

JULIÁN ANDRÉS GIRALDO MONTOYA

EL RÉGIMEN MARCARIO Y SU PROCEDIMIENTO

NORMATIVIDAD SOBRE MARCAS Y PATENTES
LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA COMENTADA
DECISIÓN 344 COMISIÓN ACUERDO DE CARTAGENA
MODELO DE SOLICITUD DE REGISTRO Y DEPÓSITO



EDICIONES LIBRERÍA DEL PROFESIONAL

CL 1-192

TABLA DE CONTENIDO

0. INTRODUCCIÓN	1
1. NOCIONES GENERALES	5
1.1. NOCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	5
1.2. BIENES OBJETO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	5
1.2.1. NUEVAS CREACIONES	5
1.2.1.1. Patentes	5
1.2.1.2. Diseños industriales	6
1.2.1.3. Modelos de utilidad	6
1.2.2. SIGNOS DISTINTIVOS	6
1.2.2.1. Marcas	7
1.2.2.1.1. Que sea distintivo	7
1.2.2.1.2. Que sea perceptible y susceptible de representación gráfica	7
1.2.2.2. Lema comercial	8
1.2.2.3. Denominación de origen	8
1.2.2.4. Nombres comerciales y enseñas	8
2. SIGNOS DISTINTIVOS DE LAS MARCAS.	
DECISION 344. RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL	9
2.1. DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS	9
2.1.1. ARTÍCULO 81. Requisitos, concepto	9
2.1.2. ARTÍCULO 82. Causales absolutas	14
2.1.2.1. El "Secondary Meaning"	15
2.1.2.2. Términos genéricos, descriptivos y evocativos	17
2.1.3. ARTÍCULO 83. Causales relativas	22
2.1.3.1. Criterios de registrabilidad	23
2.1.3.2. Principio de la especialidad	25
2.1.4. ARTÍCULO 84. Criterios de notoriedad	27
2.1.5. ARTÍCULO 85. Sistema de notificación	34
2.1.6. ARTÍCULO 86. Lugar de fabricación del producto	35
2.2. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO	35
2.2.1. ARTÍCULO 87. Requisitos de presentación	35
2.2.2. ARTÍCULO 88. Requisitos adicionales	39
2.2.3. ARTÍCULO 89. Modificaciones a la solicitud	41
2.2.3.1. Marca derivada	44
2.2.3.2. Marca defensiva	48
2.2.4. ARTÍCULO 90. Examen de forma	48

2.2.5.	ARTÍCULO 91. Requerimiento	48
2.2.6.	ARTÍCULO 92. Publicación	49
2.2.7.	ARTÍCULO 93. Observaciones término	51
2.2.7.1.	ARTÍCULO 94. Requisitos	52
2.2.7.2.	Oportunidad para la presentación de las pruebas en las observaciones.	54
2.2.7.3.	ARTÍCULO 95. Alegatos	59
2.2.8.	LAS PRUEBAS EN LOS RECURSOS	62
2.2.9.	ARTÍCULO 96. Examen de fondo	66
2.2.10.	ARTÍCULO 97. Prioridad por exposición	70
2.2.11.	ARTÍCULO 98. Vigencia	70
2.2.12.	ARTÍCULO 99. Renovación, plazo de gracia	74
2.2.13.	ARTÍCULO 100. Observaciones con base en registros	76
2.2.14.	ARTÍCULO 101. Clasificación internacional de Niza	77
2.3.	DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA	78
2.3.1.	ARTÍCULO 102. Derecho al uso exclusivo	78
2.3.2.	ARTÍCULO 103. Derecho de prioridad	81
2.3.3.	ARTÍCULO 104. Derecho de actuar contra terceros	84
2.3.4.	ARTÍCULO 105. Limitaciones al derecho	84
2.3.5.	ARTÍCULO 106. Agotamiento del derecho	85
2.3.6.	ARTÍCULO 107. Coexistencia de registros	85
2.4.	DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO	86
2.4.1.	ARTÍCULO 108. Cancelación, procedencia, medios de prueba ...	86
2.4.1.1.	Presupuestos de la acción de cancelación por no uso	88
2.4.1.2.	No se entenderá probado el uso cuando	88
2.4.1.3.	Se entenderán como medios de prueba los siguientes	89
2.4.1.4.	Quien debe acreditar el uso	89
2.4.1.5.	Procedimiento cuando se utiliza como defensa de una observación	90
2.4.1.6.	Carga de la prueba en la cancelación por no uso y por notoriedad y normatividad sobre pruebas	91
2.4.1.7.	Motivo justificado para el no uso (Caso fortuito y fuerza mayor) ...	92
2.4.1.8.	Efectos de la cancelación por no uso	93
2.4.1.9.	Ámbito territorial del uso	93
2.4.1.10.	Presupuestos de la cancelación por notoriedad	94
2.4.1.11.	Desde cuando se cuentan los tres años en la acción de cancelación	95
2.4.1.12.	Rechazo de cancelación del art. 76 de la Decisión 85	102
2.4.2.	ARTÍCULO 109. Término para alegar y pruebas	104
2.4.3.	ARTÍCULO 110. Uso de la marca	105
2.4.4.	ARTÍCULO 111. Derecho preferente al registro	106
2.4.5.	ARTÍCULO 112. Renuncia del derecho	107
2.5.	DE LA NULIDAD DEL REGISTRO	108
2.5.1.	ARTÍCULO 113. Nulidad causales	108
2.5.1.1.	Competencia	109
2.5.1.2.	Legitimación activa y normatividad a aplicar	111
2.6.	DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO	125
2.6.1.	ARTÍCULO 114. Por falta de renovación y pago	125
2.6.1.1.	Que contiene el derecho sobre el registro marcario	129

2.7. DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS	132
2.7.1. ARTÍCULO 115. Cesión o transferencia	132
2.7.1.1. ARTÍCULO 116. Registro	132
2.7.2. ARTÍCULO 117. Licencias	133
3. DE LOS LEMAS COMERCIALES	135
3.1. ARTÍCULO 118. Concepto	135
3.2. ARTÍCULO 119. Especificaciones de la marca a registrar o registrada	135
3.3. ARTÍCULO 120. Causal de irregistrabilidad	135
3.4. ARTÍCULO 121. Transferencia	135
3.5. ARTÍCULO 122. Remisión	135
4. DE LAS MARCAS COLECTIVAS	137
4.1. ARTÍCULO 123. Concepto	137
4.2. ARTÍCULO 124. Destinatarios	137
4.3. ARTÍCULO 125. Requisitos	137
4.4. ARTÍCULO 126. Transferencia	138
4.5. ARTÍCULO 127. Remisión	138
5. DEL NOMBRE COMERCIAL	139
5.1. ARTÍCULO 128. Protección	139
5.2. VALOR DEL DEPÓSITO	141
6. DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN	147
6.1. ARTÍCULO 129. Concepto	147
6.2. ARTÍCULO 130. Utilización	150
6.3. ARTÍCULO 131. Competencia desleal	150
6.4. ARTÍCULO 132. Requisitos negativos	150
6.5. ARTÍCULO 133. Legítimo interés	150
6.6. ARTÍCULO 134. Requisitos positivos	151
6.7. ARTÍCULO 135. Examen de forma	151
6.8. ARTÍCULO 136. Vigencia	151
6.9. ARTÍCULO 137. Autorizaciones	151
6.9.1. ARTÍCULO 138. Término para decidir	152
6.9.2. ARTÍCULO 139. Duración	152
6.10. ARTÍCULO 140. Nulidad	152
6.11. ARTÍCULO 141. Caducidad	152
6.12. ARTÍCULO 142. Protección en países de la subregión	153
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	155
7.1. ARTÍCULO 143. Fortalecimiento de los derechos	155
7.2. ARTÍCULO 144. Remisión al derecho nacional	159
7.3. ARTÍCULO 145. Tasas	162
7.4. ARTÍCULO 146. Sistema de información	162
7.5. ARTÍCULO 147. Revisión de procedimiento	164
7.6. DISPOSICIÓN FINAL. ÚNICA	166
7.7. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. PRIMERA	167
7.8. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. SEGUNDA	170
7.8.1. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO.	170
7.8.2. APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE LA DECISIÓN 313	179

8. APÉNDICE	183
8.1. DECRETO 117 DE 1994	183
8.2. DECRETO 575 DE 1972	193
8.3. LEGISLACIÓN DE PATENTES DE INVENCION Y DE MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS Y SECRETOS INDUSTRIALES	193
9. FLUJOGRAMAS	213
9.1. SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS	215
9.2. TRÁMITE DE SOLICITUDES DE NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES	217
9.3. TRÁMITE DE RENOVACIONES, CAMBIO DE NOMBRE, CAMBIOS DE DOMICILIO, TRASPASOS Y LICENCIAS DE USO	219
9.4. SOLICITUDES DE CANCELACION DE REGISTRO DE MARCAS	221
9.5. TRÁMITE DE SOLICITUD DE PANTENTES	223
10. MODELO DE SOLICITUD DE REGISTRO Y DEPÓSITO	225