

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL DERECHO EN EL POSICIONAMIENTO Y
PROTECCIÓN DE UNA MARCA?

Presentado por:

ALEJANDRA MÁRQUEZ VILLEGAS

Asesor:

JUAN HABIB BENDECK

PROYECTO DE GRADO

COLEGIO MARYMOUNT

MEDELLÍN

2014

TABLA DE CONTENIDO

Resumen	4
Introducción	5
1. Pregunta	6
1.1 Objetivos	6
1.1.1 Objetivo general.....	6
1.1.2 Objetivos específicos	6
2. Marco teórico.....	7
2.1 Derecho	7
2.2 Marca.....	7
2.2.1 Definición	7
2.2.2 Historia de la marca	8
2.2.3 Pasos para registrar una marca.....	8
2.3 Protección.....	9
2.4 Propiedad intelectual	10
2.4.1 ¿Quién fue Antonio Meucci?	10
2.4.2 Historia de la propiedad intelectual	11
2.5 Propiedad industrial.....	12

2.5.1	La propiedad industrial en Colombia.....	12
3.	Casos de la vida real	14
3.1	Andrea	14
3.2	Haceb.....	14
3.3	Adriana Arboleda	15
4.	Conclusiones.....	16
	Referencias	17

Resumen

Durante este proyecto de grado se dará a conocer la importancia del derecho en la protección de una marca. Para esto debemos entender con claridad el concepto de derecho, de la propiedad intelectual, la cual es una disciplina dentro del derecho que busca proteger las producciones de talento, del esfuerzo, del ingenio y de la destreza humana, y además también es necesario comprender que es la propiedad industrial ya que esta regula una serie de bienes inmateriales como son los signos distintivos y las nuevas creaciones (entre estos las marcas).

Finalmente se darán ejemplos de la vida real en los cuales se evidenciará la importancia del derecho a la hora proteger y posicionarse de una marca.

Introducción

Por esto, este proyecto de grado fue realizado teniendo en cuenta que la propiedad intelectual es una de las ramas de mayor crecimiento actualmente a nivel mundial, debido a que anteriormente la economía se fundamentaba principalmente en los bienes materiales, migrando en la actualidad a un mundo donde se le da mayor relevancia a los bienes inmateriales, representados en las marcas, derechos de autor, tecnologías, entre otros.

El fin de este es dar a conocer la importancia del derecho en el posicionamiento y la protección de una marca, a través de diferentes conceptos y ejemplos.

1. Pregunta

¿Cuál es la importancia del derecho en el posicionamiento y la protección de una marca?

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

Analizar la importancia del derecho en el posicionamiento y protección de una marca.

1.1.2 Objetivos específicos

- Definir diferentes conceptos para comprender mejor la importancia del derecho en el posicionamiento y protección de una marca.
- Evidenciar la importancia del derecho en el posicionamiento y protección de una marca por medio de ejemplos de la vida real.
- Investigar los factores que hacen que el derecho sea importante a la hora de posicionarse y proteger una marca.

2. Marco teórico

2.1 Derecho

La palabra viene del latín y significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley.

El derecho, según Flores (1986), es un conjunto de normas que regulan las relaciones en una sociedad, creadas por el estado para regular el comportamiento de las personas; en caso de que se incumplan, se aplicará una sanción.

Pereznieto (1992), da una definición mucho más precisa al momento de expresar el fin y el propósito de ejercer esta disciplina: *“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia”*

2.2 Marca

2.2.1 Definición

Marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 134)

Una marca es un signo distintivo que se le otorga a una persona y/o empresa, y nos permite diferenciar productos, servicios, establecimientos, entre otros, en el mercado.

Una marca puede consistir en letras, números, dibujos, imágenes, colores, logotipos, sonidos, olores, o combinación de estos.

Cualquier señal, por anodina que sea, adquiere su condición de marca, con solo cumplir su función identificadora. (Pérez, 2003)

2.2.2 Historia de la marca

La marca se origina en el siglo V antes de Cristo. Los artesanos y mercaderes usaban sus marcas en los artículos que producían para indicar la localidad o nombre del alfarero por medio de signos caligráficos, figurativos o abstractos y su finalidad no era identificar productos, sino los productores o comerciantes.

Era de suma importancia reconocer e identificar el origen de los productos para evitar los constantes hurtos en los almacenes de los alfareros. Al ser recuperados los productos robados se sabía a quién pertenecía sin duda alguna, por lo tanto la función de la marca era legal ante una posible pérdida o reclamación.

Por todo lo anterior decimos que la marca nació por necesidad práctica de identificación. (Visca, 2006)

Hoy en día en la empresa moderna son indispensables las marcas para el eficiente funcionamiento del sistema económico de mercadeo, ya que el uso apropiado de las marcas de uno de los factores para el éxito de las empresas dentro del sistema.

La función principal de la marca en el mundo de hoy es la función distintiva, la cual distingue un producto o servicio de sus similares en el mercado y permite al empresario captar y consolidar una clientela leal. (Guerrero, 2007)

2.2.3 Pasos para registrar una marca

- Radicación: Se entregan ante la superintendencia de industria y comercio todos los documentos necesarios para la solicitud de una marca tales como: el poder, el

petitorio, las tasas legales canceladas, el logotipo (si tiene), certificado de Cámara de Comercio, etc.

- Examen de forma: Es la revisión documental por parte de la entidad encargada del registro.
- Publicación: Para efectos de publicidad; es decir, para que quienes se pudieran ver afectados si la marca solicitada es concedida, las marcas se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual se expide cada diez días.

Es la forma en la que las personas se enteran de las marcas que se están solicitando en Colombia y poder presentar demanda de oposición en caso de considerar que estas afecten sus intereses.

- Examen de fondo: Para esta etapa se nombra un examinador el cual revisará la solicitud de la nueva marca teniendo en cuenta que esta se ajuste a las normas vigentes; que no sea confundible con una marca anteriormente registrada y analizará la solicitud frente a las demandas de oposición si estas se hubiesen presentado. Basado en todo lo anterior el examinador procederá a tomar una decisión que consiste en conceder o negar la marca.
- Expedición de título: Pasado el tiempo reglamentario para que la decisión del examinador quede en firme (10 días) y sin que nadie presentara recurso frente a la decisión del examinador (apelación) la entidad procederá a expedir el respectivo título de la marca, la cual le otorgará todos los derechos a su titular por un periodo de 10 años. (Decisión 486 del 2000)

2.3 Protección

La protección en términos de propiedad intelectual consiste en garantizar al industrial o al comerciante que ha adoptado uno de estos signos (marca), que sólo él podrá utilizarlo en el ejercicio de una actividad mercantil que implique competencia. (Pérez, 2003)

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 154)

2.4 Propiedad intelectual

La propiedad intelectual es una disciplina que busca proteger las producciones de talento, del esfuerzo, del ingenio y de la destreza humana. (Código civil, artículo 671)

Está dividida en 1. La propiedad industrial, que regula principalmente invenciones, diseños industriales, esquemas de trazado, marcas de certificación, marcas de fábrica o de comercio, los secretos empresariales, los signos notoriamente conocidos, los lemas comerciales, entre otros, y 2. Los derechos de autor, que tiene como objetivo proteger la creación intelectual original, es decir, obra literaria, artística o científica cualquiera que sea la forma en la que se expresan. (Pérez, 2003)

2.4.1 ¿Quién fue Antonio Meucci?

Por años, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, sin embargo Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo en 1876.

126 años después, en junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, reconociendo que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci y no Bell. En 1871

Meucci, por dificultades económicas no formalizó la patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. (Márquez, 2013)

Por lo tanto se reconoce la propiedad intelectual como la protección de las obras de carácter intelectual y sus creadores.

2.4.2 **Historia de la propiedad intelectual**

En 1455 se inició la época de los privilegios de protección a los editores cuando se inventó la imprenta.

En la Alta Edad Media la producción editorial se redujo notablemente, y los monasterios fueron las únicas instituciones que continuaron manufacturando libros. Monjes y frailes copian obras clásicas, estas copias son manuales y muy escasas, la difusión de las obras muy limitada. A partir del siglo XII, con el desarrollo de las Universidades, la demanda de textos crece, el número de copias se multiplica, y los textos circulan con mayor fluidez. (Miró, 2007)

En 1474 se sancionó la primera norma sobre esta materia, y en 1594 se le concedió una patente a Galileo Galilei.

En la Edad Moderna, la invención de la imprenta de tipos móviles, hacia 1450, por Johann Gutenberg, supone una revolución en la producción y distribución de obras literarias. Dos son los cambios fundamentales que trae aparejados: facilitar la reproducción masiva, de miles de copias, en breve tiempo y a un coste reducido generalizar el acceso del público a las obras literarias.

Los privilegios se vieron abolidos a causa de la Revolución Francesa, pero esto llevó a la adopción del régimen de protección a los autores por medio del decreto del 24 de julio de 1793

con fundamento en el derecho de propiedad. (Derecho de propiedad es el poder de disposición que se tiene sobre una cosa).

En la actualidad los derechos que integran la propiedad intelectual se protegen mediante el acuerdo establecido por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que es el último de carácter multilateral que contiene normas sobre la materia. (Pérez, 2003)

2.5 Propiedad industrial

La propiedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario.

La propiedad industrial regula una serie de bienes inmateriales (no tienen existencia sensible) como son los signos distintivos y las nuevas creaciones. (Méndez, 2001)

Formando parte de la propiedad intelectual, que a su vez comprende los derechos de autor, la propiedad industrial se divide en dos grandes categorías que son 1. Los signos distintivos que son marcas, lemas comerciales, los rótulos, entre otros y 2. Patentes de invención, modelos industriales, entre otros. (Montoya, 2014)

2.5.1 La propiedad industrial en Colombia

El marco legal de la propiedad industrial en Colombia está integrado por las siguientes normas:

- Convenio de Paris (1883)

Cada cierto tiempo se celebra un evento mundial para exponer últimos inventos, y anteriormente ese evento era muy trascendental.

En 1873 se iba a celebrar en Viena, pero nadie quería exponer ya que a la gente le daba miedo llevar sus inventos porque se los copiaban, porque aunque existían patentes nacionales no había a nivel internacional.

A raíz de este suceso en 1883 se reunieron delegados de varios países redactaron y adoptaron el convenio de París que es un sistema que permite proteger marcas y patentes internacionalmente.

Sigue vigente hasta hoy y es el principal tratado.

- Los ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual para el Comercio) (1994)
La Organización mundial del comercio (OMC) vio la necesidad de expedir unas normas comunes a todos los países miembros (casi todos los países del mundo) y en la ronda de Uruguay (reunión de Uruguay de 1994) se expidieron.
- La decisión 486 del 2000
Para Colombia son obligatorias las normas (decisiones) de La comunidad andina (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú). Entre esas decisiones surgió la decisión 486 del 2000 que es el régimen de propiedad industrial que nos rige y que rige a su vez en esos países.
- El PCT (Tratado de Cooperación de Patentes)
Colombia formo parte del PCT en el 2000 y es el Tratado de Cooperación de Patentes, el cual es un mecanismo de obtención de patentes en varios países.
- El TLT (Tratado Legal de Marcas)
Es un tratado para simplificar los formalismos en el trámite de las marcas.

3. Casos de la vida real

3.1 Andrea

Juana Gómez* era una microempresaria que fabricaba ropa interior para almacenes Éxito principalmente.

Aunque la ropa interior era un commodity (ropa sin ningún valor agregado) el Éxito le sugirió que lo identificara con una marca. Esta mujer así lo hizo creando la marca Andrea (inspirada en el nombre de su hija) y procedió a registrarla ante la superintendencia de industria y comercio. La marca le fue concedida a los siete meses.

Dos años más tarde Juana fue contactada por unos empresarios mexicanos, dueños de una empresa multinacional de confecciones con intereses de ingresar al mercado colombiano, pero imposibilitados porque su marca original Andrea ya estaba registrada en Colombia por Juana, impidiendo que cualquier otra persona la utilizara en este país.

La única posibilidad de la empresa mexicana para ingresar al mercado colombiano era adquirir a Juana la marca Andrea, por lo que esta pudo obtener una gran suma de dinero (125,000 dólares) lo que le sirvió para financiar su proyecto y crecer como empresa gracias a haber registrado la marca la cual en su momento le costó menos de un millón de pesos. (Márquez, Marca Andrea, 2014)

3.2 Haceb

La empresa de electrodomésticos Beca* inició un proceso para maquilar (contrato mediante el cual se encarga a un tercero la fabricación de algún producto propio) productos en China. Allí a través de un contacto en una feria realizó un contrato con la empresa Mi-Yum*.

Durante más de dos años la empresa china fabricó productos para Beca sin ningún inconveniente. A la empresa Beca se le había sugerido insistentemente registrar su marca en

China, puesto que para exportar productos de un país a otro (de China a Colombia) identificados con una marca, se debe tener la titularidad de la misma.

Un tiempo después Beca decidió cambiar de proveedor y suscribió un nuevo contrato de maquila con la empresa Jijong*.

Sorpresivamente, la mercancía de la primera exportación fue retenida por las autoridades aduaneras de China a causa de que la marca Beca estaba registrada en China a nombre de la empresa Mi-Yum (anterior proveedor). Ante esta situación, Beca tenía dos opciones: 1. Regresar a su anterior proveedor o 2. Comprar la marca a este por una gran suma de dinero (200,000 dólares).

Beca tuvo que pagar la cifra exigida por Mi-Yum como consecuencia de no haber registrado la marca oportunamente. (Márquez, Marca Andrea, 2014)

3.3 Adriana Arboleda

Adriana Arboleda se dedica desde hace varios años a la confección de pijamas y a la elaboración de accesorios (anillos, pulseras, aretas) para ser comercializado localmente.

Adriana Arboleda, como una empresaria acuciosa, procedió a registrar la marca “Adriana Arboleda” para representar los productos que fabricaba; dicho registro le fue concedido 8 meses después.

Años más tarde, la famosa modelo Adriana Arboleda (de menor edad que la empresaria Adriana Arboleda) pretendía lanzar una colección de ropa femenina y sus respectivos accesorios para lo cual requería registrar como marca su nombre “Adriana Arboleda”; desconociendo los derechos adquiridos de la empresaria, esta modelo solicitó el registro de la marca ante la superintendencia de industria y comercio. Adriana la empresaria presentó demanda de oposición

frente a esa solicitud obteniendo un fallo favorable, puesto que su registro había sido concedido previamente, a la modelo no le quedó otro camino que crear una nueva marca “Pink Filosofý” para identificar los productos que ella misma había diseñado. (Márquez, Marca Andrea, 2014)

4. Conclusiones

Para concluir este proyecto de grado es necesario resaltar que para proteger una marca y posicionarse de esta hay que ser el titular de la misma. Para ser el titular de una marca se debe registrar en los países que considere necesarios y por lo tanto nadie podrá utilizarla sin previo acuerdo.

La importancia del derecho en la protección y posicionamiento de una marca se evidencia en el momento en que la marca fue registrada exitosamente y nadie a excepción del que la registró tiene permiso de usarla, ya que legalmente la marca le pertenece a quién completo el registro.

Se considera entonces que la marca está protegida por las leyes y ahora el dueño de la marca se encuentra en posesión de esta.

Como titular de la marca, el propietario puede acudir ante las autoridades civiles y penales para hacer valer sus derechos sobre esta.

Referencias

(Cárdenas, Comentarios Sobre La Propiedad Intelectual, 2003, página 173)

(Pereznieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de Derecho, segunda edición, editorial Harla, p.9.)

(Flores Gomes Gonzalez, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Editorial Porrúa, Vigésima quinta edición, México 1986, p. 50)

(Código civil, artículo 671)

(Decisión 486 del 2000)

(Lizarazu Montoya, Rodolfo, Manual de la Propiedad Industrial, primera edición, 2014, p. 3)

(Metke Méndez, Ricardo, Lecciones de Propiedad Industrial, Bogotá, 2001, p. 19)

(Noel Visca, Maria, Almanaque, 2006, p. 206)

(Márquez Acosta, Andrés entrevista sobre marcas, 2014)