

LOS SIGNOS EN EL DERECHO MARCARIO
COLOMBIANO

HERNAN CAYETANO ^{MORALES} MORALES

Trabajo de Grado presentado como
requisito parcial para optar al
título de Abogado.

Director: Dr. ALVARO MENDOZA PALOMINO

BOGOTA D.E.

UNIVERSIDAD MILITAR "NUEVA GRANADA"

FACULTAD DE DERECHO

1.989

DEDICATORIA.

A mis padres, que con su amor, comprensión y dedicación, han hecho de mí un hombre útil a la sociedad.
A mi hijo, mayor aliento de mi vida.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer al Doctor ALVARO MENDOZA PALOMINO, que como Director de este trabajo, colaboró a uno de mis mayores anhelos en la vida, como es el optar el título de Abogado.

De igual forma agradezco, a los Doctores GUILLERMO CANCINO ROELLO, LUIS FERNANDO HENAO GUTIERREZ Y OSCAR NORBERTO REYES PLA, que con su apoyo, desinterés y orientación, hicieron que culminara este trabajo.

A la Universidad Militar "Nueva Granada", y en especial a la Facultad de Derecho, por su interés en formar grandes juristas al servicio de nuestra amada COLOMBIA.

Bogotá, D.E., 15 de septiembre de 1989

Señor Doctor
JAIME AZULA CAMACHO
DECANO FACULTAD DE DERECHO
"UMNG"
Ciudad

Estimado Doctor:

En mi calidad de Director del Trabajo de Investigación dirigida, intitulado "LOS SIGNOS EN EL DERECHO MARCARIO COLOMBIANO", desarrollado por el alumno HERNAN CAYETANO MORALES MORALES, me permito conceptuar:

- 1.- El trabajo fue desarrollado con lógica secuncieal, partiendo de la fundamentación analítica de los conceptos signo y marca, para llevarlos a su aplicación jurídica.
- 2.- El trabajo demuestra un dominio de la materia Derecho Marcario, quedando plasmadas en él la claridad y la comprensión sobre signos que pueden ser registrados como marcas y aquellos para los cuales no se permite el registro.
- 3.- En la investigación se recurrió a la consulta y análisis tanto doctrinal y legal como jurisprudencial, aspecto éste de poco recurso en trabajos de grado.
- 4.- La investigación se realizó con el criterio jurídico exigido y la aplicación metodológica y tecnica apropiadas.

Por lo anterior considero que el trabajo llena los requisitos exigidos por la Universidad, para ser sustentado, y en éste sentido doy mi concepto **Favorable**.

Atentamente,


Alvaro Mendoza Palomino
ALVARO MENDOZA PALOMINO
Director de Tesis

INDICE

| | | |
|--------|--|----|
| | INTRODUCCION..... | 14 |
| 1. | <u>GENERALIDADES DEL SIGNO.....</u> | 17 |
| 1.1. | INTERPRETACION LINGUISTICA..... | 17 |
| 1.1.1. | Equivalencia de Indicio..... | 17 |
| 1.1.2. | Equivalencia de Señal..... | 18 |
| 1.1.3. | Equivalencia de Símbolo..... | 19 |
| 1.2. | SIGNO LINGUISTICO..... | 19 |
| 1.2.1. | Significante y Significado..... | 20 |
| 1.3. | CARACTERISTICAS DEL SIGNO LINGUISTICO..... | 21 |
| 1.3.1. | Arbitrariedad del Signo..... | 21 |
| 1.3.2. | Carácter Lineal del Significante..... | 22 |
| 1.3.3. | Inmutabilidad del Signo..... | 22 |
| 1.3.4. | Mutabilidad del Signo..... | 23 |
| 1.4. | RELACIONES DE LOS SIGNOS LINGUISTICOS..... | 24 |

| | | |
|----------|---|----|
| 1.5. | TEORIA DE LA COMUNICACION..... | 29 |
| 1.6. | DEFINICION GRAMATICAL..... | 30 |
| 1.7. | APLICACION JURIDICA..... | 32 |
| 2. | <u>GENERALIDADES DE LAS MARCAS</u> | 36 |
| 2.1. | APLICACION Y DEFINICION JURIDICA..... | 36 |
| 2.1.1. | Aplicación..... | 37 |
| 2.1.2. | Definición Jurídica..... | 38 |
| 2.1.2.1. | Marca..... | 39 |
| 2.1.2.2. | Marca de Fábrica..... | 39 |
| 2.2. | LA MARCA EN EL DERECHO COMERCIAL..... | 41 |
| 2.3. | DIFERENCIAS DE LAS MARCAS CON OTROS SIGNOS... | 44 |
| 2.3.1. | Nombre Comercial..... | 44 |
| 2.3.2. | Enseña Comercial..... | 45 |
| 2.3.3. | Denominaciones de Origen..... | 46 |
| 2.3.4. | Indicaciones de Procedencia..... | 47 |

Bibliografía: Vélez-Rúa, E. (1998). *Derecho de Marcas y Patentes*. Buenos Aires: Abeperu.

| | | |
|----------|---|----|
| 2.4. | CLASES DE MARCAS..... | 48 |
| 2.4.1. | Marcas de Productos..... | 48 |
| 2.4.1.1. | Marca de Fábrica..... | 49 |
| 2.4.1.2. | Marca de Comercio..... | 49 |
| 2.4.2. | Marcas de Servicios..... | 50 |
| 2.4.3. | Marcas Colectivas..... | 50 |
| 2.4.4. | Marcas Defensivas..... | 51 |
| 2.5. | OBJETO Y FUNCION DE LAS MARCAS..... | 51 |
| 2.5.1. | Procedencia Empresarial..... | 52 |
| 2.5.2. | Calidad..... | 53 |
| 2.5.3. | El Good Will..... | 54 |
| 2.5.4. | Publicidad y Promoción..... | 54 |
| 3. | <u>REGLAMENTACION LEGAL DE LAS MARCAS.....</u> | 56 |
| 3.1. | CONSTITUCION NACIONAL..... | 56 |
| 3.2. | DECRETO 755 de 1972..... | 57 |
| 3.3. | DECISION 24 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA..... | 57 |

| | | |
|----------|---|----|
| 3.4. | CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO..... | 57 |
| 3.5. | DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA..... | 58 |
| 3.6. | LEY 9 de 1979 y DECRETO 1220 de 1980..... | 58 |
| 3.7. | DECRETO 233 de 1982 y DECRETO 2092 de 1986... | 58 |
| 3.8. | DECRETO 3466 de 1982..... | 59 |
| 3.9. | CODIGO CIVIL COLOMBIANO..... | 59 |
| 4. | <u>LOS SIGNOS REGISTRABLES EN EL DERECHO</u> <u>MARCARIO</u> | 60 |
| 4.1. | REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS.. | 60 |
| 4.1.1. | La Novedad..... | 62 |
| 4.1.2. | La Especialidad..... | 65 |
| 4.1.3. | La Distintividad..... | 66 |
| 4.1.4. | La Licitud..... | 67 |
| 4.1.4.1. | Razones de Orden Público..... | 67 |

| | | |
|-----------|--|----|
| 4.1.4.2. | Razones de Interés Particular..... | 68 |
| 4.1.5. | La Visibilidad..... | 69 |
| 4.2. | LOS SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCA..... | 70 |
| 4.2.1. | Clasificación Doctrinal..... | 71 |
| 4.2.1.1. | Denominativos..... | 72 |
| 4.2.1.2. | Gráficos o Figurativos..... | 73 |
| 4.2.1.3. | Mixtos..... | 73 |
| 4.2.1.4. | Plásticos..... | 74 |
| 4.2.2. | Clasificación Legal..... | 74 |
| 4.2.2.1. | Denominaciones Arbitrarias o de Fantasía.... | 75 |
| 4.2.2.2. | Palabras de Cualquier Idioma..... | 76 |
| 4.2.2.3. | Nombres Propios, Seudónimos, Nombres Geográficos..... | 77 |
| 4.2.2.4. | Frases de Propaganda..... | 79 |
| 4.2.2.5. | Dibujos, Relieves..... | 79 |
| 4.2.2.6. | Letras, Cifras..... | 80 |
| 4.2.2.7. | Etiquetas..... | 82 |
| 4.2.2.8. | Envases, Envolturas..... | 82 |
| 4.2.2.9. | Emblemas..... | 83 |
| 4.2.2.10. | Estampados, Timbres..... | 83 |
| 4.2.2.11. | Viñetas..... | 84 |

| | | |
|-----------|--|-----|
| 4.2.2.12. | Sellos..... | 84 |
| 4.2.2.13. | Combinaciones de Colores..... | 85 |
| 4.2.2.14. | Cualquier otro signo que sea Distintivo..... | 85 |
| 4.2.3. | Sistemas de registrabilidad, protección y ámbito de aplicación..... | 86 |
| 5. | <u>LOS SIGNOS NO REGISTRABLES EN EL DERECHO</u> <u>MARCARIO COLOMBIANO</u> | 88 |
| 5.1. | TEORIA GENERAL DE LA NO REGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS..... | 88 |
| 5.2. | TRATAMIENTO DE LOS SIGNOS NO REGISTRABLES EN EL DERECHO COLOMBIANO..... | 95 |
| 5.2.1. | Signos no registrables como marca, según la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena..... | 96 |
| 5.2.2. | Signos no Registrables como Marca según la Doctrina..... | 98 |
| 5.2.3. | Fundamento de la no Registrabilidad de los Signos..... | 101 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 5.3. | CLASIFICACION DOCTRINAL DE LOS SIGNOS DE DOMINIO PUBLICO NO REGISTRABLES..... | 103 |
| 5.3.1. | Signos Genéricos..... | 103 |
| 5.3.2. | Signos Usuales..... | 109 |
| 5.3.3. | Signos Necesarios..... | 113 |
| 5.3.4. | Signos Descriptivos..... | 116 |
| 5.3.5. | Signos Engañosos..... | 120 |
| 6. | <u>TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS SIGNOS DE DOMINIO PUBLICO.....</u> | 123 |
| 6.1. | EJEMPLOS DE SIGNOS GENERICOS..... | 124 |
| 6.2. | EJEMPLOS DE SIGNOS USUALES..... | 126 |
| 6.3. | EJEMPLOS DE SIGNOS NECESARIOS | 128 |
| 6.4. | EJEMPLOS DE SIGNOS DESCRIPTIVOS..... | 129 |
| 6.5. | EJEMPLOS DE SIGNOS ENGAÑOSOS..... | 131 |
| 7. | <u>ANTECEDENTES JURISDICCIONALES Y JURISFRUDEN-</u> | |

| | | |
|--------|---|-----|
| | <u>CIALES SOBRE SIGNOS DE DOMINIO PUBLICO.....</u> | 136 |
| 7.1. | CONSIDEREACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA..... | 136 |
| 7.1.1. | La Solicitud del Registro..... | 136 |
| 7.1.2. | Trámite de la Solicitud..... | 138 |
| 7.1.3. | Oposición Oficiosa..... | 139 |
| 7.1.4. | Inexistencia de Oposición Oficiosa..... | 140 |
| 7.1.5. | Oposición de Instancia de Partes..... | 141 |
| 7.2. | PROCESOS SOBRE NULIDAD Y CANCELACION DE MARCAS..... | 144 |
| 7.2.1 | Competencia..... | 145 |
| 7.3. | CASO "MARACUYA"..... | 147 |
| 7.4. | CASO "SIENTESE, RECUESTESE Y ACUESTESE"..... | 151 |
| 7.5. | CASO "OFERTA"..... | 158 |
| | CONCLUSIONES..... | 152 |

BIBLIOGRAFIA..... 169

INTRODUCCION

La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporada a nuestra Legislación Nacional mediante el Decreto 1.190 de 1.978, y que corresponde en consecuencia al régimen actual para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial en nuestro país, consagró un principio general: El de que toda marca -como signo que permite modificar los productos o servicios de un empresario con relación a los de su. competidores- es registrable, si reúne los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad.

Reconocido este principio y el ejercicio de la iniciativa particular en el campo empresarial, puede deducirse la adopción arbitraria de signos como marcas para identificar productos o servicios que un empresario tenga para ofrecer a los consumidores. Frente a dicho postulado general de la registrabilidad, el reglamento a señalado a su turno, de manera clara y precisa, las causales que impiden el depósito de una marca, entre ellas, cuando

corresponde a signos de dominio público.

Partiendo de la base de que con salvedad del estudio realizado por el Dr. Manuel Pachón Muñoz, la Doctrina Nacional no se ha ocupado aún de este tema; este trabajo pretende presentar una visión del tratamiento que en nuestro país se le ha dado a los signos genéricos, descriptivos, necesarios, usuales y engañosos, cuya irregistrabilidad marcaría es evidente a la luz de las disciplinas contenidas en los literales a), c) y d) del Artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Para tal cometido la investigación incluye una parte teórica inicial en la que, con el aporte de los más importantes tratadistas sobre la materia, se analiza la trayectoria del signo, partiendo de su principio lingüístico, su incorporación al Derecho, su registrabilidad y su no registrabilidad como marca y se delimita el alcance de los signos de dominio público según la clasificación que de los mismos ha propuesto el Tratadista Manuel Pachón Muñoz.

Secuidamente y como resultado del trabajo realizado, se presenta una muestra, lo más ilustrativa posible, del tratamiento administrativo dado a dichos signos de dominio público, con referencia a las clasificaciones para marcas establecidas en el nomenclátor y finalmente, se reseñan los antecedentes jurisdiccionales y jurisprudenciales existentes al respecto en Colombia, sobre la base de los fallos proferidos por el Honorable Consejo de Estado, y en especial su análisis y comentarios.

Es de anotar, que las sentencias que se analizan como casos más recientes en cuanto a los demandados ante el Honorable Consejo de Estado, son los más palpables y contundentes, para que se tenga una visión clara, concreta y específica del porqué palabras -signos- o expresiones que se tengan como posibles signos sujetos a ser registrados, se les de siempre tratamiento de signos de dominio público, dadas sus características idiomáticas o comerciales, negándose por esta razón su registro.

1. GENERALIDADES DEL SIGNO.

1.1. INTERPRETACION LINGUISTICA.

El signo en un sentido general, designa, así, como el símbolo, el indicio o la señal, un elemento "A" -de diversa índole- sustituto de un elemento "B".

1.1.1. Equivalencia de Indicio.

Signo puede, en primer lugar, ser equivalente de indicio; el indicio -o signo- es un fenómeno, por lo general natural e inmediatamente perceptible, por ejemplo, el color grisáceo del cielo es el signo -o el indicio- de una tormenta inminente; la elevación de la temperatura del cuerpo puede ser signo -o indicio- de una enfermedad en estado de incubación.

1.1.2. Equivalencia de Señal.

Signo puede, en segundo lugar, ser un equivalente de señal. En este sentido, el signo -o señal- forma parte de la categoría de los indicios; posee la característica de signo -indicio (como el signo-indicio, el signo señal es un hecho inminente, perceptible que de a conocer algo acerca de otro hecho no directamente perceptible); pero para que un signo pueda considerarse como una señal se necesitan dos condiciones: a) es necesario que el signo se haya producido para servir de indicio; por tanto, no es fortuito, sino producido con una determinada intención; b) por otra parte, es necesario que aquel al que va destinada la indicación contenida en la señal pueda reconocerla. Un signo señal es, por tanto, voluntario convencional y explícito. Combinado con otros signos de idéntica naturaleza forma un sistema de signos ó código. En un mismo código, los signos pueden ser, de diferentes formas: a) forma gráfica: letras, cifras, rasgos escritos en una agenda para recordar una cita, señales de la carretera, etc.; b) forma sonora: sonidos emitidos por el aparato

vocal de un individuo considerados como envíos de un mensaje. c) forma visual: señales mediante gestos, como los de los ciegos levantando su bastón blanco.

1.1.3. Equivalencia de Símbolo.

Signo puede ser, por último, equivalente de símbolo. El signo-símbolo es, por lo general, una forma visual (e incluso gráfica) figurativa. El signo-símbolo es el signo figurativo de algo que no es perceptible por los sentidos; por ejemplo, el signo que representa una balanza es el signo-símbolo de la idea abstracta de la justicia.

1.2. SIGNO LINGUISTICO.

En el Curso de Lingüística General de F. de Saussure, el término signo toma otra acepción: la de signo lingüístico. Distingue entre signo y símbolo (ahora toma en el sentido

de signo lingüístico); piensa, en efecto, que hay inconvenientes en admitir que se puede utilizar la palabra símbolo para designar al signo lingüístico. El símbolo contrariamente al signo, tiene como características el no ser jamás totalmente arbitrario, es decir que existe un lazo natural rudimentario entre el significante y el significado. El símbolo de la justicia, por ejemplo, no podría sustituirse por un carro. Con F de Saussure, el signo lingüístico se convierte en unidad de lengua. Es la unidad mínima ó de ser sustituida por una unidad diferente en un contexto idéntico.

1.2.1. Significante y Significado.

Los signos lingüísticos, esencialmente psíquicos, no son abstracciones. El signo -o unidad- lingüístico, es una entidad doble, formada por la reunión de dos términos, ambos psíquicos y vinculados por el lazo de la asociación. Une, en efecto, no una cosa y un hombre, sino un concepto y una imagen acústica; precisa que la imagen acústica no

es el sonido natural, sino la huella psíquica de este sonido. Es la representación natural de una palabra en tanto que hecho de lengua virtual, fuera de toda relación en el habla. F de Saussure llama al concepto significado y a la imagen acústica significante. El signo lingüístico es pues, una entidad psíquica de dos cosas, la combinación indisoluble, dentro del cerebro humano, del significante y del significado. Son realidades que se asientan en el cerebro; son tangibles y la escritura puede fijarlas en imágenes convencionales.

1.3. CARACTERISTICAS DEL SIGNO LINGUISTICO.

El signo lingüístico, presenta un cierto número de características esenciales:

1.3.1. Arbitrariedad del Signo.

Es algo que une el significante y el significado es arbitrario. La idea de =mesa= no está vinculada en

absoluto a la serie de sonidos que le sirve de significante /m/e/s/a/. Así mismo, una idea puede estar representada en diversas lenguas mediante significantes diferentes: buey en español, bocuf en francés, ochs en alemán, etc..

1.3.2. Carácter Lineal del Significante.

El significante, al ser de naturaleza auditiva, se desarrolla en la cadena del tiempo, de forma que los signos se presentan obligatoriamente unos tras de otros, formando una cadena, la cadena hablada, cuya estructura lineal se puede, gracias a esto, analizar y cuantificar. Este carácter es todavía más evidente cuando se examina la transcripción gráfica de las formas vocales.

1.3.3. Inmutabilidad del Signo.

Si, con relación a la idea que representa, el significante aparece como libremente elegido, con relación a la comunidad lingüística que la emplea, no es libre sino impuesto. En efecto la lengua siempre se presenta como una

herencia del signo anterior, como una convención admitida por los miembros de una misma comunidad lingüística y transmitida a los miembros de la generación siguiente. Por otra parte se admite frecuentemente que la lengua es un sistema de comunicación que, como todos los sistemas de comunicación, funciona mediante un código basado en un sistema de signos (se entiende por código o sistema de signos, la naturaleza de los signos, su número, sus combinaciones y las reglas que gobiernan estas combinaciones). Es evidente que, para que la comunicación pueda establecerse gracias a este sistema dentro de una comunidad lingüística, es necesario que los signos del código sean convencionales, es decir comunes a un gran número de emisores y de receptores, que sean aceptados, comprendidos y conservados por todos.

1.3.4. Mutabilidad del Signo.

En cuanto a la mutabilidad, el tiempo, se asegura de la continuidad de la lengua, tiene, otro efecto, en apariencia contradictorio; el de alterar, más o menos, los signos lingüísticos. Los factores de alteración son

numerosos pero siempre externos a la lengua. Estos cambios pueden ser fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos. Cuando se trata del signo, se sitúan en los niveles fonéticos y semántico; llegan, en efecto, a un desplazamiento de la relación significado/significante. Así es como por ejemplo, la palabra latina, *occidere*, que significa "matar", se ha transformado en el francés nuyez "ahogar", o el término latino *anecare* (matar) en el español *anejar*.

Un último problema que hay que plantear al hablar del signo lingüístico es el de ser funcional. Esencialmente desde F. de Saussure, la lingüística a definido la lengua como un sistema de signos, una estructura, de ahí el nombre de estructuralismo que se ha dado, en los dominios de la investigación lingüística, al estudio sistemático de la lengua basado en las teorías de Saussure.

1.4. RELACIONES DE LOS SIGNOS LINGUISTICOS.

En el sistema que es la lengua, solo hay diferencias. Un

sistema lingüístico es una serie de =diferencias de sonidos= combinada con una serie de =diferencias de ideas=. En esta perspectiva, todo el mecanismo de la lengua se basa en dos tipos de relaciones: - Relaciones sintagmáticas, o relaciones entre sí de los elementos del enunciado realizado, hablado o escrito. Estos elementos, de la cadena hablada o escrita, cuyo valor depende de sus relaciones con los demás elementos del sistema, reciben el nombre de sintágmata. - Relaciones =asociativas= o relaciones de los elementos del enunciado con otros elementos, ausentes del enunciado, suscitando cada elemento lingüístico en el hablante o en el oyente, la imagen de otros elementos.

La palabra enseña, evoca asociaciones como enseñar, enseñante, y con términos de significación vecina como educación, aprendizaje. Posteriormente la lingüística sustituyó el término Saussureano asociativo por el de paradigmático, recibiendo el nombre de paradigma, la serie de términos así puestos en relación.

Por otra parte, ya sea sobre el ejemplo sintagmático

(ejemplo de la cadena hablada o escrita) o sobre el ejemplo paradigmático (ejemplo de las relaciones in absentia), las relaciones pueden ser de dos tipos: a) La idea básica, Saussureana es que entre dos signos lingüísticos existe oposición. Todo signo lingüístico se opone a otro, y en virtud de esta oposición, recibe su valor y su función. En un sistema de este tipo, lo que constituye el signo es lo que distingue. Para delimitar el signo, la entidad lingüística, hay que delimitarla por oposición a lo que la rodea. Un signo solo se define como tal dentro de un conjunto de otros signos. Toma su valor, su rendimiento dentro de las oposiciones que contrae con ellos. Un signo define, por tanto, por su relaciones con otros signos que lo rodean. b) Cuando no hay oposición, hay identidad. Se excluye un tercer término. Esta concepción Saussureana del signo lingüístico se ha visto sencillamente reforzada por la necesidad de la comunicación, que partiendo de estudios sobre la economía de los sistemas de comunicación, a destacado la idea de la importancia del carácter binario, alternativo, de los signos de un sistema de comunicación. La teoría Saussureana del signo, opuesta o semejante a otros

signos, ha permitido el desarrollo de la lingüística que reposa sus investigaciones sobre las de los teóricos e ingenieros de la comunicación.

Desarrollando la teoría Saussureana del sistema lingüístico, los lingüistas de la Escuela de Praga y sus sucesores (distribucionalistas o glosemáticos) han elaborado un método de análisis de la estructura de la lengua, tanto en el plano sintagmático como en el paradigmático. En el plano sintagmático, la noción básica de estos estudios es la del contexto: estudiar el contexto de un elemento, de un signo, es estudiar que elementos le preceden o le siguen en el enunciado y en que orden. Se llama distribución al conjunto de contextos en los que un signo, una unidad, puede aparecer. De esta manera se llega a extraer un pequeño número de reglas generales, de reglas combinatorias llamadas relaciones sintagmáticas. A ello se llega mediante los procedimientos de permutación, de conmutación.

Estos diversos trabajos han permitido a los lingüistas, precisar la noción Saussureana de estructura lingüística

y de signo lingüístico. Así surgió la teoría de la doble articulación del lenguaje. Se entiende por ello que los mensajes de las lenguas naturales están, en tanto que sistemas de signos, articulados es decir estructurados, constituidos por signos mínimos de dos clases, por dos tipos de unidades dispuestas jerárquicamente: - La primera articulación o estructuración de monemas -o morfemas-, en unidades significativas mínimas provistas de una forma y de un sentido. - La segunda articulación o estructuración de fonemas, en unidades mínimas distintivas, no significativas.

Esta distinción ha permitido precisar la teoría del signo lingüístico Saussureana: combinación de un significado y un significante, el signo Saussureano es, en efecto, el equivalente del morfema. El fonema es todavía el sonido natural, al menos en sus capítulos =fonológicos=; en cambio, en el capítulo sobre el valor, da la expresión teórica del fonema, tal y como lo concluirían posteriormente los fonólogos: El significante lingüístico, en su esencia es incorpóreo, no está constituido por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias

que separan su imagen mística de todas las demás. Por último ciertos elementos de la teoría del fonema y de la articulación de la lengua en fonemas aparecen ya a partir de Saussure: apoyándose en los ejemplos de la "r" francesa y la "ch" alemana, a la "t" y de la "t'" (=palatizada), diferenciadas en ruso, explicitando el valor distintivo de dos fonemas mediante su conmutación.

1.5. TEORIA DE LA COMUNICACION.

Con la aparición de la teoría de la comunicación y de la influencia directa de esta teoría sobre las investigaciones lingüísticas, el signo lingüístico toma una nueva dimensión; se convierte en señal, en constituyente del código de señales que es la lengua, considerada como un sistema de comunicación. Los signos de este código lingüístico son los fonemas -señales en número restringido de naturaleza vocal, cuyas condiciones (las reglas de la combinación) permiten la transmisión de una información máxima y su último término de toda la

experiencia humana-. La teoría de la comunicación y sus métodos de investigación han sido el punto de partida de nuevas investigaciones en lingüística, se comparan las máquinas de comunicación modernas y los sistemas de comunicación de los seres vivos, especialmente el sistema lingüístico; los estudios muestran que estos dos tipos de sistemas funcionan de idéntica forma, los cálculos de frecuencia y de probabilidad se extienden a los signos lingüísticos y se mide la cantidad de información que transportan: los métodos estadísticos y matemáticos se hacen usuales en lingüística.¹

1.6. DEFINICION GRAMATICAL.

En sentido general y siguiendo la definición del

1. DUBOIS, Jean., GIACOMO, Louis Guespin., MARCELLESI, Christiane., MARCELLESI, Jean-Baptiste., MEVEL Jean-Pierre., Diccionario Lingüístico, Librairie Larousse, Ed. Alianza Editorial, S.A., Madrid, 1979.

diccionario de la Lengua Española, encontramos que signo es: Una cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra; o el que nos hace venir en conocimiento de una cosa por la analogía o dependencia natural que tiene con ella².

Teniendo en cuenta lo tratado debemos precisar entonces que en una forma muy genérica se le trata de dar a la palabra signo una equivalencia con sinónimos del mismo para tratar de dar idiomáticamente un sentido a esta, sin embargo, ya se tome como: símbolo, señal e indicio, dicha generalización de su significado no nos precisa el concepto de su sentido idiomático; al respecto y en forma más precisa acusa F. de Saussure que ninguno de las equivalencias pueden llegar a establecer la realidad de su significado, pues son totalmente contrarios a la intensión de la palabra, de aquí que tome esa acepción de signo lingüístico en donde nos demuestra claramente sus

2. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA., DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA., Ed. Espasa-Calpe, S.A., Décima novena edición, Tomo VI, madrid 1982.

diferencias y la relación como unidad de un significado y un significante y su influencia en el psiquis de las personas, dando características esenciales como su arbitrariedad, inmutabilidad, mutabilidad en el tiempo; llegando a identificar a una lengua como un sistema de signos, una estructura de tal forma que todo signo tiene una imagen psíquica y un sonido, por el cual se transmite y es comprendido por los demás; pero aún los lingüistas asimilando dichos conceptos, basifican en la teoría de la comunicación su identidad con señal, dando una proyección distinta e integrando esta a un código de señales que es la lengua. Estos códigos son los fonemas que son los que verdaderamente establecen la transmisión de una información concreta, posición esta que lleva a los lingüistas a un nuevo punto de partida para mayores y mejores investigaciones en lingüística.

1.7. APLICACION JURIDICA.

Desde el punto de vista jurídico, se utiliza el signo en

las áreas del derecho en general y más concretamente en materia mercantil, el signo alcanza una connotación específica como símbolo que permite distinguir suficientemente a un empresario, sus establecimientos de comercio, sus productos y servicios y el origen de estos. En sentido jurídico general y de acuerdo con el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas³, encontramos varias definiciones así: Signo.- Representación de algo. // Símbolo. // cada una de las letras y demás caracteres de la escritura y de la imprenta. // Señal. // Marca. // Distintivo. // Indicio o prueba natural de una cosa, como en el embarazo lo es de la procreación, y el humo del fuego.

Sin embargo, el derecho español le ha dado aplicaciones en distintos campos jurídicos como la que encontramos en materia mercantil, aunque el Código de Comercio español, no admite posturas que en las subastas o en los remates se

3. CABANELLAS, Guillermo., Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, 7a. ed., Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires.

hagan mediante signos, sino que requiere de la expresión en voz clara por el postor; pero por costumbre contra Ley, es habitual que levantar el dedo índice y hacer un movimiento hacia arriba quiere decir que se mejora la postura en la cuantía que se este ofreciendo; dónde vemos claramente que el signo es la indicación que se hace levantando el dedo índice.

En materia civil, nadie puede ser obligado a reconocer documento firmado solo por iniciales o signos; pero el reconocimiento voluntario vale como verdadera firma. Además encontramos el signo exterior de servidumbre, que es el que prueba la existencia de uno de estos derechos reales sobre una finca o a favor de otra, como la puerta que dá a un predio ajeno, en cuanto al paso, (servidumbre de paso). También se le dá la connotación de signo natural cuando se asimila como el que descubre o revela un hecho por una asociación natural de causa a efecto; como la detonación y el disparo, presume a su vez la existencia de un arma de fuego, aspecto este de aplicación en materia penal.

En materia notarial, vemos que por costumbre de los antiguos escribanos y obligación de los Notarios actuales es autorizar los actos y contratos en que intervengan como fedatarios con su firma, rúbrica, signo y sello, dando así un cuádruple garantía contra las imitaciones: por la letra, el trazo de la rúbrica, el dibujo caprichoso o conjunto de señales y rayas del signo y el estampado que el sello deja, siendo estos lo que en materia notarial se denomina signo. Los signos notariales quedan registrados en libros del Colegio respectivo; y no cabe variarlos ulteriormente sin autorización del gobierno.

Y por último encontramos el signo por costumbre, que es el implantado por el uso, y que la asociación de ideas identifica con facilidad: al encontrar una mujer con los ojos vendados, portando en su mano derecha una espada y en la izquierda una balanza, es el signo de la justicia; al igual que encontramos el signo de la libertad.

2.

GENERALIDADES DE LAS MARCAS.

2.1.

APLICACION Y DEFINICION JURIDICA.

Visto en el capítulo anterior como idiomáticamente se le dá al signo un tratamiento de equivalencia a otros sinónimos, hasta llegar a identificarlo como señal, y como en el campo jurídico trasciende para dar aplicaciones de uso práctico, encontramos que desde tiempos inmemoriales se le dá uso indistinto a la terminología, queriendo significar lo mismo, pero ya en materia mercantil se ha querido dar al signo un carácter más extricto cuando el mercader para ejercer el comercio, encuentra la necesidad de ser único en cuanto a sí y a sus mercancías y productos y dá aplicación a un signo de identidad; en la actualidad este signo de identidad se le protege como exclusivo, denominando al signo protegido marca.

2.1.1. Aplicación.

En el antiguo Derecho Penal, el castigo (con algo también de primitivo registro de delincuentes) que se ponía a los autores de ciertos delitos, a los cuales se les hacía una señal en la frente, en la mejilla, pecho o espalda, utilizando un hierro candente.

Su aplicación primera en este sentido, fué con los esclavos y los prisioneros. La huella debía de ser lo bastante profunda o fuerte para resultar indeleble y permitir siempre la identificación, cuando no para la subsistencia de la infamia aneja a ella. Esta marca sobrevivió hasta fines del siglo XVIII.

Para indicar procedencia o destino, pertenencia o situación, pago de impuestos, registro aduanero, o de consumos, las marcas tienen numerosas aplicaciones en el comercio, la industria, la Administración Pública y otras actividades.

Durante el feudalismo la marca era una organización agrícola, desarrollada en Alemania y Francia, para la explotación colectiva de la tierra, administrada por un consejo o junta de los habitantes y trabajadores.

En lo mercantil, los comisionistas no pueden tener artículos de varios comitentes con una misma marca; y si ésta fuere común, habrán de ponerle a los productos una contramarca especial que evite confusiones y designe la propiedad de cada uno.

2.1.2. Definición Jurídica.

En sentido general encontramos que Guillermo Cabanellas⁴, en su Diccionario de Derecho Usual nos define la marca, dándonos aplicaciones de estas en otros

4. CABANELLAS, Guillermo., Diccionario de Derecho Usual, Tomo II, 7a. ed., Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires.

campos del derecho, pero, aunque se le quiera dar terminología indistinta al término, siempre evocará a entenderlo como marca, haciendo dos acepciones así:

2.1.2.1. Marca.

Todo lo que se hace y pone en persona, animal o cosa, para diferenciar, recordar, identificar, comprobar un hecho o clase u otras múltiples aplicaciones.

2.1.2.2. Marca de Fábrica.

Señal o distintivo que el fabricante pone a los productos característicos de su industria.

La Ley de Propiedad Industrial española señala que se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para

señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie.

Ya para nuestro ordenamiento comercial, considera en sus Artículos 583 y 584, que todo signo que sirva o se halle destinado a distinguir los productos o servicios de una empresa, es susceptible de registrarse como marca.

Sin embargo la doctrina ha querido condensar claramente este concepto definiendo la marca como:

Un signo visible que se coloca sobre el producto o que se relaciona con un producto o un servicio y esta destinado a distinguir los productos o servicios de un empresario, de los de otros.⁵

5. PACHON MUÑOZ, Manuel., Manual de Propiedad Industrial, Editorial Temis Librería, Bogotá, 1.984, Pág. 93.

2.2.

LA MARCA EN EL DERECHO COMERCIAL.

En el Derecho Comercial encontramos una rama que se ocupa de los derechos relacionados con la actividad industrial o comercial de un empresario como es la de Propiedad Industrial; a su vez de esta se desprende una más específica que protege las creaciones e invenciones de las personas, comerciantes o empresarios, que es la rama del Derecho de Propiedad Intelectual, dentro del cual encontramos asuntos específicos como: - Las patentes de invención; - Las marcas comerciales; - Los nombres comerciales; - Las denominaciones de origen; - Las indicaciones de procedencia; - El Know How, protegido indirectamente por normas que regulan la competencia desleal, la legislación penal, Artículo 238 del Código Penal Colombiano; y - La representación de la competencia desleal, según posición doctrinal del Tratadista Helmer Zuluaga Vargas. Materias estas que, jurisprudencial y doctrinalmente se le han denominado Derecho Marcario.

Este estudio se ocupa especialmente de las marcas

comerciales de productos o servicios como parte del Derecho de Propiedad Industrial.

La marca como tal es un bien incorporeal que necesita materializarse para ser objeto de la percepción de los sentidos y poder reproducirse. Para efectos legales las marcas son signos nominativos, gráficos o mixtos, o sea que necesitan adquirir formas sensibles, es decir que la marca no sea solo imaginaria, sino que se plasme en palabras ó en gráficos ó en palabras y gráficos, para poderla ver, oír etc.

En el empleo de las marcas, es requisito indispensable la existencia de una relación de disimilitud entre el nombre que usualmente es empleado para designar el producto o servicio, y el signo que se elige arbitrariamente para distinguir el mismo producto o servicio, o sea el utilizado como marca de los mismos.

La marca en sí no posee rasgos totalmente característicos como los que se tienen sobre los derechos de las creaciones industriales o en las patentes de invención, en

donde el titular de la misma posee una exclusividad absoluta sobre su invención; el titular de una marca posee una exclusividad de manera relativa, por cuanto el uso exclusivo recae sobre ese signo determinado, registrado como marca, para identificar una clase de productos o servicios específicos, de manera que solo se puede impedir que su signo sea usado por terceros, para distinguir productos o servicios pertenecientes a la misma clase para la cual ha registrado el suyo. Esta es la regla de especialidad de las marcas y en tal razón sobre un mismo signo pueden recaer dos o más registros de marcas autónomos e independientes (pertenecientes a diferentes empresarios) siempre que, cada una de ellas sea utilizada sobre una clase distinta al producto o servicio, escojido por los demás empresarios.

Para efectos jurídicos la marca no debe ser considerada solamente como un signo que identifica un producto o servicio, sino que se requiere además que sea conocido por los consumidores, de manera tal que quede grabado en su intelecto la relación que existe entre éste y, el producto o servicio que representa, las características

del mismo, la buena fama, su origen empresarial y en general todos los factores que producen en el consumidor esa atracción por el producto o servicio que identifica.

2.3. DIFERENCIAS DE LAS MARCAS CON OTROS SIGNOS.

La marca es uno de los signos distintivos y por tanto difiere de otros de su especie como el nombre comercial, la enseña, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

2.3.1. Nombre Comercial.

Es el propio nombre y apellidos que el fabricante, comerciante o empresario, usa en su empresa para dar a conocer esa característica. El código de Comercio lo define en su Art. 583 numeral 4to., como el que designa al empresario como tal.

Buscando con esto no solo la identificación por su nombre en sentido subjetivo, sino también en sentido objetivo la identificación de sus establecimientos de comercio. Ejemplo: El nombre comercial de LUIS M. SARMIENTO.

Se diferencia de la marca en que, los nombres no pueden estar constituidos por signos figurativos ó plásticos, sino exclusivamente nominales, mientras que las marcas lo pueden estar por cualquiera de ellos. La marca además distingue productos o servicios, en tanto que, el nombre identifica al empresario como tal.

2.3.2. Enseña Comercial.

De acuerdo con el Art. 583 numeral 5to. del Código de Comercio, se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar sus establecimientos de comercio; pueden estar constituidos por voces, palabras, dibujos, objetos, etc..

Así el empresario o la empresa como unidad identifican en el comercio sus establecimientos propiamente dichos, con un símbolo exclusivo que solo los designe a estos. Ejemplo: La enseña que utiliza almacenes LEY, con colores blanco y rojo.

Se diferencia de las marcas esencialmente en que estas consisten en el signo que distingue productos o servicios, mientras las enseñas, identifican los establecimientos de comercio de un empresario, o sea el conjunto de bienes organizados por él para realizar los fines de su empresa.

2.3.3. Denominaciones de Origen.

Son los signos constituidos por el nombre de un país, de una región o localidad (vinos del Rin), que son empleados para distinguir un producto original proveniente de ellos y cuya finalidad o características se deben al medio geográfico de donde proceden, e identifican productos.

La creación de este signo distintivo radica en informar al consumidor, el origen (país, región, localidad o medio) de sus productos o servicios de tal manera que el público conozca la procedencia y evitar, las confusiones.

Sus principales diferencias con las marcas son:

- La marca distingue productos comunes y las denominaciones productos calificados especialmente por el medio geográfico de donde proceden.
- La marca puede estar constituida por signos figurativos y plásticos o nominativos, mientras las denominaciones solo pueden estar constituidas por signos verbales (nombres geográficos).

2.3.4. Indicaciones de Procedencia.

Son los signos utilizados para indicar que los productos provienen de un país, región o lugar determinados. Estas solo se basan en productos, y, en forma más genérica nos dice de donde proviene ese producto; pueden no estar

constituidos por un nombre geográfico, a diferencia de las denominaciones de origen que distinguen productos o servicios, mientras las indicaciones solo productos; además el medio geográfico no es trascendental.

Las marcas abarcan conceptos más generales y no buscan su identificación por origen o procedencia, simplemente identifican el producto como tal.

2.4. CLASES DE MARCAS.

El Código de Comercio en su Art. 583, las clasifica en:

2.4.1. Marcas de Productos.

Son los signos que sirven para distinguir los productos de una empresa, de los de otra. Estos productos deben ser objetos tangibles.

Estas marcas a su vez pueden ser de dos tipos: - las marcas de fábrica y las marcas comerciales.

2.4.1.1. Marcas de Fábrica

Entendemos por estas, las que el fabricante coloca a sus productos o a las materias primas que utiliza en los mismos.

2.4.1.2. Marcas de Comercio

Entendemos por estas, los signos usados por el comerciante, quien es el que vende los productos, pero sin intervención en su fabricación.

2.4.2. Marcas de Servicios.

Se definen como los signos destinados a distinguir los servicios de una empresa, de los de otra, como pueden ser los de ventas de servicios por ejemplo, los servicios de transporte, los de seguros, los de publicidad, etc.; fueron reconocidas por nuestra legislación, solo a partir de la expedición del Código de Comercio.

2.4.3. Marcas Colectivas.

Son todos los signos calificados como tales y que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios, de empresas o colectividades diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular.

2.4.4. Marcas Defensivas.

En varias legislaciones se encuentra el concepto de marcas defensivas, las cuales se utilizan para distinguir los productos de un empresario y que por esta razón hace más difícil su imitación; son marcas alternas ideadas y registradas por el propietario de una marca, las cuales guardando similitud con la que se pretende defender; buscan así, impedir con esto, el registro de signos que atenten contra la principal.

2.5. OBJETO Y FUNCION DE LAS MARCAS.

La marca además de proteger el uso exclusivo por parte de su titular, debe proteger el de los particulares consumidores, especialmente de confusiones en la identificación de productos o servicios, estableciéndose así como funciones de ésta, las de indicar: la procedencia empresarial de los productos o servicios, su calidad, el

Good Will y su publicidad y promoción.

2.5.1. Procedencia Empresarial.

Al indicar esa procedencia, se informa al consumidor y se le garantiza que el producto siempre viene de la empresa titular de la marca, de manera que puede el público ignorar la identidad del titular de la empresa, pero sabe que el producto procede siempre de un mismo fabricante y si le satisface, sigue adquiriéndolo.

Este principio es básico en el Derecho común Europeo, en el cual la función especial de la marca es "garantizar a los consumidores la identidad del origen del producto"⁶.

6. GOLDMAN, Berthold, LYON CAEN, Antoine., Derecho Común Europeo, Gráficas Joaquín Morales, Madrid 1984, pag. 471.

2.5.2. Calidad.

Al relacionar una marca con un producto, se produce en el consumidor la creencia de que ese producto tiene ciertas características especiales que lo distinguen de otros, como pueden ser su calidad, utilidad, etc..

Proporciona entonces al consumidor una información sobre una calidad relativamente constante que lleva al comprador a pensar, que los productos portadores de una marca, tienen una misma calidad con independencia de la procedencia de los mismos. Esta posición es atacada por los alemanes quienes afirman que el producto no puede cambiar la calidad del mismo y la marca se convierte en una simple indicación de calidad, que de ser igualada, puede usarse por cualquier empresario. Es una posición radical, ya que lo importante es que el productor que tenga una marca que haga pensar en calidad, debe tratar de mantenerla, impidiendo una baja notable de la misma, pero puede introducirle modificaciones al producto de manera que llene las expectativas del consumidor, o sean

aceptadas por este.

2.5.3. El Good Will.

Función vista especialmente desde la perspectiva del empresario, ya que tiene que lograr que su marca constituya un mecanismo para dar buena fama al producto o servicio y generar así la preferencia del consumidor. Ese Good Will es producto de la buena calidad, de la publicidad que le dá el productor y la publicidad que se da la marca misma.

2.5.4. Publicidad y Promoción.

La posición doctrinal más aceptada, reconoce relevancia jurídica a la función publicitaria de la marca; esa protección se le dá, ya que la marca no es simplemente el símbolo de un Good Will que generalmente lo crea, en

cuanto que, por sí misma y como tal, vende productos ó servicios.

La marca per se, conduce al comprador a seleccionar lo que quiere o lo que se le hace creer que quiere, lo cual es aprovechado por el titular; de manera que esta crea y mantenga demanda sobre el producto o servicio.

Así pues se reconoce esta función a la marca, por encima de la tesis que asegura que la marca no consigue el éxito, sino que es resultado del mismo.

3. REGLAMENTACION LEGAL DE LAS MARCAS.

Dentro de la reglamentación general sobre el tratamiento legal del Derecho Marcario como rama dependiente del Derecho de Propiedad Intelectual, encontramos como básicas para el tema materia de este trabajo, las siguientes:

3.1. CONSTITUCION NACIONAL.

Artículo 30. Por el cual se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título. Encuadrándose en éste, por cuanto la Ley reconoce como propiedad, los derechos que se tienen sobre el uso exclusivo de las marcas y por tanto las protege; aunque esa protección se de, de manera temporal en nuestro caso por cinco (5) años, pero ejerce el propietario el ánimo de señor y dueño sobre la marca protegida, entendiéndose de esta manera el ejercicio de esa propiedad privada.

3.2. DECRETO 755 de 1972.

Por medio del cual se adopta una clasificación de productos y servicios a los que se aplican las marcas, establecida por el Arreglo de Niza, de junio 15 de 1957 y conocida como EL NOMENCLATOR.

3.3. DECISION 24 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.

Aprobada por el Decreto 1900 de 1973, conocido como EL
ESTATUTO.

3.4. CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.

Las normas del Código de Comercio, aplicadas por vía de remisión del Estatuto (Dec. 1900 de 1973) y en aquellos aspectos no regulados por el mismo.

3.5. DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.

Incorporada a nuestra legislación nacional mediante el
Decreto 1.190 de 1978, conocido como EL REGLAMENTO.

3.6. LEY 9 de 1979 y DECRETO 1220 de 1980.

Sobre rotulado de medicamentos, alimentos, sustitutos y
complementarios de la leche materna y diversas
resoluciones sobre rotulado.

3.7. DECRETO 233 de 1982 y DECRETO 2092 de 1986.

Sobre uso obligatorio de marcas de medicamentos,
cosméticos, etc..

3.8. DECRETO 3466 de 1982.

Sobre responsabilidad de los productores en razón de las marcas.

3.9. CODIGO CIVIL COLOMBIANO.

Libro Segundo, De los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce. Dado que, en este libro se consagra la propiedad privada, las marcas en materia comercial, se le reconoce una especie de propiedad privada por su exclusividad para el uso por parte del propietario de la misma.

4. LOS SIGNOS REGISTRABLES EN EL DERECHO MARCARIO.

4.1. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS.

El Decreto 1.190 de 1.978, incorporó al ordenamiento jurídico colombiano la decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que configura un régimen común para el tratamiento de la Propiedad Industrial que rige para los suscriptores del Pacto Subregional. Derogando de esta manera, normas establecidas en el Código de Comercio, dejando algunas vigentes.

El Artículo 56 de dicho ordenamiento preceptúa: "Podrá registrarse como marca de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

El Tratadista Rangel Medina, señala como condiciones de registrabilidad: - El carácter distintivo; - La especialidad; - La novedad; - La licitud; y - La

veracidad del signo.⁷

Para Helmert Zuluaga Vargas, dichas condiciones son: - La distintividad intrínseca o novedad; - La distintividad extrínseca o especialidad y; - La licitud.⁸

Mascareñas indica como condiciones: - Que sea distintivo y - Que sea diferente de otros signos utilizados como marcas. Lo que hace que el signo sea diferente es que tenga capacidad distintiva, la cual no se tiene si es igual o parecido a otro por cuanto se lesionan los derechos de terceros al uso exclusivo de sus marcas.⁹

Para nuestro estudio y a efectos de lo que ha acogido nuestra legislación de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y dos de las características doctrinales, las

7. RANGEL MEDINA, David., Op. Cit. Pág. 184.

8. ZULUAGA VARGAS, Helmert., "La Marca Comercial". Revista Universitas No. 55, U. Javeriana, Bogotá, 1978, Pág. 350.

9. DE SOLA CAÑIZARES, Felipe., O.c. Tomo II Redactado por C.E. Mascareñas, Pág. 426.

sintetizaremos de la siguiente manera: - La novedad; - La especialidad; - La distintividad; - La licitud y; - La visibilidad.

4.1.1. La Novedad.

Se exige este requisito como condición de registrabilidad necesitando en consecuencia que los signos no constituyan una designación normal o usual del bien o servicio a que se refiere.

El signo puede ser sencillo y registrable, si con anterioridad al registro no se ha identificado con el producto o si no ha llegado a ser el nombre corriente o uno de sus nombres usuales; en consecuencia no se puede, so pretexto de proteger un producto haber pasado de ser designación del mismo, de su función y de su naturaleza.

Como lo indica Ramón de Sanso: "La marca debe ser nueva respecto de la clase de productos a los cuales se

aplica, o sea que el signo escogido como tal, no se asemeje al de otras mercancías ya registradas o en curso; debe un signo utilizarse para distinguir productos o servicios que se encuentran dentro de una misma clase o en otra similar"¹⁰.

No puede exigirse a un signo una novedad absoluta, de manera que debe entenderse como lo explica el profesor Manuel Pachón: "En sentido diferente del empleado en materia de patentes de invención y de modelos y dibujos industriales, por lo cual la doctrina moderna se inclina a señalar que el signo tiene que estar disponible, esto es que un tercero no debe haber adquirido derecho para utilizarlo como marca"¹¹.

Estas razones nos hacen concluir, que no interesa que el signo como tal, sea conocido por el público, lo que se requiere es que tenga aplicación en el campo marcario, o

10. RONDON DE SANZO, Hildagart., "Patentes y Signos Distintivos", U. Central de Venezuela, Caracas, 1968.

11. PACHON MUÑOZ, Manuel., Op. Cit. Pág. 99.

sea, que se pueda registrar sin que se atente contra derechos adquiridos por otro titular para el mismo tipo de bienes o servicios, de manera que un signo puede haber sido utilizado antes, lo importante es que sea capaz de distinguir en un momento dado, un producto o un servicio respecto de los demás de su especie o género, y que al ser observado pueda el particular identificarlo con un bien o producto específico que se encuentre bajo protección legal.

La novedad entonces, es relativa ya que se posibilita el registro de un mismo signo para diferentes productos o servicios que sean de otro comerciante y que pertenezcan a diferente clase dentro del Nomenclátor Internacional; se exceptúa el registro de marcas notorial, que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina no pueden registrarse en Colombia por evocar de manera inmediata su relación con un producto, dado su alto renombre y al registrarse haría pensar que lo hace el productor inicial, lo cual llevaría a confusiones.

4.1.2. La Especialidad.

También es un requisito esencial exigido por el Art. 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y consiste en que el signo cuyo registro se solicita, individualice el producto o servicio, de manera tal que lo diferencie de los demás y se evite confusiones con estos.

La marca debe ser identificada en sí misma para ser utilizada como distintivo de productos o servicios, así lo expresó la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 3 de Junio de 1976.

Se exige que la marca tenga disimilitud con otras ya adoptadas, lo cual se logra si posee naturaleza propia y tiene suficiente originalidad para distinguir los productos y generar expectativas al consumidor.

O sea que la protección solo se aplica frente a las marcas de productos análogos, parecidos, equivalentes o semejantes.

4.1.3. La Distintividad.

Requisito exigido por el Artículo 56 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, y que no es definido por el ordenamiento jurídico, es señalado como requisito esencial de los signos para ser registrados como marcas; se pretende que el signo sea especial, que individualice y singularice el producto de manera tal que lo identifique claramente; debe entonces ser distintivo para una clase determinada de productos o servicios y no para otra.

Lamentablemente al no definirse en que consiste esa "suficiente distintividad", se crean criterios diferentes y se posibilita a los funcionarios administrativos a que otorguen o no el respectivo registro de acuerdo con lo que cada uno cree lo que es la suficiente distintividad, pudiendose generar problemas en la práctica, por no existir criterios definidos y unificados en este sentido.

La marca es diferente de otras, cuando no se le confunde al ser observada con una normal atención.

4.1.4. La Licitud.

Es requisito no exigido explícitamente por el Artículo 50 de la Decisión 85, pero sí regulado al mencionar los signos no registrables y que tiende más a la validez de las marcas; consiste en la conformidad del signo con lo que no prohíbe la Ley.

Las razones que prohíben el registro por carecer de licitud son primordialmente: - Razones de Orden Público y - Razones de Interés Particular.

4.1.4.1. Razones de Orden Público.

No puede existir registro si el signo atenta contra la

buenas costumbres o el orden público, si engaña a los comerciantes o al público consumidor, sobre la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate (literal a-, del Art. 58 de la Decisión 85). No pueden en consecuencia registrarse signos formados por imágenes obscenas, con emblemas de autoridad, etc.

Los signos que lesionan derechos de Estados y Organizaciones Internacionales, por reproducir sin autorización, los escudos de armas, banderas y otros emblemas (literal e-, Art. 58 Decisión 85).

4.1.4.2. Razones de Interés Particular.

Protege la Ley, lo que la doctrina llama derecho de intimidad, razón por la cual se exige consentimiento de una persona para que su nombre, seudónimo, firma o retrato sea usado como marca; en caso de persona

fallecida el consentimiento puede darlo el heredero.

Si los signos que se pretenden registrar son nombres, signos o denominaciones que sugieren vínculos con personas vivas o muertas y tienden a su descrédito, se impide su registro.

4.1.5. La Visibilidad.

El Artículo 56 del decreto 1190 de 1978, menciona una condición que deben cumplir los signos y es su visibilidad, lo cual no estaba preceptuado por el Código de Comercio, de manera que hoy se exige a los signos que sean perceptibles por el sentido de la vista. Se excluyen en tal condición los signos y los que posteriormente puedan llegar a desarrollarse, pero en la actualidad no han sido adoptados por el estado de la técnica.

Varios doctrinantes amplían el concepto de la visibilidad a perceptibilidad, con lo cual podrían adoptarse como

marcas, los signos sonoros, los cuales en nuestro medio identifican realmente productos o servicios v.gr. Caracol, Marlboro, etc.

El sistema Anglosajón, acepta este tipo de signos para ser registrados como marcas; como los Estados Unidos.

4.2 LOS SIGNOS REGISTRABLES COMO MARCA.

En Colombia el legislador optó por una enumeración enunciativa de signos que pueden ser adoptados como marcas, los cuales se encuentran establecidos en el Artículo 584 del Código de Comercio y sirve de base para conocer las posibilidades de los empresarios en la escogencia de signos identificadores de productos o servicios.

La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, menciona los signos no registrables, pero nada anota respecto de cuales pueden utilizarse y registrarse como

marcas, de donde se deriva la vigencia del Art. 584 del Código de Comercio, que es simplemente enunciativo de los signos, teniendo en cuenta que al escogerlos, debe tratarse de que sean breves para que con facilidad se graben en la mente del consumidor y que sean entendibles para que el consumidor quede satisfecho en cuanto a las expectativas creadas respecto de la identificación del producto, legibilidad, facilidad de pronunciación, que no sugieran nada desagradable, adaptable a medios extranjeros, sugestiva, etc.

Son en consecuencia muy amplias las posibilidades que se tienen para identificar los productos o servicios requiriendo simplemente un poco de imaginación en su titular, para no correr riesgo en cuanto a oposiciones se refiere.

4.2.1. Clasificación Doctrinal.

Diferentes son las clasificaciones doctrinarias sobre los

signos registrables, basadas en diversos aspectos de los mismos; la clasificación que para efectos de este estudio nos interesa es la que en atención a la naturaleza o estructura de los mismos, de su contenido y caracteres accidentales, de manera que estos pueden ser: - Denominativos; - Gráficos ó figurativos; - Mixtos y; - Plásticos.

4.2.1.1. Denominativos.

Son denominativos, -también llamados nominativos, verbales, fonéticos, etc.-, los compuestos de una o más letras o palabras que constituyen un conjunto pronunciable o no, tener significado, y generalmente son de fácil comprensión por el público. Comprende las denominaciones de fantasía, las letras, las iniciales, los números, lemas, nombres propios, geográficos, etc., expresados en forma distintiva.

4.2.1.2. Gráficos o Figurativos.

Los gráficos o figurativos, son los signos visuales, consisten en dibujos o figuras característicos, que independientemente de su nombre o denominación, sirven para identificar productos o servicios; se fundan en el sentido de la vista, y mediante ella se graban en la mente del consumidor. Entre estos están las viñetas, orlas, firmas, escudos, emblemas, franjas de colores, retratos, imágenes, figuras geométricas, etc..

4.2.1.3. Mixtos.

Mixtos, son los que presentan combinación de los dos anteriores, es el caso de la frase "emulsión de Scotch", acompañada de una figura de un hombre que lleva a sus espaldas un pez.

4.2.1.4. Plásticos.

Plásticos o tridimensionales, dependen del sentido material que distinga los productos, y generalmente es su forma o la de sus envases o recipientes, también pueden ser figuras geométricas, relieves, etc.

4.2.2. Clasificación Legal.

Cumpliendo los requisitos del Art. 56 del Decreto 1190 de 1978 y de acuerdo con el Art. 584 del Código de Comercio, pueden ser registrados como marcas: - Las Denominaciones arbitrarias o de fantasía; - Palabras de cualquier idioma, - Frases de Propaganda, - Nombres Propios, - Seudónimos, - Nombres Geográficos. - Dibujos, - Relieves, - Letras, - Cifras, - Etiquetas, - Envases, - Envolturas. - Emblemas, - Estampados, - Timbres, - Viñetas, - Sellos, - Orlas, - Bandas, - Combinaciones de Colores, y - Cualquier otro Signo que sea Distintivo.

4.2.2.1. Denominaciones Arbitrarias o de Fantasía.

Son vocablos de uso común, pero el uso que se les dá (distinguir productos), no se relacionan directamente con lo que identifican. Son signos que el empresario arbitrariamente escoge para sus productos o servicios, de manera que no pueden ser descriptivos, genéricos o sugestivos de los mismos, de tal forma que pueden utilizarse palabras o frases caprichosas que en el idioma no tienen significación.

Esas denominaciones deben tener caracteres distintivos, lo cual ocurre cuando tienen originalidad y de esta manera las diferencia de las denominaciones necesarias o vulgares.

En este caso lo que se protege es la palabra en sí, y no las condiciones en que se presenta o sea que la palabra misma no requiere caracteres especiales sino que tenga esa originalidad necesaria para identificarla, y esto se dá cuando las palabras utilizadas nada tienen de relación

con el producto o servicio o cuando se utilizan los vocablos caprichosos que por su misma esencia son distintivos. Ejemplo: Arrow, Bayer, Omega.

La expresión utilizada como signo, no toma en cuenta la composición, calidad, utilidad del producto, es así por ejemplo Joya, para identificar jabones.

Se considera denominación de fantasía, el nombre de una persona agregado al nombre descriptivo del producto, son los casos de "Emulsión de Scotch", Leche de magnesia Phillips.

4.2.2.2. Palabras de Cualquier Idioma.

Debe anotarse al respecto que esta posibilidad la otorga el Art. 584 del Código de Comercio, sin embargo la Ley 14 de 1979 sobre defensa del idioma dispone en su Art. 2do. que "no pueden emplearse como marcas las palabras que pertenezcan a idiomas extranjeros"; esta Ley rige a

partir de marzo de 1979 y fué declarada inconstitucional por la H. Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de Septiembre 24 de 1979. Consideramos que la Ley resulta inoperante en virtud de la Decisión 85 acogida por el Decreto 1190 de 1978, ya que tampoco nos trae prohibición alguna de su registro como marca, además el Art. 59 de este nos indica que "cuando la marca conste de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geográfico, deberá indicarse al pie de ella en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto".

4.2.2.3. Nombres Propios, Seudónimos, Nombres Geográficos.

Nombre propio es el que se pone a una persona o una cosa para distinguirla de las demás de su especie o familia; generalmente comprende el nombre de pila y el apellido o el solo apellido.

Debe ser vedado el uso del nombre como marca, a quien

entre a la industria o comercio para aprovechar la reputación conquistada por su homónimo. El Art. 58 lit. h- del Dec. 1190 de 1978, indica que "si una persona natural solicita el registro de su nombre, debe presentarlo en forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlo del mismo nombre cuando lo usen otras personas"; lo cual debe entenderse que si otra persona pretende registrar su nombre, debe hacerlo en forma diferente o con caracteres diferentes que lo diferencien claramente del ya registrado por el titular de ese nombre propio pero homónimo.

Seudónimo, es el nombre supuesto usado por una persona para ocultar el propio, de manera que se adquiere por voluntad del titular porque este es quien lo crea. Si se pretende usar el seudónimo de otro como marca, debe mediar su consentimiento o el de sus herederos.

El nombre geográfico estaba prohibido inicialmente por la Ley 31 de 1925, pero el Código de Comercio no lo prohíbe ni la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, de manera que mientras que no se utilice para cometer fraude al dar falsas expectativas sobre el origen de los productos o

servicios, o que sea utilizado para monopolizar indicaciones de origen, pueden ser adoptados, debiendo revestir en forma especial, ya que se adquiere derecho sobre una forma distintiva, luego no puede ser evocativo ni indicativo de lugar de procedencia.

4.2.2.4. Frases de Propaganda.

Son la unión de dos o más palabras utilizadas por el empresario para identificar sus productos o servicios, no es como piensan algunos, una forma de hacer publicidad a una marca, sino que constituyen marcas en sí mismas ya que distinguen los productos. Ejemplo: "Una imagen vale más que mil palabras".

4.2.2.5. Dibujos, Relieves.

Se dan en los dibujos, las marcas bidimensionales y los

relieves tridimensionales.

En el dibujo no necesariamente debe presentarse un carácter artístico, ni ser muy complejo, solo debe ser considerado y reconocido de manera que sirva efectivamente para distinguir los productos o servicios. No puede utilizarse el dibujo de una cama para distinguir camas, pero si utilizarse el dibujo de una cama con caracteres especiales, los cuales son los que realmente se protegen al ser registrados como marca, de manera tal que otra persona puede registrar otro dibujo de cama pero también con caracteres notorios y distintivos de la marca ya registrada.

4.2.2.6. Letras, Cifras.

Puede utilizarse como marca una letra, o combinación de letras, o un número, o combinación de números, lo importante es que identifiquen claramente los productos o servicios.

relieves tridimensionales.

En el dibujo no necesariamente debe presentarse un carácter artístico, ni ser muy complejo, solo debe ser considerado y reconocido de manera que sirva efectivamente para distinguir los productos o servicios. No puede utilizarse el dibujo de una cama para distinguir camas, pero si utilizarse el dibujo de una cama con caracteres especiales, los cuales son los que realmente se protegen al ser registrados como marca, de manera tal que otra persona puede registrar otro dibujo de cama pero también con caracteres notorios y distintivos de la marca ya registrada.

4.2.2.6. Letras, Cifras.

Puede utilizarse como marca una letra, o combinación de letras, o un número, o combinación de números, lo importante es que identifiquen claramente los productos o servicios.

En países como Argentina, Bulgaria, Uruguay, las letras son aceptadas pero condicionadas a que tengan un dibujo especial o una forma determinada; en Colombia, Francia y Cuba, se admiten de plano sin exigir esos requisitos de configuración especial.

Debe escogerse una letra o combinación de estas, de manera arbitraria para que su pronunciamiento no se parezca a otra registrada.

Las letras o las siglas pueden representar un nombre, pero sin lesionar derechos adquiridos por terceros, en tal sentido que si se trata de nombres similares, deben colocársele caracteres distintivos, para que se diferencien claramente de los ya registrados.

Los números o cifras, pueden ser arbitrarios y además seguir a frases caprichosas o palabras o letras indistintamente, de manera tal que se admite tales combinaciones.

4.2.2.7. Etiquetas.

Es el tipo más frecuente de marcas mixtas, se presentan en mayor escala en productos líquidos, en los cuales va en los recipientes o envases que los contienen.

Generalmente tienen combinaciones de colores, figuras, leyendas, etc., que de un modo u otro forman una marca distintiva y en caso de conflicto se debe analizar el conjunto total y no los elementos individualmente considerados.

4.2.2.8 Envases, Envolturas.

Sirven para recubrir los productos y pueden ser de vidrio, plástico, papel, metal, madera, etc.; para constituirse como marca, deben tener una configuración especial y distinguible, respecto del género de mercancías que representan, además deben llamar la

atención por ser o constituir una forma característica y especial.

Los envases cuando son de utilidad práctica o primordial, no son susceptibles de registro.

4.2.2.9. Emblemas.

Son la representación gráfica de una idea, Ej: Un pez, una cruz, etc., se protege no solo la forma adoptada, sino las que despierten la misma idea ya que otra forma similar podría llevar a confusión.

4.2.2.10. Estampados, Timbres.

Son las figuras abstractas que se plasman sobre los productos y llegan a individualizarlos; van grabados en los productos por diversos procedimientos.

4.2.2.11. Viñetas.

Vocablo que proviene del francés Vignette: viña, ya que en su origen estos adornos representan racimos y hojas de vid. Son dibujos pequeños que representan escenas que forman orlas o temas ornamentales.

Generalmente el dibujo se olvida por parte del consumidor, por lo cual es importante acompañarlo de una denominación.

4.2.2.12. Sellos.

Son formas en relieve y son característicos por su propia forma y por el contenido mismo del relieve, de manera que si llaman la atención, pueden constituirse como marcas.

4.2.2.13. Combinaciones de Colores.

No es registrable el color usual del producto; por lo tanto siempre se presentan combinaciones de colores, si estan en una etiqueta son protegidos puesto que caracterizan a la marca.

4.2.2.14. Cualquier otro Signo que sea Distintivo.

Indica el Art. 584 del Código de Comercio, que cualquier otro signo que sea distintivo puede registrarse como marca, lo importante es buscar que lleguen a identificar un producto o servicio y evitar que sean confundibles ya que se presentarían oposiciones las cuales tienen tratamientos administrativos bastante demorados.

Entendiéndose en este caso, que la Ley en ningún momento se aparta de los requisitos esenciales de novedad, especialidad y suficiente distintividad.

4.2.3. Sistemas de registrabilidad, protección y ámbito de aplicación.

En el ámbito de la propiedad industrial, existen tres sistemas para determinar a quien pertenecen los derechos sobre la marca: El de propiedad de uso, según el cual, la marca pertenece a quien primero la utilice como signo distintivo de productos o servicios; el de prioridad de registro, conforme al cual, es titular de la marca quien primero la deposite y , en consecuencia obtenga del Estado un certificado que lo acredite como propietario de la misma; y por último el sistema llamado mixto que armoniza las características de los anteriores.

Es claro que el Artículo 72 del Reglamento adopta el segundo de los criterios mencionados al prescribir que el derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente, en nuestro país, ante la Sección de Marcas de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En estas condiciones y partiendo de la base de que las causales de irregistrabilidad previstas en el Artículo 58 del Reclamento, corresponde a las uniformes adoptadas para los países suscriptores del Acuerdo de Cartagena, de donde no es posible colegir que subsistan las señaladas en el ordenamiento mercantil colombiano, debiendo concluirse de que el uso de un signo de dominio público no tiene ninguna relevancia jurídica y desde luego ninguna protección legal.

5. LOS SIGNOS NO REGISTRABLES EN EL DERECHO
MARCARIO COLOMBIANO.

5.1. TEORIA GENERAL DE LA NO REGISTRABILIDAD DE
LOS SIGNOS.

El derecho comercial, más específicamente el Derecho Marcario, reconoce una especie de propiedad sobre los signos distintivos, atribuyéndose a su titular, -el empresario-, la facultad de impedir su uso por parte de terceros en la medida en que aquellos constituyen medios idóneos para captar, mantener y acrecentar la clientela; ésto es, que se reconoce sin dificultad, que el signo es un bien inmaterial -y como tal, integrante del patrimonio del empresario-, que corresponde a la creación del talento o del ingenio plasmada en un objeto sensible pero no se puede confundir con éste.

Recordando de paso que sobre los signos distintivos registrados como marcas, se ejerce un derecho "erga

omnes" o "erga populi" para gozar, usar y disponer de ellos, por cuanto se adquiere una propiedad aunque relativa sobre ellos, y como nos enuncia la normatividad legal, no siendo contra la Ley o el derecho ajeno, y que la propiedad intelectual se rige por normas especiales¹², al tenor de las prescripciones contempladas en los Artículos 653, 664, 665, 669, 670 y 671 del Código Civil; el derecho positivo colombiano reconoce entre aquellos a las marcas (de producto, -de fábrica y de comercio-, de servicios, colectivas, defensivas, extranjeras y notorias.) lo mismo que los nombres y enseñas comerciales.

La marca, como ya se dijo, esta ubicada dentro de los llamados signos distintivos y corresponde a aquel que se coloca sobre un producto comercial o que se relaciona con éste o un servicio y que esta destinada a distinguirlos de los productos o servicios de otros empresarios, sin que sea posible confundir su función con la del nombre

12. Ley 23 de 1.982.

comercial, que distingue al empresario como tal en el ejercicio del comercio, ni con la de la enseña que identifica el local de donde funciona el establecimiento de comercio.

Sabido es, que mediante Decreto 1.190 de 27 de Junio de 1978, el Gobierno Nacional incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, régimen común sobre el tratamiento de la Propiedad Industrial en los países suscriptores del Pacto Subregional, el Artículo 56 de dicho estatuto señala que pueden registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Descontado que el ordenamiento referido establece que el signo marcario debe ser visible, ésto es, perceptible por el sentido de la vista, sin embargo, se dá la posibilidad jurídica de adopción de marcas sonoras, vgr. la de la fanfarria institucional de la Cadena Radial Colombiana "CARACOL", para identificar los servicios prestados por dicha empresa de teleradiodifusión; la norma tampoco

define lo que debe entenderse por novedad de la marca y menos aún señala criterios para que el signo correspondiente pueda tenerse como suficientemente distintivo.

Para el Tratadista Manuel Pachón Muñoz¹³, la novedad debe entenderse en un sentido diferente del empleado en materia de patentes de invención y de modelos y dibujos industriales, esto es que se exige el signo distintivo que no haya sido divulgado o conocido, o que se haya hecho accesible al público, en cualquier lugar o en cualquier momento, con anterioridad, por su descripción, utilización o cualquier otro medio; sino tan solo que el signo elegido debe estar disponible como tal, porque un tercero no haya adquirido derechos de utilización del mismo como marca a través de un registro legal.

A su turno el Tratadista Helmer Zuluaga Vargas, señala

13. PACHON MUÑOZ, Manuel., "Manual de Propiedad Industrial". Editorial Temis Librería, Bogotá, 1984. Pag. 12, 85, 99.

que el requisito esencial de la novedad o de la "distintividad o validez intrínseca" de la marca, como lo denomina, corresponde a una propiedad del signo que consiste en la disimilitud, desigualdad, desemejanza o diferencia existente entre aquel, en sí mismo considerado, con referencia al signo usualmente empleado en la industria o comercio para designar el mismo producto o servicio:

"En este sentido, puede entonces, decirse que la novedad es la propiedad del signo capaz de distinguir un producto o servicio, respecto de los demás de su mismo género o especie.

Por ello, no es intrínsecamente distintivo -novedoso- el signo o nombre lápiz para distinguir lápices o el signo o nombre reloj, para distinguir relojes.

Por la misma razón, las expresiones Berol, Cornavín, o Parker, etc., son novedosas o tienen distintividad intrínseca, para distinguir lápices o relojes.

El cumplimiento del requisito de la distintividad intrínseca hace que la marca sea intrínsecamente válida.

Su ausencia hace que el signo no sea marca, y si, por error, se llega a registrar, tal registro quedará viciado de nulidad, y en este caso, de nulidad intrínseca"¹⁴.

De cualquier forma la doctrina es unánime en admitir que la novedad del signo distintivo es relativa, a diferencia de la novedad absoluta que se exige para que una invención sea patentable; así las cosas, se posibilita el registro de las marcas por clase de productos o servicios, de conformidad con el nomenclátor administrativo establecido y, por lo mismo, una misma marca se puede depositar en clases diferentes, siempre que no se trate de una marca notoria, cuya protección rebasa los criterios de la territorialidad y espacialidad.

14. ZULUAGA VARGAS, Helmer. , "Propiedad Industrial y Competencia Desleal". Derecho Comercial Colombiano. Colegio de Abogados de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, 1.985. Pags. 178 a 181.

En estas condiciones es lícito registrar, por ejemplo la marca President para distinguir cigarrillos y camisas, artículos que no guardan relación entre sí.

Con diferencia a la distintividad, se pregunta el mismo Tratadista, Zuluaga Vargas, en la obra citada, que alcance se le quiso dar a dicho término, indefinido en el reglamento, y por que se exige suficiencia en la misma pero no en la novedad; y así mismo expresa que el citado Artículo 56 del Reglamento, frente la palmaria ambigüedad e imprecisión que acusa ante lo que debe asumirse como suficiente distintividad, deja en manos de la discrecionalidad de los funcionarios administrativos dicha clasificación, que es a todas luces antitécnica e inconveniente cuando no arbitraria; por su parte el Doctrinante Manuel Pachón Muñoz¹⁵ indica que el signo escogido como marca debe ser idóneo para permitir la identificación del servicio o producto con relación a sus similares, además puntualiza el Tratadista Martín Uribe

15. PACHON MUÑOZ, Manuel., op. cit. Págs. 99 y 100.

Arbeláez¹⁶, que un signo que cumple la función de identificarse, debe considerarse consecencialmente como suficientemente distintivo, a menos que sea demasiado simple (Vgr. una raya, un cuadrado, un círculo), o demasiado complejo (por ejemplo, las instrucciones de empleo del producto, adornos), de tal manera que el público no logra identificarlo como marca.

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos, son irregistrables por carecer de novedad, los signos que contengan una de estas características: - Genericidad; - Vulgarización y; - Descriptividad.

5.2. TRATAMIENTO DE LOS SIGNOS NO REGISTRABLES EN EL DERECHO COLOMBIANO.

Dentro del tratamiento que da el Derecho Colombiano a los

16. URIBE ARBELAEZ, Martín., "Criterios para establecer la confusión o semejanza entre marcas". Estudios de Derecho Privado. U. Externado de Colombia, 1.986, Pág. 263.

signos no registrables encontramos aspectos importantes, desde el punto de vista legal y doctrinal.

5.2.1. Signos no registrables como marca, según la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

En la misma forma de hacer una enunciación no limitativa, el Artículo 58 del Reglamento indica los signos que no pueden registrarse como marcas, y regula de manera uniforme y consecucional, este aspecto para los países suscriptores del Acuerdo de Cartagena.

En estas condiciones y a pesar de que se reúnan las exigencias sobre novedad, visibilidad y suficiente distintividad, no pueden ser protegidas como marcas:

-Las que sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres.

-Las que puedan engañar sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios.

-Las formas usuales o necesarias de los productos, sus dimensiones y colores.

-Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma.

-Las que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de producción de los productos o de la prestación de los servicios.

-Las que correspondan en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales, a la designación usual de los productos o servicios de que se trate o su equivalente en otros idiomas.

-Las que reproduzcan o imiten los escudos de armas, banderas y otros emblemas o denominaciones de cualquier organización internacional.

-Los nombres, firmas y retratos de personas vivas o los nombres de personas fallecidas, salvo consentimiento de su titular o de sus herederos.

-Los nombres históricos y los signos o denominaciones que sugieran vinculaciones con instituciones, credos, lugares o símbolos nacionales o que se expongan a descrédito o ridículo.

Tampoco son registrables como marcas, a pesar que se atemperen a las exigencias del Artículo 56 del Reglamento, las siguientes:

-Las marcas ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, para productos o servicios de la misma clase.

-Las confundibles con otras notoriamente conocidas o registradas en el país o en el exterior, para productos o servicios idénticos o similares.

-La traducción de marcas registradas en otro idioma o de marcas extranjeras notoriamente conocidas, realizadas por terceros.

-La traducción a otros idiomas de tales marcas no registrables.

5.2.2. Signos no registrables como marca, según la Doctrina.

Siguiendo la clasificación doctrinal, propuesta por el

Tratadista Helmer Zuluaga Vargas¹⁷; son tres los requisitos que debe ostentar un signo que se pretenda depositar como marca:

La novedad o distintividad o validez intrínseca; la especialidad o distintividad o validez extrínseca subjetiva y la licitud o distintividad o validez extrínseca objetiva, agregándose que los requisitos de la especialidad y de la licitud no son, ciertamente necesarios para que un signo pueda constituir marca, sino solamente para su adopción extrínsecamente válida; cosa diferente sucede con la condición de distintividad o validez intrínseca, cuya concurrencia es requisito, sine qua non para que un signo adquiera la calidad jurídica de marca.

En estas condiciones y para el objetivo de este capítulo, nos ocuparemos del examen de aquellos signos no registrables, por carecer de los requisitos de validez

17. ZULUAGA VARGAS, Helmer., op. Cit. Pág. 179.

esencial o intrínseca y que corresponden a los enunciados en los literales c) y d) del Artículo 58 del Reglamento, signos jurisprudencial y doctrinalmente considerados de dominio público y que el profesor Miguel Pachón Muñoz¹⁸, sistematiza dividiéndolos en cuatro clases a saber: a. Signos genéricos. b. Signos usuales. c. Signos necesarios. y d. Signos descriptivos.

Complementariamente nos referiremos a los denominados signos engañosos, a los cuales se refiere el literal a) del Artículo 58 del Reglamento, y que también están excluidos como objeto de apropiación marcaria, con un claro sentido de protección al consumidor y de las sanas prácticas mercantiles. Tenemos que entender que la protección se hace extensiva al consumidor quien en últimas es el que resulta lesionado por la no aplicación de los parámetros establecidos en la Ley.

18. PACHÓN MUÑOZ, Manuel., "Signos de Dominio Público en el Derecho Marcario". Artículo. Pág. 19.

5.2.3. Fundamento de la no registrabilidad de los signos.

Es evidente que la concepción privatista del Derecho Comercial reconoce la autonomía de la voluntad y garantiza la iniciativa particular en el ejercicio de la actividad empresarial, dentro de las reglas de la competencia de una economía de mercado libre.

Con base en estos presupuestos, y como una de las manifestaciones, se ha erigido la teoría de los signos libres que posibilita la adopción arbitraria de marcas para sus productos o servicios por parte del comerciante; pero como quiera que dicha libertad no puede ser absoluta, sin riesgo de que se rebasen los límites de la facultad individual, con perjuicio de los derechos de los demás, en este caso no de otros comerciantes individualizados, sino de la comunidad, se han establecido fundamentales restricciones a dicha facultad de elección; una de ellas consiste en que no pueden ser apropiados aquellos signos que pertenecen al dominio público.

Estos signos, como lo precisa Don Miguel Antonio Caro, "siendo comunes a todos, no pertenecen a nadie"; en estas condiciones, sustraer del acervo de vocablos utilizados por la sociedad alguno de ellos para conferir sobre el mismo un derecho de exclusividad en favor de un empresario, implica una violación de los derechos sociales y el establecimiento de un monopolio sobre el lenguaje que por sí, es de uso común. Lo dicho, sin considerar la notable situación de desventaja en que quedarán los competidores, con respecto al titular del signo de dominio público apropiado, dado su incuestionable poder de debilitamiento de las marcas de aquellos.

De lo anterior notamos que de ser así, no se protegería el derecho comunitario al uso del lenguaje ordinario nacional, dando ventajas o privilegios injustificados en favor de un empresario aún estando desde luego, frente a la ausencia total del carácter intrínsecamente distintivo del signo, de donde se colige, que el signo de dominio público, esta imposibilitado jurídicamente para su registro como marca.

5.3. CLASIFICACION DOCTRINAL DE LOS SIGNOS DE
DOMINIO PUBLICO NO REGISTRABLES.

5.3.1. Signos Genéricos.

Los signos genéricos que ordinariamente corresponden a los sustantivos y excepcionalmente a adjetivos calificativos, son aquellos nombres apelativos en los cuales quedan comprendidos como especies los productos o servicios de que se trate, es decir, aquellos que sin referirse específicamente al objeto de que se trata, hacen relación a todos los objetos comprendidos dentro de la misma especie, o mejor, los que se refieren al género del cual un producto particular es la especie.

Según Don Andrés Bello¹⁹, los nombres apelativos o

19. BELLO, Andrés., "Gramática de la Lengua Castellana",
7a Ed., Buenos Aires, ed. Sopena Argentina, 1.964,
Pág. 43.

términos genéricos, son los que comprenden a todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan, como ciudad, río, hombre, flor, blanco, etc., agregando que, "los nombres apelativos denotan clases que se incluyen unas en otras; así pastor, se incluye en hombre; hombre en animal, etc.. Las clases incluyentes, se llaman géneros respecto de las clases incluídas, y las clases incluídas se llaman especies, con respecto a las incluyentes; así hombre es un género que comprende las especies: pastor, labrador, artesano, etc.; y a su vez pastor, labrador, artesano, son especies del género hombre".

De otra parte el Tratadista David Rangel Medina²⁰, advierte que desde el punto de vista lógico "género es el conjunto de cosas cuyos caracteres son comunes; es la clase, es el orden en que se consideran comprendidas diferentes cosas. Nombre a su vez, es la palabra que

20. RANGEL MEDINA, David., "Tratado de Derecho Mercantile". México, Ed. Libros de México, 2da. ed., 1960, Pag. 299.

aplicada a los objetos y a sus cualidades, sirve para designarlos y distinguirlos. Nombre genérico, por consiguiente, es el que conviene a todas las personas o cosas idénticas o de una misma clase".

Partiendo de la base de que la palabra "genérico", tiene un precioso alcance tanto en la lógica como en la gramática y que el mismo sentido adquiere en el Derecho Marcario; conclúyese pues, que denominación genérica es aquella a la que pertenece el producto o servicio que se pretende distinguir con la misma.

El tratadista Manuel Pachón Muñoz²¹, al referirse a la posición doctrinal predominante sobre la materia, expresa que "se está frente a una denominación genérica, cuando formulada la pregunta, -¿Qué és?-, en relación con un producto o servicio, se responde empleando la denominación genérica. Así por ejemplo, la palabra silla es genérica para distinguir muebles y la voz muebles es

21. PACHON MUÑOZ, Manuel., O.p. Cit. Pág. 102.

genérica para distinguir sillas.

Con las anotaciones hechas podemos entonces ubicar como denominaciones genéricas, aquellas que sí fueren susceptibles de apropiación por parte de un comerciante, para identificar sus productos o servicios, le impedirá a sus competidores servirse más del único término común, conocido y empleado por el público para distinguir dicho género de mercancías o productos, como sería la adopción del término automotor para distinguir marcariamente un vehículo, tipo sedan de cuatro puertas.

Lo anterior no implica sin embargo que la genericidad sea absoluta, abstracta ó general, sino que opera en relaciones concretas con respecto a determinados productos o servicios, a los que aspira distinguir con la denominación genérica. Quiere decir lo anterior que si un nombre es gramatical y lógicamente genérico, no por ello se puede afirmar que es inválido como marca, sino tan solo que no puede registrarse como tal, para identificar artículos o servicios que esten comprendidos en el género o especie a que se refiere el nombre o denominación como

tal.

La irregistrabilidad de los signos genéricos corresponde entonces, a una prohibición relativa a evitar que la cosa - producto o servicio- que se pretende distinguir con la marca, este ya comprendida en el género o especie que, precisamente de una manera lógica se designa con la palabra escogida como signo marcario. "De suerte que una palabra que es la designación genérica de una categoría de objetos del comercio, se elige para distinguir mercancías no comprendidas para dicha categoría, no habrá inconveniente legal en considerarla como apta para diferenciar los artículos a que se aplique. Repetimos: Una denominación no será genérica en la acepción que prohíbe la Ley si se aplica como marca para distinguir objetos que como especie no pertenecen al género que comunmente tal denominación expresa"²².

El procedimiento para establecer la genericidad de una

22. RANGEL MEDINA, David., O.p. Cit. Pág. 300.

denominación en la acepción legal, corresponde básicamente a su confrontación lingüística para establecer si carece de una significación lógica propia, si no existe ninguna lengua viva o muerta, sino se encuentra asentada en ningún diccionario y en fin, si idiomáticamente carece de significado y no constituye la denominación que comprenda las especies o categorías de objetos que a su turno, están incluidos dentro del vocablo genérico escogido como marca; reunidos dichos elementos, sumados a las circunstancias de que el vocablo no sea de uso común o usual, sino que en realidad corresponde a un nombre de fantasía o arbitrario y por ende suficientemente distintivo, estaremos en presencia de un signo no genérico.

Y aún se pueden considerar como distintivos y por lo mismo objeto de registro, los signos genéricos cuando se integran con otros elementos nominativos o figurativos que no lo son, o porque se les suprimen o modifican algunas letras que los hacen intrínsecamente novedosos y aún más, cuando están integrados por elementos que separadamente pertenecen al dominio público, pero que en conjunto les imprimen originalidad.

De conformidad con las anotaciones hechas y a título de ilustración, vale la pena anotar que la jurisprudencia mejicana ha considerado como denominaciones genéricas, las expresiones "Sal de Frutas" para preparaciones medicinales; "Urotropina para preparaciones medicinales, etc.. Pero del mismo modo no se consideran denominaciones genéricas las expresiones Sal de Frutas de Montes; "Kárdex, marca original compuesta por los nombres genéricos "Karte" e "Index".

Del mismo modo se puede afirmar que si es genérica la expresión "Cola", que indica un ingrediente de una bebida; no lo son Coca-Cola, Frescola, Pepsicola; pero en cambio sí lo serían Dacrón, Nylon, Polyester, que sí corresponden al nombre de fibras textiles.

5.3.2. Signos Usuales.

La prohibición del registro como marcas de denominaciones usuales o vulgarizadas, como también se les conoce, es a

la que se refiere el Artículo 58 numeral "d" del Reglamento. Corresponde a signos que antes o después de su adopción como marcas eran suficientemente idóneos para distinguir productos o servicios, pero que, debido a las leyes fatales del lenguaje, como lo enuncia el Tratadista Manuel Pachón Muñoz, se convierten en neologismos de uso común entre el público, que privan a dichos apelativos de su fuerza identificadora; es entonces cuando la denominación inicialmente arbitraria o de fantasía, se convierte en una genérica.

Es claro entonces que las marcas comerciales se erigen en fuentes muy comunes para la aparición de neologismos y que cuando esto sucede se pierde para su titular el derecho de exclusividad sobre la misma, en atención que el apelativo se convierte en la manera común y general de designar el objeto que, inicialmente, estuvo suficientemente distinguido como producto o servicio.

La causa frecuente de que esto ocurra se debe al manejo inadecuado, al descuido o negligencia del titular de la marca, quien no se preocupa por protegerla de

usurpaciones o porque la misma preserva su poder identificador, sin confundirse con el producto o servicio que individualiza.

Desde luego que el proceso de vulgarización de una marca, aunque no excluye la actuación torticera de competidores desleales, se produce generalmente de manera natural y de buena fé por parte del público consumidor, cuando el signo distintivo empieza a usarse comunmente, así no este aceptado académicamente, para designar genéricamente el objeto -producto o servicio-, nominado con la marca. Es indudable que en este proceso de apropiación social del signo distintivo influye el eficaz o inadecuado manejo que se haga de la propaganda comercial, a través de los medios masivos de comunicación; en otros casos son la propia eufonía o atracción visual de la marca las que conducen a su popularización o también la excesiva identificación del nombre de la marca con el nombre del género de la mercancía, con el nombre del productor y con la calidad del artículo o servicio.

Es entonces que puede afirmarse que el nombre de la marca

que se fué conociendo gradualmente y funcionó como eficaz colectora de clientes, hasta erigirse inclusive como marca notoria o de alto renombre, se satura de vitalidad y cae finalmente en el dominio público; de allí que el Tratadista Pachón Muñoz²³ advierte que la concesión de registro de una marca está sometida a una carga: la de que si el signo se vulgariza, su propietario pierde el derecho de exclusiva por su errónea actividad para defenderlo; aunque siempre el empresario debe contar con la posibilidad o el riesgo de que por caso fortuito, el signo distintivo se vulgarice.

Como ejemplos de vulgarización de signos marcarios, se pueden citar las expresiones "Fama", que en nuestro medio designa genéricamente a las carnicerías; Celofán, que ya no distingue el compuesto hidrato de celulosa, sino todos los productos fabricados con dicho material; Aspirina, que ante el público es denominación genérica para productos farmacéuticos de ácido acetilsalicílico, así no conosca

23. PACHON MUÑOZ, Manuel., O.p. Cit., Pág. 105.

est. composición; Pullman, denominación genérica para cierta clase de muebles y vehículos de transporte cómodos, y que inicialmente correspondió al nombre propio del industrial norteamericano Jorge Mortiner Pullman, quien transformó los vagones del ferrocarril para darle mayor seguridad a los pasajeros; Chiclet's, que vulgarmente identifica a la goma de mascar y que debió ser protegida por sus titulares con la transformación en Chiclet's Adams.

En Méjico se consideran de dominio público las expresiones Cuba Libre, término popularizado para señalar todo compuesto de bebidas alcohólicas y refrescantes; Soda, para nombrar genéricamente compuestos de agua carbonatada.

5.3.3. Signos Necesarios.

El signo se considera necesario cuando corresponde a la denominación o nombre propio, como prefiere el

doctrinante Rangel Medina, que el lenguaje coleccionado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española u otro diccionario de habla corriente, exige o a señalado para distinguir el objeto de que se trate.

Así, la palabra alfiler, reloj y radio tienen un preciso significado ideológico, para identificarlos o individualizarlos como objetos; en estas condiciones los signos enunciados no serían registrables como marcas para distinguir los productos comerciales alfiler, reloj y radio.

Del estudio hecho hasta ahora se puede enunciar que un signo necesario se diferencia de uno usual, en que este a pesar de su incuestionable uso popular, no ha recibido aún el reconocimiento oficial como vocablo idiomático, Vgr. la expresión "guarilaque", para designar al aguardiente; pero en el evento de que aquel término fuese adoptado por la Academia Colombiana de la Lengua, no podría registrarse como marca para distinguir la bebida producida con alcohol etílico.

"El nombre propio o necesario de los productos, es el que se refiere a la naturaleza, a la composición, a la utilidad misma de la cosa designada, con la que está tan íntimamente incorporado, que constituye su verdadera denominación. Es el nombre puro y simple de las mercancías, como gasolina, metal, aspiradora, cartoncillo, linóleo, plástico, comprimidos"²⁴, y el fundamento de la prohibición de su registro estriba en que dichos signos son de dominio público, pues todo el mundo puede usarlos y en consecuencia, no se puede establecer un monopolio de exclusiva en favor de determinada persona, en este caso empresario.

Sin embargo, el Tratadista Rangel Medina, admite por vía de excepción la posibilidad del depósito marcario de los signos necesarios, cuando en forma original se llevan a un campo industrial o comercial, distinto del género a que corresponden, o cuando se les reviste de una particular forma gráfica distintiva que dá origen a una

24. RANGEL MEDINA, David., O.p. Cit., Pág. 323.

marca emblemática, caso en el cual lo que es objeto de registro y protección, es la grafía y no la palabra, por su especial forma de presentación.

5.3.4. Signos Descriptivos.

Corresponde usualmente a adjetivos calificativos que informan sobre las características, funciones, usos, ingredientes, efectos, cualidades u otras propiedades de las cosas, de tal manera que el sujeto se forma una idea general de las mismas y se las puede representar.

En el campo del derecho marcario corresponden pues, a signos que dan la inequívoca noción del producto o servicio, así el consumidor no los haya conocido previamente.

"Descriptivo es lo que describe algún objeto; y describir equivale a definir imperfectamente una cosa, dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola

de forma que dé una cabal idea de ella. Por tanto, descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guardan relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, función o destino del producto. Como ejemplo de expresiones descriptivas por contener indicaciones que hacen referencia a tales aspectos de las mercancías, pueden señalarse: analgésico, antirreumático, impermeable, cronómetro, piel de cocodrilo, vino alimenticio, emulsión soluble, crema de almendras, leche de magnesia, vinagre legítimo, vino de uva, termómetro, taxímetro, talco boratado, etc."²⁵

La descriptividad puede predicarse además de las figuras o emblemas marcarios que han sido tomados de la naturaleza misma del producto, como por ejemplo la figura de un cerdo para amparar tocino o jamón, o la de una manzana o una

25. RANGEL MEDINA, David., O.p. Cit. Pág. 350.

naranja para distinguir jugos de conserva de esos mismos frutos. Siguiendo al Tratadista Rangel Medina, tampoco son registrables los adjetivos calificativos de sustantivos, cuando señalan una cualidad predominante de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca.

Así, serían irregistrables las expresiones: "Absorbente", para algodón, "Medicinal" para productos farmacéuticos, "Rápido" para vehículos, y otras como "Barato", "Bueno", "Buena Clase", "Fuerte", "Mejor", y "Primera Calidad", que si bien no pueden estar relacionadas con las especialidades y cualidades de un artículo determinado, de todas formas corresponden a expresiones del dominio público cuyo monopolio no se puede radicar en cabeza de una sola persona.

Pero partiendo de la base de la especialidad de la marca, y a pesar de la descriptividad reconocida de un signo para una o varias categorías de objetos, es lícito registrarlo para amparar productos o servicios excluidos de dichas categorías, como podría ser el caso de que se

emplee el vocablo "Opalo" para perfumes, o "Cristal" para jabones detergentes.

Lo importante es puntualizar que, la restricción para el depósito de signos descriptivos, radica en preservar la ética comercial y los intereses del público consumidor ante la posibilidad, de que dichas denominaciones se conviertan en instrumentos de fraude y engaño sobre la naturaleza y calidad de los productos o servicios y desde luego porque además de su uso generalizado, sería poco menos que imposible evitar que los competidores del titular del derecho de exclusiva, los utilizaran para promocionar sus propios artículos o servicios, ante la ausencia de otros signos para dicho cometido, en la captación de clientela, con la natural consecuencia de la infinidad de conflictos jurídicos que ello generaría.

Ahora Bien: no es posible confundir, aunque el lindero no deja de ser sutil, el signo descriptivo con el signo evocativo que meramente sugiere o recrea las funciones o cualidades de un producto o servicio, y que si es válidamente registrable.

En los signos evocativos se da una forma de novedad parcial, puesto que evocan en forma incompleta, no exclusiva, la composición y virtudes del producto o servicio, oscilando entre la genericidad, la descriptividad y la arbitrariedad o fantasía del apelativo; como por ejemplo serían: Aroma, para jabones de tocador; Diet Coca-Cola, para bebidas refrescantes dietéticas o Apacil, para distinguir un tranquilizante.

5.3.5. Signos Engañosos.

Su adopción no puede ser sino fruto de la conducta ilícita y fraudulenta del empresario que, incluye en la marca del producto o servicio, una enunciación o cualquier otra designación falsa, con referencia a la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso, etc., o incluye alusiones a medallas, diplomas, menciones, recompensas, presuntivamente otorgadas por la autoridad administrativa, sobre la excelencia del producto o servicio.

A este respecto, nuestro Código de Comercio señala expresamente, como actos constitutivos de competencia desleal, la utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya acompañada de otras expresiones como género, manera, imitación, o similares; las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público en error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo, cantidad del producto, y en general cualquier otro procedimiento similar, realizado por un empresario en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a la sanidad de las costumbres mercantiles (Artículo 75, ordinales 7, 8, 9).

Por su parte el Artículo 58 del Reglamento, señala como irregistrables las marcas que pueden engañar a los medios comerciales y al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.

Con estos presupuestos consideramos que, si llegare a ocurrir el registro de un signo engañoso adoptado por un empresario, por parte de la Sección de Marcas, de la División de Propiedad Industrial, su uso genera la facultad de incoar la respectiva acción indemnizatoria y conminatoria por parte del competidor perjudicado, a que se refiere el Artículo 76 del estatuto mercantil; aún más, la de responsabilidad por perjuicios que se puede entablar por la comunidad a través de la Liga de Defensa de Consumidores, tal como lo posibilita el Decreto 3.466 de 1982, sin perjuicio de la acción penal que pueda surgir en contra del falsario, por la presunta comisión del delito de estafa.

6.

TRATAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS SIGNOS

DE DOMINIO PUBLICO.

El tratamiento que la Sección de Marcas, de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, -a partir de la vigencia del Decreto 755 de mayo de 1972, por el cual se reglamentaron los Artículos 543, 574 y 591 del Código de Comercio, y que además estableció las clasificaciones para patentes, marcas, modelos y dibujos industriales, y la adopción de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por nuestro estatuto mercantil, por medio del Decreto 1.190 de junio de 1978-, ha dado a los signos de dominio público con respecto a algunas solicitudes presentadas en el período comprendido entre el año de 1970 y el año de 1988, sirve de ilustración con respecto a los criterios que se tienen, por parte de los funcionarios encargados de realizar los análisis respectivos sobre cumplimiento de requisitos que deben llenar los signos solicitados para ser registrados como marcas y distinguir productos o servicios, para ver así, como no son admitidos por

considerarse que estos se adecúan dentro de los denominados, signos de dominio público, de acuerdo a la clasificación doctrinal analizada en el capítulo anterior.

6.1. EJEMPLOS DE SIGNOS GENERICOS.

Tenemos como ejemplos de signos genéricos, sobre los cuales se negó su registro como marca:

- La expresión "Eolsy Café", fué considerada genérica, para designar productos de la clase 30 del Decreto 755 de 1.972 -café y sucedáneos del café-. (Exp. 130.663- Resolución de octubre 6 de 1972).
- La expresión "Fondo para el Desarrollo Educativo", no se consideró signo suficientemente distintivo, para dar una idea clara y precisa del servicio que se pretende prestar al público, de donde se negó su depósito. (Exp. 132.044 - Resolución de octubre 5 de 1972).

- "Discolibro S.A.", es signo genérico para distinguir artículos de la clase 9 y 16 del Decreto 755 de 1972, -instrumentos de enseñanza, material de instrucción y libros-. (Exp. 123.006- Resolución de octubre 20 de 1972).

- La denominación "Vitaleche", para distinguir productos lácteos de la clase 29, conformada por la expresión genérica "Vita" y la desinencia "Leche", no es una marca evocativa que de una somera idea del producto, o sugiera su naturaleza o utilidad, sino un signo genérico que designa perfectamente el género de una leche vitaminizada; por lo mismo, y al no ser un signo caprichoso o de fantasía, no es registrable. (Exp. 134.692- Resolución de junio 10. de 1973).

- La marca "Golden Cherry", para distinguir vinos, no es registrable por ser genérica al designar con dicho vocablo un licor elaborado con cerezas que se produce en la región española de Jerez de la Frontera (Sherry es la adaptación inglesa de la forma antigua árabe "Sheris", jerez). De donde a pesar del cambio

de grafía de "Sherry" por "Cherry", que el público de habla hispana no difiere fonéticamente y de anteponerse el signo "Golden", dicha expresión no deja de ser genérica. (Exp. 129.509- Resolución de junio 11 de 1973).

- "Serviaseo", es signo genérico para distinguir servicios de la clase 37 (reparaciones), pues los mismos incluyen servicios de limpieza, arreglos, desinfección, etc., de donde se crearía un monopolio indebido sobre dicha expresión, con la imposibilidad jurídica consiguiente, de que otros comerciantes pudiesen emplear para identificar otras actividades comprendidas dentro de la clase. (Exp. 141.04 Resolución de junio 27 de 1984).

6.2. EJEMPLOS DE SIGNOS USUALES.

De este tipo de signos se encontraron casos c :

- "Unisex", como marca para prendas de vestir, fué una expresión inicialmente caprichosa o de fantasía, que pasó al dominio público y se vulgarizó para indicar que el uso del producto no es atribuible a un solo sexo sino a ambos. De donde no puede ser registrable para distinguir artículos de la clase 25, tal como se solicitó. (Exp. 123.827.- Resolución de febrero 24 de 1972).

- "Carulla, viva mejor y por menos", como marca para distinguir productos de la clase 29, -frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles, conservas y encurtidos-, carece de novedad y distintividad por tratarse de una expresión vulgarizada empleada por el comercio para señalar el bajo costo de un producto, lo cual hace que no pueda ser apropiada por una persona en particular. (Exp. 137.302.- Resolución de marzo 11 de 1974).

"Suatomóvil Ltda.", solicitada para distinguir

- servicios de transporte de la clase 39, es denominación de uso común en las gentes para demostrar confianza en el uso de un servicio y por lo mismo no es registrable. (Exp. 140.514.- Resolución de mayo 8 de 1974).

6.3. EJEMPLOS DE SIGNOS NECESARIOS.

Como ejemplos de estos signos tenemos:

- "La tierra y sus límites" (etiqueta), para distinguir publicaciones geográficas de la clase 16, debe ubicarse como marca mixta ya que se compone de una parte denominativa y de otra emblemática (globo terráqueo); pero tanto el signo denominativo como el gráfico son genéricos, de donde se cerraría el camino a otras personas que deseen utilizarlo para referirse al mismo tema a que aluden los signos; pero además aquellos son necesarios, pues no se pueden recurrir a otros, por ser la parte idiomática necesaria para

denominarios. (Exp. 114.346.- Resolución de marzo 11 de 1974).

- "Exquisita", es una expresión descriptiva para señalar la singular y extraordinaria calidad, primor o gusto de las cosas; pero además es un signo necesario para designar dichas propiedades, de donde no es registrable como marca para amparar productos de la clase 3. (Exp. 140.907.- Resolución de julio 23 de 1974).

6.4. EJEMPLOS DE SIGNOS DESCRIPTIVOS.

En cuanto a este tipo se tienen:

- "Chcco-Nuez", no es signo evocativo sino descriptivo de artículos hechos con chocolate y nuez, de donde no es registrable para amparar productos de la clase 30. (Exp. 129.877.- Resolución de septiembre 29 de 1972).

- "Protección Intensiva", es signo descriptivo de la calidad de artículos y productos farmacéuticos protectores de cutis y piel, clases 3 y 5, de donde no es registrable -como tampoco la expresión "Acción intensiva", para un producto de Pond's. (Exp. 133.510 - Resolución de febrero 5 de 1973).

- "Superior" (etiqueta), y el conjunto "Chocolate Superior", más la figura de un cacao (etiqueta mixta), no son registrables para distinguir productos de la clase 30, ya que describen y califican el producto que con ellas se pretenden amparar; en este caso el chocolate o cacao, resultando complementado dicho atributo con la figura del mismo. (Exp. 143.313.- Resolución de marzo 14 de 1973).

- "Esponja de doble brillo", para distinguir artículos de las clases 3, 6, 20 y 21, es genérico y descriptivo de la naturaleza del producto, pues esta señalando una de las cualidades de la esponja. (Exp. 117.392.- Resolución de septiembre 7 de 1973).

- "Sport", marca solicitada para amparar productos textiles de la clase 24 y 25, ha sido considerada como signo no registrable de conformidad con los literales "a" y "c" del Artículo 56 del Decreto 1190 de 1978. (Exp. 201.250.- Resolución de marzo 31 de 1986).

- El signo "Pollo Sabrosón", se considera genérico y descriptivo, para distinguir productos alimenticios de la clase 29, en vista de su forma compuesta de las expresiones "Pollo" y "Sabrosón". (Exp. 228.026.- Resolución de diciembre 18 de 1986).

6.5. EJEMPLOS DE SIGNOS ENGAÑOSOS.

Con respecto a estos se cita:

- "Caramelco", se ha considerado como signo engañoso para distinguir productos de la clase 30. (Exp. 131.292.- Resolución de octubre 16 de 1972).

- Con referencia a la solicitud de registro de la marca "Enciclopedia de la Vida", para amparar impresos de la clase 16, se estimó que la expresión "Enciclopedia", -como conjunto de libros y no como algo que en principio se tuvo como íntimamente ligado al contenido de la obra, o a su argumento-, es objeto de protección dentro de los derechos de propiedad intelectual, por sus alcances didácticos e intelectuales; de donde dicho signo es ineficaz como marca comercial. (Exp. 134.951.- Resolución de junio 15 de 1973). Y en el mismo sentido se pronunció la División de Propiedad Industrial con relación a las expresiones "Gran Historia de Latinoamérica" y "Mil Por qué's, Enciclopedia de la Vida". (Exp. 135.167).

- "Así Vende TIA", fué expresión cuyo registro se solicitó para distinguir servicios de venta al público en general, de conformidad con la clase 42. A pesar de la posición del apoderado de la firma, quien sostuvo que es absurdo pretender que en una clasificación se enuncien taxativamente los innumerables servicios que existen en el mundo

moderno, la División de Propiedad Industrial, sostuvo que no se puede confundir lo que es una simple compra-venta de productos, radicada sobre cuerpos ciertos, del servicio en sí, que corresponde a una actividad inmaterial en la cual no hay transmisión alguna de dominio; en estas condiciones la dependencia oficial consideró que hubo confusión del peticionario, pues la marca debió solicitarse para amparar productos y no servicios, como que la venta de un artículo no es un servicio y en estas condiciones, aquella no era depositable en la mencionada clase 42. (Exp. 131.882.- Resolución de marzo 11 de 1974).

- La denominación "Electrónica Práctica", para distinguir una publicación de la clase 16, es genérica para el contenido de publicaciones similares que se refieran a la "ciencia que estudia los fenómenos originados por el paso de partículas atómicas electrizadas a través de espacios vacíos o de gases más o menos enrarecidos, y técnica que aplica estos conocimientos a la industria".

Además de engañosa, en atención al contenido literario de la publicación, pues examinado se encontró que no estaba acomodado para el fin buscado. En efecto: "si se anuncia una publicación o una revista con la expresión "Electrónica Práctica", el público acudirá a adquirirla por creer que en su contenido va a encontrar literatura que se relacione con ese tema y si descubre que trata temas completamente diferentes, ha caído en un engaño en razón de lo que lo motivó a la compra, la idea que despertaba el título de la revista", como acaeció en este caso. (Exp. 133.840.- Resolución de marzo 29 de 1974).

- "Evian" y "Vichy", signos escogidos para distinguir aguas minerales y caseosas y otras bebidas no alcohólicas de la clase 32, no son registrables por corresponder a expresiones de origen de dos localidades francesas, famosas por sus aguas termales y minerales. (Exp. 131.144.- Resolución de agosto 30 de 1974).

- Así mismo se ha considerado que la expresión "Champiñones de París" es signo genérico para distinguir productos de la clase 31 -hongos-, y demás engañoso al inducir en error sobre su procedencia. (Exp. 138.600.- Resolución de junio 27 de 1984).

7. ANTECEDENTES JURISDICCIONALES Y JURISPRUDENCIALES
SOBRE SIGNOS DE DOMINIO PUBLICO.

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA QUE UN SIGNO SEA
REGISTRADO COMO MARCA.

Con respecto al registro de las marcas, el H. Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia de 11 de Diciembre de 1.981, hizo las siguientes consideraciones sobre el procedimiento administrativo establecido para el registro de marcas comerciales.

7.1.1 La Solicitud del Registro.

En cuanto a los requisitos de la solicitud de registro de una marca y a los anexos que deben acompañarla, las normas vigentes, son los artículos 587 y 597 del Código

de Comercio. Posteriormente se incorporó a la Legislación del país la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena mediante el Decreto 1190 de 26 de junio de 1978, cuyos artículos 60 y 61 se refieren a la solicitud y sus anexos.

Según el artículo 587, que constituye la norma expresa, son tres los requisitos que debe llenar la solicitud: 1- La indicación del nombre y domicilio del solicitante. 2- La descripción de la marca con la enumeración clara y completa de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro de la misma. 3- Reproducciones de la marca (Decreto 753 de 1972, Ord. 3o.).

El tercer numeral está desarrollado en el ordinal 3o del Decreto 753 de 1972, que dice:

Conforme lo prescribe el ordinal 3o. del artículo 587 del citado ordenamiento, toda solicitud de marca deberá formularse con tres ejemplares que la reproduzcan en idéntica forma: cuando se trate de distintivos, se acompañarán muestras de los mismos en igual número, adheridos todos a sendas hojas de papel sellado (abolido).

Se adjuntará así mismo, un grabado a clisé que corresponda exactamente al objeto de la respectiva solicitud, con las mismas dimensiones fijadas para los modelos y dibujos industriales.

Con relación a la solicitud en general, el Decreto 755 de 1972, artículo 80. agrega:

Cuando por cualquier causa la Oficina de Propiedad Industrial discrepare de la clasificación indicada por el interesado, le señalará la que juzgue correcta para que modifique su solicitud.

7.1.2. Trámite de la Solicitud.

Recibida la solicitud, se pueden dar estas dos situaciones:

- Que la Oficina de Propiedad Industrial se oponga (Art. 589).

- Que dicha Oficina acepte la solicitud y ordene la publicación de un extracto (Art. 590).

7.1.3. Oposición Oficiosa.

El primer caso ocurre cuando la Oficina considera que la marca no puede registrarse porque se presenta alguna o algunas de las situaciones señaladas en los artículos 585 y 586 del Código de Comercio.

Se señala también el artículo 586, porque aunque la intervención de la Oficina es oficiosa, y, por ende en interés general cuyas posibilidades están contempladas en el Art. 585, no hay razón legal válida para considerar que si la Oficina descubre una de las situaciones descritas en el artículo 586, que se refieren a situaciones particulares, no pueda también oponerse, pues el artículo 589 autoriza su intervención en general, cuando ella "considera que la marca solicitada no puede registrarse", sin_ excluir expresamente los casos

contemplados en el artículo 586.

Producida la oposición oficiosa, según el artículo 589, se sigue este trámite:

- Se pone en conocimiento de la oposición al solicitante.
- Este tiene 30 días para sustentar su solicitud, obviamente para contrarrestar la oposición de la administración, pero la norma dice que es en general "para exponer las razones que sustentan su solicitud".
- Vencido el anterior término, la Oficina decide según lo aportado al expediente.
- Durante todo el trámite el funcionario encargado de él "podrá allegar de oficio toda clase de información".

7.1.4. Inexistencia de Oposición Oficiosa.

La segunda situación se da cuando la Oficina acepte sin

oponerse a la solicitud. En este caso se sigue el siguiente trámite:

- Se ordena la publicación de un extracto de la solicitud, (Art. 590).
- Dentro de los 30 días siguientes a la publicación, se reciben las oposiciones al registro por parte de toda persona, sea por cuestión de simple interés general o también si es por razón de un interés particular definido (Art. 590).
- Si no hay oposiciones de las señaladas en el anterior ordinal, se ordena el registro por clases de la marca y se expide un certificado en forma de diploma que acredite el derecho. Dicho certificado debe ser publicado una sola vez (Art. 591).

7.1.5. Oposición en Instancia de partes.

Si hay oposiciones a instancia de parte, se sigue este trámite:

- La Oficina señala un término de 30 días de prueba; así: 10 días para pedir las y 20 para practicarlas (Art. 590).
- Vencido dicho término la Oficina decide.
- Si la oposición es negada, el trámite continúa como en el caso de no existir oposición, es decir, se ordena el registro de la marca y se expide el certificado (Art. 591).

Con relación al acto que decide la oposición puede suceder lo siguiente:

- Si la oposición prospera, el solicitante que, por lo mismo, se ve truncado en su expectativa, puede hacer uso de lo contencioso de plena jurisdicción contra el acto que decidió favorable la oposición, si lo considera ilegal y violatorio de su derecho.
- Pero si la oposición es negada, el acto que así lo declara puede ser acusado por varios motivos:
 - Por haber violado el procedimiento señalado para el trámite de la oposición;
 - Por haber violado lo dispuesto por los artículos

585 ó 586 del Código de Comercio (Art. 596).

En una palabra, en ambos casos por haberse viciado la legalidad propia del acto, y por ello la demanda contra tal acto debe instaurarse ante el Consejo de Estado en ejercicio de las acciones contenciosas de nulidad o plena jurisdicción, según lo que se pretenda en la demanda.

Pero si con la demanda contra tal acto lo que se persigue es que se reconozca un mejor derecho a la utilización de la marca discutida por tratarse entonces de una controversia entre los derechos de dos particulares, la acción debe ser restaurada ante los Jueces de Circuito de Bogotá, según lo establece los artículos 17 y 414, numeral 17, del Código de Procedimiento Civil, que señala el procedimiento abreviado que debe seguirse.

Con las oposiciones el proceso administrativo no termina necesariamente: como se dijo, el trámite continúa hasta el final con la orden del registro de la marca y la expedición del certificado, sea porque no se presentó oposición o porque esta fué denegada. Si el trámite llegó

a su final con la orden de registro de la marca y la expedición del certificado, la nulidad de este podrá solicitarse ante el Consejo de Estado según lo preceptúa el artículo 596 del Código de Comercio, "por cualquier persona si al expedirse se infringieron las disposiciones de los artículos 585 y 586, y la acción deberá iniciarse" dentro de los 5 años contados a partir de la fecha de registro de la marca". Es claro que ante el Consejo de Estado se podrán intentar cualesquiera de las acciones contempladas por los artículos 66 y 67 del Código Contencioso Administrativo.

7.2. PROCESOS SOBRE NULIDAD Y CANCELACION DE
MARCAS.

Al respecto la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia de 30 de Marzo de 1.981, consideró:

7.2.1. Competencia.

¿La acción de nulidad, prevista por el artículo 596, difiere de la de cancelación de la marca, en forma que pueda afirmarse que la primera compete al Consejo de Estado, en tanto que la segunda esta adscrita a la jurisdicción ordinaria civil?.

El propio artículo 596 da la pauta para concluir que se trata de una misma y sola acción. Este texto legal se refiere primeramente a la nulidad del certificado de una marca y en segunda a la cancelación del registro de la misma. Ocurre en esta materia lo mismo que sucede en materia civil: la nulidad se predica de los actos jurídicos y, una vez judicialmente pronunciada, impone como consecuencia la cancelación de la escritura y su registro. Los actos jurídicos no se cancelan, sino se anulan, y el instrumento que los contiene se cancela, porque ya no ampara una declaración de voluntad jurídicamente eficaz.

En materia administrativa ocurre lo propio. Lo que es objeto de nulidad es el acto administrativo que otorgó la propiedad industrial sobre la marca, y lo que se cancela es el certificado de la misma y su registro. La acción, por lo tanto, es la misma, ya se la califique de anulación o de cancelación. En realidad, se trata de dos pretensiones complementarias.

A juicio de la Corte, no cabe duda de que la acción de nulidad de la resolución que otorga el derecho a una marca y la acción de cancelación de certificado de esta y su registro, son de la competencia del Consejo de Estado y no de la jurisdicción ordinaria civil. Cuando quiera que el actor pretenda que se invalide el acto administrativo que concedió la marca, aunque invoque derechos subjetivos que le han sido violados por el uso legítimo de la misma, forzosamente debe proponerse su acción ante el Consejo de Estado, porque lo que está en tela de juicio es la legalidad de la resolución que concedió la marca, por ser violatoria del artículo 586 del Código de Comercio.

De aquí que el artículo 612 de la misma obra prevea la intervención en el proceso administrativo del titular de la marca cuya anulación o cancelación se pide.

Y el hecho de que la acción de nulidad o cancelación de una marca, prevista por el artículo 596 del Código de Comercio, pueda intentarse "por cualquier persona", no significa en manera alguna que si es intentada por el titular de la marca concedida anteriormente ya no se trata de cualquier persona, pues evidente que en esa denominación genérica e impersonal está comprendido dicho titular. La acción no varía, sea quien fuere el que la intente.

7.3. CASO "MARACUYA".

Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera.- Expedientes Nros. 1154 y 1179.-
Consejero Ponente: Dr. Jorge Dávila Hernández.- Actor:
Frutera Colombiana S.A..- Sentencia de Junio 22 de 1.971.

La sociedad Frutera Colombiana S.A., demandó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones de fecha 6 de Septiembre de 1.955, de 17 de Octubre de 1.963 y de 11 de Octubre de 1.967, expedidas por el Ministerio de Fomento (hoy de Desarrollo Económico), por medio de las cuales se reconoció la titularidad de la marca "MARACUYA", para amparar productos de la clase 22 y 23 del antiguo Decreto 1.707 de 1.931 y se aprobó su traspaso a la Sociedad San Antonio Ltda., domiciliada en la ciudad de Bogotá D.E..

Como argumentos acusados por la parte actora, manifestó que dicha marca, aparte de llevar el nombre de la fruta Maracuyá, se acompañaba de dos dibujos, uno correspondiente a la fruta en sí y otro que representaba la mitad de esa misma fruta. El apropiador de esa marca acció un signo el cual es usualmente empleado para indicar la naturaleza del producto o a la clase que pertenece este; además el sonido de la palabra Maracuyá, corresponde al nombre utilizado para identificar la planta y el fruto de esta, con la cual se hacen distintos productos, incluidos en esta misma clase.

El apoderado de la parte impugnadora, sostuvo que el nombre de la fruta era "Pasionaria" y no el de "Maracuyá", palabra esta que no podía considerarse genérica para distinguir todos los productos de las clases 22 y 23 del Decreto 1.707 de 1.931, tales como aceite de olivas, chocolates, cereales elaborados, mantecas, harinas, té, café, frutas, legumbres, productos de lechería, pastelería, pescados y mariscos.

De otra parte el Agente del Ministerio Público conceptuó que se debía de declarar la nulidad de las resoluciones acusadas en cuanto se relacionaban con productos respecto de los cuales puede utilizarse la fruta "Maracuyá".

Descartada la presencia de la nulidad procesal advertida por la parte actora, la Sala, previa relación de los experticios solicitados a la Academia Colombiana de la Lengua y al Instituto Colombiano Agropecuario, consideró que la palabra "Maracuyá" es la denominación vulgar o corriente del fruto de la passiflorácea edulis, voz con la que igualmente se designa la planta y, por lo mismo, genérica cuando se utiliza en expresiones tales como

"jugo de maracuyá", "jarabe de maracuyá" ó "néctar de maracuyá", casos en los cuales no podía adoptarse para distinguir dichos productos, pues es obvio que no pueden registrarse como marcas los nombres de las cosas para distinguir esas mismas cosas.

Pero en la misma forma la Corporación estimó que la palabra "Maracuyá" no podía ser genérica, por tanto podía ser objeto de registro, para distinguir los demás productos incluidos en las clases 22 y 23 del Decreto 1.070 de 1.931, que no fueran derivados o fabricados con la fruta maracuyá.

El Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos acusados, pero solo con respecto del derecho exclusivo que pretendía el titular, sobre el uso de la marca "Maracuyá", para distinguir productos de la misma fruta sean extractos, pulpas, jugos y demás derivados dado que de acuerdo con el estudio realizado en este trabajo se considera como un signo genérico, no siendo susceptible de registro, más sin embargo, si consideró que podía ser registrable frente a productos distintos de sus mismos

derivados y que no tuvieran relación con el mismo, puesto que aunque es un signo genérico para sus derivados, no lo es para productos distintos a su esencia, su naturaleza o destinación.

7.4. CASO "SILNTESE, RECUESTESE y ACUESTESE".

Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Primera.- Expediente No. 2148.- Consejero Ponente: Dr. Alvaro Pérez Vives.- Actor: Compañía Elaboradora Colombiana de Muebles Ltda. "CEC".- Sentencia de junio 3 de 1.976.

La Compañía Elaboradora Colombiana de Muebles Ltda. "CEC", domiciliada en Medellín, presentó demanda de plena jurisdicción contra las resoluciones Nos. 00308 de mayo 24 de 1.973 y 127 de febrero 15 de 1.974, proferidas por la División de Propiedad Industrial y el Superintendente de Industria y Comercio, respectivamente, solicitando la anulación de dichos actos administrativos por medio de

los cuales se negó el registro de la frase de propaganda "Siéntese, Recuéstese y Acuéstese", destinada a distinguir artículos comprendidos dentro de la clase 20 del Art. 2do. del Decreto 755 de 1.972, como son: muebles, espejos, marcos, artículos de madera -no incluidos en otras clases-, corcho, caña, junco, mimbre, etc..

Al respecto la Oficina de Propiedad Industrial consideró que la marca solicitada no podía registrarse por consistir en un signo que puede ser usado para distinguir el destino de los artículos o de la prestación de los servicios. además que el signo escogido no alcanzaba a ser lo suficientemente novedoso y especial -pues el conjunto compuesto se componía de verbos conocidos y de uso común en la lengua castellana- y tampoco era evocativo porque las palabras que lo integran seguían siendo indicativas de su significado y por lo mismo de su destino, en cuanto a los productos amparados, y no se limitaban a ofrecer una somera idea del producto, o sugerir su naturaleza o utilidad, sobre la base de una deformación arbitraria de una denominación precisa que

convierte a la marca en fantástica.

De igual forma la Superintendencia de Industria y Comercio, consideró que evidentemente al tenor en lo dispuesto en el Art. 584 del Código de Comercio, entre los signos que podían constituir marcas, se encuentran las frases de propaganda; pero advirtió que el único tipo de propaganda susceptible de registro marcario, era la comercial, vale decir, la encaminada a la captación y al mantenimiento de la clientela, reprochándole al solicitante su afirmación de que dichos lemas tienen forzosamente que corresponder a una relación descriptiva, con la marca que se aplica al producto, pues por el contrario los signos descriptivos son irregistrables como sucedió en el caso sometido a examen, tratándose de muebles que permiten las operaciones de sentarse, recostarse y acostarse.

De paso la Oficina de Propiedad Industrial recordó que para que pueda haber registro marcario de una frase de propaganda no es necesario el previo depósito de una marca madre u original, en este evento la de

"Reclinomatic", ya que estaba registrada, pues dicha tesis restringía sin fundamento jurídico alguna de las causales de registrabilidad de aquellos lemas.

La fiscalía a su vez conceptuó que la frase "Siéntese, recuéstese y acuéstese", correspondía a una frase de propaganda y, como tal, se encuentra comprendida dentro del enlistamiento de signos registrables como marcas de que trata el Art. 584 del Código de Comercio, además que no puede considerarse como un signo exclusivamente decriptivo por designar el género, la especie o el destino de los artículos que se pretenden identificar con el mismo; en estas condiciones, ante la falta de exclusividad del signo y, sobre todo, frente a la amplitud del contenido de la norma general, estimó que la referida frase si podía ser objeto de registro marcario.

El Consejo de Estado parte, en el fallo que se comenta, de que la regla general es la de la registrabilidad que sirva o se halle destinada a distinguir los productos o servicios de una empresa, entre los cuales se encuentran los lemas o las frases de propaganda, advirtiendo que

solo por excepción, y esto es, cuando se dan las causales de prohibición previstas en los Arts. 585 y 586 del Código de Comercio, no es posible acceder al depósito solicitado.

Al respecto el Consejo de Estado sostiene que, la novedad del signo escogido como marca debe entenderse en sentido relativo, no absoluto, como en el caso de las nuevas creaciones o invenciones, pudiendo ser el más vanal si con anterioridad a su registro no se ha identificado con el producto, o no ha llegado a ser el nombre corriente del mismo, o no ha pasado a ser la designación precisa del artículo que pretenden proteger, o de su naturaleza o de su función industrial.

Y agrega que un signo carece de esa novedad relativa cuando es exclusivamente descriptivo o exclusivamente evocativo, cuando por su parte, la especialidad consiste en que el signo cuyo registro se solicita, individualiza e identifica los productos de la empresa respecto de los cuales se deposite, y solo estos, en relación con cada clase de la nomenclatura internacional, de tal modo que

los distingue de los demás y evita su confusión con los mismos.

Por tanto, la marca debe ser identificada en sí misma para poder ser utilizada como distintivo de los productos, a lo cual debe añadirse que debe ser lícita, vale decir que su registro no debe ser prohibido por razones de orden público o de interés particular.

Encontró la Sala que, la frase de propaganda "Siéntese, recuéstese y acuéstese", contiene una ingeniosa combinación de palabras evocativas, cuyo conjunto implica novedad ideológica, dando origen a un signo de fantasía no comprendido dentro de las prohibiciones contempladas en los artículos 585 y 586 del Código de Comercio; lo anterior sin que pueda considerarse a la mencionada combinación de expresiones como exclusivamente descriptiva, ni del género, ni de la especie, ni del destino del producto y menos que constituya un signo que consista en la forma impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio, o por su función industrial.

Por el contrario manifestó el Consejo de Estado, la frase de propaganda debatida, implica una novedad ideológica relativa, como quiera que se le ha adoptado, no para significar exclusivamente el destino del producto, cual es el "sentarse", "recostarse" o "acostarse", sino para evocar en forma sutil dicha función o destino. Y es que es importante recordar que en el mencionado proceso se recogió el concepto técnico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en donde se expresó que los adjetivos siéntese, recuéstese y acuéstese, que forman por sí solos oraciones exhortativas o de imperativo atenuado, no pueden entenderse por sí mismos como expresiones nominativas para designar con dichas palabras una "Silla", "Poltrona" o "Cama".

En estas condiciones y entendidos los precedentes administrativos de registro de lemas similares entre ellos "sueño perfecto", para colchones; "es mucho alimento y cuesta menos", para productos alimenticios; "se vende cerveza, por medias varas", para cervezas; "limpieza brillante al instante", para productos de limpieza; "alimento superior para un mañana mejor", para

productos alimenticios; "el guapo pá planchar" y "el jabón de la juventud", en los cuales la Oficina de Registro encontró novedad gráfica e ideológica, a pesar de su trivialidad y uso corriente, la Sala accedió a decretar, como restablecimiento del derecho, el registro de la marca y a ordenar la publicación de su extracto en la "Gaceta de la Propiedad Industrial".

7.5. CASO "OFERTA".

Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo.- Sección Primera.- Expediente No. 360.- Consejero Ponente: Dr. Samuel Buitrago Hurtado.- Actor: Sociedad Productos Familia S.A..- Sentencia de septiembre 12 de 1.987.

La Sociedad Productos Familia S.A. demandó la nulidad de la Resolución No. 07923 de octubre 23 de 1.984, emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca "Oferta",

en favor de la Sociedad Papeles Suaves de Colombia S.A., domiciliada en Medellín, para distinguir productos de la clase 16 del Decreto 755 de 1.972, como son: papel y artículos de papel cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos; libros, artículos de encuadernación; fotografías, etc.

Refirió la parte actora, que la palabra "Oferta", así registrada, es genérica, pues deriva de la acción de ofrecer que significa prometer, obligarse uno a dar, cumplir o ejecutar una cosa; que las expresiones genéricas no son susceptibles, por mandato legal de registro marcario y que sus titulares estarían en condiciones de impedir en cualquier momento el libre ejercicio mercantil de los demás que pretendan hacer mercantiles o de otra índole, actividad esta, que es la que precisamente se encuentra protegida por claras disposiciones constitucionales y legales.

Como normas violadas el actor citó el Art. 583-1, 584 y 585-4 del Código de Comercio y el Decreto 1.190 de 1978 que incorporó a la Legislación Nacional el Reglamento, en

especial en sus artículos 56, 58 literales a) y c), 62 y 64.

Por su parte la empresa impugnadora, papeles Suaves de Colombia S.A., consideró que los cargos de la demandante eran ambiguos, y haciendo énfasis en que la marca "Oferta", escogida específicamente para distinguir productos de papel higiénico, no impide que terceros en ejercicio de las actividades generales de la industria y el comercio, puedan fabricar, vender, comprar o realizar promociones comerciales, sin que aquello impida distinguir los servicios o productos de una empresa de los de otra, tanto más, tratándose de que dicho registro está radicado para un producto determinado.

El fiscal primero, de la corporación sostuvo que la expresión "Oferta" corresponde a un signo genérico, no distintivo (art. 50 Dec. 1.190 de 1978), que lejos de transmitir la imagen de un producto o servicio, necesariamente causa en el receptor una idea totalmente ajena a lo que en realidad se le quiere presentar, ya que de su simple lectura, el común de los consumidores no

puede deducir de que se trate de artículos de papel o de cartón, sino un ofrecimiento en términos comerciales; y en estas condiciones dicha expresión, genera confusión entre los consumidores y el público en general, más si se tiene en cuenta que dentro del argot comercial tiene una aceptación única e indubitable, por lo que no es registrable como marca al tenor de lo preceptuado en el art. 58 literal a) del Reglamento.

La sala consideró a su vez de que la palabra "Oferta", dado su empleo común y obligado dentro de la práctica mercantil, corresponde a un típico sustantivo genérico, excesivamente amplio para distinguir en forma inequívoca un producto determinado y generador de confusión y error, pues en efecto puede haber muchas especies de ofertas según la modalidad que asuman o sobre la clase de artículos sobre los cuales recaigan.

En estas condiciones se declaró la nulidad de la Resolución atacada frente a la disposición contenida en el artículo 58 literal c) del Reglamento.

CONCLUSIONES

Existen en Colombia grandes posibilidades para los empresarios y comerciantes, en la escogencia y adopción de signos que identifiquen sus productos o servicios; necesariamente, estos deben reunir las condiciones exigidas por la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y el Código de Comercio.

En reiteradas ocasiones se han negado los registros de signos por incurrir en las causales de no registrabilidad o por no cumplir los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad; más en no pocas ocasiones se han negado registros invocando causales establecidas, pero sin tener unas bases de verdadero estudio por parte de los funcionarios encargados del mismo, en la Sección de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Es así como se ha negado el registro de infinidad de expresiones y signos dentro de los cuales pueden existir signos necesarios o genéricos, de los productos que se busca identificar, pero se encuentran acompañados por

otros signos con los cuales se forman compuestos diferentes y arbitrarios, que por sus características impiden su consideración de genéricos, teniendo como base el análisis, el cual debe hacerse sobre la denominación o el conjunto total y no sobre sus partes individualmente consideradas.

El registro debe darse de manera concreta al signo solicitado, evitando casos de registrar para ser escritos en cualquier tipo de letra y en cualquier combinación, con lo cual se limita la posibilidad que otro empresario o comerciante solicite el registro de signo similares pero con características especiales que lo diferencien de otros ya registrados.

Es necesario que se unifiquen los criterios, para que se apliquen con mayor exactitud y claridad, e interpretados de tal manera que se contribuya con ello a la agilización del proceso administrativo para otorgar el registro de un signo como marca. A diferencia de países como Venezuela, Méjico y España, en Colombia no existen estudios completos sobre las características y requisitos de

registrabilidad de los signos, dado que los Tratadistas y Doctrinantes se limitan a clasificarlos según diferencias tópicos, pero sin fijar posiciones definidas al respecto, sobre su adopción como marca; al igual que no existen compendios de las diferentes posiciones adoptadas por el organismo encargado del registro de las marcas.

Se necesita entonces que en las oficinas respectivas, se observe cierta consistencia en los derroteros a seguir, y en el sentido de que sus decisiones obedezcan a una doctrina reiterada que impida sobresaltos y permita seguridad jurídica en favor de los solicitantes.

Es necesario modernizar o adecuar los sistemas de archivo y procedimiento interno de la Sección de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que los registros demoren el menor tiempo posible. En el sistema Venezolano, se tiene además de las clases que establece el Nomenclátor Internacional, un estudio más completo de clasificación de los productos para agilizar los archivos; se tiene para ello clasificaciones en categorías, divisiones y secciones apropiadas de manera

tal que al presentarse una solicitud, ésta fácilmente se encuadra en las categorías, y se procede a comparar con los signos ya registrados para observar si se asemejan con estos o llegan a confundirse con los mismos, lo cual reduce el tiempo para su estudio y concesión o denegación del registro.

Debido al sistema manual existente en nuestro país, una forma de reducir la cantidad de expedientes en manos de los funcionarios estatales, sería adoptar el registro de las marcas con una protección mayor en cuanto a su duración; hoy día, se conceden los registros por cinco (5) años prorrogables mientras que en otros países con mejores sistemas de agilidad se conceden por períodos mayores, en el caso de Venezuela, Estados Unidos y Méjico, es concedido por un período de diez (10) años, y España lo otorga por veinte (20) años. Si se amplía en nuestro país el plazo de protección de la marca, se reduciría en gran proporción, la cantidad de expedientes que se tramitan anualmente y se facilitaría de esta manera un estudio más concreto y eficaz por parte de los funcionarios sobre los nuevos signos a registrar como marca.

Indiscutiblemente, las marcas de productos y servicios son bienes ubicados dentro de la llamada Propiedad Industrial y por lo mismo, susceptibles de apropiación privada por parte de personas, empresarios o comerciantes y por ende susceptibles de valoración económica.

Partiendo del principio general de la registrabilidad de los signos, se ha estructurado la teoría sobre los signos de dominio público, cuyo registro no es jurídicamente posible en nuestro país al tenor de lo previsto en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo repito, los criterios doctrinales no parecen tener siempre aplicación, cuando se trata de rituar el procedimiento administrativo competente, ante la solicitud del registro de un signo como marca y ello, se visualiza en los casos escogidos para estudio.

Con relación a los antecedentes jurisdiccionales y jurisprudenciales existentes sobre la materia, resulta incuestionable el criterio del H. Consejo de Estado al desatar los procesos en los casos "Maracuyá" y "Siéntese,

Recuéstese y Acuéstese"; más estimo que la juridicidad brilló por su ausencia, en el pronunciamiento del caso "Oferta", en donde el representante de la Sociedad concluye, insólitamente, que dicho signo es genérico y transmite una idea totalmente ajena a lo que en realidad se quiere representar con la marca, causando, por consecuencia, confusión entre el público consumidor de artículos de papel o cartón; cuando a su turno, el Juez Colegiado consideró que dicho sustantivo genérico, era excesivamente amplio para distinguir un producto determinado, con los mismos resultados de inducir en error a los consumidores.

Lo dicho, con elemental desconocimiento de la naturaleza, características y funciones de los signos marcarios que, en el caso en comento, precisamente se conjugan el cumplimiento de las exigencias de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de acuerdo con las posiciones doctrinales que se analizaron en el trabajo.

Como se ve, y con las conclusiones hechas, la teoría de los signos de dominio público, reviste peculiar

importancia dentro del Derecho Marcario Colombiano y llama a más concretos y profundos estudios, para su adecuada asimilación en nuestro medio; produciendo con su acertada y jurídica aplicación, un beneficio a la actividad comercial y un mayor enriquecimiento de la doctrina y jurisprudencia nacionales.

En todo caso se buscó con este estudio, denotar la importancia de la comprensión de lo que es un signo y la incidencia tan trascendental en el Derecho Marcario en cuanto en su ámbito de aplicación y concepción, para poder entrar a acogerlos como marca, sin temor a ser rechazados o demandados con posterioridad.

BIBLIOGRAFIA.

- 1.- CAVELIER, Germán., LEYES VIGENTES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL., Cavelier Abogados, Tercera edición, Bogotá, 1983.
- 2.- PACHON MUÑOZ, Manuel., MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL., Editorial Temis Librería, Bogotá, 1984.
- 3.- ZULUAGA VARGAS, Helmer., PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL., Derecho Comercial Colombiano. Colegio de Abogados de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín, 1985.
- 4.- URIBE ARBELAEZ, Martín., CRITERIOS PARA ESTABLECER LA CONFUSION O SEMEJANZA ENTRE MARCAS., Estudios de Derecho Privado. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1986.
- 5.- RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO., Editorial Libros de México, Segunda edición, 1960.

- 6.- ANALES DEL CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, desde 1970 hasta 1988.
- 7.- ORTEGA TORRES, Jorge., CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO., Editorial Temis Librería, Bogotá, 1985.
- 8.- ORTEGA TORRES, Jorge., CODIGO CIVIL COLOMBIANO., Editorial Temis Librería, Bogotá, 1896.
- 9.- DECRETO 1.190 de 27 de Junio de 1978, por el cual se adopta e incorpora al ordenamiento jurídico colombiano la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.
- 10.- BOLAFFIO, León., DERECHO MERCANTIL, CURSO GENERAL., Editorial Reus, Madrid, 1935.
- 11.- MONTERO PALACIOS, Francisco., PROPIEDAD INDUSTRIAL, Instituto Editorial Reus S.A., Madrid, 1961.
12. ZULUAGA VARGAS, Helmer., LA MARCA COMERCIAL., Revista Universitas No. 55, Universidad Javeriana, Bogotá 1978.

13. RONDON DE SANZO, Hillegart., PATENTES Y SIGNOS
DISTINTIVOS., Universidad Central de Venezuela,
Caracas, 1968.

14. BRIGARD & CASTRO., EL MANEJO DE LAS MARCAS
COMERCIALES., THE UNITED STATES TRADEMARK
ASSOCIATION., Bogotá, 1983.

REALIZADO

POR

INVERSIONES

AJOVECO

S.A.