

**CAUSALES DE DENEGACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS
CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA INTERNACIONAL DE REGISTRO DE
MARCAS (SISTEMA DE MADRID) FRENTE A LAS CONTENIDAS EN LA
DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES**

**JUAN CARLOS CÁRDENAS
DAVID HERNANDO MUNAR FAJARDO
ANA ZULIA POSADA**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
BOGOTÁ D.C.
2014**

**JUAN CARLOS CÁRDENAS
DAVID HERNANDO MUNAR FAJARDO
ANA ZULIA POSADA**

**DIRECTOR
JORGE PORTELA PORTELA
ABOGADO**

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR
AL
TÍTULO DE ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO COMERCIAL
BOGOTÁ D.C.
2014**

TABLA DE CONTENIDO

| CAPITULO PRIMERO | PAG. |
|---|-------------|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 4 |
| 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..... | 4 |
| 1.3. OBJETIVOS | |
| 1.3.1. OBJETIVOS GENERAL..... | 5 |
| 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... | 5 |
| CAPITULO SEGUNDO | |
| MARCOS DE REFERENCIA | |
| 2.1. MARCO HISTÓRICO..... | 6 |
| 2.2. MARCO LEGAL E HISTÓRICO..... | 8 |
| 2.3. MARCO CONCEPTUAL..... | 10 |
| 2.4. MARCO TEÓRICO..... | 18 |

BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO PRIMERO

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituirá un análisis de la adopción del Protocolo de Madrid, éste se fundamentará en un estudio cualitativo, el cual será enfocado específicamente a la comparación de causales de negación de solicitudes de registro de marcas contempladas en el sistema de Madrid y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En la actualidad el sistema normativo de Colombia está experimentando cambios en el ámbito comercial, industrial y económico, todo esto como consecuencia de la adopción del tratado de libre comercio de Colombia con Estados Unidos de América y las presiones ejercidas por éste, para que nuestro país se involucre en convenios internacionales de carácter económico de los cuales el país del norte hace parte, esto facilita el ingreso de inversionistas extranjeros a nuestro país.

Por medio de la ley 1455 de 2011 publicada en el Diario Oficial No. 48116 de 30 de junio de 2011, a través de la cual se aprobó en Colombia, la implementación del “Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas”, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, puede conllevar una desmejoramiento de las actuales condiciones por las que cruzan las empresas colombianas.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La adopción en Colombia, del Protocolo de Madrid por medio de la ley 1455 de 2011, puede conllevar a afectar, no solo las relaciones internacionales con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, sino a los empresarios colombianos cuyas marcas y derechos de propiedad industrial derivados de éstas, son de vital importancia para en la esfera de sus negocios, pues podrían verse afectados al registrarse marcas en Colombia por medio del Sistema Internacional de Registros de Marcas, de conformidad con el sistema de Madrid, pues éste contempla una reducida cantidad de causales de irregistrabilidad frente a la Decisión 486 de 2000 de

la CAN, normatividad que propende por la protección de intereses derivados de la propiedad industrial para los empresarios de Colombia, Ecuador Perú y Bolivia, países que han trabajado conjuntamente para lograr la armonización de sus mercados y una decisión como la que tomó Colombia los pondrá en desigualdad competitiva por el ingreso de compañías de nivel mundial que podrán registrar marcas bajo parámetros menos rigurosos que los contemplados en la Decisión 486, pues podrían ser registradas algunas que generen desequilibrio en la producción y prestación de servicios que ofrecían las empresas de la Región Andina.

Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio (Oficina Nacional de marcas de Colombia) deberá cambiar sus lineamientos y armonizar esta nueva normatividad con la decisión 486 de la CAN.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar las repercusiones que traerán las causales de denegación de marcas contempladas por el Protocolo de Madrid en el mercado marcario colombiano teniendo en cuenta las causales contempladas por la decisión 486 de la comunidad andina de naciones.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar una reseña de las causales de negación de las solicitudes de registros marcarios contempladas en el Sistema Internacional de registros de marcas (Sistema de Madrid).

Revisar las causales de negación de las solicitudes de registros marcarios contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Establecer los aspectos jurídicos de divergencia de las causales de negación de las solicitudes de registros marcarios contemplados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Sistema internacional.

CAPITULO SEGUNDO MARCOS DE REFERENCIA

2.1. MARCO HISTÓRICO.

Hacia 1950 se inició en Colombia el debate sobre la protección y reglamentación de la propiedad intelectual, debido a que los países desarrollados veían a las nuevas creaciones (patentes) como métodos de protección de sus avances tecnológicos, por lo que se hacía necesario la creación de parámetros legislativos y judiciales que salvaguardaran los Derechos de quienes contribuían con los avances y desarrollos tecnológicos de la época.

Lo anterior se evidenció con la implementación de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 5 de junio de 1974, sin embargo esta norma no generaba grandes expectativas pues era una normatividad que poco favorecía a quienes pretendían aumentar la protección de sus derechos de propiedad industrial.

Posteriormente se implementaron las Decisiones 311 y 313 que pretendían extinguir las normatividades que delimitaban los derechos de propiedad industrial, conteniendo un enfoque diferente a la Decisión 85 donde se daba una mayor protección a los titulares de registros de propiedad industrial.

La Decisión 311 fue un desarrollo y avance inminente pues se tomaron nuevas tendencias que sobre este tema se estaban dando en el mundo, asegurando los derechos que lograban obtener quienes registrarán sus nuevas creaciones.

La Decisión 313 avanzó de forma abrupta respecto de la protección de los derechos de propiedad industrial.¹

La Decisión 344 quedó atrasada frente al constante cambio económico y comercial que sufría el mercado global y entre otros factores conllevaron a la expedición de la Decisión 486 de la CAN aprobada en Lima (Perú) el 14 de

¹ ACUERDO DE CARTAGENA. Junta del Acuerdo. Informativo Andino, Lima, No. 5 Enero de 1994,pg 6

septiembre de 2000, entrando en vigencia el primer día de diciembre del 2000, remplazando la Decisión 344 normatividad que estuvo vigente por 6 años.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones surge como consecuencia de una serie de encuentros de expertos en propiedad industrial con la asesoría de organismos internacionales expertos en este tema como lo es la OMPI.

Con la Decisión 486 se procuró entrar en cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales de carácter comercio-jurídicos y sobre todo dar cabal cumplimiento al ADPIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) que obliga a los países miembros de la Organización Mundial del Comercio de implementar y establecer legislaciones proteccionistas que regulen la propiedad intelectual ajustados a los lineamientos señalados por este organismo internacional.

Al revisar la Decisión 486 de la CAN se establecen claramente aspectos que no fueron tratados exhaustivamente lo cual conlleva a que los países miembros de la CAN tuvieran que implementar normas internas y complementarias para estructurar una norma de carácter supranacional.

De otra parte a medida que en la comunidad andina se fueron implementando algunos avances en cuanto a la regulación de la propiedad industrial, en Europa existen diferentes tratados que regulan dichos temas como el sistema de Madrid que está conformado por 2 grandes tratados: **(i)** el Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, del 14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en el Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, y **(ii)** el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de octubre de 2006, este Sistema que simplificó el trámite del registro de marcas en los países que hacen parte de dichos tratados.

Igualmente, existe el Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial del 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Colombia por su interés en celebrar con Estados Unidos de América un tratado de libre comercio debió comprometerse con éste a implementar el Sistema Internacional de Registros de Marcas, concretándose con la aprobación de la ley 1455 de 2011 por medio del cual se adoptó el sistema referido.

2.2. MARCO LEGAL Y JURÍDICO

Para la realización del presente trabajo el marco legal se recopila y sintetiza con el propósito de obtener el sentido normativo de aquellas regulaciones discriminando las normas de rango supranacional y de nacional.

BOSQUEJO DE LA NORMATIVIDAD EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA.

| RANGO JURÍDICO | NUMERO Y FECHA DE EXPEDICIÓN | ORGANISMO | ASUNTO |
|----------------|---|--|---|
| Supranacional | Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 | Organización Mundial de la Propiedad Industrial. | La Convención de París propiedad industrial del año 1883 es aplicable a su más amplia acepción, pues incluye inventos, marcas, diseños industriales, modelos de uso práctico, nombres comerciales, denominaciones geográficas y la represión de la competencia desleal. |
| Supranacional | Decisión 486 expedida el 14 de septiembre de 2000 | Comunidad Andina de Naciones | Propiedad Industrial, que regula las nuevas creaciones |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| | | | (patentes), signos distintivos, diseños industriales, esquema de trazado de circuitos integrados y competencia desleal. |
| Ley | 1455 del 30 de junio de 2011 | Congreso de la República de Colombia. | Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007. |
| Supranacional | Convención general Interamericana de protección marcaria y comercial. | Países miembros (Convención Washington del 20 de noviembre de 1999) | Protección marcaria y comercial y la represión de la competencia desleal y de las falsas Indicaciones de origen geográfico. |
| Supranacional | Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas | Organización Mundial de la Propiedad Industrial. | Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. |
| Supranacional | Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas | Organización Mundial de la Propiedad Industrial. | Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| | | | Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. |
| Supranacional | Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas | Organización Mundial de la Propiedad Industrial. | Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo |

Esta parte de la normatividad ha sido expedida a través del tiempo respecto del tema de protección para signos distintivos (Marcas, Enseñas comerciales, denominaciones de origen, etc.), que derivan en sentido general en régimen de propiedad industrial.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

Para ilustrar al lector del presente trabajo, traemos a colación las siguientes definiciones jurídicas que le permitirán tener un mayor entendimiento del trabajo realizado, este marco conceptual se encuentra fundamentado en los criterios doctrinales y jurídicos que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio², atendiendo a lo reglado en la decisión 486 de la CAN.

Abandono: Ante un requerimiento de la administración, sí al momento de la expiración del término señalado no se completan los requisitos indicados en el requerimiento, la solicitud de registro se considerará abandonada y se perderá prelación.

Antecedentes Marcarios: Listado emitido por la SIC a solicitud voluntaria del solicitante, pagando una tasa administrativa, que contiene los signos registrados o en trámite que se encuentran en el Sistema de Propiedad Industrial y que responden a unos parámetros de similitud con el signo que se pretende registrar.

² http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/WEB/assets/pdf/Guia_Marcas.pdf

Puede ser un listado de antecedentes marcarios fonéticos o figurativos según sí el reporte es sobre la expresión o sobre la parte gráfica del signo, respectivamente.

Este informe no es vinculante para la Administración y además no presupone la concesión o denegación posterior de la marca.

Apoderado: Mandatario o representante común. El solicitante o titular de un trámite de Propiedad Industrial actúa mediante un abogado debidamente inscrito en Colombia que lo representa de manera general o especial en su trámite o trámites de propiedad industrial. Para que el apoderado pueda actuar ante la administración debe haber sido designado mediante poder debidamente otorgado.

Arte final: Representación gráfica del signo distintivo que se pretende registrar, que deberá contener los elementos denominativos, gráficos o de color de los que se componga, tal y como se usará el signo en el mercado.

Cancelación por falta de uso: Extinción del derecho de marca mediante acto administrativo, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina de naciones, durante el término de tres años anteriores a la solicitud.

Caducidad: Forma de terminación del derecho mediante la cual la inacción del titular en un plazo produce la pérdida del derecho. La falta de renovación por parte del titular de una marca durante el plazo previsto en la norma vigente ocasiona la caducidad de la marca.

Certificación (Marca): La marca de certificación es aquella que identifica la calidad u otras características de un producto o servicio que han sido certificadas por el titular de la marca.

Certificación de marca: Es un documento por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio asigna un número de registro consecutivo para cada marca que ha sido concedida y el acto administrativo de concesión se encuentra ejecutoriado.

Clase: Es un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente denominada "Clasificación de Niza".

Clasificación Internacional de Niza: La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Para ello se compone de unos títulos de las clases y unas notas explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones, y está complementada por un listado alfabético por producto o servicio.

Colectivas (Marcas): Las marcas colectivas son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes pero que están agrupadas formalmente.

Comerciales (Marcas): Las marcas comerciales son aquellas que identifican o distinguen los productos o servicios de un empresario en el mercado.

Concesión: Acto administrativo mediante el cual la SIC, como oficina nacional competente, otorga el derecho exclusivo al uso de una marca en relación con unos productos o servicios.

Convenio de París: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es un acuerdo internacional que fue suscrito por once países en 1883, estableciendo la Unión de París. El Convenio de París es el primer antecedente internacional de protección de los derechos de propiedad industrial y surgió como respuesta al interés de varios países de proteger sus invenciones y productos, que entonces eran exhibidos en las ferias internacionales.

Decisión 486 de 2000: Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

Derecho al uso exclusivo: Derecho que le confiere el registro al titular de la marca, que consiste en la facultad de usar el signo para los productos o servicios de manera exclusiva, pudiendo impedir que terceros ejecuten o realicen actos de reproducción, copia o transliteración de su signo registrado,

así como aquellos actos que lleven a confusión del consumidor o usuario en el mercado.

Descriptivo (Signo): Signo que indica de manera exclusiva las características del producto o servicio de que se trata. El Signo descriptivo responde directamente y de manera exclusiva a la pregunta de cómo es el producto o servicio.

Distintivo (Signo): Signo que cuenta con las características necesarias para identificar un origen empresarial determinado en el mercado. Un signo común, demasiado simple o complejo no puede relacionar al consumidor o usuario con un origen empresarial por lo que se entiende que carece de fuerza distintiva.

Documento de Prioridad: Copia de la primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto (misma marca, mismos productos o seo servicios) y dentro de un período establecido, exigida por una Oficina de Propiedad Industrial cuando se ha invocado la misma Artículo 9, Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 4 del Convenio de París.

Enseña Comercial: Es el signo o denominación que identifica el establecimiento de comercio. Se adquiere por el uso real, continuo, efectivo y público que del signo se haga en el mercado.

Estudio de Fondo: Una vez publicada la solicitud, se hayan o no presentado oposiciones, la División de Signos Distintivos realiza el estudio de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, analizando el signo frente a cada una de las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma vigente.

Estudio de Forma: El estudio de forma consiste en la revisión de los requisitos formales y documentos que componen la solicitud para efectos de que se pueda ordenar su publicación. En caso de que la solicitud se encuentre incompleta o no sea clara la administración realizará un requerimiento para que se aclare o complemente la solicitud.

Expediente: El conjunto de documentos correspondientes a una solicitud de marca o registro de cualquier objeto de propiedad industrial.

Fecha de presentación: Es la fecha en la que se radica o presenta la solicitud, es decir, la de su recepción por parte de la Oficina competente. Para la asignación de esta fecha se debe haber realizado el pago de la tasa administrativa y la solicitud de marca debe contener por lo menos el petitorio debidamente complementado con la siguiente información: la indicación que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca.

Figurativa (Marca): Tipo de marca Integrada únicamente por una figura o un signo visual "logotipo", que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable, pues no contiene ningún elemento denominativo. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular.

Genérico (Signo): Signo que indica de manera exclusiva el producto o servicio de que se trata. El Signo genérico responde directamente y de manera exclusiva a la pregunta de qué es el producto o servicio.

Licencia de Uso: El contrato de licencia de marca puede definirse como el acuerdo por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, denominada licenciataria, a concederle el uso de la marca, reteniendo la propiedad, a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último.

Marca: Es un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. 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 mercado. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinación de estos elementos.

Mixta (Marca): Tipo de marca que trata de la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

Negación: Acto administrativo mediante el cual la SIC, como oficina nacional competente, deniega el derecho exclusivo al uso de una marca en relación con unos productos o servicios, por encontrar que está comprendido en una causal de irregistrabilidad.

Nombre comercial: Es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

Se adquiere por el uso real, continuo, efectivo y público que del signo se haga en el mercado.

Nominativa (Marca): Marca que identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituye un conjunto legible y/o pronunciable.

Notificación: La notificación es el medio por el cual se busca poner en conocimiento del solicitante las decisiones que toma la Administración (Superintendencia de Industria y Comercio), a fin de que interponga los recursos que contra ella proceden o acate su cumplimiento.

Notoria (Marca): La marca notoria es aquella que es conocida por una parte importante del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma, es decir del sector pertinente.

Número de Expediente - Número de Radicación: Número que se asigna por la SIC cuando se radica una solicitud de registro de marca y cumple con los requisitos mínimos establecidos por la legislación vigente. Corresponde al año y un número consecutivo por año asignado por la SIC.

Oposiciones: Documento o petición fundamentada, presentada por un tercero legítimamente interesado, dentro del término previsto en la norma

vigente, contra una solicitud de registro de marca presentada ante la SIC, con el fin de que se deniegue el registro de ésta.

Perceptibilidad: Característica esencial del signo distintivo que implica que el signo puede ser recibido por los sentidos.

Petitorio: Formulario Único de Signos Distintivos (petitorio) que se adquiere de manera gratuita en las instalaciones de la SIC, así como en la página Webwww.sic.gov.co. Es un formato donde se hace constar los datos generales de identificación del solicitante y la marca.

Prioridad: Es un derecho que permite que una vez se haya presentado una solicitud en un país miembro del Convenio de París, se pueda presentar, hasta dentro de los seis meses siguientes, esa misma solicitud en otros países de manera que se obtenga como fecha de presentación en el segundo país la del primero.

Producto: Es cualquier cosa producida para el consumo y la inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este puede ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.

Propiedad Industrial: Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o jurídica, sobre una invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema comercial, nombre comercial, enseña comercial o denominación de origen.

Propiedad intelectual: Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o jurídica, sobre derechos de autor y propiedad industrial.

Razón o Denominación Social: Es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Corresponde a un atributo de la personalidad necesario para la conformación de una sociedad.

Renombrada (Marca): La noción de marca renombrada es derivada de la ampliación del conocimiento de la marca notoria. Así, se ha entendido como marca renombrada a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merece ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo

idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión.

Renovación: Procedimiento mediante el cual se solicita que se prorrogue o extienda la vigencia de un registro marcario cuando este ha cumplido su término de vigencia de diez años. La solicitud de renovación deberá solicitarse para el registro concreto dentro de un plazo de seis (6) meses anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a esta fecha. En defecto, de la solicitud de renovación dentro del plazo antedicho el registro perderá definitivamente su vigencia.

Representación Gráfica: Característica esencial del signo distintivo que implica que el signo puede hacerse presente con palabras o figuras que la imaginación retiene. En el caso que el signo no sea susceptible de representación gráfica no puede ser considerado como marca.

Requerimiento: Acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el cual, como fruto de un examen de forma, se le informa al solicitante de un registro de marca que su solicitud tiene algún defecto formal para que dentro de un término se complete o aclare la solicitud por parte del solicitante.

Requisitos Mínimos para Admitir a Trámite una Solicitud de Marca: Para la admisión a trámite de una solicitud de registro de marca se requiere el comprobante de que se ha pagado en su totalidad la tasa administrativa correspondiente y que la solicitud de marca contenga por lo menos el petitorio debidamente complementado con la siguiente información: la indicación que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca.

Recurso: Los recursos son una herramienta jurídica con la que cuentan los administrados para impugnar (ir en contra de) las decisiones que toman las entidades gubernamentales. En este contexto, sí el solicitante o cualquier

persona que sea parte dentro del trámite relacionado con signos distintivos no está de acuerdo con la decisión final de la administración puede solicitar que la misma se revise, a través de los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

Sector pertinente: Se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve el producto o servicio que se distingue con el signo marcario y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, quienes en razón de la función o papel que cumplen dentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marca notoria.

Servicio: Se define como las actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. En términos generales podemos decir que los servicios se clasifican en: Servicios comerciales, que comprenden los servicios profesionales, los relacionados con la tecnología de la información, la investigación y el desarrollo.

Solicitud de marca: Documento o expediente en el que el solicitante o apoderado solicita el registro de una marca. Contiene un petitorio que reúne toda la información de la marca y el solicitante, recibo de pago de la tasa correspondiente y en algunos casos documentos legales el documento de poder, el documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica y el documento de prioridad, entre otros.

Sonora (Marca): La marca sonora es aquella que se caracteriza por estar integrada por un sonido o una melodía que sirve en el mercado para distinguir un producto o servicio. Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

Titular de la marca: Persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclusivo representado por el registro.

Transferencia: Es la forma mediante la cual se puede disponer del registro de marca transfiriéndole la titularidad a otra persona. Usualmente se realiza

mediante un contrato de cesión que debe ser inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que produzca efectos frente a terceros.

2.4 MARCO TEÓRICO

Análisis de las causales de denegación contempladas en el Sistema Internacional de Registros de Marcas (Sistema de Madrid) frente la Decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones.

El Sistema de Madrid es el tratado internacional mediante el cual, por medio de una solicitud internacional, se le da la posibilidad a una persona titular de un registro marcario o de una solicitud de registro de marca en un país contratante, de obtener dicho registro en uno o varios países contratantes, facilitándole y simplificándole así el procedimiento de obtención del registro de la marca en otros países y ahorrándole tiempo y costos (traducciones, tasas de cambio y honorarios) frente al sistema tradicional de marcas, en el cual el registro de una marca genera un derecho de exclusividad nacional, con limitadas prerrogativas (derecho de prioridad o notoriedad) en el ámbito internacional.

El Protocolo de Madrid contiene disposiciones que simplifican el trámite de registro internacional que ofrecía el Arreglo de Madrid y le otorga la posibilidad a los titulares de marcas de protegerlas en varios países con base en un registro obtenido en una solicitud de registro presentado en la oficina de marcas nacional o regional.

El arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, del 14 de abril de 1891, le otorga la posibilidad, a los titulares de marcas, de protegerlas en varios países mediante la presentación de la solicitud de registro internacional con base en un registro marcario de la oficina de origen.

El protocolo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas es uno de los tratados que conforman el Sistema de Madrid y está administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y su finalidad reside básicamente en conseguir la adhesión de nuevos Estados al Sistema de Madrid modificando al Arreglo de Madrid en algunos aspectos que lo hace poco atractivo para una serie de países.

Bajo el Protocolo de Madrid “basta con presentar, por medio de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, una única solicitud (internacional) en un idioma, en la que se designe a los países en los que se desea obtener protección, y pagar un único conjunto de tasas en una única moneda (franco suizo). Evitando así tener que presentar solicitudes separadas en cada país en el que se desea obtener protección. Se evita también la obligación de tener que pagar tasas en diferentes monedas y de efectuar la renovación de distintos registros nacionales. Además, todo cambio posterior en relación con el registro de la marca (por ejemplo, un cambio en la titularidad o la dirección) puede inscribirse en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite”³.

Por otra parte, el Tratado facilita en gran medida la gestión posterior luego de ser concedida una marca debido al manejo centralizado de renovaciones y afectaciones al registro.⁴

Es el Protocolo y no el Arreglo el tratado aprobado por Colombia mediante la ley 1455 del 29 de junio de 2011, que entró en vigor a partir del momento en que se perfeccionó el vínculo internacional correspondiente, esto es, de acuerdo con lo que dispone el artículo 14 del Tratado, 3 meses después de la fecha de depósito de un instrumento de adhesión a este Protocolo.

El protocolo de Madrid fue aprobado por medio de la ley 1455 de 2011, igualmente, la Corte Constitucional mediante sentencia C-251 de 28 de marzo de 2012, declaró la exequibilidad de la misma.

Ahora bien, en cuanto a las causales de denegación de registros marcarios debe señalarse que existe un Reglamento Común para el Arreglo y del Protocolo de Madrid el cual contiene los lineamientos y el trámite de registro internacional de marcas, donde además se encuentran contempladas una serie de causales que impiden el registro de signos distintivos.

Dicho reglamento no prevé denegaciones intrínsecas o de fondo sino simplemente abandonos por la falta de subsanación de irregularidades que se presenten en la solicitud de registro internacional.

³ Exposición de motivos ley 1445 de 2011

⁴ Superintendencia de Industria - Comercio Concepto 11-90621-1-0.

Para una mejor referencia, procedemos a mencionar las causales que establece el Reglamento Común de Madrid en cuanto el abandono o la falta de subsanación de la solicitud de registro internacional.

-La solicitud internacional se dará por abandonada cuando:

(i) La oficina de origen o el solicitante no abonan el importe de la tasa de la solicitud (base, complemento de tasa, individual o suplementaria) dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional (Regla 11.3)a)b).

(ii) la oficina de origen no subsana las irregularidades de la Regla 11.4) dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la irregularidad por la Oficina Internacional, es decir, no presenta la solicitud en el formulario oficial o no dirige las comunicaciones a la Oficina Internacional de acuerdo con la regla 2, no completa los datos enumerados en la regla 15, no logra despejar las irregularidades relativas al derecho del solicitante, a la declaración de la oficina de origen certificando los eventos descritos en la regla 9.5)d), no firma la solicitud o no señala la fecha y número de la solicitud o registro base (Regla11.4).

(iii) El solicitante no subsana irregularidades diferentes a las mencionadas en la regla 11.3),4) y 6) dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de esas irregularidad por la Oficina Internacional (Regla 11.2)a)b).

(iv) la Oficina Internacional estima que la solicitud no cumple los requisitos establecidos en la Regla 9.4)a)xiii), para la información sobre los productos o servicios a identificar con la marca internacional y la oficina de origen no haya comunicado opinión alguna sobre la propuesta de clasificación y agrupamiento de la Oficina Internacional y no se haya pagado la tasa generada por ese motivo dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la notificación de la propuesta (regla 12.1)7)a).

(v) la oficina de origen haya comunicado su opinión a la oficina internacional sobre su propuesta de clasificación y agrupamiento y no se haya pagado la tasa generada por ese motivo dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en

que la oficina internacional haya comunicado la modificación o la confirmación de su propuesta (Regla 12.1)7)b).

La oficina de origen indicará que la designación de una parte contratante se podrá efectuar como designación posterior, según la regla 24, cuando la oficina internacional no recibe con el cumplimiento de todos los requisitos, dentro de los meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de registro internacional por la oficina de origen, la declaración de intención de utilizar la marca, que una parte contratante designada exija de acuerdo con la regla 9.5)f).(regla 11.6)a)b).

La oficina internacional hará constar su inconformidad en el registro internacional o puede suprimir de oficio la expresión vaga, incomprensible o incorrecta utilizada para designar un producto o servicio a efectos de su clasificación.

Si la oficina internacional considera que se ha designado vagamente, de manera incomprensible o incorrecta alguno de los productos o servicios, la oficina de origen puede hacer una propuesta para subsanar la irregularidad, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la comunicación sobre la irregularidad, presentándose 2 situaciones cuando la propuesta no sea aceptable: **(i)** si la oficina de origen especifica la clase en que la expresión propuesta debe incluirse, la oficina internacional hará constar su inconformidad en el registro internacional, **(ii)** si no la especifica, la oficina internacional suprimirá de oficio la expresión que desapruueba (regla 13.2).

No se considerará como solicitud internacional y será devuelta al remitente cuando sea presentada directamente a la oficina internacional por el solicitante (regla 11.7).

Por otra parte, la decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones, contempla en sus artículo 135 y 136 las causales de denegación de registros marcarios las cuales se pueden diferenciar en dos grupos las **absolutas** y las **relativas**, las primeras se relacionan con las situaciones o características inherentes del signo, por las cuales no puede ser registrado y las segundas que se tienen el objetivo de proteger derechos de terceros donde lo pretendido por ésa normatividad es evitar confusión entre signos que representen productos de orígenes empresariales distintos, al respecto el

experto en Propiedad Industrial Ricardo Metke en su obra jurídica LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, editada por la firma Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie) primera edición, publicada en septiembre de 2001 indica lo siguiente:

“Las causales de prohibición absolutas son denominadas intrínsecas del signo; y de estar incursas en las mismas no se cumplirá la función principal que es la distintividad que se pretende obtener con la marca, o bien se trataría de un signo ilícito o engaños, que puedan afectar el orden público y defraudaría al orden público consumidor. Se argumenta que por medio de esta serie de causales se salvaguarda un interés público, el interés de los consumidores, razón por la cual la administración está obligada a aplicarla de manera estricta y absoluta. Constituye una excepción al anterior principio el caso de signos inherentemente descriptivos o genéricos, que por razón de su uso constante en los medios comerciales hayan adquirido un significado secundario y aptitud distintiva”.

“Las prohibiciones relativas hacen referencia a las llamadas condiciones extrínsecas del signo, que están constituidas por impedimentos que surgen de Derechos de terceros que pueden ser lesionados con la concesión de un registro marcario. Con estas se protege un interés de carácter individual, y sus alcances son relativos pues están limitados de acuerdo a la afectación de un derecho que puede obtener el titular de un registro marcario”.

Igualmente, la Doctrina y Jurisprudencia de la CAN ha determinado que las prohibiciones relativas hacen referencia a las llamadas condiciones extrínsecas del signo, que están constituidas por impedimentos que surgen de Derechos de terceros que pueden ser lesionados con la concesión de un registro marcario. Con estas se protege un interés de carácter individual, y sus alcances son relativos pues están limitados de acuerdo a la afectación de un derecho que puede obtener el titular de un registro marcario.

Así, de entrada puede percibirse que las causales contempladas por la normatividad andina contiene matices más amplios y proteccionistas de las disposiciones contenidas en el Sistema de Madrid.

Ahora bien debe resaltarse que el artículo 135 de la decisión 486 contiene las causales absolutas que se refieren a la genericidad y descriptividad de los signos, las cuales se encuentran contenidas los literales, **c)**, a la **p)** los

cuales designan algunas características que hacen que los signos carezcan de distintividad para representar productos o servicios.

Por otra parte, el artículo 136 de ésa misma codificación contiene las causales de irregistrabilidad relativas contenidas en los literales, **a)** a la **h)** los cuales prevén situaciones relacionadas con imitación de otros signos ya registrados que puedan generar confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial de un producto o servicio y que con su registro pueda afectar los derechos de terceros dueños de otras marcas.

De esa manera es claro que la decisión de la comunidad andina de naciones contiene causales de denegación de registros marcarios que tienen en cuenta no solo las características de cada signo de manera que logren su objetivo al ser registrados, identificando claramente y de manera inequívoca un producto o servicio de un determinado origen empresarial, sino que también, contienen aspectos tendientes a proteger los derechos de terceros que ostenten el registro de un marca con antelación a una solicitud de registro similar o que pueda conllevar a confusión sobre el origen empresarial de un producto o servicio, con el que pueda aprovecharse de la trayectoria y el *Good Will* de la sociedad que primigeniamente obtuvo la concesión del registro marcario, lo cual deja entrever el sistema proteccionista contenido en la normatividad andina, del que no puede predicarse en igual forma del sistema internacional de marcas contenido en el reglamento común del arreglo de Madrid, pues las causales de denegación contenidas en éste básicamente hacen referencia a aspectos formales como el lleno de requisitos para la presentación, así como el pago de tasas oficiales y la correcta clasificación de productos o servicios de cada signo.

No obstante, no puede perderse de vista que dicho reglamento común, hace parte del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid relativos al registro internacional de marcas, y que fue éste último el adoptado en Colombia mediante la ley 1455 de 2011, en el cual en el artículo 5° señala que las oficinas nacionales podrán notificarle a la internacional la denegación de un registro cuya extensión se pretenda a través del sistema internacional de registro marcario, con fundamento en los motivos que se aplicarían en el convenio de parís, por lo que haciendo una interpretación sistemática y extensiva de dicha disposición, resulta claro que el protocolo adoptado por Colombia también debe tener en cuenta implícitamente las deposiciones contenidas en el Convenio de Paris, incluyendo las causales de denegación

de registros marcarios, las cuales se pasan a estudiar en comparación con las contenidas en la Decisión 486 de la comunidad andina, a efectos de determinar si el sistema andino presenta mayor seguridad para los empresarios nacionales.

En efecto, puede señalarse que el convenio de Paris contiene tres causales genéricas de denegación de marcas en el literal **B** del artículo 6° así, la primera de ellas indica que “1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

De esa manera puede precisarse que la causal primera se inclina por la protección de derechos de empresarios cuyas marcas ya hayan sido obtenidas en un determinado país, frente a nuevas solicitudes que les amenacen.

La segunda causal del Convenio refiere que “2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama”

De esta causal de irregistrabilidad del Convenio de Paris pueden desprenderse, algunas de las causales contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como se expondrá a continuación

Los literales **a) a d)** del artículo 136 de la Decisión Andina que señalan **a)** “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; **b)** “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”; **c)** “sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación” **y d)** “sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero”.

A su vez dentro de esta clasificación del Convenio de Paris pueden incluirse los literales **b)**, **c)** y **d)** del artículo 135 de la normatividad andina que indican **b)** carezcan de distintividad **c)** “consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate”; **d)** “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

De la misma manera pueden enmarcarse las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 de la normatividad andina contenida en los literales **e)** “consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”; **f)** “consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”; **g)** “consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; **h)** “consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

La tercera causal contemplada en el Convenio de Paris se requiere a “3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 bis.”

Dentro de esta causal genérica pueden distinguirse o relacionarse las los literales **i)** “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”; **j)** “reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”; **k)** contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; **l)** “consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique”; **m)** reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; **n)** reproduzcan o imiten signos de

conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; **o**) “reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad” y **p**) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; todas estas contenidas en el artículo 135 de la codificación marcaría andina.

Así mismo dentro de esta pueden incluirse contenidas la causales previstas por lo literales e), f), g) y h) del artículo 136, e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; **f**) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; **g**) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, **h**) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Ahora bien, efectuando un análisis detallado de las causales contenidas en una y otra normatividad, es claro que las causales contempladas por la Decisión 486 Andina se encuentran subsumidas en las previstas por la Convenio de Paris, que a su vez se encuentra implícito dentro del Protocolo de Madrid, lo que lleva a concluir que las causales que serán aplicables a empresarios extranjeros cuando pretendan efectuar registros marcarios extranjeros en Colombia, finalmente serán las contempladas en la Decisión de la Comunidad Andina, solamente que esbozadas entre líneas y de manera general y no específica cómo se encuentran en ésta normatividad, eso sí, siempre que la oficina nacional, al recibir la solicitud de registro de la oficina internacional, advierta la existencia de alguna de estas causales que eventualmente afecte los intereses o los registros marcarios previamente otorgados en Colombia, y lo informe oportunamente a la oficina internacional.

De ahí que pueda concluirse que la importancia de la Comunidad Andina de Naciones ha sobrepasado el límite de ser una unión aduanera para

convertirse en integración regional y autóctona, desarrollando una fuerte protección en materia de propiedad industrial, pues para el caso Colombiano debe precisarse que la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina de nacional tiene la posibilidad de presentar ante la internacional, de oficio y basada en la decisión 486 de la Comunidad Andina, una declaración dando las razones por las que considera que no puede concederse protección en el país, y/o bien puede presentar tal declaración fundándose en la presentación de una oposición a ese registro, con fundamento en la misma norma, siguiendo para tal efecto el procedimiento señalado en las reglas 17 y 18 del reglamento común del arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas y del protocolo concerniente a ese arreglo.

Pero además los empresarios nacionales que vean vulnerados sus derechos adicionalmente cuentan con una acción ante el Tribunal Andino de Justicia para redimir los perjuicios ocasionados en el evento en que la Superintendencia de Industria y Comercio decida conceder un registro marcario que atente contra las disposiciones estipuladas en la Decisión 486 de la CAN, donde ese Tribunal cuenta con la facultad para anular los actos administrativos

Con la creación de la “acción de incumplimiento se encuentra regulada por el Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Estatuto del Tribunal y el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General. A través de esta competencia, el Tribunal de Justicia y la Secretaría General controlan el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Países Miembros por las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino.....Previo a la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia, debe cumplirse con la fase prejudicial de la acción de incumplimiento ante la Secretaría General... ...El proceso por incumplimiento puede iniciarse ante el Tribunal Andino por demanda presentada por la Secretaría General, por un País Miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos.

El proceso culmina con una sentencia en la que el Tribunal declara si el País Miembro incurrió o no en incumplimiento de normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al haber adoptado una medida interna o haber omitido una actuación exigida por el Derecho Andino.....En caso de incumplimiento de la sentencia el Tribunal de Justicia, previo un

procedimiento sumario, puede autorizar la suspensión de ventajas derivadas del Acuerdo de Cartagena o imponer otras medidas coercitivas.”⁵

De manera que pese a que la SIC no ejerza oportunamente la obligación de advertir a la oficina internacional de la posibilidad de afectar registros marcarios nacionales, con una solicitud de registro de marca bajo el sistema internacional, el sistema de la comunidad andina permite que se adopten medidas contra ella con el fin de salvaguardar los derechos de los registros marcarios nacionales.

No obstante, es claro que la entrada en vigencia del Sistema de Madrid con todas sus bondades, su estructura resulta favorable para mercados de países desarrollados donde la mayoría de sus compañías poseen un gran poder, y la implementación de este sistema beneficiara a las grandes empresas que cuentan con la capacidad de operar en el exterior y con la posibilidad de asumir gastos administrativos para la protección de sus registros marcarios, mientras las pequeñas empresas nacionales deberán ocuparse no solo de ejercer activa y prolijamente la defensa de sus derechos de propiedad industrial sino que deberán adoptar medidas tendientes a elevar su competitividad para poder aprovechar las ventajas contenidas en el Sistema internacional de registros marcarios (Sistema de Madrid).

⁵<http://www.comunidadandina.org/canprocedimientosinternet/ListaExpedientes11.aspx?CodProc=7&TipoProc=%27T%27>

BIBLIOGRAFÍA

Aakar,. David A. (1996). El éxito de tu producto está en la marca, México: Prentice Hall Hispanoamericano, p.8.

Arreglo De Madrid Relativo Al Registro Internacional De Marcas Del 14 De Abril De 1891 Revisado En Bruselas El 14 De Diciembre De 1900, En Wáshington El 2 De Junio De 1911, En La Haya El 6 De Noviembre De 1925, En Londres El 2 De Junio De 1934, En Niza El 15 De Junio De 1957, En Estocolmo El 14 De Julio De 1967 Y Modificado El 28 De Septiembre De 1979

Breuer Moreno, Pedro. "Tratado de marcas". Editorial Robis. Buenos Aires – Argentina 1946. Páginas 108 y 109

Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 de 2000 Congregado Rámirez, E, Pomarez Hernández, I. & Rama Matías (s.f.) El análisis económico del Derecho: una revisión selectiva de la literatura reciente. En Derecho y Conocimiento, vol. 1, Universidad de Huelva.Fernández Novoa, Carlos. "Fundamentos Derecho de Marcas". Editorial Montecorvo, 1984, Página 227 Gastelbondo, F. (2007, Febrero).

Convenio de Paris del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Los beneficios tributarios de las marcas, Portafolio. Puede consultar en: <http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-2396349>

Protocolo de Madrid adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.

Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor el 1 de enero de 2013)

Ricardo Metke “LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & Mckenzie) primera edición, septiembre de 2001

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA - Proceso 89-AI2000, Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú, alegando incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de la Resolución 406 de la Secretaría General.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA - Sentencia 52-AI2000.

Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República Bolivariana de Venezuela por supuesto incumplimiento del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, a causa de la violación del principio de Trato Nacional a los cigarrillos, tabacos y picaduras importados de los Países Miembro.