CONTENIDO


Abreviaturas 15

Prólogo 17
*Ernesto Rengifo*

Introducción 21

I. Justificación 21
II. Objetivo 23
III. Metodología 23
IV. Estructura 23

El uso como elemento dinamizador de los sistemas de protección marcaria 27
*Pablo Velasco Ordóñez*

I. Situación actual. Los diferentes sistemas de protección marcaria 29
A. Sistemas de mero uso y registrales de tipo declarativo de derechos 31
1. Uso 33
a. *Prior in tempore, prior in iure* y reputación 34
B. Sistemas registrales de tipo atributivo o constitutivo de derechos 36
1. Elementos 38
2. Reglamentación sustancial 40
3. Procedimiento 41
4. El Estado y el registro público de propiedad sobre los signos distintivos 43
II. Los sistemas de protección marcaria en el derecho comparado frente al concepto de "uso" 45
A. Sistema estadounidense 45
1. Limitaciones al derecho de exclusiva según su modo de reivindicación 47
2. Registro secundario o suplementario 48
3. Pérdida del derecho y caducidad del registro 50
B. Sistema europeo de marcas y la marca comunitaria 51
1. Antecedentes 52
2. Naturaleza regional e independencia 53
3. Derecho sustancial 55

a. Signos registrables como marcas comunitarias 55
b. Los motivos de denegación relativos 57
c. La enervación de solicitudes de registro de marcas comunitarias con base en derechos no registrales 58
4. Caducidad por falta de uso 59
5. Caducidad por tolerancia 60
C. Sistema andino 61
1. Antecedentes 62
2. Naturaleza supranacional, prevalencia y aplicación directa 62
3. Derecho sustancial 64
a. Signos que constituyen marca de acuerdo con el régimen andino 65
b. Signos registrables como marcas 67
c. Causales relativas de irregistrabilidad 68
4. La distintividad adquirida mediante el uso 69
5. Acciones de cancelación 70
a. La acción de cancelación por no uso 70
b. Acción de cancelación por vulgarización 74
III. La relevancia del uso como elemento dinamizador del sistema de protección marcaria 75
A. Consideraciones en torno a los sistemas marcarios según el "uso" 76
1. Seguridad jurídica frente a la realidad dinámica del mercado 78
2. Caducidad del derecho y cancelación por falta de uso 80
3. La invalidación *ad hoc* del derecho frente a la anulación del derecho 81
B. La legislación sobre competencia desleal como elemento dinámico de protección marcaria en los sistemas registrales 82
C. Oposiciones 88
D. Otros mecanismos internacionales 90
IV. Consideraciones finales 91

Las marcas no tradicionales. Inconvenientes prácticos y aceptación en el derecho comparado 97
*Manuel Guerrero Gaitán*

I. Situación actual 99
A. Marca tridimensional 103
B. Marca olfativa 109
C. Marcas de color 116
D. Mención especial a otros tipos de marcas 121

II. Tratamiento legal y jurisprudencial en el derecho comparado 127
A. Sistema europeo 127
1. Las marcas tridimensionales 128
2. Las marcas olfativas 140
3. Las marcas de color 144
B. Sistema de los Estados Unidos 154
1. Marca tridimensional 155
2. Marca olfativa 164
3. Marca de color 168
III. Conclusiones y recomendaciones 175

Los signos notoriamente conocidos. Régimen de oponibilidad y tratamiento en el derecho comparado 179
*Manuel Guerrero Gaitán*

I. Situación actual 181
A. Concepto 182
B. Diferencias entre marca renombrada y marca notoria 187
C. Ámbito de protección de las marcas notorias 189
1. Consagración normativa 190
2. Quiebra del principio de especialidad 192
3. Quiebra del principio de la territorialidad 194
4. Ampliación de la valoración del riesgo de confusión 195
D. Procedimiento de declaración de la notoriedad de una marca 199
E. Puntos conflictivos para analizar 202
1. Prueba de la titularidad de un signo notoriamente conocido 202
2. Forma idónea de demostrar la notoriedad de un signo 203
3. Dilución y aprovechamiento parasitario: riesgo o un hecho 206
4. Cancelación por no uso de un signo notoriamente conocido 207
II. La marca notoria en el derecho comparado 210
A. La marca notoria en la Unión Europea 210
1. Prueba de la titularidad de un signo notoriamente conocido 215
2. Forma idónea de demostrar la notoriedad de un signo 218
3. Dilución y aprovechamiento parasitario: ¿riesgo o un hecho? 225
B. La notoriedad en el sistema de marcas de los Estados Unidos 234
1. El sistema marcas de los Estados Unidos 234
2. Prueba de la titularidad de un signo notoriamente conocido 236
3. Dilución y aprovechamiento parasitario en los Estados Unidos 241
a. *Blurring* 244
b. *Tarnishment* 245

III. Recomendaciones y conclusiones 247

Vicisitudes desde la solicitud hasta la concesión del registro marcario: situación actual y nuevas propuestas 251
*Carlos Felipe Payán Rodríguez*

I. Situación actual 253
A. Oposiciones marcarias y facultad oficiosa de la oficina de marcas para conceder o negar una solicitud de registro de marca 254
1. Oposiciones marcarias 254
a. Identidad o similitud de signos y productos o servicios 257
b. Nombre o enseña comercial idéntica o similar a la que se solicita 263
c. Marca de distribuidor o solicitante 267
d. Marca que afecte identidad o prestigio de personas 268
e. Signos que afecten un derecho de propiedad industrial o un derecho de autor 271
f. Marca que afecte a la comunidad indígena o afroamericana 272
g. Marca notoria 274
2. Negación de oficio de la oficina de marcas a la solitud de registro de marca 278
B. Cancelación por no uso: vigencia y utilidad de este sistema 280
1. Necesidad del uso en el derecho nacional colombiano 281
2. ¿Carga u obligación? 284
3. Características del uso marcario en el derecho colombiano 285
4. Cancelación del registro marcario por ausencia de uso 288
a. Prueba del uso marcario en Colombia 289
b. Conceptualizaciones de causales justificativas de no uso (experiencias colombianas) 292
C. Acción de nulidad frente al Consejo de Estado 294
1. Presunción de legalidad 294
2. Pretensión de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho 295
3. Estudio de caso sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado 297
4. Conclusiones sobre la función del Consejo de Estado en materia de propiedad intelectual 303
II. Situación en el derecho comparado 304
A. El sistema de marcas en los Estados Unidos 304
1. Oposiciones en el sistema estadounidense 305

a. Trámite de oposición en el sistema estadounidense 308
2. Nulidad y cancelación en el sistema estadounidense 315
a. Hipótesis de cancelación del registro marcario en el sistema estadounidense 317
B. El sistema de la marca comunitaria europea 327
1. Oposición 327
2. Nulidad 335
3. Caducidad 336
4. Diferencias entre oposición, caducidad y nulidad 337
III. Conclusiones y recomendaciones 338

Bibliografía 341

Autores 357