

COLECCIÓN BREVIARIOS LEGISLATIVOS

RÉGIMEN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Conforme con la Decisión 486

Colección dirigida por los doctores

Juan Carlos Mora Barrera
Mario Arboleda Vallejo
María Cristina Escudero Alzate
Hildebrando Leal Pérez
Francisco Gómez Sierra
Germán Isaza Cadavid



LEYER

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| Del trato nacional..... | 7 |
| Del trato de la Nación más favorecida..... | 7 |
| Del patrimonio biológico y genético y de los conocimientos tradicionales..... | 7 |
| De los términos y plazos..... | 7 |
| Interpretación de plazos..... | 8 |
| De las notificaciones..... | 8 |
| Del idioma..... | 8 |
| Idioma de documentación..... | 8 |
| De la reivindicación de prioridad..... | 8 |
| Declaración sobre prioridad de solicitud..... | 9 |
| Pérdida de la prioridad invocada..... | 9 |
| Del desistimiento y abandono..... | 9 |
| Abandono del trámite de la solicitud..... | 9 |

TÍTULO II DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

| | |
|--|----|
| Otorgamiento de la patente..... | 11 |
| Productos y procedimientos no considerados como invenciones..... | 11 |
| Invenciones nuevas..... | 11 |
| Invocaciones precedentes..... | 11 |
| Invención con nivel inventivo..... | 12 |
| Invenciones susceptibles de aplicación industrial..... | 12 |
| Imprudencia de patentabilidad..... | 12 |
| Productos y procedimientos ya patentados..... | 12 |

CAPÍTULO II DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

| | |
|--------------------------------|----|
| Pertenencia de la patente..... | 12 |
|--------------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Invencciones bajo relación laboral..... | 13 |
| Derechos del inventor..... | 13 |

CAPÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

| | |
|---|----|
| Contenido de la solicitud de patente..... | 13 |
| Presentación de la solicitud..... | 13 |
| Petitorio de la solicitud..... | 14 |
| Descripción de la invención..... | 14 |
| Complemento de la descripción..... | 14 |
| Reivindicaciones..... | 15 |
| Resumen..... | 15 |
| Requisitos adicionales..... | 15 |
| Fecha de presentación de la solicitud..... | 15 |
| Modificación de la solicitud..... | 16 |
| Conversión de la solicitud en modelo de utilidad..... | 16 |
| División de la solicitud..... | 16 |
| Fusión de solicitudes..... | 16 |

CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

| | |
|---|----|
| Examen de requisitos..... | 17 |
| Complemento de requisitos..... | 17 |
| Publicidad del expediente..... | 17 |
| Reserva de la solicitud..... | 17 |
| Oposiciones..... | 17 |
| Notificación de la oposición..... | 18 |
| Examen de la invención..... | 18 |
| Notificación sobre decisiones negativas..... | 18 |
| Intervención de expertos y presentación de documentos extranjeros..... | 18 |
| Suspensión del trámite..... | 19 |
| Decisión sobre patentabilidad..... | 19 |
| Utilización de la clasificación internacional de patentes de invención..... | 19 |

CAPÍTULO V DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Duración de la patente..... | 19 |
| Alcance de la protección..... | 19 |
| Derechos que confiere la patente..... | 19 |

| | |
|---|----|
| Limitaciones al titular de la patente..... | 20 |
| Patente y actos de comercio de productos protegidos | 20 |
| Terceros de buena fe..... | 20 |
| Transferencia de patentes | 20 |
| Licencia de patentes..... | 21 |
| Prohibición de registro de licencias | 21 |

CAPÍTULO VI DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

| | |
|---|----|
| Explotación de la invención patentada | 21 |
| ¿Qué se entiende por explotación? | 21 |

CAPÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

| | |
|--|----|
| Otorgamiento de la licencia obligatoria..... | 21 |
| Concesión, alcance e impugnación de la patente | 22 |
| Modificación de condiciones de la licencia obligatoria..... | 22 |
| Explotación de la invención por el licenciataria | 22 |
| Sometimiento de la patente o licencia obligatoria por razones de interés público | 22 |
| Licencia obligatoria cuando se afecta la libre competencia..... | 23 |
| Licencia obligatoria cuya explotación requiere del empleo de otra patente..... | 23 |
| Requisitos de la licencia obligatoria..... | 23 |
| Ineficacia de la licencia obligatoria | 24 |

CAPÍTULO VIII DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA CONCESIÓN

| | |
|----------------------------------|----|
| Modificación de la patente | 24 |
| Renuncia del titular | 24 |
| División de la patente..... | 24 |
| Fusión de patentes | 24 |
| Cobro de tasas | 24 |

CAPÍTULO IX DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

| | |
|--|----|
| Causales de nulidad absoluta..... | 24 |
| Nulidad relativa | 25 |
| Nulidad por error del titular | 25 |
| Notificación al titular en caso de nulidad..... | 25 |
| Solicitud de documentos para resolver la nulidad | 26 |

**CAPÍTULO X
DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE**

| | |
|-----------------------------|----|
| Pago de tasas anuales | 26 |
|-----------------------------|----|

**TÍTULO III
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD**

| | |
|--|----|
| Objetos considerados como modelos de utilidad | 27 |
| Objetos no considerados como modelos de utilidad | 27 |
| Conversión del modelo de utilidad | 27 |
| Plazo de duración del modelo de utilidad | 27 |
| Aplicación normativa | 27 |

**TÍTULO IV
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

**CAPÍTULO I
DEFINICIONES**

| | |
|---|----|
| Concepto de circuito integrado y esquema de trazado | 29 |
|---|----|

**CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN DE LOS ESQUEMAS
DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

| | |
|---|----|
| Protección del esquema de trazado | 29 |
|---|----|

**CAPÍTULO III
DE LOS TITULARES**

| | |
|---------------------------------|----|
| Legitimación del registro | 29 |
|---------------------------------|----|

**CAPÍTULO IV
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO**

| | |
|---|----|
| Solicitud y contenido | 30 |
| Requisitos de la solicitud | 30 |
| Anexos adicionales | 30 |
| Fecha de presentación de la solicitud | 31 |

**CAPÍTULO V
DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD**

| | |
|--|----|
| Examen de la solicitud | 31 |
| Publicación de la solicitud | 31 |
| Oposiciones | 31 |
| Registro y expedición de certificado | 31 |

CAPÍTULO VI DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

| | |
|--|----|
| Explotación del esquema de trazado | 32 |
| Duración del derecho del esquema de trazado | 32 |
| Alcance de la protección | 32 |
| Limitaciones del derecho conferido | 32 |
| Actos de comercio realizados por terceros respecto de esquemas de trazado protegido | 33 |
| Actos de explotación industrial o comercial realizados por terceros respecto de esquema de trazado | 33 |
| Otros actos realizados por terceros | 33 |
| Actos no considerados como infracción de los derechos protegidos | 33 |
| Transferencia del registro de esquema de trazado | 34 |

CAPÍTULO VII DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS

| | |
|---|----|
| Procedencia de la licencia | 34 |
| Licencia por razones de interés público | 34 |

CAPÍTULO VIII DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

| | |
|--|----|
| Causales de nulidad absoluta de la licencia | 34 |
| Nulidad relativa de la licencia | 35 |
| Nulidad por falta de legitimidad | 35 |
| Notificación al titular del registro | 35 |
| Presentación de documentos relativos al registro | 35 |

TÍTULO V DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN

| | |
|--|----|
| Definición | 37 |
| Titularidad del registro | 37 |
| Diseños industriales registrables | 37 |
| Diseños industriales no registrables | 37 |

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

| | |
|--|----|
| Presentación y contenido de la solicitud | 38 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Requisitos de la solicitud | 38 |
| Fecha de presentación de la solicitud..... | 38 |
| Examen de la solicitud..... | 39 |
| Publicación de la solicitud..... | 39 |
| Oposiciones | 39 |
| Traslado de la oposición | 39 |
| Novedad del diseño | 39 |
| Consulta de la solicitud..... | 40 |
| Concesión del registro y expedición del certificado..... | 40 |
| Utilización de la clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales | 40 |

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

| | |
|--|----|
| Duración del registro..... | 40 |
| Derechos nacidos del registro | 40 |
| Limitación de la protección | 40 |
| Actos de comercio realizados por terceros..... | 41 |
| Causales de nulidad absoluta del registro de diseño industrial | 41 |
| Remisión normativa | 41 |

TÍTULO VI DE LAS MARCAS

CAPÍTULO I DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

| | |
|---|----|
| Definición y marcas registrales | 43 |
| Signos no registrables como marcas..... | 43 |
| Otros signos no registrables como marcas..... | 44 |
| Imprudencia del registro por actos de competencia desleal | 45 |

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

| | |
|--|----|
| Solicitud y contenido | 45 |
| Requisitos de la solicitud | 45 |
| Fecha de presentación de la solicitud..... | 46 |
| Otra fecha de presentación de la solicitud..... | 46 |
| Prevalencia del derecho y presentación del certificado del registro de la marca en el país de origen | 46 |

| | |
|--|----|
| Modificación y corrección de la solicitud | 47 |
| Examen de la solicitud | 47 |
| Publicación de la solicitud | 47 |
| Oposiciones | 47 |
| Legitimación en la presentación de oposiciones | 47 |
| Traslado de la oposición | 48 |
| Inadmisión a trámite de oposiciones | 48 |
| Concesión o denegatoria del registro | 48 |
| Utilización de la clasificación internacional de productos y servicios | 48 |

CAPÍTULO III

DE LOS DERECHOS Y LIMITACIONES CONFERIDOS POR LA MARCA

| | |
|--|----|
| Duración del registro de marca | 48 |
| Renovación del registro | 49 |
| Derecho al uso exclusivo de la marca | 49 |
| Derechos conferidos por el registro de la marca | 49 |
| Uso de signos en el comercio por parte de un tercero | 49 |
| Utilización por terceros sin consentimiento del titular de la marca registrada | 50 |
| Actos de comercio por terceros respecto de productos registrados | 50 |
| Prohibición de comercialización respecto de registro de marcas idénticas o similares | 50 |
| Marcas de nombre geográfico | 51 |

CAPÍTULO IV

DE LAS LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS DE LAS MARCAS

| | |
|--|----|
| Transferencia del registro de marca | 51 |
| Licencia de marca registrada | 51 |
| Improcedencia de registro de contratos de licencia o transferencia | 51 |
| Cambios en el nombre o dirección del titular del registro de marca | 51 |

CAPÍTULO V

DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO

| | |
|--|----|
| Motivos de cancelación del registro de marca | 52 |
| Uso de la marca | 52 |
| Carga de la prueba sobre uso de la marca | 52 |
| Derecho preferente al registro | 53 |
| Cancelación del registro de la marca | 53 |
| Traslado sobre solicitud de cancelación de marca | 53 |

**CAPÍTULO VI
DE LA RENUNCIA AL REGISTRO**

| | |
|--|----|
| Procedencia y efectos de la renuncia | 53 |
|--|----|

**CAPÍTULO VII
DE LA NULIDAD DEL REGISTRO**

| | |
|---|----|
| Nulidad absoluta y relativa del registro de marca | 54 |
| Remisión normativa | 54 |

**CAPÍTULO VIII
DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO**

| | |
|---|----|
| Procedencia de la caducidad del registro de marca | 54 |
|---|----|

**TÍTULO VII
DE LOS LEMAS COMERCIALES**

| | |
|---|----|
| Procedencia del registro y definición | 55 |
| Solicitud | 55 |
| Prohibición de registro | 55 |
| Transferencia del lema comercial | 55 |
| Remisión normativa | 55 |

**TÍTULO VIII
DE LAS MARCAS COLECTIVAS**

| | |
|---|----|
| Definición | 57 |
| Solicitud de registro de marca colectiva | 57 |
| Anexos a la solicitud | 57 |
| Transferencia o licencia de marca colectiva | 57 |
| Remisión normativa | 57 |

**TÍTULO IX
DE LAS MARCAS DE CERTIFICACIÓN**

| | |
|-----------------------------|----|
| Definición | 59 |
| Titularidad | 59 |
| Anexos a la solicitud | 59 |
| Autorización de uso | 59 |
| Remisión normativa | 59 |

**TÍTULO X
DEL NOMBRE COMERCIAL**

| | |
|--|----|
| Definición | 61 |
| Derecho exclusivo del nombre comercial | 61 |
| Oponibilidad a terceros | 61 |

| | |
|--|----|
| Registro o depósito del nombre comercial..... | 61 |
| Signos que no pueden registrarse como nombre comercial..... | 61 |
| Examen para efectos del registro | 62 |
| Duración del registro de nombre comercial | 62 |
| Renuncia de derechos sobre el registro | 62 |
| Renovación del registro de nombre comercial..... | 62 |
| Transferencia del nombre comercial registrado o depositado | 62 |

TÍTULO XI DE LOS RÓTULOS O ENSEÑAS

| | |
|--------------------------|----|
| Remisión normativa | 63 |
|--------------------------|----|

TÍTULO XII DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

CAPÍTULO I DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

| | |
|---|----|
| Definición | 65 |
| Solicitudes que no pueden ser declaradas como denominaciones de origen | 65 |
| Legitimación de la solicitud | 65 |
| Contenido de la solicitud | 65 |
| Examen de la solicitud | 66 |
| Vigencia y modificación de la declaración de protección de una denominación de origen | 66 |
| Solicitud de autorización de uso | 66 |
| Otorgamiento de la autorización de uso | 66 |
| Tiempo para resolver sobre autorización de uso | 66 |
| Duración de la autorización de uso | 66 |
| Caducidad de la autorización de uso | 67 |
| Utilización de denominaciones de origen | 67 |
| Control del uso de las denominaciones de origen | 67 |
| Inicio de la protección de las denominaciones de origen | 67 |
| Prohibición de utilización de algunas denominaciones de origen | 67 |
| Nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen | 68 |
| Cancelación de la autorización de uso | 68 |
| Reconocimiento de denominaciones de origen protegidas en otro país | 68 |
| Solicitud de reconocimiento | 68 |
| Naturaleza de las denominaciones reconocidas | 68 |

CAPÍTULO II DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

| | |
|--|----|
| Concepto | 68 |
| Uso de la indicación de procedencia | 68 |
| Requisitos y características del uso de la indicación de procedencia | 69 |

TÍTULO XIII DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

| | |
|---|----|
| Definición | 71 |
| Alcance de la protección | 71 |
| Uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido | 71 |
| Remisión normativa | 71 |
| Factores para determinar la notoriedad de un signo distintivo | 71 |
| Calidad de notoriedad | 72 |
| Sectores pertinentes de referencia en la determinación de notoriedad de un signo distintivo | 72 |
| Acciones del titular de un signo distintivo notoriamente conocido | 72 |
| Prescripción de la acción contra un uso no autorizado | 73 |
| Cancelación o modificación de la inscripción del signo distintivo notoriamente conocido | 73 |
| Consideración sobre la buena o mala fe de las partes | 73 |
| Cancelación del registro de marca por identidad o similitud con otra notoriamente conocida | 73 |
| Remisión normativa | 73 |

TÍTULO XIV DE LA ACCION REIVINDICATORIA

| | |
|--------------------------------|----|
| Procedencia de la acción | 75 |
|--------------------------------|----|

TÍTULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

| | |
|---|----|
| Acción por infracción a los derechos que confiere el registro de propiedad industrial | 77 |
| Acción judicial por daños y perjuicios | 77 |
| Carga probatoria | 77 |
| Medidas que pueden solicitarse | 77 |
| Solicitud de información | 78 |
| Criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios | 78 |
| Prescripción de la acción por infracción | 78 |

CAPÍTULO II DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

| | |
|---|----|
| Solicitud de medidas cautelares | 79 |
| Clases de medidas cautelares | 79 |
| Decreto de la medida cautelar | 79 |
| Notificación, revisión, modificación, revocación o confirmación de la medida cautelar | 79 |
| Aplicación de la medida cautelar | 80 |

CAPÍTULO III DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA

| | |
|---|----|
| Solicitud de suspensión de operaciones aduaneras | 80 |
| Inspección de las mercancías referidas | 80 |
| Pronunciamiento sobre la operación aduanera | 80 |
| Levantamiento de la medida | 80 |
| Procedimiento subsiguiente | 80 |
| Destino de las mercancías en caso de determinación de la infracción | 81 |
| Mercancías excluidas | 81 |

CAPÍTULO IV DE LAS MEDIDAS PENALES

| | |
|---|----|
| Remisión al procedimiento interno | 81 |
|---|----|

TÍTULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPÍTULO I DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

| | |
|---|----|
| Procedencia | 83 |
| Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial | 83 |

CAPÍTULO II DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

| | |
|--|----|
| Información considerada como secreto empresarial | 83 |
| Información no considerada secreto empresarial | 83 |
| Actos de competencia desleal realizados respecto de un secreto empresarial | 84 |
| Duración de la protección del secreto empresarial | 84 |
| Transmisión o autorización de uso de secretos empresariales | 84 |

| | |
|--|----|
| Reserva por motivo del trabajo..... | 85 |
| Protección de datos por parte de los organismos oficiales..... | 85 |

CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

| | |
|--|----|
| Procedencia..... | 85 |
| Prescripción de la acción por competencia desleal..... | 85 |
| Facultad oficiosa frente a las acciones por competencia desleal..... | 85 |

DISPOSICIONES FINALES

| | |
|--|----|
| Sistema informático andino sobre derechos de propiedad industrial registrados..... | 85 |
| Difusión y divulgación de información tecnológica..... | 85 |
| Acuerdos de cooperación..... | 86 |
| Oficina Nacional Competente..... | 86 |
| Vigencia..... | 86 |

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

| | |
|---|----|
| Sistemas de intercambio de información..... | 86 |
| Remisión a la normatividad interna..... | 86 |
| Tasas para tramitación de procedimientos..... | 86 |
| Administración comunitaria..... | 86 |
| Acuerdos de cooperación..... | 86 |
| Permiso especial..... | 87 |

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

| | |
|--|----|
| Tránsito legislativo..... | 87 |
| Microorganismos patentables..... | 87 |
| Interconexión de las bases de datos..... | 87 |

JURISPRUDENCIAS

- 1- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Patentes. La oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite como consecuencia del examen de la solicitud, podrá proponer al peticionario el cambio de modalidad. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observacio-*

nes o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

Consejero ponente: *Dr. Juan Alberto Polo Figueroa*

Sentencia: *Febrero 4 de 1999*

Referencia: *Expediente 4734*

Decisión: *Deniega pretensiones* 91

- 2- MARCAS COMERCIALES. *No pueden registrarse signos que consistan exclusivamente en indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse*

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

Consejero ponente: *Dr. Juan Alberto Polo Figueroa*

Sentencia: *Marzo 25 de 1999*

Referencia: *Expediente 4460*

Decisión: *Niega pretensiones* 93

- 3- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *El literal h) del artículo 24 del Decreto Reglamentario 677 de 1995, protege la propiedad industrial cuando exige que el interesado del registro sanitario acredite la titularidad del registro marcarío, su solicitud o la autorización para el uso por parte del verdadero titular del registro*

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

Consejero ponente: *Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz*

Sentencia: *Abril 22 de 1999*

Referencia: *Expediente 4743*

Decisión: *Deniega pretensiones* 96

- 4- MARCAS. *Protección del derecho de autor que tenga un tercero sobre el título de una obra literaria, artística o científica, cuando no ha mediado su consentimiento para la utilización del mismo, entendido el título como el título y la obra misma. Riesgo de confusión que tal utilización pueda generar en el público consumidor* 100

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera

Consejero ponente: *Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz*

Sentencia: *Mayo 20 de 1999*

Referencia: *Expediente 4212*

Decisión: *Anula resolución*..... 100

- 5- IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS MARCARIOS. *Por la semejanza de los signos y el riesgo de confusión*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz*
 Sentencia: *Mayo 20 de 1999*
 Referencia: *Expediente 3921*
 Decisión: *Niega pretensiones* 102
- 6- NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS. *Para que un nombre comercial sea amparado por la legislación y, en consecuencia, pueda ser considerado como causal de irregistrabilidad de una marca, debe asemejarsele en forma tal que el uso de ésta, de acuerdo con el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pueda inducir al público a error. Uso del nombre comercial*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Manuel S. Urueta Ayola*
 Sentencia: *Mayo 27 de 1999*
 Referencia: *Expediente 4128*
 Decisión: *Deniega pretensiones* 104
- 7- MARCAS. *Contenido de la solicitud de registro. Descripción clara y completa de la marca que se pretenda registrar. El carácter de confundibilidad de la marca. Normatividad interna y comunitaria. La ley interna puede ser aplicada siempre y cuando regule aspectos que no están comprendidos en la ley comunitaria y sus disposiciones no violen lo expuesto por ella. Nombre comercial y marca*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez*
 Sentencia: *Julio 1º de 1999*
 Referencia: *Expediente 3225*
 Decisión: *Deniega pretensiones* 108
- 8- PATENTES DE INVENCION. *Contenido y requisitos de la solicitud. La solicitud de patente deberá contener, una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente. Oportunidad para presentar observaciones de forma y fondo. En el examen de fondo se debe examinar si lo definido por el pliego reivindicatorio es novedoso o no, si tiene altura inventiva o no y si tiene aplicación industrial o no*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez*

- Sentencia: Julio 6 de 1999
Referencia: Expediente 4152..... 114
- 9- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Marcas de productos. Protección de marcas notorias. Aplicación del principio de territorialidad. La protección de la marca o el nombre comercial notorio puede llegar a ser universal siempre y cuando exista la reciprocidad en materia de propiedad industrial para poder hacer valer los derechos del propietario de la marca o nombre comercial notorio de acuerdo con las normas comunitarias andinas*
Consejero ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola
Sentencia: Septiembre 9 de 1999
Referencia: Expediente 2766
Decisión: Declara nulidad (parcial) de Resolución..... 120
- 10- MARCAS. *No pueden registrarse como tales aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, 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 inducir al público a error. La facultad que se confiere a la oficina nacional competente para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad de un signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan observaciones ni se ha de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y objetivo es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca*
Consejero ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa
Sentencia: Noviembre 18 de 1999
Referencia: Expediente 4683
Decisión: Anula resolución..... 122
- 11- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Solicitud de registro de marca. Especial esmero que deben tener tanto el juez como la administración al realizar el llamado análisis de confundibilidad, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si, por ende, puede o no ser registrada*
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
Magistrado ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa
Sentencia: Noviembre 25 de 1999
Referencia: Expediente 5081
Decisión: Deniega pretensiones 126

- 12- MARCAS COMERCIALES. *Confundibilidad o distintividad. Generacidad y descriptividad*
 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Manuel S. Urueta Ayola*
 Sentencia: *Enero 20 de 2000*
 Referencia: *Expediente 4203*
 Decisión: *Anula resoluciones* 130
- 13- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Marcas. Causales de irregistrabilidad: Que la marca objeto del registro sea idéntica o similar al nombre comercial protegido; y que se den las circunstancias que induzcan al público a error*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo*
 Sentencia: *Marzo 9 de 2000*
 Referencia: *Expediente 3570*
 Decisión: *Deniega pretensiones* 132
- 14- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *El Presidente de la República tiene la facultad reglamentaria para complementar las disposiciones comunitarias, siempre y cuando, obviamente, no exceda la norma reglamentada. Las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena tienen naturaleza legal y, en consecuencia, son susceptibles de ser reglamentadas. Procedimiento para el trámite de las observaciones presentadas en las solicitudes de registro de patentes y marcas*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Juan Alberto Polo Figueroa*
 Sentencia: *Junio 15 de 2000*
 Referencia: *Expediente 5408*
 Decisión: *Deniega pretensiones* 134
- 15- MARCAS. *Principio de prioridad o preferencia de las solicitudes de registro*
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola*
 Sentencia: *Noviembre 16 de 2000*
 Referencia: *Expediente 5367*
 Decisión: *Decreta nulidad de resoluciones* 137
- 16- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Distintividad de la marca. No podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. El hecho de no haber formulado oposi-*

ción en el curso del trámite administrativo no impide que la parte interesada acuda posteriormente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, ante los jueces competentes para que se pronuncie sobre las condiciones de legalidad en que fue concedida la marca

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola*
 Sentencia: *Noviembre 16 de 2000*
 Referencia: *Expediente 4300*
 Decisión: *Anula resolución*..... 139

17- PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Marcas. Irregistrabilidad por confusión. El origen de ésta puede concretarse a tres campos: el visual, el auditivo y el ideológico, los que pueden producir error por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales*

Consejero ponente: *Dr. Manuel S. Urueta Ayola*
 Sentencia: *Noviembre 24 de 2000*
 Referencia: *Expediente 4466*
 Decisión: *Deniega pretensiones* 142

18- MARCAS FARMACÉUTICAS. *En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio del análisis de conjunto. Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar*

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera
 Consejero ponente: *Dr. Manuel S. Urueta Ayola*
 Sentencia: *Noviembre 30 de 2000*
 Referencia: *Expediente 5232*
 Decisión: *Deniega pretensiones* 144

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

Ley 463 de 1998, por medio de la cual se aprueba el "Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)", elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modi-

| | |
|---|-----|
| <i>ficado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes.</i> | 149 |
| Decreto 2312 de 1999 , <i>por el cual se promulga el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, hecho en París el 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 2 de octubre de 1979.</i> | 258 |
| Decreto 2591 de 2000 , <i>por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.</i> | 278 |
| Resolución 00210 de 2001 , <i>por la cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.</i> | 281 |
| Resolución 00701 de 2001 , <i>por la cual se fijan las tasas de propiedad industrial.</i> | 285 |
| Resolución 17585 de 2001 , <i>por la cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.</i> | 288 |