional.

Beneficios de las Patentes de Modelo de Utilidad para el titular a nivel académico:

- Por ser una patente “pequeña”, permite mayor generación de soluciones a problemas prácticos de los sistema existentes y por consiguiente asociarse más a los objetivos de las disciplinas académicas y profesionales del Diseño Industrial como disciplina, regulada por Ley 157 de 1994 y reglamentada por el Decreto 264 de 1995 y de las ingenierías, con gran cantidad de aportes a la investigación.
- Al igual que las Patentes de Invención, también es un instrumento equiparable a la producción de material impreso o indexado en revista (formación mediante la investigación, las pruebas de laboratorio, la viabilidad de atracción de mercado, la producción y la comercialización).
- Son instrumento fundamental de obtención de recursos para la investigación.
- Permiten un acercamiento a entidades del estado como la SIC³⁹ y Colciencias⁴⁰.

Clasificación de Patentes por PCT:

Se surte el mismo procedimiento en Colombia utilizado para Patentes de Invención.

Normatividad Nacional:

Las mismas aplicables a las Patentes de Invención. Debe revisarse el Artículo 85 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Normatividad Foránea:

³⁹ Superintendencia de Industria y Comercio

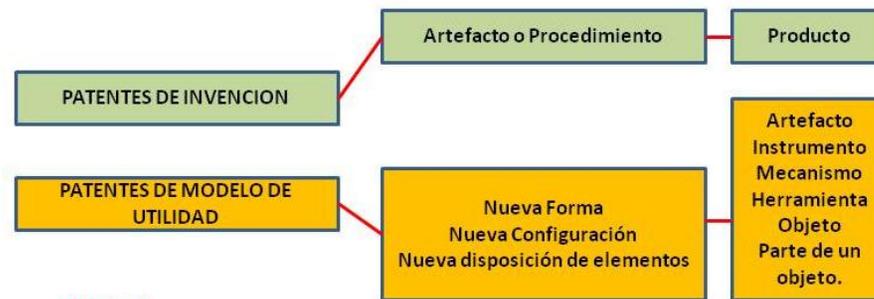
⁴⁰ Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. – Francisco José de Caldas.

Las Normas Internacionales para los Modelos de Utilidad se soportan en la misma de las Patentes de Invención. Debe revisarse el Artículo 85 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Restricciones y actos posteriores a la Concesión, nulidades y caducidades:

Se supedita al régimen de licencias de los Artículos 61 a 69 así como a los actos posteriores a la Concesión de los artículos 70 a 74. Al plazo de duración del Artículo 84, a la nulidad de la patente de los artículos 75 a 79 y a la caducidad de la patente del artículo 80; todo lo anterior dispuesto en la Decisión Andina 486 de 2000.

Factores constitutivos de las dos patentes (Invención y Modelo de Utilidad): (Gráfica 4)



Gráfica 4

DISEÑOS INDUSTRIALES (Gráfica 1).

Definición:

Es un título de propiedad que se otorga por espacio de 10 años⁴¹ a partir de la fecha de solicitud ante la entidad oficial, a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto⁴².

⁴¹ Artículo 128 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Entidad que confiere el título en Colombia:

Superintendencia de Industria y Comercio.

Titulares:

Personas jurídicas o naturales creadoras de la estética externa del producto físico bidimensional o tridimensional sin importar la disciplina, pero, que puede asociarse preferentemente con los diseñadores^{43- 44} e ingenieros.

Condiciones de validez de los Diseños Industriales:

Son fundamento para la protección de los Diseños Industriales los siguientes:

- La **Novedad**⁴⁵ (Lo nuevo o novedoso⁴⁶). No es novedoso si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de la prioridad⁴⁷ válidamente invocada, se hubiera hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
- La **Forma Definida Bidimensional o Tridimensional** (carácter singular⁴⁸). Asociado a la materialización mediante la forma claramente definida por geometría y códigos no interpretables, se asocia a los preceptos de la teoría de la Gestalt⁴⁹
- La **Estética** (carácter aparente⁵⁰). Es un proceso comparativo que lleva a cabo el observador del Diseño Industrial entre el estado de la técnica y la figura sobre el que desea obtener la protección. Este análisis se hace bajo los aspectos de línea, contorno y textura, asociados a los que Carlos Celorio Blasco llama "*la estructura de un objeto*"⁵¹

⁴² Artículo 113 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁴³ Artículo 114 de la Decisión Andina 486.

⁴⁴ Asociado con la actividad del Diseñador Industrial, según el Artículo 2 de la Ley 157 de 1994.

⁴⁵ Artículo 115 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁴⁶ Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.

⁴⁷ Es el otorgamiento de un plazo durante el cual, si se presentare una solicitud idéntica de otro país del Convenio vigente sería posible reconocer par a todos los efectos, la fecha de presentación de la primera solicitud. Para Diseño Industrial el período de ejercicio del Derecho es de 6 meses

⁴⁸ Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.

⁴⁹ Interpretación de la forma de Christian von Ehrenfels.

⁵⁰ Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.

⁵¹ Diseño del Embalaje para exportación.

- La **Experiencia Perceptual** (forma concreta⁵²). Está asociado a la percepción de los sentidos.

Beneficios de los Diseños Industriales para el titular:

Hay una creencia errónea en el hecho de que los derechos de la Propiedad Intelectual, mantiene dos divisiones absolutamente separadas a nivel conceptual entre la Propiedad Industrial y los derechos de Autor, cuando la teoría técnica y jurídica ha encontrado a nivel mundial, una clara y estrecha relación entre ambos, llamada Diseño Industrial, a través de las condiciones del Arte aplicado y del derecho Marcario.

Lo anterior es demostrable a través de los propios Convenios de Berna, el Convenio de París y la teoría de la Unidad del Arte.

En Colombia, ésta teoría deberá analizarse al tenor del contenido de la Ley 23 de 1982 en la que se expresa “que la obra de Arte Aplicado a la industria sólo podrá ser protegida por la vía del Derecho de Autor si el valor artístico puede ser separado del carácter Industrial del objeto”⁵³, con lo cual se generan varios caminos posibles de registro para ésta división de la propiedad industrial.

Beneficios de los Diseños Industriales para el titular a nivel académico:

Su relación teórica con los diseños, gráfico e industrial son una ventaja competitiva para el sector académico, en la medida en la que cerca del 55 % de los resultados proyectuales de la academia en éstas disciplinas del conocimiento, se determinan por la apariencia estética de sus productos a nivel externo bidimensional o tridimensional y porque los códigos que generan ésa apariencia son una parte fundamental del contenido de las materias del énfasis de lo comunicativo.

Clasificación de los Diseños Industriales por el Arreglo de Locarno:

Para el caso de Colombia que aunque no es miembro del acuerdo, utiliza de manera técnica ésta clasificación dividida en 32 clases y 223 subclases.

Normatividad Nacional:

Aunque para nuestro país a nivel interno no existe una norma expresa dedicada al Diseño Industrial, sino normas de carácter restrictivo para tomar acción contra terceros en caso de uso fraudulento⁵⁴, sí está la fuente jurídica dispuesta en la Decisión de la Comunidad Andina de

⁵² Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.

⁵³ CASTRO GARCIA, Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. 2009. Pág. 397.

⁵⁴ Artículo 306 de la Ley 599 de 2000.

Naciones 486 de 2000, que en sus Capítulos I a III⁵⁵ del Título V; se referencian los requisitos de la protección, los procedimientos de registro y los derechos que confiere el registro.

Normatividad Foránea:

La normatividad o el derecho foráneo relacionado con los Diseños Industriales, se maneja por vía de reglamentación y por vía de clasificación. Involucra además:

- El depósito internacional del Arreglo de la Haya al que Colombia no pertenece.
- El Acuerdo de los ADPIC⁵⁶ - Anexo 1C determinado en la sección 4, artículos 25⁵⁷ y 26⁵⁸.
- El Convenio de Berna, que aunque pertenece a la protección para los Derechos de Autor, determinan claramente en su artículo 2, numeral 7, en la que “queda reservada a la legislación de los países de la unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de arte aplicadas y a los dibujos y modelos industriales⁵⁹”.
- El Acuerdo de París (Aprobado en Colombia por la Ley 178 de 1994), que sólo relaciona a los Diseños Industriales en su Artículo 5.

Restricciones:

El Artículo 116 de la Decisión Andina 486 de 2000, claramente expresa que no podrán ser registrables los Diseños Industriales que se contemplen en los tres literales (a, b y c), también a las apariencias dictadas por las consideraciones técnicas y los diseños que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cuál forme parte (ésta última tiene su excepción).

SECRETOS EMPRESARIALES (Gráfica 1)

Definición:

⁵⁵ Artículos 113 a 133 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁵⁶ Artículos 25 y 26

⁵⁷ Artículo 25, condiciones para la protección.

⁵⁸ Artículo 26, de la protección.

¹⁵⁰ En algunos países a los Diseños Industriales se les denomina también modelos industriales.

Corresponde a la información reservada que tiene valores del tipo comercial y técnico, sin período de caducidad en el tiempo (*siempre y cuando se cumpla con el hecho de que el inventor mantenga la prolongación de la reserva*) de protección y que para la Decisión Andina 486 de 2000 en su artículo 260, es *“cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legalmente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: secreta, con valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”*⁶⁰

Los Secretos Empresariales incluyen **cualquier tipo de materialización** sin importar el área del conocimiento humano en la cual se haya desarrollado, siempre y cuándo se cumpla con los factores estipulados de protección y que involucre algunos de los contratos dispuestos en el módulo V del presente material, para que aquellos que participan de manera directa o indirecta no generadores del secreto, no malogren el plazo de reserva del secreto.

Características primordiales de protección de un Secreto Empresarial:

Claramente se fundamentan en la protección a la divulgación⁶¹, la revelación⁶² o la explotación⁶³ a terceros y por terceros.

No hay título para el Secreto Empresarial en la medida en la que no hay registro:

El Secreto Empresarial no requiere registro, requiere de unas políticas internas de la empresa⁶⁴ para proteger dichos secretos como pueden ser; la custodia de los documentos, la fragmentación de los procesos de producción en secuencias o etapas no comunes o determinadas por la propia empresa, los contratos de confidencialidad⁶⁵ con sus empleados⁶⁶, socios y contratista e inclusive las cláusulas contra la competencia desleal⁶⁷ en el mercado⁶⁸, cumplimiento por parte de la empresa con las normas de la propiedad intelectual y derechos de autor⁶⁹.

⁶⁰ El párrafo del artículo ha sido condensado para resaltar los elementos más relevantes.

⁶¹ A no poner en éste caso al alcance del público el secreto.

⁶² A no poner al alcance del público los secretos técnicos o tecnológicos de un secreto.

⁶³ Relación con la industria.

⁶⁴ El Artículo 516 del Código de Comercio involucra dentro de los elementos integrales que forman parte del establecimiento de comercio hacia la propiedad industrial, los contemplados en los numerales 1 y 2.

⁶⁵ En Colombia el Artículo 308 del Código Penal (Ley 599 de 2000), determina como delito entre otros la violación de reserva industrial o comercial. Revisar sección de Contratos para Propiedad Intelectual del módulo V de éste material.

Transmisión de los Derechos:

Quien posea legítimamente el derecho de uso, puede autorizar a un tercero a que éste lo explote productiva y económicamente, obligando a que éste último mantenga el secreto empresarial según lo pactado mediante contrato.

Condiciones de validez de los Secretos Empresariales:

- Que la información sea secreta
- Que el secreto tenga valor comercial.
- Que se tomen medidas razonables para mantener el secreto.

Beneficios de los Secretos Empresariales:

Poder proteger entre muchos otros:

- Características de productos
- Procesos de producción.
- Comercialización de productos.
- Prestación de servicios.
- Programas, fórmulas, procedimientos industriales, etc.

Beneficios de los Secretos Empresariales a nivel académico:

Si tenemos en cuenta que las Universidades en Colombia reúnen características similares a las de una empresa, en la medida en la que generan recursos económicos mediante la gestión de negocios por investigación y asesoría a las diferentes áreas productivas de los sectores privado y

⁶⁶ El trabajador contratado por el empleador y dueño del secreto empresarial, está obligado según el numeral segundo del Artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo a no comunicar con terceros salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes.

⁶⁷ En Colombia la regulación de normas sobre la competencia desleal, se determina en la Ley 1564 de 2012 que para el caso de Propiedad Industrial en Secretos empresariales se respalda con el Artículo 16 "Violación de secretos; Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de ésta ley."

⁶⁸ El Convenio de París claramente determina en su Artículo 10 bis sobre competencia desleal, en el que se determina que los países de la unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la unión una protección eficaz contra la competencia desleal y que constituye un acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

⁶⁹ Ley 603 de 2000, artículo 1º numeral 4.

estatal; ésos resultados de la investigación, se pueden enmarcar en la mayoría de las veces, en secretos empresariales que se convierten en instrumentos o recursos importantes de formación técnica, tecnológica y productiva a cargo de la universidad como bien material apreciable en dinero.

Normatividad Nacional:

Ajustada a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Normatividad Foránea:

Se involucra el acuerdo ADPIC sobre la “Protección de la información no divulgada”, sección 7, artículo 39 acerca de los elementos como la protección eficaz a la competencia desleal⁷⁰, las condiciones de validez de la protección y la protección contra la divulgación, involucrando también productos farmacéuticos o químicos.

Restricciones:

La Decisión Andina 486 de 2000, es muy clara al expresar en su artículo 261 que *“no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial”⁷¹* *“No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cuales quiera otros actos de autoridad”*.

ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS (Gráfica 1)

Definición:

Según Martín Uribe Arbeláez, en su libro la Transformación de la Propiedad Intelectual, *“el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, es el diseño o forma especial como se disponen o ubican cada uno de los micro-componentes dentro del circuito integrado”*. Para el caso de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones en su Artículo 86, los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrales, se definen bajo

⁷⁰ La Decisión 486 de 2000, determina en su artículo 262, determina que quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Determina además qué constituirá competencia desleal frente a seis actos realizados frente a un secreto empresarial.

⁷¹ Esta puede estar asociada a un ilícito o a un uso indebido o a una usurpación.

dos condicionamientos importantes contemplados en los literales a y b como son; el circuito integrado⁷² y el esquema de trazado⁷³. (No involucra concepto⁷⁴, proceso⁷⁵, sistema⁷⁶, técnica⁷⁷ o información codificados o incorporados e el esquema de trazado⁷⁸).

Entidad que confiere el título en Colombia:

Superintendencia de Industria y Comercio – Dirección de Nuevas Creaciones.

Titulares:

Según el artículo 88 de la Decisión Andina 486 de 2000, en sus tres párrafos, la titularidad corresponde a quien lo diseña y le será concedida la protección por un término de 10 años acorde a las siguientes condiciones:

- Sobre el último día del año en el que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo.

Nota: La solicitud de registro deberá presentarse ante la oficina nacional competente del país miembro dentro de un plazo de dos años contados a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ése plazo, el registro será denegado.

- La fecha en la que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo país miembro⁷⁹.

Si el esquema de Trazado no ha sido explotado comercialmente en ningún lugar del mundo sólo podrá registrarse dentro de un término de 15 años contados desde el último día en el que se creó el esquema.

El titular podrá además transferir el registro por acto entre vivos o por vía sucesorial. En caso de ser diseñado el esquema por dos o más personas conjuntamente, el derecho a la protección les corresponderá en común⁸⁰.

⁷² Artículo 86. Literal a: Circuito integrado. Un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica.

⁷³ Artículo 86. Literal b: Esquema de Trazado. La disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como ésa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

⁷⁴ Razonamientos mentales para comprender las experiencias del ser humano en su vida cotidiana.

⁷⁵ Corresponde a la sumatoria de operaciones consecutivas mediante las cuales se lleva a cabo un resultado material o no.

⁷⁶ Es el ordenamiento de normas y principios relacionados entre sí.

⁷⁷ Son los recursos utilizados en el desarrollo de un arte.

⁷⁸ Definición complementada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

⁷⁹ Artículo 98 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Condiciones de validez del Esquema de Trazado de Circuitos Integrados:

La Condición sine qua non para que un Esquema de Trazado de Circuitos Integrados pueda protegerse, es la Originalidad, que acorde al Artículo 87 de la Decisión 486 de 2000⁸¹, “Será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condición”.

Aunque la originalidad es un término muy amplio, en éste caso la norma lo asocia a los términos más allá de lo cultural con la creación e invención, de quien es experto en el tema, es decir que el interviniente no es cualquier ajeno a dicho sector industrial, esto puede interpretarse sobre el artículo 2 numeral ii del tratado sobre propiedad intelectual respecto de los esquemas de circuitos integrados⁸² y su relación con un circuito integrado⁸³.

Beneficios del Esquema de Trazado de Circuito Integrado para el titular:

Estar inmerso en la tecnología de la miniaturización de los componentes frente a la robótica, la animatrónica, la audioanimatrónica, las comunicaciones (informática) y la cibernética.

Beneficios del esquema de Trazado de Circuito Integrado para el titular a nivel académico:

Debe constituirse en un instrumento de apoyo de los centros de robótica e informática en las universidades, en la medida en la que se pueda trascender a las aplicaciones tecnológicas de los componentes existentes, para crear sus propios diseños de trazados y ofrecer un servicio integral de conocimiento al sector industrial y comercial en el país.

⁸⁰ Párrafo 2º del Artículo 88 de la Decisión 486 de 200 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones).

⁸¹ CAN

⁸² “Se entenderá por esquema de trazado la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

⁸³ Artículo 2, numeral i. Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integral del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material que esté destinado a realizar una función electrónica.

Clasificación de los Esquemas de Trazado de Circuito Integrado:

“Se relaciona realmente con la función electrónica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado”⁸⁴.

Normatividad Nacional:

Ajustada a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, contemplados entre los artículos 86 y 112.

Normatividad Foránea:

Acuerdo sobre los ADPIC, Anexo 1C, Sección 6, Artículos 35, 36, 37, 38, “Esquema de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados”, Relación con el tratado IPIC⁸⁵.

Complementariedades, Régimen de Licencias y nulidad del registro:

Complementariedad con los secretos empresariales según el artículo 91 de la Decisión Andina 486 de 2000, *“cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algún secreto empresarial, el solicitante presentará, además de la representación gráfica requerida, una representación del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ése secreto. Las partes restantes deberán ser suficientes para permitir en todo caso la identificación del esquema de trazado”*.

Se determina nulidad absoluta de un registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, según los literales a, b, c y d del artículo 108 de la Decisión Andina 486 de 2000 y teniendo en cuenta los artículos 109 y 110 de la misma.

El régimen de licencias, involucrado con el Capítulo VII, artículos 106 y 107.

SIGNOS DISTINTIVOS (Gráfica 1)

MARCAS (Gráfica 1)

Las marcas pueden considerarse, uno de los bienes mercantiles más importantes en el haber tanto de una persona jurídica como de una persona natural, en la medida en la que se constituyen en el puente de reconocimiento ante sus consumidores de los productos y servicios que

⁸⁴ SIC

⁸⁵ Aunque aún no está vigente, corresponde al Tratado de Washington sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados.

distribuye, produce o comercializa. Ese reconocimiento está supeditado a unos códigos que involucran todos los sentidos de dicho consumidor, despertando en él todo tipo de emociones, intereses, relaciones, deseos, determinaciones y en fin un cúmulo de condiciones que si se conectan adecuadamente con los factores llamados **técnico**, **jurídico** y de **codificación por grupos**, se generará un paquete técnico preponderante para la determinación del activo de la empresa, de la industria o de cualquier persona natural en general.

Estos factores son:

- En el caso de los **técnicos**, tal y como se expresa en el presente material; son el respaldo social y la practicidad normativa.
- En el caso **jurídico**, corresponde al Aval Jurídico (explicado en los Avals Jurídicos del presente material).
- En el caso de la **codificación por grupos**; determina la forma en la que el consumidor de la materialización de la propiedad industrial, decodifica la información generada por la marca, para adoptar la respuesta física de los productos o servicios ofrecidos y satisfacer sus necesidades básicas en cualquiera de sus actividades diarias. Éstos códigos por grupos, son en rasgos generales los siguientes:
Los perceptivos (ilusión, morfología y geometría)⁸⁶, los interpretativos (cromatismo, textura, códigos culturales y la asociación bidimensional y tridimensional), los evaluativos (asociado a los principios físicos y químicos), los sígnicos (asociados a la señalética).
Todos éstos, se constituyen en los valores gráficos o bidimensionales y tridimensionales de las marcas gracias a las cuales, es posible aplicar las características dispuestas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Teorías conceptuales como instrumento de identificación de una marca:

Los Signos distintivos requieren obligatoriamente de una codificación para que pueda hablarse de un lenguaje de reconocimiento universal, tal y como quedó expresado en el párrafo anterior asociado a lo perceptivo, lo interpretativo, lo evaluativo y a lo sígnico. Sin embargo toda esa codificación por grupos, requiere de un respaldo conceptual que proviene de aquellas disciplinas que desarrollan las marcas, en especial las disciplinas del diseño, que se apoyan en las teorías conceptuales que trabajan los referentes básicos gráficos. Algunas de esas teorías son; la Gestalt⁸⁷, la Óptica de Müller- Lyer⁸⁸, las de Ilusiones de Zölner, Wudunt y Preobrajensky⁸⁹, Goethe⁹⁰ y otras.

⁸⁶ Juan David Castro García, en su libro La Propiedad Industrial, habla de la forma de la percepción de la marca como un “proceso intelectual de identificación” a través de todos los sentidos del receptor, pues expresa que gracias a ello, es posible proteger por el derecho las marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, sonoras, olfativas, gustativas y táctiles.

⁸⁷ Teoría de la escuela de Berlín, en la que se habla de la forma.

⁸⁸ Teoría de la Paradoja óptica.

⁸⁹ Manejo de línea.

⁹⁰ Teoría del Color.

Definición técnica de las marcas:

Las marcas son entonces como se dijo con anterioridad, un bien mercantil de gran importancia para cualquier persona natural o jurídica, que son definidas según la Decisión Andina 486 de 2000 en su Artículo 134 como “*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos⁹¹ susceptibles de representación gráfica⁹². La naturaleza del producto o servicio⁹³ al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro*”.

Podríamos decir que bajo la condición de representación gráfica que determina la decisión 486, todas las marcas sin importar el producto o servicio que respalden, tienen que supeditarse a los mismos cuatro grupos de códigos expresados en el párrafo anterior, pues las marcas son un lenguaje universal más allá de las barreras idiomáticas.

Ese lenguaje universal de las marcas, es complementado por algunos autores bajo una serie de principios básicos supeditados al derecho de la propiedad industrial, llamados de independencia y territorialidad y al derecho de los signos distintivos como de especialidad y el de *carácter facultativo de las marcas*⁹⁴.

Entidad que confiere el título:

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, por un espacio de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años⁹⁵. Se determina además que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente⁹⁶.

⁹¹ Cundo el signo es gráfico (relacionado con lo figurativo), ésta puede tener su relación inmediata con los derechos de Autor a través de las obras artísticas, pero cuando es tridimensional puede tener su relación con otra área de la propiedad industrial y los diseños industriales.

⁹² Debe relacionarse ésta representación gráfica con los principios perceptivos, interpretativos, evaluativos y signícos.

⁹³ Asociado con el principio de independencia de las marcas.

⁹⁴ CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. Págs. 48 a 57.

⁹⁵ Artículo 152 de la Decisión Andina 486 de 2000.

⁹⁶ Artículo 154 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Para los Nombres de Dominio, la administración de éstos y la regulación se hace a través de la ICANN⁹⁷. Colombia ante la CAN actúa como entidad registradora a cargo de MI (www.mi.com.co).

Titulares de la Marca:

Toda persona natural y jurídica a quien la entidad haya (mediante un acto administrativo) reconocido el cumplimiento del total de los requisitos previstos por la ley, a través de las facultades otorgadas, en concordancia con el Decreto 3523 de 2009, numeral 34 por intermedio del jefe de la División de Signos Distintivos.

Bases de existencia de la marca:

Todas las marcas trascienden a lo gráfico (es decir a lo visual), razón por la cual el derecho de propiedad industrial en lo marcario, intenta proteger los resultados de su aplicación en los contextos territoriales o extraterritoriales en la relación que existe entre un productor, un distribuidor y un consumidor cualquiera. Esa intervención legal de la normatividad de la propiedad industrial en las marcas, se basa en el manejo de cinco factores a entender:

- Los Medios de Comunicación.

Se supedita a dos aspectos; *“el primero a la protección de los derechos morales o extra patrimoniales y patrimoniales de las marcas en los medios impresos como en el entorno virtual, radial o televisivo, y lo segundo al sustento de la función publicitaria o de comunicación”*⁹⁸.

- Administración de mercadotecnia.

Relacionado con el manejo de la demanda de los productos o servicios de la empresa, lo cual obliga a mantener un cuidado permanente sobre los casos de uso indebido o usurpación, en la medida en la que al crecer la demanda, crecen las posibilidades de infracción por parte de terceros sobre la marca que los representa.

- La Innovación.

Porque una marca cualquiera es sinónimo de nuevos desarrollos, productos o procedimientos, que puede verse expuesta a las acciones de la competencia desleal.

⁹⁷ Internet Corporation for Assigned Numbers and Names.

⁹⁸ CASTRO GARCÍA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. Pág. 68.

- Los Productos y Servicios.

Estos son la razón de ser de una marca aún cuando medie el principio del carácter facultativo. Un cliente siempre tendrá en su mente, una relación directa entre las características del bien ofrecido con la marca que lo ofrece. Todo lo anterior en relación directa con la forma como la marca se haya clasificado en el Arreglo de Niza (versión 10) y acorde al artículo 151 de la Decisión 486 de 2000⁹⁹.

- La Calidad.

Se refiere a la fidelidad de la marca y tiene gran relación con las marcas de certificación¹⁰⁰ de productos y servicios, a la certificación ICONTEC y al premio colombiano a la calidad de la gestión (creado mediante el Decreto 1653 de 1975).

Condiciones de validez de las marcas:

La marca como signo debe cumplir con unas especificaciones claramente definidas para que la Superintendencia de Industria y Comercio determine su validez y se pueda otorgar el título de propiedad. Estas son:

- **La Distintividad.**

Es un factor de identificación del producto o servicio que ofrece la marca, respecto de otros productos o servicios existentes en el estado de la técnica. Esa distintividad corresponde a la identificación que el consumidor del producto o servicio hace a través de códigos interpretativos respecto de la marca. No hay distintividad en los signos del lenguaje cotidiano, por la simple descripción, por la funcionalidad del producto o por el carácter genérico del mismo, sin embargo. Dice Ricardo Antequera Parilli en su libro estudios de derecho industrial y derecho de autor, *“que la Distintividad de la marca se constituye en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos”*¹⁰¹.

- **La Licitud.**

⁹⁹ Artículo 151. Para clasificar los productos y los servicios a los cuáles se aplican las marcas, los países miembros utilizará la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, establecidas por el arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957. Con sus modificaciones vigentes.....

¹⁰⁰ Artículo 185 de la Decisión Andina 486 de 2000. De las marcas de certificación.

¹⁰¹ ANTEQUERA PARILLI. Ricardo. Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Pontificia Universidad Javeriana. Temis. 2009. Pág. 67.

Corresponde al uso debido de una marca cuando el diseñador de la misma, ha determinado una composición o una combinación de caracteres mediante el uso de códigos perceptivos, interpretativos, evaluativos o sígnicos, cuyo resultado es distinto a cualquiera dispuesto en el estado de la técnica. En caso de que la composición o la combinación de caracteres tenga su par en el estado de la técnica, el creador estará incurso en el delito de usurpación de marca¹⁰² cuando el desarrollo se lleva a cabo con dolo, o sencillamente, dejará de ser lícito el resultado, cuando el creador deja de tener en cuenta los preceptos de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000.

- **La Disponibilidad.**

Es un factor de análisis de existencia previa frente a los antecedentes en cualquiera de las divisiones de las marcas desde los caracteres o la composición. Se puede hacer el análisis frente a los derechos de autor cuando la marca es figurativa¹⁰³ en relación a las obras artísticas o respecto a los Diseños Industriales cuando la marca es tridimensional¹⁰⁴.

- **La 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 134¹⁰⁵ supeditado al requisito de registro de marca.

Es quizás ésta condición de validez una de la más delicadas de analizar cuando la marca corresponde a algunos sonidos u olores (dentro de un estudio perceptivo), porque los valores de ilusión, morfología y geometría como medio de evaluación gráfico de la marca, debe tener una interpretación inequívoca igual para todos los receptores de la información. En Colombia las marcas olfativas o sonoras no son trabajadas.

Beneficios de las marcas para el titular:

Es claro que la titularidad de una marca, no es una garantía de inmunidad contra las infracciones generadas por terceros frente a las falsificaciones y al aprovechamiento del prestigio que una marca genera frente a los receptores de la información de la misma; pero el titular tiene una serie de mecanismos de protección del tipo legal y del tipo personal.

¹⁰² Artículo 306 de la Ley 599 de 2000.

¹⁰³ Llamadas también Imagotipo o isotipos.

¹⁰⁴ Volumetrías en ejes X, Y y Z - No deben generar confusión sobre su función técnica.

¹⁰⁵ A efectos de éste régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los sigos 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.

Desde lo legal:

- La responsabilidad de la oficina nacional competente de evitar el registro por parte de terceros, de un signo que no le pertenece¹⁰⁶.
- La defensa del estado hacia el titular, mediante el mecanismo de protección jurídica frente a la Usurpación.
- La aplicación de la normatividad Andina en cuanto al contenido del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000.
- Aplicación de los mecanismos de defensa contra la competencia desleal¹⁰⁷, ¹⁰⁸.
- Aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC – Anexo 1C en su sección 4.

Desde lo personal:

- Seguimiento permanente del interesado de las nuevas inclusiones en el estado de la técnica, mediante búsqueda de antecedentes marcarios en la entidad oficial nacional.

Beneficios de la marca para el titular a nivel académico:

Es la marca, una de las divisiones más solicitadas a nivel de registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en la que los educandos tienen como meta, la creación de una empresa como medio de independencia laboral para la protección de bienes y servicios.

Sin embargo es importante entender en el ámbito académico que hay una serie de condiciones importantes para lograr ello:

- Analizar la viabilidad de creación de los bienes y servicios a ofrecer mediante un estudio de mercado acucioso.
- Registrar ante la SIC la marca antes de registrar la sociedad en la Cámara de Comercio.
- Registrada la marca, determinar el tipo de sociedad a registrar, entendiendo los conceptos de la sociedad comercial, mediante los Artículos 98 y 100 del Código de Comercio.
- Revisar los beneficios que la creación de una sociedad brindan sobre los Derechos Marcarios.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas:

El Arreglo de Niza es “*un arreglo relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas*” (actualizado en Noviembre de 2010 y convertida en la versión décima). Se aclara que aunque Colombia no es parte del arreglo de Niza de 1957, pues se ha

¹⁰⁶ Sentencia del Consejo de Estado No. 57-01 del 22 de Mayo de 2008.

¹⁰⁷ Artículo 137 de la Decisión Andina 486 de 2000.

¹⁰⁸ Ley 256 de Enero 15 de 1996, sobre actos de competencia desleal.

determinado como un sistema auxiliar de clasificación para el registro de marcas, sí es obligatorio su uso y es un instrumento necesario para que en Colombia pueda solicitarse el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esta clasificación está dividida en dos grupos fundamentales, el primero clasifica a los productos en 34 clases y el segundo clasifica a los servicios en 11 clases.

Para el caso de las marcas o signos distintivos como los Nombres de Dominio, deben relacionarse con la entidad llamada ICANN o Corporación Internacional de Asignación de Números y para el caso de las Denominaciones de Origen, deben asociarse con los artículos 5 y 7 del Arreglo de Lisboa de 1958.

Clases de Marcas:

Un gran número de autores clasifican a las marcas en relación a la codificación perceptiva, al beneficio grupal y al reconocimiento.

Por Codificación Perceptiva.

Es el reconocimiento de la marca mediante el entendimiento de los códigos que la respaldan, éstas son:

- **Tridimensionales**

Son todas aquellas que se enmarcan geométricamente en figuras desarrolladas sobre los ejes X, Y y Z.

Están además relacionadas con la Decisión Andina 486 de 2000 en el artículo 134, literal f, en donde se indica que una marca puede ser la forma de los productos, sus envases o envolturas. Pero en el artículo 135 de la misma decisión en los literales c y d, se especifica que no podrán ser marcas" los que 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" ni que "consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican".

- **Nominativa.**

Esta sólo protege el nombre del producto, que está compuesto por sólo textos o palabras con números en algunos casos, a través de familias de fuentes o tipografías, a la marca nominativa se le llama también "logotipo".

Es importante entender que al hablar de palabras éstas pueden ser simples o compuestas.

La Decisión 486 de 2000 en su artículo 134, literales b y d, especifican que una marca puede estar compuesta por palabras o combinación de palabras, o por palabras y números.

- Olfativa.
Se aclara que en Colombia no se generan registros de marcas olfativas, aunque el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 en el literal c, determina que las marcas pueden ser de éste tipo. Importante entender que las marcas olfativas son muy difíciles de asociar con textos, a menos que se haga por fórmula química, pero su interpretación a través de la nominación, puede generar inconsistencias entre la traducción del componente químico y el usuario de la marca que lo interpreta.
- Sonora.
Puede ser interpretada a través de sonidos musicales o no, sin importar los decibeles o rangos sonoros, pero en lo posible su traducción debería poder realizarse mediante un espectro de frecuencias.
La Decisión 486 de 2000 en su artículo 134, literal c, determina la constitución de éste tipo de marcas.
- Figurativa.
Es llamada también marca de Isotipo o marca de Imagotipo, en la medida en la que lo que determina su existencia, es la presencia de imágenes, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos (literal b del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000), involucrando valores cromáticos (por matiz¹⁰⁹, valor¹¹⁰ e intensidad¹¹¹), variedad de geometrías¹¹², variedad en los sistemas de impresión¹¹³ y variedad de sustratos¹¹⁴.
- Mixta.
Llamada también marca del tipo logo-símbolo, es aquella que combina factores de las marcas nominativa y figurativa, referenciada en el literal g del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por Beneficio Grupal

- Certificación.

¹⁰⁹ Se asocia con la escala de colores interpretada en el círculo cromático. Ejemplo verde, rojo, azul, amarillo, etc. – Se referencia a la teoría del Color de Goethe.

¹¹⁰ Es la claridad u oscuridad de un matiz.

¹¹¹ Es el cambio de pureza de un color.

¹¹² Involucrando la euclidiana y la simple.

¹¹³ Ya sean holográficos (grabación láser en película fotosensible), en tradicionales como offset, flexografía, tipografía, huecograbado, screen de los tipos manual y electrónico, etc.

¹¹⁴ Composición del material base de impresión.

Relacionadas con la certificación por el cumplimiento de normas (calidad en producción y estándares otorgados a sus productos y servicios y no a la marca en sí misma).

El Artículo 185 de la Decisión Andina 486 de 2000, la describe como un *“signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”* Es importante que aunque el titular certifica mediante instrumentos gráficos, debe ser una entidad oficial la que determine los estándares sobre normas de cumplimiento nacional o internacional (revisar el acápite *“Bases de existencia de la marca”* del presente material).

El titular de éste tipo de marcas está determinado en los artículos 186 y 187 de la Decisión Andina, así como las autorizaciones.

- Colectiva.

La Decisión 486 de 2000, expresa en su artículo 180, que *“se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”*. La Titularidad de éstas marcas queda en cabeza de una de las empresas miembro del colectivo, y ése colectivo pueden ser el producto de asociaciones de personas, productores, fabricantes, destinadas a la actividad industrial o comercial.

Por Reconocimiento

- Notorias.

Llamadas por la Decisión Andina como *“Signo distintivo notoriamente conocido”*, contemplado en el Artículo 224 de la Decisión 486 de 2000, que expresa *“se entiende por signo distintivo notoriamente conocido, el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”*.

Esa calidad de *“Notoria”* le da además unas excepcionalidades de protección jurídica de ésta frente a otras marcas, tal y como se respalda en los literales a, b y c al tenor del artículo 229 de la misma Decisión Andina, en la que podríamos resaltar el hecho entre otros, *“la protección extraterritorial aún en **ausencia de registro** en el país en el que la marca desee entrar y la protección en el exterior en **ausencia de notoriedad”***.

Sin embargo, algo necesario de entender respecto de las marcas notorias, es que el reconocimiento dentro del mercado, se da específicamente por la recordación de los códigos perceptivos, interpretativos, evaluativos y los sígnicos que el creador de la misma ha impreso en la marca, que se constituyen en los factores realmente diferenciadores de ésta con otras marcas dentro del sector al que pertenece o aún fuera de él.

Otros signos distintivos:

- Enseña Comercial.

Es un signo perceptible por el sentido de la vista, que permite la fidelización de los clientes frente a la manera como un establecimiento mercantil se identifica. La Decisión Andina 486 de 2000, en su artículo 200, no genera in situ una definición de la enseña comercial, pero expresa que *“debe regirse por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada país miembro”*. Al igual que cualquiera de las marcas analizadas previamente, la enseña comercial debe ajustarse a cualquiera de las teorías de codificación¹¹⁵ para permitir el reconocimiento de los clientes del establecimiento de comercio, que se identifique con éste tipo de signos.

- Nombre Comercial.

Juan David Castro García en su libro la Propiedad Industrial, determina que éste *“es el signo que individualiza a una empresa con relación a otras en un mercado y que es bajo esa denominación que se **explota comercialmente una empresa**”*. La Decisión 486 de 2000 en su artículo 190 expresa que es *“cualquier signo que **identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil**”*. El Acuerdo de Paris en su artículo 8 dice que *“el nombre comercial se protegerá en todos los países de la unión **sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio**”*.

Si analizamos conjuntamente éstas definiciones, tenemos entonces que el nombre comercial está más estrictamente relacionado con la razón social y su importancia como establecimiento a nivel de sociedad mercantil (finalmente protege la actividad mercantil de un empresario más que con el factor de marca codificable que identifica a un servicio o a un producto propiamente dicho).

- Lema Comercial.

Se le ha denominado en algunas partes como el eslogan¹¹⁶, que se ajusta específicamente al uso de una palabra o combinación de varias palabras (no incluye imágenes) dispuestas para acompañar a una marca. La decisión Andina 486 de 2000, determina en su artículo 175 (segundo párrafo) *“se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”*.

Legalmente no es posible registrar el lema comercial de manera independiente pues se obliga a estar ligada a la marca registrada¹¹⁷.

- Nombre de Dominio.

Este está asociado al SND o DNS¹¹⁸ que es una dirección alfanumérica de carácter único y es la composición de dos elementos llamados **segmento identificador o dominio**¹¹⁹ y la **designación de los niveles**¹²⁰, a la sumatoria de éstos dos elementos se le llama nombre de dominio.

¹¹⁵ Revisar el párrafo del acápite *“Teorías conceptuales como instrumento de identificación de una marca”*

¹¹⁶ Es un complemento de la marca para generar confianza.

¹¹⁷ Esto está determinado en el artículo 176 de la Decisión 486 de 2000 *“la solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”*

Según Daniel Peña Valenzuela en su libro Aspectos Legales de Internet y del Comercio electrónico, “*el nombre de dominio es fruto de una creación intelectual libre de quien lo registra ante las entidades correspondientes*”, porque no es adjudicado por proveedores de servicios de internet.

- **Indicaciones Geográficas.**

Son una división de los Derechos de la Propiedad Industrial en signos distintivos, asociadas a los factores de ubicación, calidad y ciertas características sobresalientes de las técnicas y los procesos de producción, generados por los fabricantes.

En los Capítulos I y II del Título XII de la Decisión 486 de 2000, en sus artículos 201 y 221, se explican las dos divisiones de las Indicaciones Geográficas como son:

Las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia.

Las primeras se aclara que son las indicaciones que se refieren a una zona geográfica que designan un producto originario de ella que le da sus características especiales en cuanto a calidad y reputación a través de los factores naturales y humanos que intervienen. En el caso de las segundas, se hace referencia al nombre, expresión, imagen o signo que evoque a un país, región, localidad o lugar determinado.

Normatividad Nacional:

Para los efectos del Derecho Marcario o los Signos Distintivos, se asume para Colombia, la normatividad de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones No. 486 de 2000 y todos los referidos al Aval Jurídico de Colombia contemplados en el inicio del presente documento.

Normatividad Foránea:

- Convenio de París al que Colombia adhirió en 1994 mediante la Ley 178.
- Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas al que Colombia se suscribió el 29 de Agosto del 2012.
- Arreglo de Niza – Clasificación de Niza – versión 10 (Colombia no ha adherido).
- Tratado sobre el derecho de Marcas (TL). Colombia adhirió como parte contratante en Enero 13 de 2012
- Acuerdo de Viena de la clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas de 12 de Junio de 1973 al que Colombia no ha adherido.

¹¹⁸ Domain Name System.

¹¹⁹ La marca de las empresas.

¹²⁰ Dividido en dos categorías; los dominios genéricos de alto nivel (subdividido en siete nombres genéricos) y los dominios de alto nivel locales.

- Acuerdo sobre los ADPIC o TRIP (Anexo 1C). – Sección 2 (Marcas de fábrica o de comercio), artículo 15 y Sección 3 Indicaciones geográficas, artículo 22.

Restricciones:

Contempladas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones:

Artículos 135 y 136 (las marcas que no se pueden registrar)

Artículos 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 (De los derechos y limitaciones conferidos por las marcas)

Artículo 177 (Restricciones al registro de lemas comerciales)

Artículo 194 (Los nombres comerciales no registrables).

Artículo 202 (Las denominaciones de origen que no pueden ser declaradas).

Artículo 222 (Restricciones a la Indicación de Procedencia).

Artículo 226 (Uso no autorizado de las marcas notorias).