

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MARCAS

COMENTARIOS AL

MANUAL DE EXAMEN DE MARCAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

10 de Mayo de 2016

Recomendaciones de INTA sobre los cambios relativos a las Marcas Notorias y Renombradas en el Manual de Examen de Marcas en Colombia

Para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC)

10 de Mayo de 2016

INTRODUCCIÓN

La INTA agradece enormemente esta oportunidad para remitir comentarios al borrador del Manual de Examen de Marcas de la SIC, los cuales fueron preparados por el Comité de Marcas Notorias y Renombradas (Subcomité para Latinoamérica).

Este documento comprende los comentarios de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) sobre los cambios relativos a las Marcas Notorias y Renombradas en el Manual de Examen de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estos comentarios se basan en las Directrices para el Examen de Marcas de INTA, al que se hace referencia en los mismos.

INTA queda a su disposición para cualquier intercambio que pueda surgir sobre las recomendaciones propuestas y estaría encantada de compartir sus recursos sobre regulaciones y prácticas en otras jurisdicciones. Para cualquier cuestión al respecto pueden ponerse en contacto con Gabrielle Doyle, Asociada, Relaciones Externas para Latinoamérica, en gdoyle@inta.org.

SOBRE INTA

La Asociación Internacional de Marcas (INTA) es una asociación global de titulares de marcas y profesionales dedicada al fomento de las marcas y derechos de propiedad intelectual relacionados para promover un comercio seguro y efectivo. Su membresía incluye más de 6,700 titulares de marcas, profesionales y académicos de más de 190 países, quienes se benefician de las investigaciones a nivel global, el desarrollo de políticas, actividades educativas y de formación y su red de contactos internacional.

INTA cuenta con 42 firmas y empresas con domicilio en Colombia. Para mayor información pueden visitar la página web www.inta.org.

CONSIDERACIONES

1. Directrices de la INTA para la protección de Marcas Notorias y Renombradas

La INTA ha desarrollado directrices para la protección de marcas notorias y renombradas, que incluyen las siguientes recomendaciones:

- Debería existir protección para marcas famosas y renombradas sin necesidad de requerir registro y/o uso en forma de ventas de productos o servicios bajo la marca en la jurisdicción en cuestión, siempre y cuando dicha marca tenga suficiente reputación local como para considerarse notoria.
- Al determinar si una marca es notoria, cualquier circunstancia de la que se pueda inferir dicha notoriedad debe ser tomada en cuenta, incluyendo, sin carácter exhaustivo, información sobre los siguientes puntos:
 - El grado de conocimiento o reconocimiento de una marca en el sector relevante del público;
 - La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier uso de la marca;
 - La duración, el alcance y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
 - La duración y alcance geográfico de cualquier registro y/o solicitud de registro de la marca, en la medida en que refleje uso o reconocimiento de la marca;
 - la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
 - el valor asociado a la marca.
- Los factores antes mencionados, que representan pautas para la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser relevantes en algunos casos; algunos de los factores podrán ser relevantes en otros casos e incluso ninguno de los factores podrá ser relevantes en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados arriba.
- Las marcas notorias deberán también ser protegidas frente a marcas, identificadores comerciales y nombres de dominio conflictivos – al menos con efectos desde que la marca devenga notoria – y uno de los factores a considerar en el análisis de los intereses en

pugna en este sentido será la mala fe de la parte que adopte las marcas, identificadores comerciales y nombres de dominio conflictivos.

- Por ‘identificadores comerciales’ se entiende cualquier signo usado para identificar el negocio de una persona individual, empresa, organización o asociación.
 - Por ‘nombre de dominio’ se entiende una cadena de caracteres alfanuméricos que corresponde a una dirección numérica en Internet.
- Debería existir una norma para que una marca sea declarada notoria por un Tribunal u Oficina de Registro, a su discreción, cuando el Tribunal u Oficina de Registro quede convencida de que se han cumplido los criterios pertinentes para el establecimiento del carácter notorio.

2. Recomendaciones Generales

La INTA alienta la adopción de los siguientes criterios como estándares mínimos de protección de marcas notorias y renombradas.

Adopción de las recomendaciones conjuntas de OMPI

La “Recomendación conjunta relacionada con las normas de protección de las marcas notorias” (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la protección de la Propiedad Intelectual y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, provee a los estados miembros, como Colombia, lineamientos para implementar las normas de protección de las marcas notorias de los tratados internacionales. La INTA apoya la Recomendación Conjunta y recomienda que la SIC expresamente provea que las marcas notorias sean protegidas de acuerdo con estas disposiciones.

Diferencias entre las marcas notorias y renombradas

La INTA no toma una posición sobre si debe existir determinada terminología o una distinción legal entre marcas renombradas y notorias (e.g., las primeras para marcas conocidas por el público en general y las segundas para las marcas que son conocidas dentro de un sector específico del público).

Sin embargo, la INTA recomienda que independientemente de cualquier distinción, se les dé un estándar de protección más alto a ambos tipos de marcas.

Mayor estándar de protección

Las marcas notorias y renombradas son un objetivo frecuente de usos no autorizados por parte de terceros, los cuales no necesariamente buscan confundir a los consumidores, sino más bien beneficiarse de las asociaciones positivas que dichas marcas conllevan.

Por lo tanto, es necesario proveer un estándar de protección más alto, el cual debería aplicarse en dos perspectivas:

- (1) reconociendo que si la marca es notoria o renombrada, hay un mayor riesgo de confusión; y
- (2) protegiéndola contra la dilución.

Protección de marcas famosas y notorias en el análisis del riesgo de confusión

La INTA apoya el reconocimiento expreso en las directrices de que al evaluar el riesgo de confusión con una marca notoria, hay un mayor riesgo de confusión, con independencia de si los productos o servicios de las partes son idénticos o similares.

Este reconocimiento debería aplicar a las marcas que son notorias para el público en general, así como para las marcas que sólo son notorias dentro de los sectores relevantes del público.

Protección en contra de la dilución

La INTA apoya la inclusión de declaraciones independientes para la protección contra el riesgo de dilución, con independencia de la presencia o ausencia del riesgo de confusión.

La dilución debería ser incluida como una causal independiente para fundamentar una oposición, cancelación o infracción cuando haya un riesgo de que la marca notoria o renombrada sea diluida por un uso posterior.

Ámbito geográfico de protección para las marcas famosas y notorias

En el contexto de una economía global, la INTA cree que las marcas notorias y famosas deben ser protegidas a pesar de que se usen o no en Colombia o en la Comunidad Andina. Con este propósito, pruebas de jurisdicciones extranjeras y por todos los medios (incluyendo pruebas de uso en Internet), deberían ser tomadas en cuenta para la consideración del carácter notorio o renombrado y su correspondiente mayor estándar de protección.

CONCLUSIÓN

La INTA agradece el haber tenido la oportunidad de remitir estas recomendaciones a la SIC en el proceso de actualización de su Manual de Examen de Marcas. La INTA estará encantada de responder cualquier pregunta que su oficina pueda tener y está a su disposición para discutir nuestras recomendaciones con más detalle.

Por favor contacte a la siguiente representante de la INTA:

Gabrielle Doyle

Associate, Latin America

gdoyle@inta.org;

+1-212-642-1767

La INTA agradece a la SIC de antemano por la consideración de estas recomendaciones.