

Las actividades  
que versen sobre  
**Organismos  
Vivos Modificados**  
solo requieren de la  
autorización de la  
**entidad competente**



[ebook >](#)

# IP-NEWS

Copyright © 2015 Brigard & Castro

## Aviso Legal

La información y materiales de este Boletín no tienen la intención de ser, ni deben ser interpretados como una opinión legal, recomendación legal o asesoría jurídica de ningún tipo. Este Boletín, el acceso y uso del mismo, así como su información y la utilización de este no significan ni crean una relación abogado-cliente o cualquier otro tipo de relación. Brigard & Urrutia · Brigard & Castro y el Boletín Legal, no constituyen la prestación de servicios legales de ningún tipo. Usted no puede ni debe utilizar el Boletín, los contenidos y la información suministrada como una base o fundamento para elaborar estrategias jurídicas, legales, estructuración de negocios o para decidir sobre acciones legales. En ningún caso usted deberá entender que este Boletín reemplaza la consulta a un abogado.

Si usted requiere asesoría jurídica, Brigard & Urrutia · Brigard & Castro le recomienda consultar inmediatamente con un abogado profesional quien podrá atender su caso y presentarle un diagnóstico. Por favor tenga en cuenta que la información contenida en este Boletín no es exhaustiva.

### El Boletín Legal es preparado por:

Juliana Calvo - Directora

Mariangela Sarabia - Coordinadora editorial

Viviana Lizcano - Coordinador

Julio Hernández - Editor

Carlos Fuentes - Diagramación

# Tabla de Contenido

- |  |    |
|--|----|
| I. <u>La Superintendencia de Industria y Comercio señaló cuándo son considerados los actos de imitación como competencia desleal</u> | 4  |
| II. <u>Las actividades que versen sobre Organismos Vivos Modificados solo requieren de la autorización de la entidad competente</u>  | 8  |
| III. <u>La evolución del registro de marcas – Marcas Táctiles</u>  | 10 |
| IV. <u>Colombia inventa pero no patenta</u>  | 12 |

# La Superintendencia de Industria y Comercio señaló cuándo son considerados los actos de imitación como competencia desleal

El pasado 18 de agosto, la Superintendencia de Industria y Comercio (la SIC) a través de la sentencia 1228, estudió un caso por competencia desleal en el cual una empresa nacional efectuó una serie de actos que tenían por objetivo evitar u obstaculizar el ingreso de un competidor extranjero al mercado nacional. La demandante, logró demostrar en el proceso que sus productos estaban registrados con anterioridad en otras jurisdicciones, pero que la competidora local registró una serie de productos ante la SIC.

Es así como la competidora extranjera ejerció la acción declarativa y de condena prevista en el numeral [1° del artículo 20 de la Ley 256](#) de 1996, al considerar que la empresa nacional incurrió una violación a los artículos 7 (prohibición general de incurrir en actos de competencia desleal) y 14 (actos de imitación sistemática) previstos en la misma norma. Como consecuencia de lo anterior, fue solicitado por la empresa extranjera la remoción de los actos denunciados, la indemnización por los perjuicios causados por la conducta desleal y la orden a la demandada de no volver a realizar esa clase de conductas.

En ese contexto, la SIC abordó el estudio del caso desde la regla de libre imitación y sus excepciones, previstas en el [artículo 14 de la Ley 256 de 1996](#). En este caso, la SIC señaló que la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas

empresariales es permitida debido a que tiene aspectos favorables en el comercio, ya que contribuye a eliminar las restricciones a la libre competencia, promueve la eficiencia del mercado, genera competitividad entre los agentes del mercado y ofrece al consumidor una amplia gama de bienes y servicios que serán seleccionados en razón a la cantidad, calidad y precio.

No obstante lo anterior, la normativa establece que se configura la competencia desleal cuando: (i) las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales gozan de protección legal; (ii) la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones genera confusión indirecta; (iii) la imitación exacta y minuciosa conlleva a un aprovechamiento indebido de la reputación ajena y; (iv) la imitación sistemática de las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales tengan por objeto

impedir la afirmación del competidor en el mercado y la estrategia implementada no puede considerarse como una respuesta natural del mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la SIC aclaró que no todas las prestaciones mercantiles son objeto de protección legal, esto, debido a que esta debe gozar de una singularidad competitiva o peculiaridad concurrencial. Por lo tanto, las prestaciones mercantiles carecen de protección cuando son estandarizadas o comunes.

Adicionalmente, la SIC señaló, con base en el caso que fue estudiado por la entidad, que se considera que existe el acto desleal en el momento en que se reúnen todos estos elementos:

- Exista imitación sistemática, es decir, que las creaciones empresariales sean imitadas con singularidad competitiva de un mismo empresario de manera reiterada, continua, repetitiva y constante;
  - Tal imitación sistemática debe sobrepasar lo que se considera como respuesta natural del mercado y, como consecuencia de ello, se impida u obstaculice la participación de un tercero en el mercado;
  - Las prestaciones imitadas deben ser nuevas, por ende, deben corresponder a las creaciones o iniciativas del sujeto pasivo que le signifiquen una singularidad competitiva;
  - La imitación deberá recaer sobre la pluralidad de prestaciones o iniciativas del mismo empresario;
  - Que la empresa imitada no esté asentada en el mercado.
- Por consiguiente, la sentencia estableció que la compañía local sí incurrió en los supuestos señalados anteriormente, configurándose así una práctica de competencia desleal. En el proceso fue demostrado que:
- Fue evidente la serie de imitaciones (reiteradas, continuas, repetitivas, constantes y conscientes) de las prestaciones adelantadas por la compañía extranjera, lo cual dificultó el ingreso de esta al mercado colombiano, es de señalar que la compañía extranjera acreditó que sus productos fueron registrados con anterioridad en otras jurisdicciones;
  - La respuesta no fue la propia del mercado sino que obedeció a la política empresarial de la compañía local para evitar el ingreso y consolidación de la compañía extranjera;
  - Las iniciativas que le significaron una singularidad competitiva en el mercado internacional de la compañía extranjera, no pudieron ser introducidas a Colombia, esto, por cuanto la compañía nacional las había imitado todas;
  - Fue confirmado que la compañía extranjera no estaba radicada en el país, aunque tenía las intenciones de ingresar al mercado nacional.



Por otro lado, la sentencia se pronunció acerca de la petición de indemnización por los perjuicios causados por la demandada. En ese sentido, la SIC reiteró que no todo comportamiento que impida u obstruya la afirmación de un competidor en el mercado da lugar al cobro de perjuicios, esto, debido a que se debe analizar si hubo un daño y si éste está ligado a la conducta desleal.

Básicamente, la petición de indemnización fue dirigida en tres aspectos:

- I. Reconocimiento a los gastos hechos por la demandante por la contratación de asesores externos y del tiempo que se destinó al proceso por parte de los funcionarios de la demandante.

Ante esto, la SIC desestimó la petición porque la demandante no acreditó los gastos en los que incurrió para atender el proceso.

- II. Las inversiones hechas en mercadeo de los nuevos productos.

Teniendo en cuenta que las etiquetas, empaques y el material de comercialización no fueron desechados y sí pudieron ser utilizados en el mercado internacional, la SIC consideró que no había lugar al cobro de una indemnización.

- III. Las ventas dejadas de realizar en el mercado colombiano, esto, como consecuencia de las prácticas desleales cometidas por la demandada.

Al respecto, la SIC determinó que esta petición buscaba el lucro cesante, pero no fue reconocida porque la empresa demandante no acreditó planes serios que demostraran su intención de ingresar al mercado colombiano.

Finalmente, la sentencia ordenó a la demandada a que dejara de utilizar las iniciativas que eran propias de la demandante. Sin embargo, la demandada puede continuar con la producción de los elementos que fueron objeto de la demanda, lo que queda prohibido es la utilización de nombres o marcas que son propias de la demandante. Adicionalmente, le fue ordenado a la demandada que renunciara a los registros marcarios y a las solicitudes de registro que tuviera relación con las iniciativas de la compañía extranjera.

**Juan Pablo Cadena**

Socio Brigard & Castro

---

Más información:

[info@bc.com.co](mailto:info@bc.com.co)



# Las actividades que versen sobre Organismos Vivos Modificados solo requieren de la autorización de la entidad competente

El pasado 5 de marzo de 2015, el Consejo de Estado dictó sentencia en el [proceso 2008-00367](#), en ella, se pronunció respecto a la legalidad del [Decreto 4525 de 2005](#) (el Decreto 4525), el cual reglamentó la [Ley 740 de 2002](#) (Ley 740) en lo que tiene que ver con el movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y utilización de Organismos Vivos Modificados (OVM).

En el pronunciamiento hecho por el Consejo de Estado se analizaron aspectos como: 1) si es o no necesario contar con la licencia ambiental prevista en la [Ley 99 de 1993](#) (Ley 99); 2) no aplica la homologación o equivalencia sustancial de los productos transgénicos implementados en los Estados que sean parte del Protocolo de Cartagena sobre diversidad biológica y; 3) la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

## 1) ¿Es necesaria la licencia ambiental prevista en la Ley 99 de 1993?

De acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, no es necesario la licencia ambiental prevista en la Ley 99, sino que basta con la autorización hecha por las entidades del ramo.

Lo anterior, obedece a que la norma que regula, de manera exclusiva, todo lo relacionado con OVM es la Ley 740 de 2002. En ese sentido, la expedición del Decreto 4525 de 2005 y sus disposiciones que prevén como requisito la autorización, no contrarían lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, esto, debido a que se da aplicación a una norma especial como lo es la Ley 740 sobre una norma de carácter general como lo es la Ley 99.

En ese contexto, es necesario recordar que en las actividades con OVM en el sector agrícola, pecuario, agroindustrial entre otros, la entidad que autoriza es el Ministerio de Agricultura a través del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); la autorización de OVM para uso ambiental le corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y; para uso exclusivo de salud o alimentación, la autoridad competente es el Ministerio de Salud.



Por último, la sentencia recordó que la reglamentación hecha a la Ley 740 no es laxa, debido a que las solicitudes de autorizaciones están obligadas a incluir una evaluación de riesgo (artículo 16 y siguientes del Decreto 4525), así como la exigencia de que las entidades del Estado expidan conceptos previos a la autorización, tales conceptos están sometidos a las consideraciones del Comité Técnico Nacional de Bioseguridad según la materia.

## 2) ¿En Colombia se aplica la homologación o equivalencia sustancial de los productos transgénicos?

En el control hecho a la norma, el alto tribunal desestimó que el Estado colombiano aplique la homologación o equivalencia sustancial, básicamente, porque el Decreto 4525, en palabras del alto tribunal, no previó “la posibilidad de que estudios que se hayan efectuado en otros países con contextos ambientales y socioeconómicos diferentes puedan aplicarse al sistema colombiano”.

## 3) La participación de la comunidad en la toma de decisiones

Tanto la Ley 740, como el Decreto 4525 han establecido los espacios para la participación y de publicaciones adoptadas respecto a las autorizaciones otorgadas para OVM. En ese aspecto, la sentencia recalcó que la ciudadanía puede conocer las solicitudes de OVM radicadas ante las autoridades competentes, así como la posibilidad de elaborar comentarios a estas. Adicionalmente, en los eventos en que se han otorgado autorizaciones sobre OVM, estas deben ser

publicadas en la página web de la entidad competente y reportadas ante el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad a la Biotecnología (CIISB).

**Juan Pablo Cadena**  
Socio Brigard & Castro

---

Más información:

[info@bc.com.co](mailto:info@bc.com.co)

# La evolución del registro de marcas – Marcas Táctiles

El constante desarrollo de nuevas tecnologías, formas de presentación e identificación de productos y servicios, se traduce inmediatamente en una necesidad para los empresarios de proteger dichas innovaciones, para lo cual acuden a nuevas formas de protección marcaria cuando las marcas tradicionales ya no son suficientes. Una reciente Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (“TJCA”), abre las puertas al registro de marcas táctiles/de textura bajo el cumplimiento de ciertos requisitos específicos.

Esta innovadora alternativa se da en el marco de la solicitud de registro de una marca solicitada en febrero del presente año, con la cual se busca la primera decisión en Colombia en relación con una marca de textura. En este caso, se trata de la superficie de la botella en el que se envasa este whisky, cuya textura se ha convertido en una reconocida característica de este producto y, ahora podría protegerse como marca.

Tras la solicitud elevada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el pasado 24 de agosto de 2015, el TJCA se refirió en su interpretación judicial del Proceso 242-IP-2015 a la no exhaustividad de la lista de signos que pueden ser registrados como marcas según el artículo 134 de la Decisión 486 del 2000, por lo cual la aparición de categorías alternativas de marcas, como las táctiles, no está en contravía de la legislación marcaria andina.

De igual manera, el TJCA se refirió a los requisitos que debe cumplir una marca táctil para ser registrada, haciendo especial mención al requisito de la representación gráfica, aspecto que ha suscitado múltiples discusiones en otro tipo de marcas no tradicionales, como las olfativas y las sonoras. En este sentido, se estableció que la forma en la que se cumple la representación gráfica de una marca táctil es “ *i) incluyendo una descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o fotografía; y ii) una muestra física de la marca táctil* ”. Respecto del segundo requisito, se agrega que la muestra física deberá estar disponible para el acceso de los usuarios y verificar por sí mismos si el signo solicitado vulnera sus derechos.

Lo anterior supone un progreso en la doctrina jurisprudencial del TJCA, la cual deberá ser adoptada por la autoridad consultante, en este caso la Superintendencia de Industria y

Comercio, y aplicada en el presente caso y en las futuras solicitudes de marcas táctiles que se presenten en Colombia.

Esta nueva categoría de signos táctiles implicará un cambio determinante en nuestro derecho marcario, con apreciables consecuencias en el mundo empresarial, especialmente en aquellos sectores de la industria en los cuales se buscan nuevas alternativas de protección para el ingenio y particularidad de ciertos productos y servicios.

Aún pendiente de decisión la marca de textura de la botella de licor, se avista una oleada de nuevas categorías de signos que significarán un reto respecto de su representación gráfica y una nueva gama de oportunidades para todos los empresarios.

**Santiago Peña Gómez**

Asociado Brigard & Castro

---

Más información:

[info@bc.com.co](mailto:info@bc.com.co)

# Colombia inventa pero no patenta

De acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio, apenas el 12% de las solicitudes de patente de invención presentadas en Colombia durante el año 2014 corresponden a solicitudes de residentes del país.

¿Significa esto que no hay innovación en Colombia? ¿En dónde están nuestros inventores?

En octubre del año pasado, el nombre de nuestro país estuvo en boca de investigadores y expertos en propiedad intelectual de todo el mundo gracias a que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) otorgó a Gladis Miriam Aparicio Rojas, una destacada investigadora vallecaucana, el título de la mejor inventora del año por cuenta del material sintético que desarrolló a partir de la tela de araña para aumentar la vida útil de las baterías.

Pese al reconocimiento de desarrollos como este, es sorprendente que de las 2158 solicitudes de patentes de invención presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio durante el periodo de enero a diciembre de 2014, sólo 259 correspondan a solicitudes de residentes colombianos. Aunque esta cifra parece indicar que todavía tenemos un largo camino por recorrer en materia de propiedad intelectual, es evidente que los colombianos “tenemos con qué”.

## ¿Por qué no patentan los colombianos?

A pesar de que en Colombia somos conscientes de que la innovación en ciencia y tecnología representa un motor importante del crecimiento del país, y de que año tras año se invierte

en ello capital económico y humano importante, el tema de la propiedad intelectual pertenece a una cultura que no surge de manera automática en este proceso sino que debe ser promovida como una estrategia para estimular las actividades de innovación y desarrollo nacionales, además de retribuir y compensar los esfuerzos ya mencionados.

Esto significa que aun cuando existen desarrollos importantes en nuestro país, los cuales son reconocidos incluso a nivel mundial como ocurre en el caso de Gladis Miriam Aparicio Rojas, hace falta dar a conocer abiertamente los mecanismos por los cuales es posible convertir avances científicos o tecnológicos puntuales como este, en beneficios económicos. Hace falta crear mayor conciencia y educar a los colombianos a patentar.

## Patentar en Colombia

Los requisitos necesarios para que un invento pueda ser patentado aquí en Colombia no se alejan demasiado de las prácticas internacionales. De hecho, el trámite de una solicitud de patente de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio se rige por lineamientos y estándares reconocidos más allá de nuestro territorio, acogiéndose a la manera en que los temas de



propiedad intelectual son manejados en otros países.

Por esta razón, cada solicitud de patente debe cumplir con una serie de requisitos estrictos y específicos que son analizados a través de una serie de exámenes formales y técnicos, que buscan determinar si el invento cumple de manera satisfactoria con los requisitos de patentabilidad y si merece, en efecto, el privilegio de patente.

Naturalmente, cada solicitud de patente enfrenta la posibilidad de ser concedida o negada. Tenemos claro que detrás de una patente colombiana existen esfuerzos inimaginables que deben ser recompensados en igual medida y por eso nuestro compromiso consiste en poner a disposición de los inventores colombianos el conocimiento de un equipo que se ha caracterizado por asesorar y representar clientes tanto extranjeros como locales en estos temas, a fin de que la cultura de la propiedad intelectual siga creciendo en Colombia.

## Paso a paso

Sin duda alguna, la cantidad de solicitudes de patentes que se tramitan actualmente a nombre de inventores colombianos es muy pequeña en comparación con el volumen de solicitudes provenientes del extranjero. No por ello hay que dejar de lado que, como demuestra la Figura 1, con el paso de los años ha habido un crecimiento gradual de solicitantes nacionales.

Un análisis más profundo de las cifras anteriormente citadas revela que dentro de los principales solicitantes colombianos se destacan justamente las Universidades, las cuales presentaron un total de 62 solicitudes de patentes en el año 2014. Instituciones como la Universidad Nacional de Colombia (15 solicitudes de patentes), la Universidad EAFIT (10 solicitudes de patentes) y la Universidad del Valle (8 solicitudes de patentes) encabezan la lista, demostrando el interés particular de la academia en la protección de sus propios desarrollos.

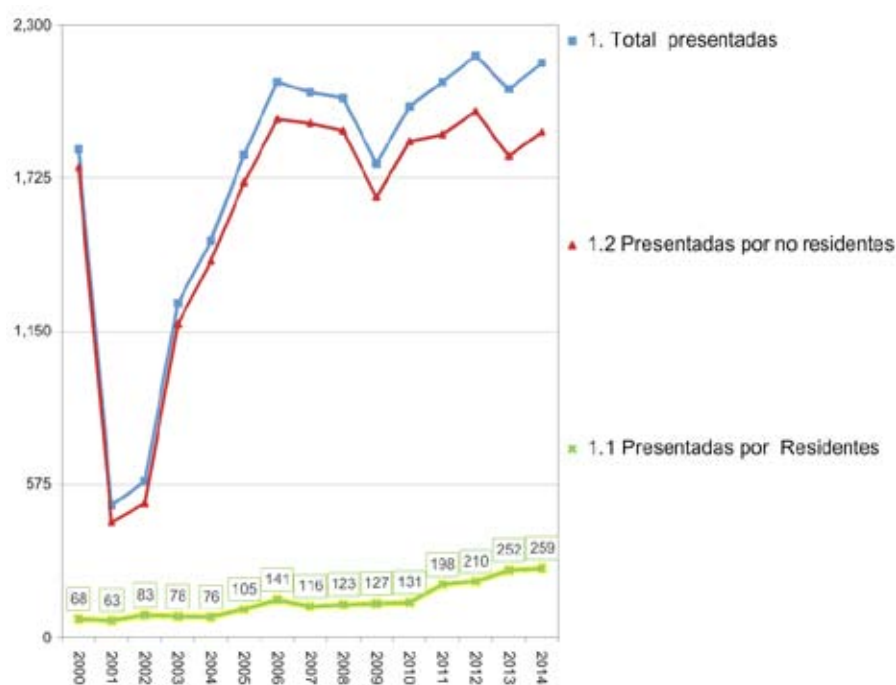


Figura 1. Solicitudes de patentes presentadas por residentes colombianos.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Solicitudes presentadas y concedidas de Propiedad Industrial [sistema de información en línea]. <<http://www.sic.gov.co/drupal/estadisticas-propiedad-industrial>> [citado en 29 de septiembre de 2015].



No es raro que sea la academia quien tome la iniciativa porque es allí donde nace la innovación; sin embargo este apenas es el punto de partida teniendo en cuenta el gran número de proyectos que surgen, crecen y se desarrollan mucho más allá de las aulas: en la industria. Debido a esto es necesario que, siguiendo el ejemplo de las Universidades, este interés por proteger los activos intangibles generados mediante la aplicación de estrategias de innovación, sea adoptado también por todas aquellas empresas colombianas, grandes y pequeñas, que trabajan a diario para ofrecer los mejores productos y servicios, porque sin pensarlo, tienen en sus manos la clave para seguir impulsando el crecimiento del país.

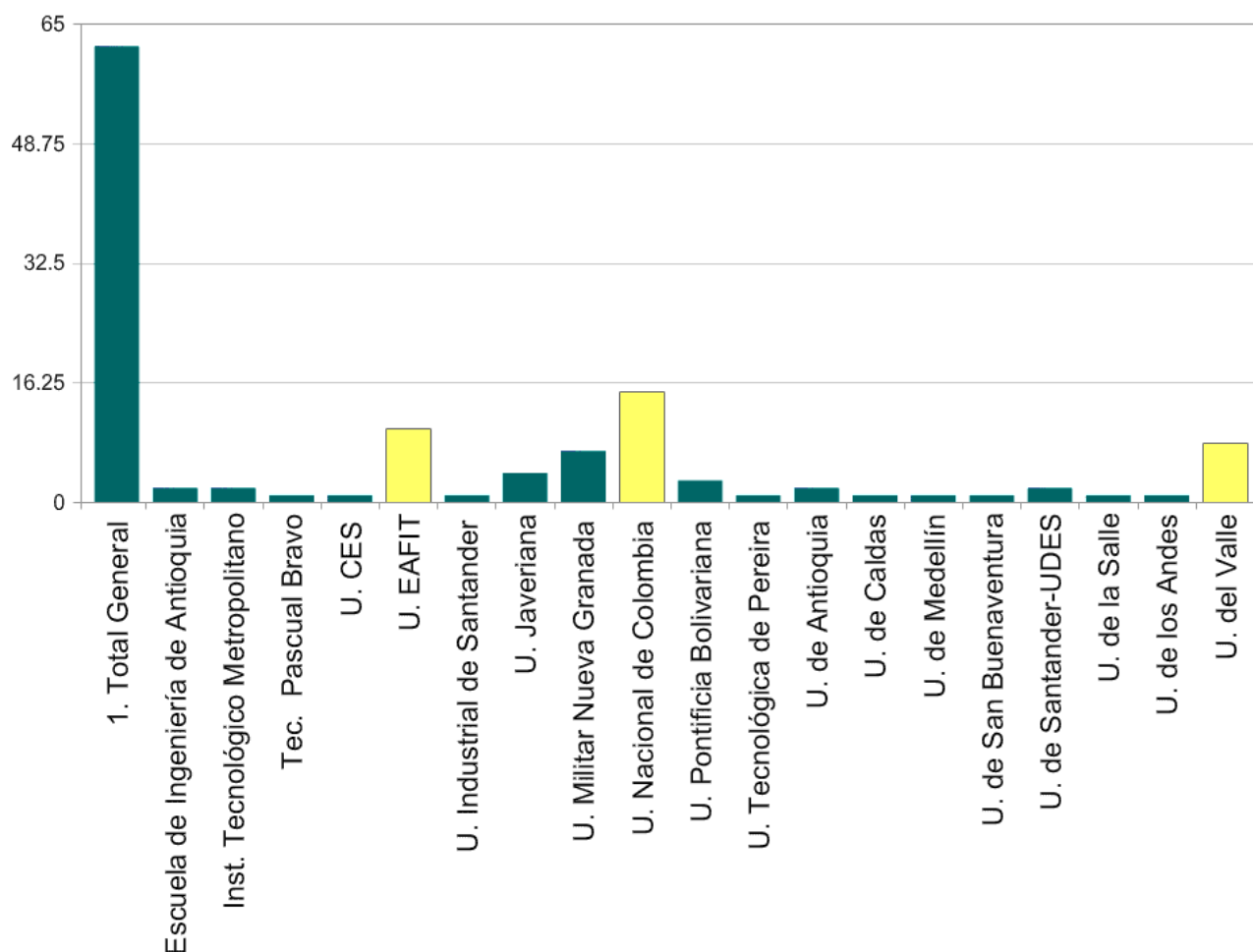


Figura 2. Solicitudes de patentes presentadas por universidades colombianas<sup>2</sup>

**Catalina Zapata Cristancho**  
Asociada Brigard & Castro

Más información:

[info@bc.com.co](mailto:info@bc.com.co)

<sup>2</sup> Íbid



Calle 70 A No 4 – 41  
Tel: (571) 744 22 00  
info@bc.com.co



BRIGARD &  
CASTRO  
PROPIEDAD INTELECTUAL