

Marcas



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Luis Guillermo Plata Páez
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Ricardo Duarte Duarte
Viceministro de Desarrollo Empresarial

Ramón Eduardo Madriñán Rivera
Director de Regulación

Gustavo Valbuena Quiñones
Superintendente de Industria y Comercio

María del Pilar Ordoñez Mendez
Secretaria General
Superintendencia de Industria y Comercio

Giancarlo Marcenaro Jiménez
Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial

Grupo Salmántica
Diseño e Ilustraciones

2008

En busca de un mejor posicionamiento internacional de Colombia y de un aumento en la calidad de vida de los ciudadanos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoya la actividad empresarial productora de bienes y servicios, con el fin de mejorar su competitividad, y su sostenibilidad, y de incentivar la generación de mayor valor agregado.

Para ello, orienta sus esfuerzos, entre otros temas, hacia la construcción de políticas públicas en materia de propiedad industrial.

En este contexto, se ha emprendido la tarea de promover la creación y producción de bienes intelectuales y el uso del conocimiento desde un punto de vista económico, todo ello enmarcado en la protección constitucional y legal de dicho conocimiento a través de las herramientas disponibles.

Así, se ha partido de una realidad en la cual son evidentes los cambios. Se observa, casi sin asombro, el comienzo y el final de los avances tecnológicos, mientras que antes dichos cambios requerían procesos largos y pausados, que permitían a las sociedades adaptarse paulatinamente a éstos.

Debido a la gran cantidad de información circulante sobre los avances científicos, tecnológicos y culturales, se encuentra en la propiedad intelectual, una pieza angular a través de la protección de las creaciones e invenciones, no sólo en la medida en que otorga derechos exclusivos, sino debido a la propia racionalidad del sistema que en el caso de las patentes, exige hacer pública toda la información relacionada con la nueva tecnología, para favorecer el progreso social e investigativo.

De esta manera, las bases de datos de patentes se convierten en una fuente imprescindible de información tecnológica que transmite los avances más recientes con información que no se encuentra en ninguna otra bibliografía, y de manera clasificada de acuerdo con el campo de la tecnología a que se refiere su contenido.

En razón a lo anterior, este Ministerio, con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha considerado indispensable impulsar un proceso de capacitación y sensibilización empresarial sobre la utilización de la información como herramienta de competitividad y la importancia del manejo de Bases de Datos de Patentes como fuente de información tecnológica.

Hoy, como aporte a este proceso, presentamos esta cartilla que con seguridad se convertirá en una herramienta que contribuya a apoyar e impulsar la divulgación de la innovación y actualización tecnológica a través de la difusión masiva del conocimiento y la promoción de la propiedad industrial, como bien mercantil generador de riqueza y empleo en Colombia.

Cordialmente,

Original firmado

LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Es para la SIC motivo de especial orgullo y satisfacción entregar a la comunidad académica, científica y empresarial del país esta Guía de Propiedad Industrial. Y lo es, porque estamos seguros que esta publicación constituye una muy sólida base para trabajar hacia el acceso por parte de los inventores nacionales al sistema de Propiedad Industrial.

Con frecuencia se dice que el sistema de Propiedad Industrial se encuentra estatuido solo para garantizar prerrogativas a los nacionales de los países más desarrollados; queremos demostrar la debilidad de este mito. El sistema de Propiedad Industrial bien entendido y explotado correctamente, constituye un instrumento de la mayor importancia para los países en vía de desarrollo.

Esta Guía de Propiedad Industrial, se esfuerza en explicar en términos simples la mejor manera de utilizar el sistema, bien como fuente de información tecnológica, bien como mecanismo de protección.

Esperamos, pues, que esta publicación cumpla con su cometido y que en un futuro próximo las cifras que hoy nos muestran un escaso uso del sistema de Propiedad Industrial, se reviertan. Demostrando así que Colombia ha ingresado en el selecto grupo de países que han hecho de la propiedad industrial en general, y las patentes en particular, una verdadera herramienta de desarrollo económico y social.

Cordialmente,

Original firmado

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES
Superintendente de Industria y Comercio

Contenido

	Página
1. Objetivo	13
2. ¿Qué es una Marca?	
3. ¿Cual es la Diferencia de la Marca con otras Protecciones?	14
4. ¿Qué es un Producto y Qué es un Servicio?	15
5. ¿Qué es una Clase?	
6. ¿Qué Tipos de Marcas Existen?	16
Por la Forma del signo	
Nominativas	
Figurativas	
Mixtas	17
Tridimensional	
Sonoras	18
Por la Función del signo	
Comerciales	
Colectivas	
De certificación	19
Por Uso y Difusión	
Común	
Notoria	

	Página
Renombrada	20
7. Pasos Previos a la Protección de un Signo Distintivo	22
Escoger el Signo	
Identificar la Clasificación Internacional Realizar la Búsqueda de Antecedentes y Parecidos Fonéticos o Gráficos del Signo	23
Diligenciar el Petitorio	24
8. ¿Dónde Debe Presentarse la Solicitud?	
9. Estudio de la Solicitud	26
Examen de Forma	27
Publicación	28
Oposiciones	
Requisitos	
Admisión y traslado	29
Respuesta de la oposición	
Estudio de Fondo	
Modificación a la Solicitud	30
10. Protección, Duración y Renovación del Registro	

**Protección del Registro
Duración del Registro**

Procedimiento de Renovación del Registro

31

11. Derechos Otorgados con el Registro

33

Derecho al Uso

Derecho al Uso Indirecto de la Marca

Licencia no exclusiva

34

Licencia de exclusividad

Bases y condiciones esenciales de los
contratos de licencia de uso

Derecho de Disposición

35

Acciones para Defender Derechos

36

Oposiciones al registro de marcas de terceros

Cancelación del registro

37

Medidas en frontera

Acciones jurisdiccionales

38

Terminación de los Derechos

Acción de cancelación

39

Cancelación por no uso

Pruebas de Uso del Signo Marcario

Derecho Preferente

40

Requisitos

Procedimiento

41

Cancelación por notoriedad

42

Trámite

Cancelación por vulgarización

Nulidad ante la jurisdicción contencioso
administrativa

43

Renuncia a derechos

12. ¿Qué es un Recurso de la Vía Gubernativa? 44

Instructivo Referente al Petitorio 45

Descripción de sus unidades 47

Poder debidamente otorgado 52

Documento que acredita la existencia y representación legal 53

Artes finales de 12x12 cm, 2 ejemplares

Copia de la primera solicitud

Solicitud de registro anterior

presentación en exposición 54

Traducción simple de la primera solicitud

Notificaciones

1. Definición 55

Notificación

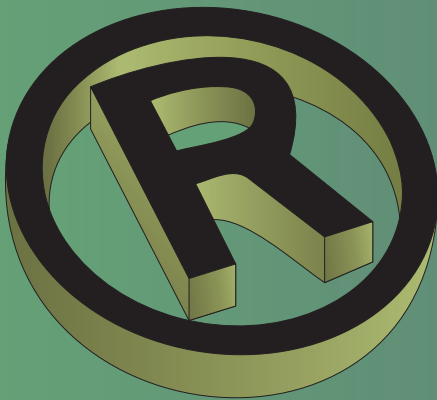
2. Tipos de Notificación

Signos Distintivos 57

Glosario 59

Marcas

El presente manual es una guía práctica al servicio de los empresarios, en particular de los pequeños y medianos, para sensibilizarlos en cuanto a la protección jurídica que se otorga a través del registro de marcas como activos intangibles de gran importancia en el desarrollo de la actividad empresarial.



Objetivo

Las marcas como propiedad intelectual implican una creación del intelecto derivada del talento humano y constituyen, en sí mismas, un bien de carácter incorporeal, pues la ley las protege a través de norma especial, otorgándole a su titular un derecho de uso exclusivo sobre ellas.

Como bien de carácter intangible las marcas han sido concebidas para distinguir productos y servicios en el mercado. Así, tienen gran valor como mecanismo de información, como mecanismo de publicidad y como herramienta de competencia, en la medida que permiten canalizar de manera transparente la clientela. Esas características repercuten en que la marca sea un intangible que puede agregarle valor a una empresa, dándole herramientas de competitividad, aumentando el valor de los activos y facilitando sus transacciones comerciales.



En efecto, la protección jurídica que otorga el Estado a las marcas como Signos Distintivos puede no sólo evitar que exista el riesgo de confusión o asociación en el mercado, sino que, además permite que el empresario que tenga a buen cuidado su bien, posicionándolo y protegiéndolo en el mercado, pueda lograr una fuente adicional de ingresos derivados del valor de la marca como activo, además de las posibilidades de transar comercialmente con ella, como bien, sin disminuir su valor.

La Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional encargada de administrar el sistema de propiedad industrial, comprometida con el desarrollo, quiere poner esta guía a disposición de los empresarios, con la intención de proporcionar información básica y sensibilizar a los usuarios sobre la protección de las marcas como bien intangible con un importante valor comercial.

¿Qué es una Marca?

Marca, es un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. Es el signo que otorgará a una persona y/o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios de otros idénticos o similares existentes en el mercado.

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinación de estos elementos.

¿Cuál es la Diferencia de la Marca con Otras Protecciones?



Las marcas comerciales, entonces, tienen como objeto distinguir productos y servicios en el mercado, por lo cual, si no se cumple esta función no se puede hablar de marca comercial, pero se podría hablar de otro tipo de protección, como lo es el nombre o la enseña comercial, entre otros.

Puntualmente, consideramos necesario aclarar ciertos conceptos que, si bien se relacionan, son disímiles.

La razón o **denominación social** corresponde a un atributo de la personalidad necesario para la conformación de una sociedad. Es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El **nombre comercial** es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Este, como tal, debe ser considerado como un bien que hace parte del patrimonio de un empresario y puede coincidir con la denominación o razón social de una empresa, siendo independiente uno de la otra. Precisamente, una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar diferentes actividades empresariales, pero la inscripción de la razón social no implica que se adquiera el nombre comercial, pues los derechos sobre un nombre comercial solo se obtienen con el uso real y continuo de éste en el comercio.

Por su parte, una **enseña** es el signo o denominación utilizado por una empresa para identificar su establecimiento comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que una empresa utiliza, por lo general, su **nombre comercial** para ser diferenciada de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares y utiliza una **enseña** para identificar su establecimiento de comercio. Sin embargo, al momento de suscribir contratos deberá emplear su **razón o denominación social**.

¿Qué es un Producto y qué es un Servicio?

Un **producto** es cualquier cosa producida para el consumo y la inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este puede ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.

Un **servicio** se define como las actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. En términos generales podemos decir que los servicios se clasifican en: Servicios comerciales, que comprenden los servicios profesionales, los relacionados con la tecnología de la información, la investigación y el desarrollo.



¿Qué es una Clase?

Con respecto al tema, se puede decir que una clase es un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente denominada "**Clasificación de Niza**".

La clasificación internacional está compuesta por unos títulos de las clases y unas notas explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones, y está complementada por un listado alfabético por producto o servicio.

De manera general, los productos se clasifican así:

- a) productos acabados por su función.
- b) materias primas en atención a su materia.
- c) productos accesorios no separables, van con el principal.
- d) estuches con el producto que van a contener.

Por su parte, los servicios están clasificados por ramas de actividad, después por analogía con servicios similares. Los servicios de alquiler van en los servicios de ayuda a los objetos alquilados. Los servicios de asesoramiento, información o consulta en la clase sobre la que versa el objeto de la actividad.

¿Qué Tipos de Marcas Existen?

Actualmente se reconocen los siguientes tipos de marcas básicos:

Forma del Signo	Función del Signo	Uso y Difusión
Nominativas	Comerciales	Comunes
Figurativas	Colectivas	Notorias
Mixta	De Certificación	Renombradas
Tridimensionales		
Sonoras		

Por la Forma del Signo

Nominativas

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.

Ejemplo: R&R, MNG, NIKE, ADIDAS, marcas pertenecientes a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Figurativas

Integradas únicamente por una figura o un signo visual "logotipo" que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular. **Ejemplos:**



Mixtas

Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color. **Ejemplos:**



Tridimensionales

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.



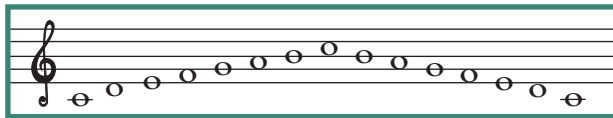
PARA RECORDAR

No se debe olvidar que las marcas tridimensionales, solo son registrables, siempre y cuando reúnan suficientes características individuales y distintivas con las cuales se les pueda diferenciar de otras previamente existentes en el mercado.

Sonoras

La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor.

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial. Ejemplo:



Por la Función del Signo

Comerciales

Las marcas comerciales son las más conocidas. Son aquellas que identifican o distinguen los productos o servicios de un empresario en el mercado.

Colectivas

Las marcas colectivas son normalmente pretendidas por las corporaciones y asociaciones, colectividades e instituciones, para identificar productos y servicios que tienen distinta procedencia empresarial pero que poseen características comunes, como su origen geográfico, el material, como el modo de fabricación entre otros.

Los titulares del registro de las marcas colectivas (asociaciones, corporaciones y colectividades en general) son responsables de que los productos y servicios, prestados por sus miembros, cumplan las normas establecidas en el reglamento que rige su uso, y así, garantizar las cualidades y características de los mismos. Adicionalmente, tiene uso reservado a sus integrantes y no es objeto de licencia a terceros.

El procedimiento de registro de las marcas colectivas, como veremos más adelante, es el mismo que el de una marca de producto o servicio, sin embargo, tiene los siguientes requisitos formales especiales: Estatuto de asociación o colectividad, el listado de sus miembros, Condiciones y forma de uso.

De Certificación

La marca de certificación es aquella que identifica la calidad u otras características de un producto o servicio que han sido certificadas por aquella que identifica el titular de la marca.

Como el titular está certificando determinadas características debe tener la capacidad para hacerlo debiendo ser una empresa o institución de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional.

Por Uso y Difusión

Común

En cuanto a su difusión en principio todas las marcas son comunes, es decir, están referidas a un o unos productos o servicios clasificados de acuerdo con el nomenclador internacional y tienen un conocimiento normal en el público al que van dirigidas.

Sin embargo, hay marcas que por su difusión pueden alcanzar un mayor conocimiento entre el público consumidor, por lo cual es necesario hablar de marcas notorias.

Notoria

La marca notoria es aquella que es conocida por una parte importante del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma, es decir del **sector pertinente**.

El sector pertinente se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve el producto o servicio que se distingue con el signo marcario y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, quienes en razón de la función o papel que cumplen dentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marca notoria.

El conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria es superior al que tienen de una marca común, pues la notoria ha tenido una intensa difusión dentro del mercado, los consumidores la recuerdan, la prefieren y la adquieren. Ese conocimiento puede estar referido a cualquier país miembro de la Comunidad Andina.



La notoriedad en el grado de conocimiento da campo a una protección especial, más amplia en cuanto al principio de especialidad, al alcance territorial de la marca y la protección de su fuerza distintiva evitando la dilución de la misma. En relación con el principio de la especialidad, la marca notoria tiene una protección más amplia que la marca común, alcanzando productos no protegidos expresamente con la marca (rompimiento del principio de especialidad). En cuanto al territorio, implica que la protección de la marca puede desbordar el país donde se haya protegido, con prerrogativas en terceros países. Otro efecto, que puede tener el reconocimiento de notoriedad tiene que ver con la comparación de los signos en los exámenes de confundibilidad, pues el examen es más severo para evitar que se diluya la fuerza distintiva de la marca notoria.

Sector Pertinente

Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
- b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o
- c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Las pruebas relevantes para probar la notoriedad son encuestas de mercado, publicidad, certificaciones de auditoría o de revisor fiscal; que dejen ver volúmenes de venta de los productos o servicios e inversión en publicidad, registros de marcas en otros países, etc.

Renombrada

La noción de marca renombrada es derivada de la ampliación del conocimiento de la marca notoria. Así, se ha entendido como marca renombrada a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y renombrada, merece ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión.

La marca renombrada se diferencia de la marca notoria en cuanto la primera por el grado de conocimiento desborda los consumidores del mercado del producto, siendo conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. En contraste, la marca notoria sólo es conocida por un grupo particular de consumidores.

Procedimiento del Registro

1. Pasos previos a protección

- 1.1. Escoger el Signo Distintivo
- 1.2. Identificar la Clasificación Internacional
- 1.3. Búsqueda de antecedentes y parecidos fonéticos o gráficos de su signo
- 1.4. Diligenciar petitorio

2. Solicitud de Registro

3.1. Examen de Forma

3.1. 2° Examen de Forma

Cumple Requisitos

NO

SI

3.2. Publicación

3.4. Examen de Fondo

3.3. Oposiciones

Pasos Previos a la Protección de un Signo Distintivo

Escoger el Signo

Cuando se vaya a elegir la marca se debe tener en cuenta el alcance, es decir que refleje los valores funcionales, expresivos y centrales de la empresa y su visión, que sea absolutamente distintiva e identificable por parte del consumidor.

Para ello se debe saber que no todo signo (denominación o gráfico) puede ser distintivo, y por lo tanto registrable, para lo cual es importante que el signo que se elija, reúna los requisitos legales previstos y no esté incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad, como:

- Términos que consistan única y exclusivamente en el nombre genérico o técnico del producto o del servicio, ni mucho menos aquel que haga relación directa de una característica o cualidad que los identifica.
- Signos que consistan exclusivamente o que se hubiesen convertido en una designación común o usual del producto o servicio ya que no podrán ser considerados como distintivos.

Para saber si el signo que se pretende registrar puede ser considerado genérico o descriptivo de los productos o servicios se debe formular las siguientes preguntas:

- a) **¿Qué es?** Si la respuesta hace directa relación al producto o servicio fácilmente se determina que el signo es genérico.
- b) **¿Cómo es?** Si la respuesta a la pregunta otorga alguna característica o cualidad del producto y servicio el signo es descriptivo.

- Signos cuyo titular pueda de una u otra forma inducir al consumidor a error al elegir y/o utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas y/o requeridas.

Las causales de irregistrabilidad se encuentran previstas en la legislación vigente en materia de Propiedad Industrial. En Colombia, es la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones

Entre los signos que no son distintivos, también se encuentran aquellos que pueden inducir a error o confusión al público consumidor. En efecto, el signo, tiene que reunir suficientes cualidades para que no pueda ser confundido con otro previamente registrado o solicitado.

Por último, el signo solicitado debe estar conforme con la moralidad y el orden público y nunca infringir derecho de terceros relacionados con propiedad industrial o intelectual.

Identificar la Clasificación Internacional

Es muy importante identificar, en relación con los productos y/o servicios que se pretende distinguir en el mercado, el número de la Clasificación Internacional en que están ubicados los productos o servicios de su interés.

De manera que una vez verificada, como se indicó anteriormente en la definición de qué es una clase, el producto o servicio debe indicarse en la solicitud con el número de la clase en donde se encuentre comprendido.

Realizar la Búsqueda de Antecedentes y Parecidos Fonéticos o Gráficos del Signo

Si se quiere conocer la existencia de expresiones registradas o solicitadas con anterioridad, se puede solicitar la expedición del listado de las denominaciones que se asemejan a la marca solicitada. Es importante aclarar que este servicio **no es de carácter obligatorio** ni es requisito para la solicitud de la protección. Estos servicios se deben solicitar por escrito y cancelar la tasa correspondiente.

Los **antecedentes fonéticos** mostrarán no solo los signos registradas bajo un término específico sino aquellos que tienen nombres parecidos. Este informe **no es vinculante para la Administración y además no presupone la concesión o denegación posterior de la marca.**



De igual forma se tiene la opción de solicitar una certificación de marca, mediante la cual se puede establecer si la denominación de interés está o no registrada.

Las certificaciones se deben **solicitar por escrito** debe ser radicado junto con el recibo de pago de la tasa correspondiente, proporcionando los datos exactos sobre el signo que se quiere conocer. Se puede buscar la información mediante datos como:

- Signo
- Nombre del solicitante,
- Número de la solicitud
- Número de prioridad y país.

Diligenciar el Petitorio

Para la presentación de la solicitud de registro, se debe presentar en el Formulario Único de Signos Distintivos (petitorio) que se adquiere de manera gratuita en las instalaciones del Centro de Documentación e Información, en la oficina de atención al usuario de la Superintendencia de Industria y Comercio, en las intendencias regionales, así como en la página Web **www.sic.gov.co**. Se puede encontrar en mayor detalle un instructivo para llenar el petitorio al final de esta cartilla.

¿Dónde debe Presentarse la Solicitud?

En materia de "Propiedad Industrial" y específicamente en lo relacionado con los signos distintivos sujetos a registro, la entidad competente en Colombia para conocer el trámite es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Una vez escogido el signo que identificará el origen empresarial de los productos o servicios, se debe presentar o radicar la solicitud del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en la ciudad de Bogotá.

En caso de querer registrar una marca para identificar productos y/o servicios de distinta clase, deben hacerse tantas solicitudes como clases deseen ampararse.

Se recomienda restringir o limitar lo que más se pueda la solicitud a los productos o servicios que se pretenden distinguir, de manera que la solicitud se presente solamente para los productos o servicios que realmente protegerá en el mercado, con lo cual se minimizará el riesgo de que se presenten oposiciones. Es decir, si usted está interesado en distinguir un producto farmacéutico para la piel usted debe indicarlo así, sin necesidad de acudir a indicar todo el título de la clase que contiene productos como los de destrucción de animales dañinos que tienen una naturaleza y finalidad bastante distante de la del producto que se pretende distinguir.

Una vez presentada la solicitud se asigna la fecha de presentación y un número de radicación, el cual servirá para identificar su solicitud, siempre que quiera obtener información del trámite que cursa el documento ante esta entidad.

El Número de Radicación Consiste en:

1. Los últimos dos dígitos del año correspondiente a su admisión.
2. El número consecutivo de admisión, con el cual ingresa el documento a la SIC.



Tener en cuenta que el **número de radicación** es importante cuando se quiera obtener información del trámite que cursa el documento ante la Entidad.

La **fecha de presentación** es muy importante, puesto que confiere prelación en el tiempo respecto de otras solicitudes y le otorga **derecho de prioridad** para solicitar la marca en otro país dentro de los seis (6) meses siguientes a esa fecha.

El derecho de prioridad esta establecido en la normatividad marcaria internacional, (el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial) e implica la posibilidad de ir, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentación de una solicitud de registro de marca, radicada ante la oficina nacional competente de cualquier país parte del Convenio de la Unión de París, a otro país también parte invocando esa solicitud, de manera que se entienda presentada en el segundo país en la fecha del primero.

Su solicitud es admitida a trámite y se le asigna fecha de presentación del número de radicación solo si reúne unos requisitos mínimos establecidos en la norma vigente, a saber:

- a) La indicación que se solicita el registro de una marca.
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella.
- c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.
- d) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca.
- e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

Estudio de la solicitud

La solicitud de registro marcario pasa por varias etapas: Examen de Forma, Publicación, Oposiciones, Examen de Fondo, Modificación a la Solicitud.



Examen de Forma

El estudio de forma consiste en la revisión de los requisitos y documentos que componen la solicitud para efectos de que se pueda ordenar su publicación.

La División de Signos Distintivos realiza el estudio de forma de todas las solicitudes una vez estas han sido radicadas con los requisitos mínimos. Si la solicitud no cumple con todos los requisitos formales, incluida la falta de claridad y coherencia de la misma, se emitirá un **requerimiento**, para que, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, mediante fijación en lista se complete o aclare la solicitud o se subsane cualquier inconsistencia o irregularidad.

El requerimiento será notificado por medio de publicación o **fijación en lista** en un lugar visible de las instalaciones de la entidad y estará igualmente disponible para su consulta en la página Web:

www.sic.gov.co



La notificación mediante fijación en lista se hará en un lugar visible al público por un día, con los datos correspondientes al número del expediente, número del acto administrativo, identificación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados si los hubiere y la fecha de fijación.

Si a la expiración del término señalado, no completa los requisitos indicados en el requerimiento, la solicitud de registro se considerará **abandonada** y perderá prelación.

El abandono de la solicitud, se declara mediante resolución motivada contra la cual se puede interponer **los recursos de reposición y apelación (ver qué es un recurso en la sección pertinente de esta guía)**, en los casos de no estar de acuerdo con la decisión de la Entidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación ya sea personal y en el evento que no se pueda notificar personalmente el acto será **notificado por listado**.

Sólo se tiene dos meses para dar respuesta al requerimiento de información. En caso de prórroga esta debe solicitarse antes del vencimiento del término que se desea prorrogar y debe pagar tasa legal respectiva.

Publicación

Cuando la solicitud cumple con todos los requisitos formales mencionados anteriormente, o habiéndose dado respuesta efectiva al requerimiento, se publicará por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

La Gaceta de la Propiedad Industrial, es el medio oficial para dar a conocer las solicitudes de registro de marca que se están tramitando ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Publicación Contiene:

La denominación del signo solicitado, fecha de solicitud, Nombre del titular, domicilio, Tipo de signo, en caso de ser mixto copia del gráfico del mismo, y la cobertura de los productos o servicios solicitados.

Oposiciones

La oposición es una etapa del procedimiento de registro, en la cual los terceros interesados, con el fin de evitar el registro de marca, se pueden hacer parte mediante la presentación de un escrito fundamentado en una cualquiera de las causales de irregistrabilidad. Las oposiciones deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la Publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Requisitos

Para darle trámite a un escrito de oposición hay unos requisitos que deben cumplirse:

- Diligenciar el formulario de presentación de oposiciones, que facilita el trámite y contiene los espacios necesarios para identificar el expediente donde se quiere radicar la oposición, así como la información del opositor y sus datos de contacto.
- El escrito debe radicarse en tiempo, esto es, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación en la Gaceta.
- Pago de la tasa administrativa fijada para el momento de la presentación de la oposición.
- El poder necesario para actuar con los requisitos de ley y de ser el caso el certificado de existencia y representación legal.



En cuanto al poder y el certificado de existencia y representación legal, es un requisito que de no aportarse con el escrito de oposición o de aportarse defectuosamente (en copia simple o sin el lleno de los demás requisitos de ley) será objeto de requerimiento con base en el artículo 12 y 13 del código contencioso administrativo y en caso de no darse respuesta satisfactoria o en tiempo, se archivará la oposición mediante oficio que se fijará en lista.

Se podrá presentar oposición actuando como agente oficioso, para lo que se proferirá requerimiento con base en el artículo 47 del código de procedimiento civil, con el fin de que se pague una caución que garantiza la presentación del poder, el cual debe ser adjuntado dentro de los dos meses siguientes. Si no se cumple con el requerimiento, se archivará la oposición mediante oficio que se fijará en lista.

Admisión y Traslado

Si la oposición supera el estudio de forma y una vez vencido el término de prórroga, se expide un oficio que admite la oposición y la traslada a quien solicita la marca.

Respuesta a la Oposición

El solicitante del registro de marca tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la fijación en lista, para allegar su defensa, en la que hará valer sus argumentaciones y presentará las pruebas que estime convenientes. Sin embargo, el solicitante del registro de la marca podrá solicitar por una sola vez una prórroga de treinta (30) días hábiles adicionales, pagando la tasa administrativa fijada y con el fin de allegar pruebas. El término de prórroga se cuenta a partir del día hábil siguiente a aquel en que venció el término para responder.

Estudio de Fondo

Una vez publicada la solicitud, la División de Signos Distintivos realizará el **estudio de fondo o de registrabilidad** del signo solicitado independientemente que se hayan presentado oposiciones.

La División analiza el signo solicitado y puede tomar una de dos decisiones posibles, la concesión o la negación del registro. Es decir, considerar si es registrable, para lo cual se otorgará un título o certificado de registro o en caso contrario considerar que el signo es irregistrable por estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad, con fundamento en lo cual negará el registro. En ambos casos la decisión será **notificada personalmente** y en caso tal que no sea posible realizarla por este medio, dicha notificación se efectuará por listado.

Si hay alguna inconformidad respecto de la decisión se puede presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, el **recurso de reposición** ante el mismo funcionario que la profirió, es decir, el Jefe de División de Signos Distintivos, y el **recurso de apelación** en subsidio o de forma directa ante el superior jerárquico es decir, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Modificación a la Solicitud

La solicitud de registro de marca puede ser **modificada en cualquier momento** del trámite, siempre y cuando solo verse sobre aspectos **no sustanciales** del signo, y **no** pueden implicar una ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en el petitorio. Se tendrán como aspectos secundarios los siguientes:

- Limitación de productos y servicios.
- Cambio de nombre del titular de la solicitud.
- Cambio de domicilio.
- Traspaso de la solicitud.

Cualquier cambio respecto del signo se entiende como cambio sustancial y no puede ser aceptado, por ejemplo, el cambio de etiquetas, el cambio de cualquier letra, o de cualquier otro elemento del signo una vez presentada la solicitud no podrá ser aceptado.

Las modificaciones pueden presentarse en cualquier momento antes de finalizado el trámite (incluida la decisión que deje en firme la decisión) y para su presentación formal se utiliza el formato destinado para tal fin y se paga la respectiva tasa administrativa.

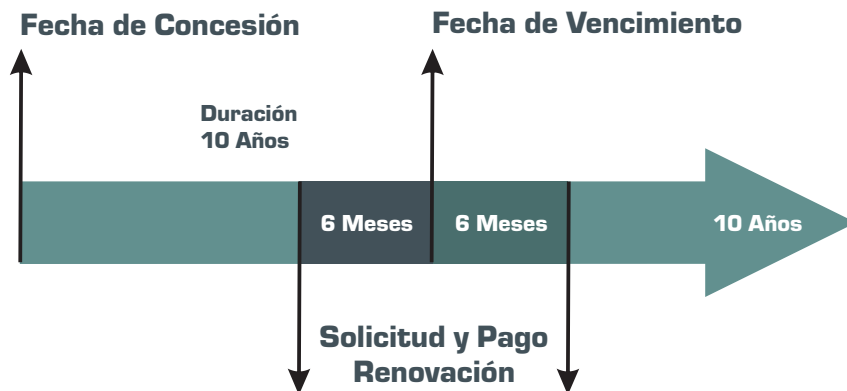
Protección, Duración y Renovación del Registro

Protección del Registro

Los derechos sobre el registro tienen una protección referida al **territorio Colombiano**, lo que quiere decir que el registro carece de protección en el exterior.

Duración del Registro

El registro otorgado tiene una duración de **diez (10) años, contados desde la fecha de su concesión**. La marca **podrá ser renovada indefinidamente** por períodos sucesivos de diez (10) años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.



La solicitud de renovación deberá solicitarse para el registro concreto dentro de un plazo de seis (6) meses anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a esta fecha. Si se opta por el último plazo debe pagarse un recargo adicional a la tasa de renovación. Durante el periodo de gracia el registro mantiene su vigencia si es renovado con posterioridad.

En caso de no solicitarse la renovación del registro, el derecho se extinguirá ya que se entenderá caducado de pleno derecho, es decir, con la pérdida de vigencia morirá la marca por caducidad que no requiere declaración por parte de la oficina.

Procedimiento de Renovación del Registro

El titular del registro marcario debe presentar, directamente o a través de apoderado, el formulario respectivo y acreditar el pago de la tasa administrativa. Recibidos los documentos, la División de Signos Distintivos, analizará si cumple los requisitos de forma y término o si por el contrario se encuentra incompleta la solicitud.

Sí se encuentran todos los requisitos cumplidos se concederá la renovación del registro por el término de diez (10) años, mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, que se **entenderá notificada el día de la anotación** y se comunica mediante listado informativo.

La renovación se hace mediante inscripción y no será objeto de publicación, se comunica mediante listado informativo de anotaciones en el registro.

En el evento que la **solicitud de renovación no reúna o anexe los requisitos** de forma la División de Signos Distintivos requerirá al titular del registro, para que en el término de **dos (2) meses** a partir de su notificación **aclare, complemente o modifique su solicitud**.

El requerimiento es notificado mediante fijación en lista en cartelera de la entidad y estará igualmente disponible para su consulta en la página Web oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio.



- La notificación mediante fijación en lista se hará en un lugar visible al público por un día con los datos correspondientes al número del expediente, número del acto administrativo, identificación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados, sí los hubiere y la fecha de fijación.
- Solo se cuenta con dos (2) meses para dar respuesta idónea al requerimiento de información.

Si a la expiración del término para dar respuesta al requerimiento (2 meses), no se aclara, complementa, o se modifica la solicitud según lo indicado en el requerimiento, la solicitud de renovación se denegará y se ordenará el archivo de la solicitud. Tal decisión será notificada personalmente y, en caso tal que sea imposible realizarse, se efectuará la notificación por listado.

Si el interesado no se encuentra conforme con la decisión puede presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, es decir el Jefe de División de Signos Distintivos, y el recurso de apelación en subsidio o de forma directa ante el superior jerárquico, es decir el Superintendente Delegado para la propiedad industrial.



Derechos Otorgados con el Registro



Derecho al Uso

Una vez concedido el registro y expedido el certificado que convierte al solicitante como único y legítimo titular de la marca, se puede empezar a ejercer los derechos incorporados en el título, que es la resolución de concesión.

En efecto, el registro legitima para usar la marca según lo establecido en el acto administrativo de concesión, de acuerdo con su tenor literal, sin que sea admisible la variación de los elementos gráficos o denominativos o la inclusión de nuevos, de forma tal que alteren su distintividad. Así mismo, faculta para introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en el mercado.

La marca debe usarse tal y como fue registrada (De acuerdo con su tenor literal). Los cambios en elementos denominativos o gráficos implican la necesidad de un nuevo registro.

Derecho al Uso Indirecto de la Marca

El legítimo titular de una marca que tiene derecho al uso exclusivo de la misma, también podrá celebrar contratos en los que autoriza a un tercero (persona natural o jurídica) a utilizar la marca como si fuera el titular, dicha disposición al uso, se conoce y realiza en virtud del contrato de **licencias de uso**.

DEFINICIÓN

El contrato de licencia de marca puede definirse como el acuerdo por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, denominada licenciatario, a concederle el uso de la marca, reteniendo la propiedad, a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último.

Dentro de las modalidades del contrato de licencia de marca, se encuentran:

Licencia No Exclusiva

El titular del signo conserva el derecho de conceder, acorde con lo cual, como titular de una marca se podría simultáneamente, otorgar autorizaciones para el uso de la misma a diferentes personas, dentro del contexto de diferentes contratos.

Licencia de Exclusividad

El licenciante (titular) renuncia a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo y otorga la autorización de uso a un solo licenciatario.

La licencia de uso **no es una transferencia del título de propiedad**. El licenciatario no obtiene ningún derecho de propiedad sobre el registro marcario. El título de propiedad de los registros permanecerá siempre en cabeza del titular, por lo que, entre las limitaciones de una licencia están: la imposibilidad de vender, alterar, modificar, sub-licenciar, copiar, o utilizar los registros marcarios de cualquier manera con excepción de lo que ha sido autorizado específicamente por el titular.

Ahora bien, **todo contrato** que contenga una cláusula de **licencia** de marca **debe ser inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio**, para que surta efectos frente a terceros (oponibilidad frente a terceros).

Bases y Condiciones Esenciales de los Contratos de Licencia de Uso

En la elaboración de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir ciertas circunstancias que eviten posibles conflictos a futuro, siendo algunas de ellas:

- Verificar que las cláusulas estipuladas en el contrato no contravengan en ningún aspecto algún ordenamiento legal.
- Dejar perfectamente establecido "a quien pertenece que" y "que es lo que se le permite a la otra parte".
- Vigencia del contrato.
- Precio y forma de pago.
- Confidencialidad. Es común que en este tipo de contratos, se estipule que el usuario deba certificar por escrito.

Derecho de Disposición

El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder todas las prerrogativas derivadas por ser titular de un registro marcario a un tercero. Este tipo de transferencias se hacen en virtud de un contrato suscrito entre las partes. Por lo tanto el objeto de este tipo de contratos es la enajenación de la titularidad del registro marcario y su correspondiente facultad de uso o explotación, recibiendo a cambio determinada remuneración. El derecho sobre la marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido mediante un contrato o derivado de la decisión en un proceso de sucesión.

Cuando el derecho de disposición se efectúa a través de un contrato, existen dos momentos en su celebración que deben ser considerados para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en sí, produciendo efectos entre las partes, y, un segundo momento, en que se debe **inscribir el contrato** ante la Superintendencia de Industria y Comercio, requisito indispensable para que surta efectos frente a terceros.

Restricciones a la Cesión o Transferencia. El ejercicio de este derecho no es absoluto, ya que se encuentra limitado por el bienestar general. La División de Signos Distintivos, precisamente en protección del consumidor, puede negar la inscripción de la transferencia, sí considera que con la misma se podría generar riesgo de confusión en el mercado.

Derecho a Prohibir (Faceta Negativa). El Derecho a Prohibir, indica que el titular del registro se encuentra facultado para impedir que terceros usen la marca en ejercicio de las acciones legales pertinentes.

En términos generales el titular del registro puede impedir que terceros ejecuten o realicen los actos de reproducción, copia o transliteración de su signo registrado o en general, los siguientes actos:

- a) Aplicar el signo distintivo idéntico o semejante a productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.
- b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.
- c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.
- d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar (riesgo de confusión).
- e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoria.
- f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoria, cuando ello causase dilución de la fuerza distintiva o del valor del signo. (Introducir en el comercio, importar, exportar, almacenar o transportar y emplear en publicidad, publicaciones o documentos comerciales).

Sin embargo, el simple uso por parte del tercero del signo idéntico o igual al registrado no es la única condición para dar origen al ejercicio del derecho de prohibir. Así, el titular de un registro, no puede prohibir que:

- a)** Un tercero utilice la marca, sin la autorización del titular, mientras se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, no induzca a confusión.
- b)** Utilización de nombre propio.
- c)** Se incluye también el caso de su domicilio o seudónimo.
- d)** Utilización de nombres geográficos.
- e)** Utilización de indicaciones genéricas o descriptivas.
- f)** Impedir que los titulares restrinjan indicaciones relativas a especie, calidad, cantidad destino, valor.
- g)** Lugar de origen o época de producción de productos.
- h)** Utilización para anunciar productos legítimamente marcados.
- i)** Publicidad comparativa, ofrecimiento en venta o indicación de existencia o disponibilidad.
- j)** Utilización para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio.
- k)** Necesidad de informar al consumidor sobre el destino específico de los productos.

Acciones para Defender Derechos

La ley ha previsto algunas acciones que se puede ejercer como legítimo titular de la marca, en el evento de que un tercero no autorizado utilice la marca en el mercado y que el derecho se vea afectado, existen las siguientes acciones:

Oposiciones al Registro de Marcas de Terceros

La oposición es un derecho que puede ejercerse por cualquier persona que se sienta afectada, bien sea en relación con el interés general o con un derecho particular previo. Así, el legítimo interés para actuar depende de la causal de irregistrabilidad que se invoque. Si se trata de causales de irregistrabilidad de carácter absoluto, podrá presentar oposición cualquier persona fundamentada en la protección del interés general.

Por el contrario, sí se trata de causales de irregistrabilidad de carácter relativo, el legítimo interés lo tendrá el titular del derecho afectado, es decir, quien sea solicitante de una marca o lema, o quien haya logrado el registro, el que haya usado con anterioridad un nombre o enseña comercial, el titular de la marca notoria, el titular de un derecho de autor, quien crea que se puede afectar su nombre y las comunidades indígenas, entre otros.

La oposición se fundamentará de acuerdo a la causal de irregistrabilidad alegada. En algunos casos bastará mencionar el derecho afectado y en otros casos más complejos, como competencia desleal, notoriedad o nombre y enseña comercial, la argumentación debe ser más completa, al igual que es indispensable el aporte de pruebas. Para esos efectos, el opositor podrá solicitar por una sola vez una prórroga de treinta días hábiles adicionales, con el fin de allegar pruebas que acrediten sus derechos afectados o la ocurrencia de hechos del mercado.

El procedimiento de oposición se seguirá en los términos previamente indicados en esta guía.

Cancelación del Registro

La acción de cancelación permite la extinción del derecho de propiedad industrial, a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina de naciones.

La acción de cancelación puede ser planeada como mecanismo de defensa pero, en estricto sentido, es una forma de extinguir el derecho incluido en el registro marcario, por lo cual se verá en mayor detalle en el aparte de terminación del derecho.

Medidas en Frontera

En términos generales consiste en la suspensión de una operación aduanera, la cual es solicitada por el titular del registro marcario, fundamentado en la existencia de motivos para suponer que se va a realizar importación o exportación de productos que infringen el derecho al registro marcario. Es una medida provisional mientras se define si hay o no infracciones a derechos sobre Propiedad Industrial.

Esta suspensión se solicita ante la entidad aduanera correspondiente, a la cual se deberá suministrar toda la información necesaria, detallada y precisa de los productos objeto de la infracción para que puedan ser reconocidos. Si se solicita la toma de medidas en frontera se debe prestar medidas cautelares para efectos de asegurar futuros perjuicios.

Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la entidad aduanera ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera y la notificará al solicitante. En caso que se ordene la suspensión, la notificación incluirá el nombre y dirección del consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancías, así como la cantidad de las mercancías objeto de la suspensión. Así mismo, notificará la suspensión al importador o exportador de los productos.

Acciones Jurisdiccionales

El titular del registro puede entablar acción contra quien infrinja su derecho o contra quien ejecute actos que manifiesten inminencia de infracción.

La jurisdicción y competencia les corresponde a los jueces civiles del circuito del domicilio del demandado mediante un proceso ordinario.

Con esta acción se puede obtener:

- Cese de actos de infractores.
- Indemnización de daños y perjuicios.
- Retiro del comercio de los productos infractores (envases, etiquetas, publicidad, materiales y medios usados para la infracción).
- Prohibición de importación o exportación de tales productos, materiales o medios,
- Adopción de medidas para evitar la repetición de la conducta que esté infringiendo el derecho del titular del signo marcario.

Como la usurpación de marcas está expresamente consagrada como tipo penal es posible acudir a la justicia penal cuando la vulneración del derecho incluido en el registro de marca configure el tipo penal.



Terminación de los Derechos

El registro de marca puede desaparecer de la vida jurídica por decisión expresa de su titular, cuando media la renuncia al derecho o por su inacción al abstenerse de solicitar la renovación del registro, con lo cual opera la caducidad de pleno derecho, en los términos que se indicaron previamente, o por pérdida del derecho en caso de que el acto administrativo sea anulado por el Consejo de Estado o cuando por determinadas circunstancias se cancela el registro marcario.

Acción de Cancelación

La cancelación administrativa es una acción que se adelanta con el fin de extinguir un registro de marca. Hay cuatro tipos de acción de cancelación:

- Por no uso
- Por notoriedad
- Por vulgarización
- De autorización de uso de denominación de origen

Cancelación por No Uso

La cancelación por no uso es una medida administrativa mediante la cual desaparece el registro marcario de la vida jurídica cuando la marca no está siendo usada en el mercado de manera seria, real y efectiva.

Se puede hablar de uso de una marca cuando los productos o servicios que identifica son puestos en el comercio o están disponibles en el mercado, en la cantidad y del modo que corresponde, de acuerdo a la naturaleza del producto o servicio. El uso puede ser ejecutado directamente por el titular de la marca, por su licenciatario o por cualquier persona autorizada, sin que sea necesaria la prueba formal de la autorización. El uso relevante es aquel que se haya efectuado en uno cualquiera de los países de la Comunidad Andina de Naciones.



Pruebas de Uso del Signo Marcario

La carga probatoria en la acción de cancelación por no uso recae en el titular del registro, quien deberá probar la venta del producto o servicio o su disponibilidad en el mercado. El volumen de las ventas debe estar acorde con la naturaleza del producto o servicio, con el mercado correspondiente, con la capacidad económica del titular, etc. El uso debe corresponder a uno o varios de los productos que fueron cobijados por el registro, so pena de cancelación parcial, esto es, delimitar el alcance del registro sólo a aquellos productos usados o los que sean conexos competitivamente. Las pruebas relevantes para probar el uso de una marca son las que permitan apreciar la regularidad y la cantidad en la comercialización del producto o servicio tales como, documentos contables o certificaciones de auditoría y facturas. Hay otras pruebas, como publicidad, presentación del producto, catálogos, etc., que son indicios de la explotación comercial, aunque no son esenciales y demostrativas del uso de la marca.

El uso debe probarse durante los tres años anteriores a la presentación de la acción de cancelación, no obstante, el término a probar puede ser menor, si el uso es acorde a la naturaleza del producto o servicio.

La acción de cancelación por no uso puede usarse con dos finalidades:

- Mecanismo de defensa.
- Para lograr el derecho preferente al registro.

Adicional a lo anterior, la cancelación del registro de una marca tiene un efecto en el Registro de la Propiedad industrial, en cuanto lo depura, al eliminar las marcas que están registradas y que no son usadas en el mercado.

La cancelación por no uso como mecanismo de defensa, se invoca en la respuesta a una oposición, caso en el cual, se suspende el trámite de registro hasta tanto se decida la acción de cancelación por no uso. El otro evento, es cuando la marca se ha negado de oficio por una registrada con anterioridad y el interesado presenta la acción de cancelación por no uso, anunciándola en los recursos, en donde también se suspende el registro hasta que se decida la acción de cancelación.

Derecho Preferente

En cuanto al derecho preferente se origina cuando se logra cancelar una marca y se ejerce para obtener una marca idéntica a la cancelada (signos y productos o servicios), para lo cual se deberá presentar una solicitud de registro de marca que invoque el derecho preferente. El término para ejercer el derecho preferentes es desde cuando se presentó la acción hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución que canceló la marca quede en firme. Una solicitud con derecho preferente tiene un efecto especial, ya que no le podrá ser oponible una solicitud previa, pues la preferencia que se obtuvo por cancelar la marca le da mejores derechos sobre esa expresión y las semejantes. Sin embargo, los derechos adquiridos sí pueden ser oponibles a una solicitud con derecho preferente.

Requisitos

Para darle trámite a una acción de cancelación por no uso hay unos requisitos que deben cumplirse:

- Diligenciar el formulario de presentación de cancelaciones, que facilita el trámite y contiene los espacios necesarios para identificar el expediente donde reposa el registro que se quiere cancelar, así como la información del accionante y sus datos de contacto.
- Pago de la tasa administrativa fijada para el momento de la presentación de la cancelación.
- La acción debe radicarse una vez han pasado tres años contados a partir de la notificación de la resolución que haya concedido la marca.
- El poder necesario para actuar con los requisitos de ley y de ser el caso el certificado de existencia y representación legal.

En cuanto al poder y el certificado de existencia y representación legal, es un requisito que de no aportarse con el escrito de cancelación o de aportarse defectuosamente (en copia simple o sin el lleno de los demás requisitos de ley) será objeto de requerimiento con base en el artículo 12 y 13 del código contencioso administrativo y en caso de no darse respuesta satisfactoria o en tiempo, se archivará la cancelación mediante oficio que se fijará en lista.

Se podrá presentar cancelación actuando como agente oficioso, para lo que se proferirá requerimiento con base en el artículo 47 del código de procedimiento civil, con el fin de que se pague una caución que garantiza la presentación del poder, el cual debe ser adjuntado dentro de los dos meses siguientes. Si no se cumple con el requerimiento, se archivará la cancelación mediante oficio que se fijará en lista.

Procedimiento

Una vez presentada la acción con los requisitos antes descritos el procedimiento se desarrolla en las siguientes etapas:

a) Admisión y Traslado:

Si la acción de cancelación supera el estudio de forma se expide un oficio que la admite y la traslada al titular del registro, con los datos sobre quien presentó la acción, los datos del registro que se pretende cancelar, las partes a notificar y el tiempo que tiene la parte para responder. La notificación se hará personalmente al titular de la marca y por fijación en lista a quien presentó la acción de cancelación. Si no se encuentra dirección del titular del registro, se ordenará la publicación del oficio en un diario de amplia circulación, a costa del accionante y el término para contestar correrá al día siguiente hábil de efectuada la misma.



b) Respuesta:

El titular podrá presentar alegatos y las pruebas que estime convenientes, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha en que se notificó.

c) Decisión de Fondo:

Una vez vencidos los términos se expedirá resolución sobre si se cancela o no la marca. La resolución que se profiera será susceptible de recurso de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Cancelación por Notoriedad

La acción de cancelación por notoriedad busca eliminar un registro de marca que se haya solicitado y concedido a pesar de la notoriedad de otra marca al tiempo de esa solicitud. Se inicia por quien detenta los derechos sobre la marca cuyo conocimiento alcanza el carácter de notorio. La carga probatoria la tiene quien presenta la acción, quien deberá probar la notoriedad tanto al momento de la solicitud del registro cuya cancelación se pretende, como al momento en que se interpuso la acción de cancelación del registro por notoriedad, acreditándose con esta última prueba el interés actual en la cancelación del registro (debe interpretarse que este requisito es aplicable, especialmente, en los casos en que entre ambos momentos el tiempo transcurrido sea de consideración). Debe haber identidad o semejanza, entre la marca cuya notoriedad se alega y la registrada que se busca cancelar y es necesario que se rompa el principio de la especialidad.

Recordemos que una marca notoria es aquella cuyo conocimiento por el sector pertinente es superior al de la marca común, por lo cual tiene una protección más amplia en cuanto a la ruptura del principio de especialidad y el alcance territorial.

Trámite

Para darle trámite a una acción de cancelación se deben cumplir los mismos previamente indicados en la acción de cancelación por no uso, pero además debe radicarse con el acervo probatorio necesario para el reconocimiento de la notoriedad que se alega como fundamento de la acción. Así mismo, el procedimiento de la acción de cancelación por falta de uso es aplicable a la acción de cancelación por notoriedad.

Cancelación por Vulgarización

La acción de cancelación por vulgarización busca eliminar un registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en un signo común o genérico para designar uno o varios de los productos o servicios para los que estuviese registrada la marca.

Se inicia a solicitud de cualquier persona interesada o de oficio. La carga probatoria la tiene quien presenta la acción, quien deberá probar la vulgarización de la marca en el mercado, lo que acontece cuando para el consumidor y para el mercado, ha perdido su carácter distintivo como indicativa de un origen empresarial. Para esos efectos debe probarse que:

- Los competidores necesitan usar esa expresión al no existir otra palabra equivalente para designar al producto o servicio.
- El uso generalizado de la marca como signo común o genérico.
- El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca tiene un origen empresarial.

Trámite

Para darle trámite a una acción de cancelación por vulgarización se deben cumplir los mismos previamente indicados en la acción de cancelación por no uso, pero además debe radicarse con el acervo probatorio necesario que permita acreditar que efectivamente el signo se ha vulgarizado. Así mismo, el procedimiento de la acción de cancelación por falta de uso es aplicable a la acción de cancelación por vulgarización.

Nulidad ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa

La nulidad de cualquier acto administrativo puede solicitarse ante el Consejo de Estado con el objetivo de que se anule y, en consecuencia, deje de producir sus efectos.

Esta acción sólo puede ser ejercida por quien demuestre un interés específico, es decir, el afectado por el acto. Para su ejercicio se requiere el agotamiento previo de la vía gubernativa a través de los recursos procedentes ante la misma administración (Decreto 2304 de 1989). Respecto a la sentencia que se dicte en desarrollo de esta acción, ella produce dos clases de efectos: generales o erga omnes en cuanto a la declaratoria de nulidad y relativos o interpartes en cuanto al restablecimiento de los derechos violados, pues este solo beneficia y obliga a las partes que intervinieron en el proceso.



Renuncia a Derechos

El titular del registro de marca puede en cualquier momento renunciar a sus derechos sobre el registro de marca, es decir que, mediante una manifestación escrita, radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se puede de manera expresa, renunciar parcial o totalmente a su derecho sobre la marca que ha sido concedida.

Tal solicitud puede ser presentada en cualquier momento de la vida de la marca ante la División de Signos Distintivos, y su estudio acarrea el pago de una tasa administrativa. La aceptación de renuncia por parte de la División de Signos Distintivos se hace mediante acto administrativo contra el cual caben los recursos de la vía gubernativa. Tal aceptación implica que el registro marcario deja de tener cualquier efecto jurídico y se extingue su vida como marca. El efecto de una declaración de renuncia, entonces, comienza en la fecha en que se acepta la renuncia mediante acto administrativo proferido por la División de Signos Distintivos.

¿Qué es un Recurso de la Vía Gubernativa?

Los recursos de la vía gubernativa son la herramienta con la que cuentan los administrados para impugnar (manifestarse en contra de) las decisiones que toman las entidades gubernamentales. En este contexto, si el solicitante o cualquier persona, que sea parte dentro del trámite relacionado con signos distintivos, no está de acuerdo con la decisión final de la administración puede solicitar que la misma se revise, a través de los recursos de reposición y en subsidio de apelación.


Los recursos se deben interponer por escrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio en un plazo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de notificación de la resolución. El trámite es gratuito y los términos previstos no son susceptibles de prórroga alguna.


El escrito de recurso debe presentarse en español y debe contener los siguientes elementos:

- a)** El nombre y dirección del recurrente.
- b)** Si el recurrente designa un representante, debe contener el nombre y dirección del mismo.
- c)** Una declaración en la que se identifique la resolución impugnada y el alcance de la modificación o anulación que se solicite.
- d)** Firma del recurrente con presentación personal ante notaría o autoridad competente.
- e)** Si se actúa por intermedio de apoderado este debe estar debidamente constituido.
- f)** Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.

Dado que, en la práctica, el procedimiento de recurso es un procedimiento escrito, los fundamentos siempre deben exponerse íntegramente por escrito (no cabe ningún sustento oral). Con los recursos pueden presentarse pruebas que sustenten los motivos del recurso es decir, las alegaciones de hecho y de derecho por las cuales debería modificarse la resolución impugnada.

Instructivo Referente al Petitorio

PETITORIO	
 <p>Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA</p>	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS	
<p>① SOLICITUD DE REGISTRO DE:</p> <p> <input type="checkbox"/> Marcas de producto o servicio <input type="checkbox"/> Lemas comerciales <input type="checkbox"/> Marca colectiva <input type="checkbox"/> Denominación de origen <input type="checkbox"/> Marca de certificación <input type="checkbox"/> Autorización de uso de denominación de origen </p>	
②	<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Dirección: _____</p> <p>Nacionalidad o Domicilio: _____</p> <p>Lugar de Constitución: _____</p> <p>Teléfono: _____ Fax: _____</p> <p>E-mail: _____</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIFICACIÓN</p> <p>C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/></p> <p>C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/></p> <p>Cúal _____</p> <p>Número _____</p>
③	<p>REPRESENTANTE O APODERADO</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Dirección: _____</p> <p>Teléfono: _____ Fax: _____</p> <p>E-mail: _____</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIFICACIÓN</p> <p>C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/></p> <p>C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/></p> <p>Cúal _____</p> <p>Número _____ TP: _____</p>
④	<p>Denominación del signo:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> Mixto <input type="checkbox"/> Nominativo <input type="checkbox"/> Figurativo <input type="checkbox"/> Olfativo <input type="checkbox"/> Sonoro <input type="checkbox"/> Tridimensional </p>
⑤	<p>Reivindicación de colores, señalándolos en la etiqueta</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
⑥	<p>Marca asociada (si es lema)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Certificado No.: _____</p> <p style="text-align: right;">Solicitud No.: _____</p>
⑦	<p>Enumeración detallada de productos o servicios:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Clase: _____</p>
⑧	<p>Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____</p>

9	PRIORIDAD: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Pais de origen	N. Solicitud	Fecha
10	PRIORIDAD DE EXPOSICIONES: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Nombre de la exposición	Lugar de celebración	Fecha
11 DERECHO PREFERENTE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
12 ANEXOS				
<input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud. <input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación. <input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tasa por concepto reivindicación de prioridad. <input type="checkbox"/> Poderes si fuere el caso (con presentación personal). <input type="checkbox"/> Documento que acredite la existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica (original o copia autenticada). <input type="checkbox"/> Artes finales 12 X 12 cm, 2 ejemplares. <input type="checkbox"/> Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad. <input type="checkbox"/> Traducción simple de la primera solicitud si se reivindica prioridad. <input type="checkbox"/> Certificado de registro en el caso del artículo 6º quinquies del Convenio de París (Reivindicación prioridad). <input type="checkbox"/> Autorizaciones requeridas según los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. <input type="checkbox"/> Reglamento de uso, si es el caso (marcas de certificación, colectivas y denominaciones de origen). <input type="checkbox"/> Designación de zona geográfica, si es el caso (denominaciones de origen). <input type="checkbox"/> Reseñas de calidades, reputación y características de los productos, denominaciones de origen). <input type="checkbox"/> Documento en el que se demuestre el legítimo interés, si es el caso (denominaciones de origen). <input type="checkbox"/> Copia de estatutos del solicitante, si es el caso (marcas colectivas, de certificación, denominaciones de origen). <input type="checkbox"/> Lista de integrantes, si es el caso (marcas colectivas o de certificación). Si es una marca tridimensional. <input type="checkbox"/> Si es una marca tridimensional debe aportar etiqueta mostrando sus tres dimensiones o en caso de preferirlo adicionar el envase de estudio. <input type="checkbox"/> Si el poder ya obra en los archivos de la entidad; cite el número de expediente				
13 REPRODUCCIÓN DEL SIGNO A REGISTRAR				
				
14 NOMBRE: _____ FIRMA: _____				
C.C. T.P.				

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página

Descripción de sus Unidades

Casilla No. 1. Solicitud de Registro. Esta casilla hace relación a la solicitud de Información obligatoria para entender presentada la solicitud. Usted debe señalar el signo que va ser objeto de la solicitud, marcando la casilla correspondiente a marca de producto o servicio, lema comercial, marca colectiva, marca de certificación, denominación de origen, Autorización de Uso de Denominación de Origen. Cada solicitud solo puede versar sobre un signo. No puede el usuario señalar más de una opción.

Casilla No. 2. Solicitante. Información obligatoria para entender presentada la solicitud. El solicitante, persona natural o jurídica, que pretende el registro, debe indicar su **nombre**, **número de identificación** (NIT, cedula de ciudadanía, cedula de extranjería u otro), **domicilio**, **dirección de notificación** (numero de nomenclatura urbana, ciudad, departamento, país).

Casilla No. 3. Representante o Apoderado. Si el solicitante es una persona jurídica en esta casilla se debe indicar el nombre del representante legal. Si el solicitante actúa a través de apoderado (abogado titulado debidamente inscrito) debe indicar el nombre en esta casilla. Si el solicitante es persona natural que no actúa a través de apoderado no debe llenarse esta casilla. Cuando se llena esta casilla debe indicarse **nombre**, **numero de identificación** (NIT, cedula de ciudadanía, cedula de extranjería u otro), **domicilio**, **dirección de notificación** (numero de nomenclatura urbana, ciudad, departamento, país).

Casilla No. 4.A. Denominación del Signo. Información obligatoria para entender presentada la solicitud. Cuando el signo es denominativo o mixto debe hacerse mención en esta casilla a las palabras o combinación de palabras a la letra, letras o números que son parte del elemento denominativo del signo. Si se trata de un signo mixto en este espacio se debe poner la denominación de la misma forma en que esta contenida en la etiqueta que se aporte; en todo caso la Superintendencia tendrá como denominación la que este contenida en la etiqueta.

En esta casilla el solicitante también deberá indicar el tipo de signo de que se trate. Las marcas de productos o servicios, colectivas o de certificación pueden, entre otros, consistir en:

- a) Palabras o combinación de palabras; (Nominativa).
- b) Imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (Figurativa).
- c) Sonidos (Sonora).
- d) Olores (Olfativa).
- e) Letras y/o números (Nominativa).
- f) Color delimitado por una forma, o una combinación de colores (Figurativa).
- g) Forma de los productos, sus envases o envolturas (Tridimensional).
- h) Cualquier combinación de cualquiera de los elementos indicados en los literales anteriores (Mixta).

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta los elementos del signo que se pretenda en registro, el solicitante debe marcar la casilla que corresponda al tipo de marca solicitado:

- Nominativo
- Figurativo
- Olfativa
- Sonora
- Animada
- Mixta



Una vez indicada la opción del tipo de signo, cuando se haya indicado MIXTA, FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL, OLFATIVA, SONORA o ANIMADA, deben adjuntarse dos reproducciones de la marca en un arte de tamaño 12 X 12 cm. Se recomienda, para que la calidad de la imagen en el Sistema de Propiedad Industrial sea óptima, realizar la reproducción del signo en tinta negra con un diámetro de 0.5 mm., y del tamaño de las grafías, letras o símbolos de 2 cm de alto X 1.5 cm de ancho.

En caso de que la marca sea MIXTA, FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL o ANIMADA y se desee reivindicar colores, se recomienda, presentar además la imagen en blanco y negro con el señalamiento de los colores que se reivindican sobre la etiqueta (sin sobrepasar el tamaño de 12 X 12 cm) para que así aparezca publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial que es en blanco y negro. Ahora bien, podrá el solicitante, si así lo desea, incluir otra etiqueta a color para que sea incluida en el Sistema de Propiedad Industrial el cual puede ser consultado por cualquier usuario y la etiqueta contendrá el color original. En todo caso, no se tendrá por reivindicados colores cuando el usuario así no lo señale debida y claramente en la etiqueta. Para efectos del registro se entienden reivindicados los colores como se hayan señalado por el usuario en la reproducción del signo.

La reivindicación de colores, consiste en la reclamación del solicitante de un registro de marca sobre la disposición y combinación de colores delimitados por una forma específica. Tal reivindicación implica que en el evento en que se conceda el registro marcarío, su titular tiene un derecho de exclusividad sobre tal disposición y combinación, mas no sobre los colores en sí.

Cuando la solicitud verse sobre un lema comercial o denominación de origen no será posible marcar opción distinta de NOMINATIVO, pues, la naturaleza de estos signos derivada del concepto establecido en los artículos 175 y 201 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones implica que son denominaciones en exclusiva, por lo cual, no será admisible ningún otro elemento adicional. En este sentido, es excluyente la marcación de las casillas LEMA COMERCIAL o DENOMINACIÓN DE ORIGEN con la marcación del tipo de marca MIXTA, FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL, OLFATIVA o SONORA; la Superintendencia tendrá por no marcadas estas casillas y por no presentadas artes finales como reproducción de estos signos. Los lemas comerciales o las denominaciones de Origen serán siempre ingresados al sistema como NOMINATIVOS, en letra mayúscula, sin incluir símbolos, caracteres especiales, graficas o colores.

Casilla 4 B. Descripción del Signo. No es una casilla de obligatorio diligenciamiento, la omisión de diligenciamiento implicará que el solicitante autoriza a la Superintendencia a describir el signo MIXTO, FIGURATIVO, TRIDIMENSIONAL o ANIMADO, sin que sea posible reivindicar elementos no indicados en esta casilla o la etiqueta. De acuerdo con la reproducción del signo aportado el solicitante debe describir el mismo, indicar los elementos que se reivindican y los que no se reivindican marcando en la casilla correspondiente.

Casilla No. 5. Marca Asociada. Este espacio únicamente debe ser diligenciado en caso de que la solicitud sea de registro de lema comercial. Debe indicarse la denominación de la marca a la que irá asociado, su clase, el número de expediente en que se tramitó el registro y el certificado asignado al derecho si se trata de una marca registrada.

Casilla No. 6. Enumeración Detallada de los Productos o Servicios. Información obligatoria para entender presentada la solicitud. En este espacio debe indicarse el número de la clase internacional donde se encuentran comprendidos los productos o servicios que se pretenden proteger y la enunciación de los mismos. Para este efecto, debe utilizarse de manera obligatoria la Clasificación Internacional de Niza en la edición que este en uso para la fecha de presentación de la solicitud. Cada solicitud solo puede comprender una sola clase de productos o servicios; así mismo, no se puede enunciar productos o servicios comprendidos en dos clases distintas del nomenclador internacional, pues la solicitud carecería de claridad.

Sí la solicitud es de registro de lema comercial debe indicar en este espacio única y exclusivamente los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca asociada. La Superintendencia ingresará al sistema, en todo caso, la enunciación de los productos o servicios y la indicación de clase de la marca asociada.

Casilla No. 7. Comprobante de Pago. En esta casilla el solicitante debe referenciar el número y la fecha del recibo oficial de pago de la tasa establecida. El comprobante debe reposar como anexo. La Superintendencia vinculará este número de comprobante al número de radicación que se le asigne a la solicitud y no podrá ser usado para ningún otro trámite.

Casilla No. 8. Prioridad. Este espacio únicamente debe ser diligenciado en caso de que la solicitud desee beneficiarse en una solicitud anterior realizada, dentro de los seis meses anteriores, en otro país (miembro de la Comunidad Andina de Naciones, del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio - OMC) para idéntica marca en cuanto al signo y a los productos o servicios. Las solicitudes solo podrán reivindicar una sola prioridad. No podrán ser incluidos productos o servicios que no coincidan con los solicitados inicialmente en el otro país. La Superintendencia al realizar el estudio de forma excluirá de oficio los productos o servicios que no coincidan con los de la prioridad reivindicada y en caso de reivindicarse más de una prioridad se excluirá la segunda.

De acuerdo con lo anterior debe marcarse la casilla correspondiente. En caso de marcar la casilla SI, debe indicarse también el país de origen, el número de la solicitud y la fecha de presentación de la misma. Como documento soporte de la prioridad que se reivindica debe aportarse como anexo copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió y un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad. Para solicitudes en idioma distinto de español o inglés se deberá presentar la respectiva traducción de dichos documentos. En adición, debe aportarse el recibo de pago de la tasa correspondiente por concepto de la invocación de prioridad.

Casilla No. 9. Prioridad de Exposiciones. Este espacio únicamente debe ser diligenciado en caso de que la solicitud desee ampararse en la presentación previa, dentro de los seis meses anteriores, en una exposición reconocida oficialmente y realizada en cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones. De acuerdo con lo anterior debe marcarse la casilla correspondiente. En caso de marcar la casilla SI, debe indicarse también el nombre de la exposición, el lugar de celebración de la exposición y la fecha de presentación de la misma. Como documento soporte de la prioridad que se reivindica debe aportarse certificación expedida por la autoridad competente de la exposición oficialmente reconocida, en la cual se debe mencionar la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate. En adición, debe aportarse el recibo de pago de la tasa correspondiente por concepto de la invocación de la prioridad.

Casilla No. 10. Anexos. De marcarse la casilla correspondiente a los documentos que se estén aportando con la solicitud. El único anexo obligatorio para entender presentada la solicitud es el comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud. Los demás documentos serán requeridos por la administración si se considerará necesario de acuerdo con la normatividad vigente al realizar el estudio de forma.

El solicitante deberá tener en cuenta los siguientes requisitos que deberán cumplir los documentos que se aportan:

- 1) Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud. La tasa esta unificada para todo el trámite de registro marcario y se entenderá causada con la sola presentación de la solicitud con independencia de la decisión.

- 2)** Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación (mayor a 150 palabras). Las solicitudes que contengan la enunciación de productos y/o servicios con un número de palabras mayor a 150 deberán pagar por cada palabra adicional la tasa correspondiente establecida en la Resolución que esté vigente para el año en que se presenta la solicitud. De no realizarse el pago completo la Superintendencia al realizar el estudio de forma requerirá al solicitante para el pago de la tasa por palabras adicionales en número superior a 150 palabras.
- 3)** Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad. Las solicitudes que quieran beneficiarse de solicitud anterior o prioridad por exposición de acuerdo con la casilla octava y novena deberá aportar el comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad establecido en la Resolución vigente para el año en que se presenta la solicitud.

Comprobante de Pago

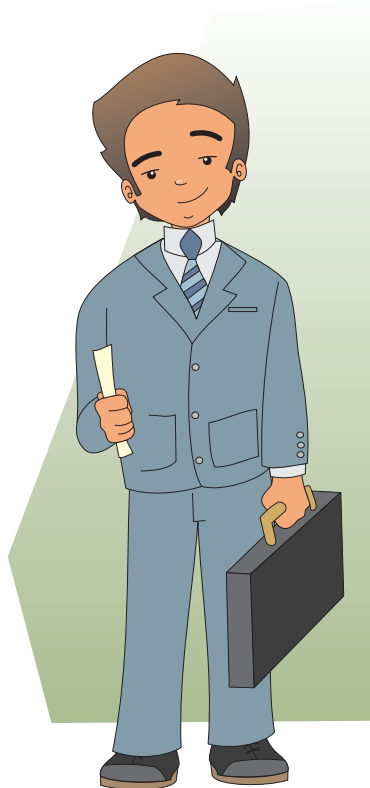
Cuenta Corriente No.	062754387 del Banco de Bogotá	
Nombre de la Cuenta	Superintendencia de Industria y Comercio	
Clase de Cuenta	Recaudo nacional	
Formato de Consignación	De recaudo nacional (Formato prenumerados únicamente)	
Códigos Rentfísticos	Código	Utilizable para pagos
	01	Servicios de propiedad industrial
	02	Servicios de protección al consumidor (Calibraciones, pasantías, acreditaciones)
	04	Contribuciones cámaras de comercio
	05	Servicios administrativos

Poder Debidamente Otorgado

El solicitante que esté actuando por intermedio de apoderado deberá presentar el poder debidamente otorgado a abogado titulado. El poder debidamente otorgado deberá ser presentado en original o copia auténtica de conformidad con lo establecido en el artículo 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.

El poder se entenderá debidamente otorgado cuando:

- Poder especial. Debe otorgarse con diligencia de presentación personal del otorgante persona natural o representante legal de la persona jurídica determinando claramente el asunto indicando el signo, su tipo y los productos o servicios que se pretenden distinguir ó la clase de la Clasificación Internacional de Niza que amparará, según lo establece el artículo 65 y 84 del Código de Procedimiento civil.
- Poder especial para varios asuntos y poder general. Debe otorgarse mediante escritura pública según lo establece el artículo 65 del Código de Procedimiento civil.
- Poder otorgado en el extranjero. De extenderse el poder en el exterior se podrá otorgar ante Cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello. Si el otorgante es una sociedad, el cónsul o autoridad puede hacer constar la existencia y representación legal de la misma en el documento de poder, según lo establece el artículo 65 del Código de Procedimiento civil. El poder otorgado en el extranjero debe estar autenticado de conformidad con lo establecido en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.



- En caso de que el poder obre en original o copia auténtica en otro expediente de registro de signos distintivos el solicitante podrá indicar el número de expediente para que en el estudio de forma el examinador se remita al mismo.

Documento que Acredita la Existencia y Representación Legal

Cuando el solicitante es persona jurídica de derecho privado o público debe acreditar su existencia y representación legal aportando el respectivo certificado expedido por la autoridad competente, no mayor a 90 días. Tal documento debe ser aportado en original o copia auténtica de conformidad con lo establecido en el artículo 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil. Si el solicitante ya ha aportado el original o copia auténtica del documento donde se acredite la existencia y representación legal en otro expediente de registro de signos distintivos puede indicar el número para que en el estudio de forma el examinador se remita al mismo.

Sí la persona jurídica es extranjera puede omitirse el aporte de tal documento cuando la autoridad ante quien se haya otorgado el poder haga constar la existencia y representación de la persona jurídica otorgante. Lo anterior no es aplicable para documentos de poder otorgados en Colombia.

Artes Finales de 12 x 12 cm, 2 Ejemplares

Cuando la marca sea MIXTA, FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL, SONORA o ANIMADA, deben adjuntarse dos reproducciones de la marca en un arte de tamaño 12 X 12 cm. Se recomienda, para que la calidad de la imagen en el Sistema de Propiedad Industrial sea óptima, realizar la reproducción del signo en tinta negra con un diámetro de 0.5 mm., y del tamaño de las grafías, letras o símbolos de 2 cm de alto X 1.5 cm de ancho.

En caso de que la marca sea MIXTA, FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL o ANIMADA y se desee reivindicar colores, se recomienda, presentar además la imagen en blanco y negro con el señalamiento de los colores que se reivindican sobre la etiqueta (sin sobrepasar el tamaño de 12 X 12 cm) para que así aparezca publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial que es en blanco y negro. Ahora bien, podrá el solicitante sí así lo desea incluir otra etiqueta a color para que sea incluida en el Sistema de Propiedad Industrial el cual puede ser consultado por cualquier usuario y la etiqueta contendrá el color original. En todo caso, no se tendrá por reivindicados colores cuando el usuario así no lo señale debida y claramente en la etiqueta. Para efectos del registro se entienden reivindicados los colores como se hayan señalado por el usuario en la reproducción del signo.

Copia de la Primera Solicitud

O de la certificación de exposición si se reivindica prioridad. De acuerdo con los artículos 9, 10 y 141 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones debe aportarse.

Solicitud de Registro Anterior

Copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidió y un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad.

Presentación en Exposición

Certificación expedida por la autoridad competente de la exposición oficialmente reconocida, en la cual se debe mencionar la fecha en que la marca se utilizó por primera vez con relación a los productos o servicios de que se trate.

Traducción Simple de la Primera Solicitud

Si se reivindica prioridad. En caso de que el documento de prioridad haya sido expedido en idioma distinto de español o inglés debe aportarse la traducción a idioma español de la primera solicitud.

- Certificado de registro en el caso del artículo 6° quinquies del Convenio de París.
- Autorizaciones requeridas según lo artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Reglamento de Uso, si es el caso (marcas de certificación, colectivas y denominaciones de origen).
- Designación de zona geográfica, si es el caso (denominaciones de origen)
- Reseña de calidades reputación y características de los productos (denominaciones de origen).
- Documento en el que se demuestre el legítimo interés, si es el caso (denominaciones de origen)
- Copia de los estatutos del solicitante, si es del caso (marcas de certificación).
- Lista de Integrantes, si es el caso (marcas colectivas o de certificación).

Casilla No. 11. Reproducción del Signo a Registrar. En adición a las dos artes finales del signo sometido a registro debe incluirse en el petitorio en la casilla número once la reproducción 12 x 12 cm.

Casilla No. 12. Firma. El solicitante debe firmar el petitorio o si se actúa a través de apoderado debe hacerlo el apoderado.

Definición

Notificación

La notificación es el medio por el cual se busca poner en conocimiento del interesado las decisiones que toma la Administración, a fin de que interponga los recursos que contra ella proceden o acate su cumplimiento. La finalidad de las notificaciones es dar cumplimiento al principio de publicidad que debe preceder todas las actuaciones judiciales o administrativas, a fin de que puedan ser controvertidas a través de los recursos establecidos por la ley, por quienes resulten afectados con la decisión. **(Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia).**

Tipos de Notificación

1. Notificación Personal

Las decisiones que pongan fin a una actuación administrativa y los de traslado de solicitudes de cancelación (aplica sólo para Signos Distintivos). Se notifica personalmente al interesado, a su representante o apoderado o en línea, a través de Internet. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días hábiles del envío de la citación, se fijará un listado en un lugar visible al público por un término de diez (10) días hábiles. Las resoluciones así notificadas estarán disponibles en texto completo en la página Web de la Entidad, el día siguiente a aquel en que se entienda que se ha notificado a todos los interesados. **(Art. 44 C.C.A, Capítulo V, Título I de la Circular Única, Decisión 486 de 2000).**

2. Notificación en Línea a Través de Internet

Equivale a la notificación personal. El interesado debe manifestar expresamente su voluntad de ser notificado en línea, anexando el documento contentivo de los "Términos y condiciones de uso de medios electrónicos para las notificaciones en línea a través de Internet de los actos preferidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio" debidamente diligenciado. La Entidad le asigna un nombre de usuario y dos contraseñas cuyo uso será privativo del usuario y de su responsabilidad exclusiva y podrá acceder al servicio de notificación en línea 24 horas accediendo dentro de los cinco días siguientes al envío de la citación. Para mayor información leer el Manual del Usuario, disponible en la página web de la Entidad www.sic.gov.co **(Capítulo V, Título I de la Circular Única, numeral 5.7 y Circular Externa 005 del 31 de julio de 2008, SIC).**

3. Notificación por Listado

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará un listado en un lugar visible al público por un término de diez (10) días hábiles, elaborado a través de medios electrónicos, con los datos correspondientes al número del expediente, el tipo de acto administrativo, el número de acto administrativo, la indicación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados, si los hubiere, el sentido de la decisión y la dependencia que la profiere. La fecha de notificación se entiende la fecha en la que se desfija el listado. Las resoluciones así notificadas estarán disponibles en texto completo en la página Web de la Entidad, el día siguiente a aquel en que se entienda que se ha notificado a todos los interesados. (**Capítulo V, Título I de la Circular Única**).

4. Notificación por Fijación en Lista

La fijación en lista se hará en un lugar visible al público por un día con los datos correspondientes al número del expediente, número del acto administrativo, identificación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados si los hubiere y la fecha de fijación. Se notifica por lista a las siguientes actuaciones: a) Nuevas Creaciones: no patentabilidad en los términos del artículo 45; los requerimientos y los traslados a los intervinientes. b) Signos Distintivos: recursos de reposición confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por el interesado; los requerimientos y los traslados a los intervinientes. La fecha de notificación se entiende la fecha en la que se fija por lista y no se envía ningún tipo de comunicado a las partes. Las resoluciones así notificadas estarán disponibles en texto completo en la página Web de la Entidad, el día siguiente a aquel en que se entienda que se ha notificado a todos los interesados. (**Capítulo V, Título I de la Circular Única, Circular Externa 007 del 4 de octubre de 2007, SIC**).

5. Notificación por Listado Informativo de Afectaciones

La notificación se hará mediante la publicación del Listado Informativo de Afectaciones al Registro Marcario los días viernes de cada semana, en un lugar visible al público. El Listado Informativo de Afectaciones es elaborado a través de medios electrónicos, con los datos correspondientes al número del expediente, el número de certificado, la indicación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados, si los hubiere, la fecha de vigencia y todos los datos corresponden a la situación actual en la que se encuentre la marca luego de ser atendidas las afectaciones a que tienen lugar la misma. El listado informativo estará disponible en texto completo en la página Web de la Entidad.

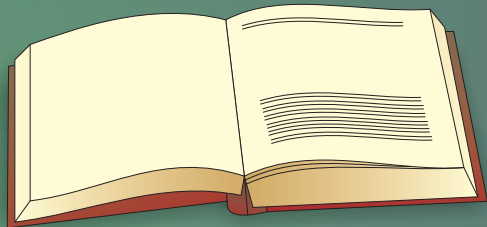
Signos Distintivos

Actuación	Se Envía Comunicado		Tipo de Notificación	Fecha de Notificación
	Si	No		
Oficio de Requerimiento		X	Notificación por fijación en lista	Fecha de la fijación por lista
Oficio que admite oposición y la traslada, oficio de archivo de oposición u oficio de inadmisión de oposición		X	Notificación por fijación en lista	Fecha de la fijación por lista
Recursos de reposición confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación		X	Notificación por fijación en lista	Fecha de la fijación por lista
Inscripciones de afectaciones		X	Notificación por listado informativo de afectaciones al registro marcario	Fecha de publicación del listado informativo
Concesión de marca, lema, enseña o nombre comercial	X		Notificación personal o en línea. En el caso de no acudir a la notificación personal, dentro de los 5 días hábiles después del envío del aviso de notificación, se notificará por listado .	Fecha de la notificación personal o fecha en la que se desfijó el listado
Negación de marca, lema, enseña o nombre comercial	X		Notificación personal o en línea. En el caso de no acudir a la notificación personal, dentro de los 5 días hábiles después del envío del aviso de notificación, se notificará por listado .	Fecha de la notificación personal o fecha en la que se desfijó el listado
Desistimiento	X		Notificación personal o en línea. En el caso de no acudir a la notificación personal, dentro de los 5 días hábiles después del envío del aviso de notificación, se notificará por listado .	Fecha de la notificación personal o fecha en la que se desfijó el listado

Signos Distintivos

Actuación	Se Envía Comunicado		Tipo de Notificación	Fecha de Notificación
	Si	No		
Abandonos y archivos	X		<p>Notificación personal o en línea. En el caso de no acudir a la notificación personal, dentro de los 5 días hábiles después del envío del aviso de notificación, se notificará por listado.</p>	Fecha de la notificación personal o fecha en la que se desfijó el listado
Oficio que admite cancelación y la traslada	X		<p>Notificación personal o en línea. En el caso de no acudir a la notificación personal, dentro de los 5 días hábiles después del envío del aviso de notificación, se notificará por listado.</p>	Fecha de la notificación personal o fecha en la que se desfijó el listado

Glosario





Abandono

Ante un requerimiento de la administración sí al momento de la expiración del término señalado no se completa los requisitos indicados en el requerimiento, la solicitud de registro se considerará abandonada y se perderá prelación.

Antecedentes Marcarios

Listado emitido por la SIC a solicitud voluntaria del solicitante, pagando una tasa administrativa, que contiene los signos registrados o en trámite que se encuentran en el Sistema de Propiedad Industrial y que responden a unos parámetros de similitud con el signo que se pretende registrar. Puede ser un listado de antecedentes marcarios fonéticos o figurativos según sí el reporte es sobre la expresión o sobre la parte gráfica del signo, respectivamente. Este informe no es vinculante para la Administración y además no presupone la concesión o denegación posterior de la marca.

Apoderado

Mandatario o representante común. El solicitante o titular de un trámite de Propiedad Industrial actúa mediante un abogado debidamente inscrito en Colombia que lo representa de manera general o especial en su trámite o trámites de propiedad industrial. Para que el apoderado pueda actuar ante la administración debe haber sido designado mediante poder debidamente otorgado.

Arte Final

Representación gráfica del signo distintivo que se pretende registrar, que deberá contener los elementos denominativos, gráficos o de color de los que se componga, tal y como se usará el signo en el mercado.



Cancelación por Falta de Uso

Extinción del derecho de marca mediante acto administrativo, a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al menos uno de los países miembros de la comunidad andina de naciones, durante el término de tres años anteriores a la solicitud.

Caducidad

Forma de terminación del derecho mediante la cual la inacción del titular en un plazo produce la pérdida del derecho. La falta de renovación por parte del titular de una marca durante el plazo previsto en la norma vigente ocasiona la caducidad de la marca.

Certificación (Marca de)

La marca de certificación es aquella que identifica la calidad u otras características de un producto o servicio que han sido certificadas por el titular de la marca.

Certificación de Marca

Es un documento por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio certifica el estado de un trámite o el registro o no registro de una marca. Esto se hace a partir de un número de solicitud, Signo, nombre del solicitante, número de prioridad y país, vigencias, etc. Las certificaciones se deben solicitar por escrito debe ser radicado junto con el recibo de pago de la tasa correspondiente, proporcionando los datos exactos sobre el signo que se quiere conocer.

Certificado de Marca

Es un documento por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio asigna un número de registro consecutivo para cada marca que ha sido concedida y el acto administrativo de concesión se encuentra ejecutoriado.

Clase

Es un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan relación entre sí, agrupados de acuerdo con una clasificación aceptada internacionalmente denominada "Clasificación de Niza".

Clasificación Internacional de Niza

La Clasificación de Niza es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios. Para ello se compone de unos títulos de las clases y unas notas explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones, y está complementada por un listado alfabético por producto o servicio.

Colectivas (Marcas)

Las marcas colectivas son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes pero que están agrupadas formalmente.

Comerciales (Marcas)

Las marcas comerciales son aquellas que identifican o distinguen los productos o servicios de un empresario en el mercado.

Concesión

Acto administrativo mediante el cual la SIC, como oficina nacional competente, otorga el derecho exclusivo al uso de una marca en relación con unos productos o servicios.

Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es un acuerdo internacional que se suscribió por once países en 1883, estableciendo la Unión de París. El Convenio de París es el primer antecedente internacional de protección de los derechos de propiedad industrial y surgió como respuesta al interés de varios países de proteger sus invenciones y productos, que entonces eran exhibidos en las ferias internacionales.



Decisión 486 del 2000

Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

Derecho al uso Exclusivo

Derecho que le confiere el registro al titular de la marca, que consiste en la facultad de usar el signo para los productos o servicios de manera exclusiva, pudiendo impedir que terceros ejecuten o realicen actos de reproducción, copia o transliteración de su signo registrado, así como aquellos actos que lleven a confusión del consumidor o usuario en el mercado.

Descriptivo (Signo)

Signo que indica de manera exclusiva las características del producto o servicio de que se trata. El Signo descriptivo responde directamente y de manera exclusiva a la pregunta de cómo es el producto o servicio.

Distintivo (Signo)

Signo que cuenta con las características necesarias para identificar un origen empresarial determinado en el mercado. Un signo común, demasiado simple o complejo no puede relacionar al consumidor o usuario con un origen empresarial por lo que se entiende que carece de fuerza distintiva.

Documento de Prioridad

Copia de la primera solicitud presentada en otro país para el mismo objeto (misma marca, mismos productos o servicios) y dentro de un período establecido, exigida por una Oficina de Propiedad Industrial cuando se ha invocado la misma Artículo 9, Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 4 del Convenio de París.



Enseña Comercial

Es el signo o denominación que identifica el establecimiento de comercio. Se adquiere por el uso real, continuo, efectivo y público que del signo se haga en el mercado.

Estudio de Fondo

Una vez publicada la solicitud, se hayan o no presentado oposiciones, la División de Signos Distintivos realizará el estudio de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, analizando el signo frente a cada una de las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma vigente.

Estudio de Forma

El estudio de forma consiste en la revisión de los requisitos formales y documentos que componen la solicitud para efectos de que se pueda ordenar su publicación. En caso de que la solicitud se encuentre incompleta o no sea clara la administración realizará un requerimiento para que se aclare o complemente la solicitud.

Expediente

El conjunto de documentos correspondientes a una solicitud de marca o registro de cualquier objeto de propiedad industrial.



Fecha de Presentación

Es la fecha en la que se radica o presenta la solicitud, es decir la de su recepción por parte de la Oficina competente. Para la asignación de esta fecha se debe haber realizado el pago de la tasa administrativa y la solicitud de marca debe contener por lo menos el petitorio debidamente complementado con la siguiente información: la indicación que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca.

Figurativa (Marca)

Tipo de marca Integrada únicamente por una figura o un signo visual "logotipo", que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable, pues no contiene ningún elemento denominativo. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular.



Genérico (Signo)

Signo que indica de manera exclusiva el producto o servicio de que se trata. El Signo genérico responde directamente y de manera exclusiva a la pregunta de qué es el producto o servicio.



Licencia de Uso

El contrato de licencia de marca puede definirse como el acuerdo por virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, denominada licenciatario, a concederle el uso de la marca, reteniendo la propiedad, a cambio del pago de una remuneración (regalía) por parte de este último.



Marca

Es un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. El signo que otorgará a una persona y/o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios de otros idénticos o similares existentes en el mercado. Las marcas pueden consistir en palabras, letras, números, dibujos, imágenes, formas, colores, logotipos, figuras, símbolos, gráficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinación de estos elementos.

Mixta (Marca)

Tipo de marca que trata de la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.



Negación

Acto administrativo mediante el cual la SIC, como oficina nacional competente, deniega el derecho exclusivo al uso de una marca en relación con unos productos o servicios, por encontrar que está comprendido en una causal de irregistrabilidad.

Nombre Comercial

Es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Se adquiere por el uso real, continuo, efectivo y público que del signo se haga en el mercado.

Nominativa (Marca)

Marca que identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituye un conjunto legible y/o pronunciable.

Notificación

La notificación es el medio por el cual se busca poner en conocimiento del solicitante las decisiones que toma la Administración (Superintendencia de Industria y Comercio), a fin de que interponga los recursos que contra ella proceden o acate su cumplimiento.

Notoria (Marca)

La marca notoria es aquella que es conocida por una parte importante del público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma, es decir del sector pertinente.

Número de Expediente - Número de Radicación

Número que se asigna por la SIC cuando se radica una solicitud de registro de marca y cumple con los requisitos mínimos establecidos por la legislación vigente. Corresponde al año y un número consecutivo por año asignado por la SIC.



Oposiciones

Documento o petición fundamentada, presentada por un tercero legítimamente interesado, dentro del término previsto en la norma vigente, contra una solicitud de registro de marca presentada ante la SIC, con el fin de que se deniegue el registro de ésta.



Perceptibilidad

Característica esencial del signo distintivo que implica que el signo puede ser recibido por los sentidos.

Petitorio

Formulario Único de Signos Distintivos (petitorio) que se adquiere de manera gratuita en las instalaciones de la SIC, así como en la página Web www.sic.gov.co . Es un formato donde se hace constar los datos generales de identificación del solicitante y la marca.

Prioridad

Es un derecho que permite que una vez se haya presentado una solicitud en un país miembro del Convenio de París, se pueda presentar, hasta dentro de los seis meses siguientes, esa misma solicitud en otros países de manera que se obtenga como fecha de presentación en el segundo país la del primero.

Producto

Es cualquier cosa producida para el consumo y la inversión. También es todo lo que circule en el mercado o comercio. Este puede ser de diversa índole: consumo, industrial, técnico, agrícola, artesanal, entre otros.

Propiedad Industrial

Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o jurídica, sobre una invención, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema comercial, nombre comercial, enseña comercial o denominación de origen.

Propiedad Intelectual

Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o jurídica, sobre derechos de autor y propiedad industrial.

Publicación de la Solicitud

Mecanismo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio publica, en un documento denominado Gaceta de la Propiedad Industrial, las solicitudes que cumplan con los requisitos formales para efectos de que sean conocidas cualquier persona.



Razón o Denominación Social

Es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Corresponde a un atributo de la personalidad necesario para la conformación de una sociedad.

Renombrada (Marca)

La noción de marca renombrada es derivada de la ampliación del conocimiento de la marca notoria. Así, se ha entendido como marca renombrada a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merece ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión.

Renovación

Procedimiento mediante el cual se solicita que se prorrogue o extienda la vigencia de un registro marcario cuando este ha cumplido su término de vigencia de diez años. La solicitud de renovación deberá solicitarse para el registro concreto dentro de un plazo de seis (6) meses anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a esta fecha. En defecto, de la solicitud de renovación dentro del plazo antedicho el registro perderá definitivamente su vigencia.

Representación Gráfica

Característica esencial del signo distintivo que implica que el signo puede hacerse presente con palabras o figuras que la imaginación retiene. En el caso que el signo no sea susceptible de representación gráfica no puede ser considerado como marca.

Requerimiento

Acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el cual, como fruto de un examen de forma, se le informa al solicitante de un registro de marca que su solicitud tiene algún defecto formal para que dentro de un término se complete o aclare la solicitud por parte del solicitante.

Requisitos Mínimos para Admitir a Trámite una Solicitud de Marca

Para la admisión a trámite de una solicitud de registro de marca se requiere el comprobante de que se ha pagado en su totalidad la tasa administrativa correspondiente y que la solicitud de marca contenga por lo menos el petitorio debidamente complementado con la siguiente información: la indicación que se solicita el registro de una marca; los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella; la marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca.

Recurso

Los recursos son una herramienta jurídica con la que cuentan los administrados para impugnar (ir en contra de) las decisiones que toman las entidades gubernamentales. En este contexto, sí el solicitante o cualquier persona que sea parte dentro del trámite relacionado con signos distintivos no está de acuerdo con la decisión final de la administración puede solicitar que la misma se revise, a través de los recursos de reposición y en subsidio de apelación.



Sector Pertinente

Se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve el producto o servicio que se distingue con el signo marcario y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al mercado, quienes en razón de la función o papel que cumplen dentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marca notoria.

Servicio

Se define como las actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades. En términos generales podemos decir que los servicios se clasifican en: Servicios comerciales, que comprenden los servicios profesionales, los relacionados con la tecnología de la información, la investigación y el desarrollo.

Solicitud de Marca

Documento o expediente en el que el solicitante o apoderado solicita el registro de una marca. Contiene un petitorio que reúne toda la información de la marca y el solicitante, recibo de pago de la tasa correspondiente y en algunos casos documentos legales el documento de poder, el documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica y el documento de prioridad, entre otros.

Sonora (Marca)

La marca sonora es aquella que se caracteriza por estar integrada por un sonido o una melodía que sirve en el mercado para distinguir un producto o servicio. Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.



Titular de la Marca

Persona natural o jurídica a la que pertenece el derecho exclusivo representado por el registro.

Transferencia

Es la forma mediante la cual se puede disponer del registro de marca transfiriéndole la titularidad a otra persona. Usualmente se realiza mediante un contrato de cesión que debe ser inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que produzca efectos frente a terceros.

Tridimensional (Marca)

La marca tridimensional es aquella consistente en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.

Fuentes:

Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina
Circular Única – Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)



Para información sobre Políticas de Desarrollo Empresarial
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
www.mincomercio.gov.co

Para información sobre Trámites de Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
www.sic.gov.co o info@sic.gov.co

Bogotá D.C. - Colombia