

La Propiedad Industrial

Juan David Castro García

**Universidad Externado de Colombia
2009**

ÍNDICE

Prefacio

Presentación de la obra

Índice de abreviaturas

Introducción general al derecho de la propiedad industrial

Título I. El derecho de los signos distintivos

Sección 1. El derecho de marcas

- 1.1. Introducción
- 1.2. Reseña histórica
- 1.3. Generalidades
 - 1.3.1. Principios del derecho de marcas
 - 1.3.1.1. El principio de independencia
 - 1.3.1.2. El principio de territorialidad
 - 1.3.1.3. El principio de especialidad
 - 1.3.1.4. El principio del carácter facultativo de la marca
 - 1.3.2. Fuentes del derecho de marcas
 - 1.3.2.1. Fuentes nacionales
 - a. El derecho nacional
 - b. El derecho comunitario andino
 - 1.3.2.2. Fuentes internacionales
 - 1.3.3. La relación de la marca con otros derechos de propiedad intelectual
 - 1.3.3.1. Relación con el derecho de autor
 - 1.3.3.2. Relación con los diseños industriales
 - 1.3.3.3. Relación con las patentes
 - 1.3.4. La naturaleza jurídica del derecho de marcas
- 1.4. Funciones de las marcas
 - 1.4.1. Función clásica de la marca
 - 1.4.2. Función esencial de la marca
 - 1.4.3. Otras funciones de las marcas
 - 1.4.3.1. Función de defensa de la imagen de la empresa
 - 1.4.3.2. Función publicitaria o de comunicación
 - 1.4.3.3. Función de garantía de buena calidad
- 1.5. Tipos de marcas
 - 1.5.1. En razón de la forma de su percepción (la marca denominativa, la marca figurativa -gráfica y tridimensional-, la marca sonora, la marca olfativa, la marca táctil, la marca gustativa)
 - 1.5.1.1. La marca compleja (o mixta)
 - 1.5.2. En razón del número de personas que se benefician de la protección de la marca (la marca colectiva; la marca de certificación)
 - 1.5.3. En razón del número de personas que la conocen en el mercado (la marca notoria)
 - 1.5.4. En razón de su alcance territorial (la marca nacional- la marca regional o comunitaria, la marca internacional)
- 1.6. Las condiciones de validez de la marca
 - 1.6.1. El carácter distintivo
 - 1.6.1.1. Signos no distintivos
 - a. Los signos necesarios, usuales o genéricos
 - b. Los signos descriptivos
 - c. Los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza o función del producto o que le confieren su valor sustancial
 - 1.6.1.2. Apreciación del carácter distintivo
 - 1.6.1.3. Incidencia del uso en la distintividad
 - 1.6.1.4. Pérdida del carácter distintivo; la marca genérica
 - 1.6.2. La condición de licitud
 - 1.6.2.1. El signo falaz o engañoso
 - 1.6.2.2. La valoración de la ilicitud del signo
 - 1.6.3. La condición de disponibilidad
 - 1.6.3.1. Signos distintivos anteriores
 - a. La marca
 - b. La marca notoria
 - c. El nombre comercial, el rótulo y la enseña
 - d. La indicación geográfica
 - 1.6.3.2. Otros derechos anteriores
 - a. El derecho de autor
 - b. El diseño industrial

- c. Los derechos de la personalidad
 - d. Otros derechos
 - 1.6.3.3. Los derechos anteriores y el principio de especialidad
 - 1.6.3.4. Los derechos anteriores y el principio de territorialidad
- 1.6.4. La condición de la posibilidad de representación gráfica
- 1.6.5. Efectos de la ausencia de las condiciones de validez
- 1.7. Adquisición del derecho
 - 1.7.1. Introducción
 - 1.7.2. Presentación de la solicitud
 - 1.7.3. Examen de forma y publicación
 - 1.7.4. El incidente de oposición
 - 1.7.5. Examen de registrabilidad y otorgamiento del registro
 - 1.7.6. Duración del derecho y renovación del registro
- 1.8. Derechos del titular
 - 1.8.1. Prerrogativas derivadas del derecho de propiedad sobre la marca
 - 1.8.2. El derecho de usar la marca
 - 1.8.3. El derecho de prohibir el uso de la marca
 - 1.8.4. Límites al ejercicio del derecho sobre la marca
 - 1.8.4.1. El agotamiento del derecho
- 1.9. Obligaciones del titular del derecho
 - 1.9.1. Generalidades
 - 1.9.2. La obligación de explotar la marca
 - 1.9.3. La obligación de renovar el registro
 - 1.9.4. La sanción de la falta de explotación
 - 1.9.4.1. Los justos motivos de no explotación
- 1.10. Pérdida del derecho
 - 1.10.1. Introducción
 - 1.10.2. Pérdida voluntaria del derecho
 - 1.10.2.1. Renuncia
 - 1.10.2.2. Abandono [Caducidad]
 - 1.10.3. Pérdida forzada del derecho
 - 1.10.3.1. Cancelación del derecho
 - a. Por falta de uso
 - b. Por convertirse en marca genérica
 - 1.10.3.2. La nulidad de la marca
 - 1.10.3.3. Venta forzada
- 1.11. La defensa del derecho
 - 1.11.1. Introducción
 - 1.11.2. Los actos de infracción a la marca o al derecho de marcas
 - 1.11.2.1. La reproducción ilícita de la marca
 - 1.11.2.2. La imitación fraudulenta de la marca
 - 1.11.2.2.1. El riesgo de confusión
 - 1.11.2.2.2. La apreciación del riesgo de confusión
 - 1.11.2.3. La supresión, modificación o alteración de la marca
 - 1.11.2.4. Otros usos o infracciones
 - 1.11.3. La constitución material de la infracción
 - 1.11.4. La sanción a la infracción al derecho de marcas
 - 1.11.5. Usos que no infringen el derecho de marcas
 - 1.11.6. Reglas para el cotejo de marcas
 - 1.11.7. Los medios de defensa del derecho sobre la marca
 - 1.11.7.1. La acción contra la infracción
 - 1.11.7.2. La acción de reivindicación
 - 1.11.7.3. La oposición
 - 1.11.7.3.1.a. La oposición andina
 - 1.11.7.4. La acción de nulidad
 - 1.11.7.5. Las acciones contra la competencia desleal
- 1.12. El derecho internacional de las marcas
 - 1.12.1. Introducción
 - 1.12.2. El Convenio de París de 1883
 - 1.12.3. El Sistema de Madrid
 - 1.12.3.1. El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891
 - 1.12.3.2. El Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1989
 - 1.12.4. El Arreglo de Niza de 1957
 - 1.12.5. El Arreglo de Viena de 1973
 - 1.12.6. El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994
 - 1.12.7. El Tratado sobre el Derecho de Marcas -TLT- de 1994 [Trademark Law Treaty]
 - 1.12.8. El Tratado de Singapur de 2006
 - 1.12.9. El Derecho Comunitario Europeo

Sección 2. Indicaciones geográficas y Otros signos distintivos

Sub-sección 2.1. Las indicaciones geográficas

- 2.1.1. Introducción
- 2.1.2. Tipos de indicaciones geográficas
 - 2.1.2.1. La indicación de procedencia
 - 2.1.2.2. La denominación de origen
 - a. La denominación de origen "Café de Colombia"
- 2.1.3. Naturaleza jurídica de las indicaciones geográficas
- 2.1.4. Adquisición del derecho sobre la indicación geográfica
 - 2.1.4.1. A nivel nacional
 - a. Exclusión de la protección
 - 2.1.4.2. A nivel internacional
- 2.1.5. La pérdida del derecho
- 2.1.6. La defensa de la indicación geográfica
 - 2.1.6.1. El caso de la denominación de origen "Champaña"
- 2.1.7. El derecho internacional de la Indicación geográfica
 - 2.1.7.1. El Convenio de París de 1883
 - 2.1.7.2. El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 1891
 - 2.1.7.3. El Arreglo de Lisboa de 1958
 - 2.1.7.4. El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994
 - 2.1.7.5. Otros instrumentos

Sub-sección 2.2. Otros signos distintivos

- 2.2.1. Introducción
- 2.2.2. El Nombre Comercial
- 2.2.3. El Lema Comercial
- 2.2.4. La Enseña
- 2.2.5. El Nombre de Dominio

Título II. La protección de la invención

Sección 3. La patente de invención

- 3.1. Introducción
- 3.2. Generalidades
 - 3.2.1. Breve reseña histórica
 - 3.2.2. Concepto
 - 3.2.3. Clases de invenciones
 - 3.2.3.1. La invención de producto
 - 3.2.3.2. La invención de procedimiento
 - 3.2.3.3. La invención relativa a los medios conocidos
 - a. La invención relativa a la combinación nueva de medios conocidos
 - b. La invención relativa a la aplicación nueva de medios conocidos
 - b.1. Los segundos usos
 - b.2. Los *equivalentes*
 - 3.2.3.4. La invención de dependencia
 - 3.2.4. Fuentes del derecho de patentes
 - 3.2.4.1. Fuentes nacionales
 - 3.2.4.2. Fuentes internacionales
- 3.3. Condiciones de validez de la patente de invención
 - 3.3.1. Introducción
 - 3.3.2. La novedad
 - 3.3.2.1. El *estado de la técnica*
 - 3.3.2.2. La destrucción de la novedad
 - a. La anterioridad
 - b. La divulgación prematura
 - b.1. La divulgación que no destruye la novedad
 - c. La patente similar
 - 3.3.3. El nivel inventivo
 - 3.3.3.1. La *persona del oficio*
 - 3.3.4. La aplicación industrial
 - 3.3.5. Exclusiones a la patentabilidad
 - 3.3.5.1. La segunda aplicación terapéutica
- 3.4. Obtención del título

- 3.4.1. Presupuestos
 - 3.4.1.1. Titularidad
 - 3.4.1.2. Oportunidad para el trámite de la solicitud
 - 3.4.2. Trámite de la solicitud
 - 3.4.2.1. Presentación de la solicitud
 - a. Contenido de la solicitud
 - a.1. El petitorio
 - a.2. La descripción
 - a.3. Las reivindicaciones
 - a.3.1. Clases de reivindicaciones
 - a.3.2. Estructura y redacción
 - a.4. Los dibujos, planos o figuras
 - a.5. El resumen
 - a.6. Los poderes
 - 3.4.2.2. El examen formal de la solicitud
 - 3.4.2.3. La publicación de la solicitud
 - 3.4.2.4. El examen de fondo [o de patentabilidad]
 - 3.4.2.5. Mantenimiento y vigencia del derecho.
- 3.5. Derechos del titular
 - 3.5.1. El derecho de explotación
 - 3.5.1.1. El agotamiento del derecho
 - a. El agotamiento nacional
 - b. El agotamiento comunitario
 - c. El agotamiento internacional
 - 3.5.2. El derecho de paternidad
- 3.6. Obligaciones del titular
 - 3.6.1. La obligación de explotar
- 3.7. Limitaciones al ejercicio del derecho
 - 3.7.1. Introducción
 - 3.7.2. Licencias obligatorias
 - 3.7.2.1. Licencia obligatoria por falta de explotación
 - 3.7.2.2. Licencia obligatoria por razones de interés público, emergencia o seguridad nacional
 - 3.7.2.3. Licencia obligatoria en razón de prácticas contrarias a la libre competencia
 - 3.7.2.4. Licencia de dependencia
 - 3.7.3. El derecho de posesión anterior
 - 3.7.4. La pérdida del derecho
 - 3.7.4.1. Por nulidad
 - 3.7.4.2. Por caducidad
 - 3.7.4.3. Por otras razones
- 3.8. La defensa de la patente
 - 3.8.1. Introducción
 - 3.8.2. Acción de reivindicación
 - 3.8.3. Acción contra la infracción
 - 3.8.4. Medidas cautelares
 - 3.8.5. Acción contra la competencia desleal
 - 3.8.6. Otros mecanismos de defensa
 - 3.8.7. Competencia
- 3.9. El derecho internacional de la patente de invención
 - 3.9.1. Introducción
 - 3.9.2. El Convenio de París de 1883
 - 3.9.3. El Convenio de Estrasburgo de 1963
 - 3.9.4. El Arreglo de Estrasburgo de 1971
 - 3.9.5. El Convenio de Budapest de 1977
 - 3.9.6. El Convenio de Munich de 1973
 - 3.9.7. El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes -PCT- de 1970
 - 3.9.8. El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994
 - 3.9.9. El Tratado del Derecho de Patentes -PLT- de 2000 (Patent Law Treaty)

Sección 4. La patente de modelo de utilidad

- 4.1. Introducción
- 4.2. Generalidades
 - 4.2.1. Breve reseña histórica
 - 4.2.2. Concepto
 - 4.2.3. Relación del modelo de utilidad con otros derechos de propiedad intelectual
- 4.3. Condiciones de validez del modelo de utilidad
 - 4.3.1. Novedad
 - 4.3.2. Aplicación industrial
 - 4.3.3. Altura inventiva
 - 4.3.4. Mejora funcional
 - 4.3.5. Carácter concreto
- 4.4. Obtención del título

- 4.4.1. Trámite
- 4.5. Limitaciones al ejercicio del derecho
- 4.6. Extinción del derecho
- 4.7. La protección internacional del modelo de utilidad

Título III. La protección del diseño industrial

Sección 5. El diseño industrial

- 5.1. Generalidades
 - 5.1.1. Introducción
 - 5.1.2. Conceptos
 - 5.1.2.1. Diseño industrial
 - 5.1.2.2. Industria
 - 5.1.2.3. Arte
 - 5.1.3. Régimen legal
- 5.2. La protección del diseño industrial
 - 5.2.1. Condiciones de protección
 - 5.2.1.1. La novedad
 - a. La apreciación de la novedad
 - 5.2.1.2. La apariencia particular
 - 5.2.1.3. El carácter aparente
 - 5.2.1.4. El carácter concreto
 - 5.2.2. Exclusiones a la protección
- 5.3. Vínculos del diseño industrial con otros derechos de propiedad intelectual
 - 5.3.1. Introducción
 - 5.3.2. Vínculo del diseño industrial con el derecho de autor
 - 5.3.2.1. La doble protección (*Teoría de la unidad del arte*)
 - 5.3.2.2. La situación actual en Colombia
 - 5.3.2.3. Aproximación teórica (*Tesis de la intención creativa*)
 - 5.3.3. Vínculo del diseño industrial con el derecho de marcas (La marca tridimensional)
 - 5.3.4. Vínculo del diseño industrial con el derecho de patentes
 - 5.3.4.1. Consideraciones en relación con el modelo de utilidad
 - 5.3.5. El diseño industrial y el derecho de la competencia
- 5.4. La obtención del título de protección
 - 5.4.1. Introducción
 - 5.4.2. Procedimiento
 - 5.4.3. Beneficiarios
 - 5.4.4. Duración del derecho
- 5.5. La defensa del derecho sobre el diseño industrial
 - 5.5.1. Generalidades
 - 5.5.2. Medios de defensa
- 5.6. Límites al ejercicio del derecho sobre el diseño industrial
 - 5.6.1. Las excepciones al ejercicio del derecho
 - 5.6.2. La nulidad del derecho sobre el diseño industrial
 - 5.6.3. El agotamiento del derecho
- 5.7. El derecho internacional del diseño industrial
 - 5.7.1. Generalidades
 - 5.7.2. El Convenio de París de 1883
 - 5.7.3. El Arreglo de La Haya de 1934 y 1960
 - 5.7.3.1. El Acta de Ginebra de 1999
 - 5.7.4. El Arreglo de Locarno de 1968
 - 5.7.5. El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994
 - 5.7.6. El Convenio de Berna de 1886

Título IV. Otros derechos de propiedad industrial

Sección 6. La protección del secreto empresarial

- 6.1. Generalidades
 - 6.1.1. Introducción
 - 6.1.2. Vínculos del secreto empresarial con otros derechos de propiedad industrial
- 6.2. Concepto
- 6.3. Condiciones de la protección
 - 6.3.1. Exclusión de la protección
- 6.4. Fuentes legales de protección del secreto empresarial
 - 6.4.1. Fuentes internacionales
 - 6.4.2. Fuentes nacionales
- 6.5. Duración de la protección

- 6.6. Transmisión del secreto empresarial
- 6.7. La defensa del secreto empresarial

Sección 7. La protección de la variedad vegetal

- 7.1. Introducción
- 7.2. Condiciones de validez
 - 7.2.1. Debe ser nueva
 - 7.2.2. Debe ser homogénea
 - 7.2.3. Debe ser estable
 - 7.2.4. Debe ser designada por una denominación apropiada
- 7.3. La relación entre la patente de invención y la variedad vegetal
- 7.4. Obtención del derecho
- 7.5. Derechos y obligaciones del obtentor
- 7.6. Protección internacional de la variedad vegetal (La UPOV)

Título V. El derecho internacional general de la propiedad industrial

Sección 8. Instrumentos Internacionales

- 8.1. El Convenio de París de 1883
- 8.2. El Acuerdo sobre los ADPIC de 1994
- 8.3. Otros instrumentos

Título VI. La explotación comercial de la propiedad industrial

Sección 9. Los contratos de explotación de la propiedad industrial

- 9.1. Introducción
- 9.2. Condiciones de validez de contratación
- 9.3. Contenido del contrato
- 9.4. Contrato de cesión de derechos de propiedad industrial
 - 9.4.1. Contrato de cesión de marca
 - 9.4.2. Contrato de cesión de patente
 - 9.4.3. Contrato de cesión del diseño industrial
- 9.5. Contrato de licencia de derechos de propiedad industrial
 - 9.5.1. Contrato de licencia de marca
 - 9.5.2. Contrato de licencia de patente
 - 9.5.3. Contrato de licencia de diseño industrial
- 9.6. Otros contratos relacionados con los derechos de propiedad industrial
 - 9.6.1. En relación con el derecho de marcas
 - 9.6.2. En relación con el derecho de patentes
 - 9.6.2.1. La explotación de la patente y el derecho de la competencia
 - 9.6.3. En relación con el diseño industrial