

¡Qué tu marca brille!

Guía fácil para el registro
en Colombia

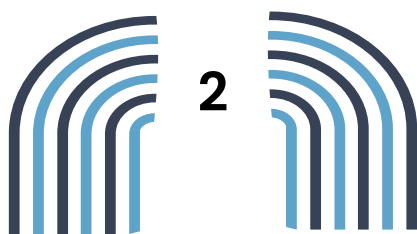
JOHN FABIO MARÍN LARRAHONDO
YERLY TATIANA CÓRDOBA VARGAS
CÉSAR AUGUSTO PASTRANA
CRISTIAN MAURICIO BENÍTEZ DÍAZ
CRISTIAN ALEXIS LOSADA PÉREZ
JOHN ALIRIO RINCÓN MALPICA
ANDRÉS JOANNY VALENZUELA ARIAS
JUAN CARLOS BARBOSA HERNÁNDEZ
MARTHA CECILIA ABELLA
KATHERIN TORRES POSADA



UNINAVARRA[®]
Editorial A



Fundación Universitaria Navarra
UNINAVARRA
VIGILADA MINEDUCACION



¡Qué tu marca brille!

Guía fácil para el registro en
Colombia

¡Qué tu marca brille! Guía fácil para el registro en Colombia

©John Fabio Marín Larrahondo, Yerly Tatiana Córdoba Vargas, César Augusto Pastrana, Cristian Mauricio Benítez Díaz, Cristian Alexis Losada Pérez, John Alirio Rincón Malpica, Andrés Joanny Valenzuela Arias, Juan Carlos Barbosa Hernández, Martha Cecilia Abella, Katherin Torres Posada

©Editorial UNINAVARRA, 2024

Fundación Universitaria Navarra-UNINAVARRA

Calle 10 No. 6-41 Neiva, Huila, Colombia

PBX: 57 (8) 874 0089 - 871 1199 - 8722049

www.uninavarra.edu.co

<https://uninavarra.edu.co/ciina/editorial-uninavarra/>

E-mail: editorial@uninavarra.edu.co

Primera edición: noviembre de 2024

Doi: 10.61182/registromarca.2024

Rectora: Sandra Liliana Navarro Parra

Líder de editorial: Yuly Paola Rojas Rojas

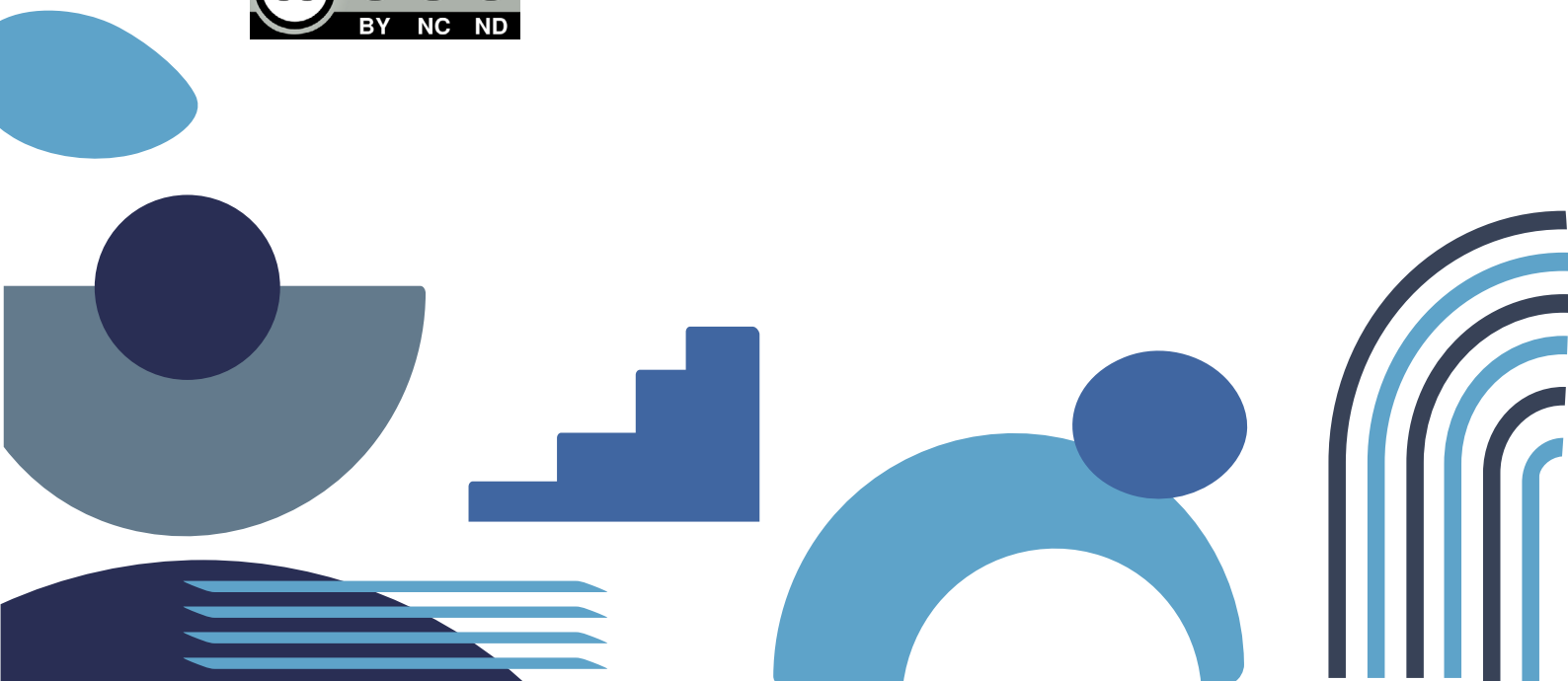
Revisión técnica: Alex Mauricio Rodríguez y Jairo Humberto Muñoz Cabrera

Corrección de estilo: María Paula Díaz Laguna

Diagramación: Shape Art

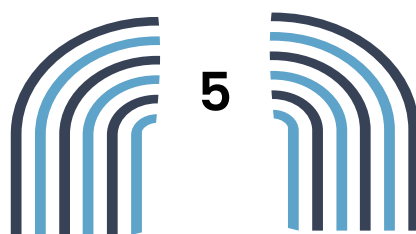
Aviso legal

Los autores son responsables del contenido del libro. Esta obra es de acceso abierto y está bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0, lo que permite su reproducción total o parcial, siempre que se atribuya correctamente, no se utilice para fines comerciales, y no se realicen obras derivadas. Derechos reservados de La Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA.



Contenido

Introducción	6
Producto, Servicio y Clasificación de Niza	7
1.1 Definición de producto, servicio	7
1.2 ¿Qué es la Clasificación de Niza en el registro de marca?	8
2. Razón social, nombre comercial y enseña comercial	10
3. ¿Qué es una marca?	13
3.1 Tipologías de marca	13
3.2 Titularidad, notoriedad y sector pertinente	20
3.3 Principios de las marcas	22
4. Registrar una marca en Colombia	25
4.1 Pasos para registrar una marca en Colombia	25
4.2 Protección, duración y renovación del registro	31
4.3 Limitaciones al derecho de la marca	32
4.4 Terminación de los derechos	33
5. Diferencias entre el registro mercantil y registro de marca	33
Referencias	36



Introducción

Si estás contemplando la posibilidad de materializar una idea de negocio o ya has iniciado un emprendimiento, esta guía te ofrecerá información sumamente útil.

La inscripción de una marca es crucial para salvaguardar tus derechos y garantizar la exclusividad de tu identidad comercial. Por lo tanto, es esencial comprender cómo llevar a cabo el registro de una marca y protegerla, evitando así posibles complicaciones legales. En este proceso, contar con el asesoramiento adecuado puede marcar una gran diferencia.

Desde el programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Martin Luther King de la Fundación Universitaria Navarra-UNINAVARRA, queremos que los comerciantes y empresarios del departamento del Huila encuentren en esta cartilla aspectos como: qué es una marca, qué procesos son necesarios para realizar el registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y proteger la identidad de esta, entre otros aspectos relacionados a esta gestión.

Desde esta perspectiva, aspiramos a contribuir mediante estos temas de interés para orientar la toma de decisiones en su negocio, promoviendo así la posibilidad de un crecimiento sostenible.

Consulta el audiolibro aquí:

<https://on.soundcloud.com/xM89HPeenJCCorlv5>



1. Producto, Servicio y Clasificación de Niza

1.1 Definición de producto, servicio

Antes de profundizar en la temática principal de esta cartilla, comencemos por un breve recorrido conceptual sobre producto y servicio, según diferentes autores (Stanton et al, 2007; Kotler & Armstrong, 2008).

Producto

Cualquier elemento tangible que se brinda en un mercado o comercio para su adquisición, uso o consumo con la intención de satisfacer una necesidad o un deseo.

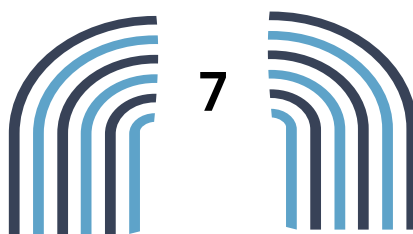
Ejemplo: Productos de consumo gástrico, industrial, agrícola, artesanal u otros.



Servicio

Es toda obra, actividad o beneficio que una parte ofrece a otra.

Son esencialmente intangibles, aunque en el ejercicio de la actividad se requieran elementos tangibles. Su producción no está ligada necesariamente a un producto físico.



Ejemplo: Transporte, turismo, educación, entretenimiento, salud, entre otros.



1.2 ¿Qué es la Clasificación de Niza en el registro de marca?

La Clasificación Internacional de Niza es un sistema global utilizado en el registro de marcas para encasillar productos y servicios. Cada registro de marca debe especificar los productos o servicios que la marca busca cubrir.

Realizar una adecuada clasificación de los productos o servicios es muy importante para su protección. La Clasificación de Niza incorpora una lista de 45 clases, las primeras 34 hacen referencia a productos y de la 35 a la 45 se centran en servicios. Cada clase incorpora una nota explicativa y, también, complementa la información con los elementos que incluyen y los que se excluyen de esta lista (OEPM, 2023). Por ejemplo, las prendas de vestir, calzado y sombreros se encuentran en la clase 25.

En relación con el tema, se puede afirmar que el término "clase" se utiliza para referirse a un conjunto de

productos o servicios relacionados entre sí, agrupados según la Clasificación ya expuesta.

La Organización Mundial de la Protección Intelectual (OMPI) ha diseñado una herramienta llamada el Gestor de productos y servicios de Madrid a la que se puede acceder a través de la página web de la [OMPI](#).

Actividad

Escanea el siguiente QR, visualiza la lista de 45 clases según la 12ª Edición 2024 y consulta cuál numeral estaría relacionado con tu actividad económica o idea de negocio.



2. Razón social, nombre comercial y enseña comercial

Diferencia entre razón social, nombre comercial y enseña comercial

Razón o denominación social

Según la Cámara de Comercio de Medellín, la razón o denominación social es “el nombre que te identifica como empresa constituida en todos los aspectos legales, es el que aparece en el registro mercantil y en el NIT” (s.f., párr. 4). Este es un elemento necesario para la conformación de una sociedad o establecimiento de comercio, ya que es el nombre que identifica a una persona natural o jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones. De esta forma, queda registrado en el documento público o privado de constitución y, por ende, ninguna empresa puede instituirse sin una razón social. Esta información también se verá reflejada en el certificado de registro mercantil, en el Registro Único Tributario (RUT) y en las facturas o cuentas de cobro que remita el comerciante.

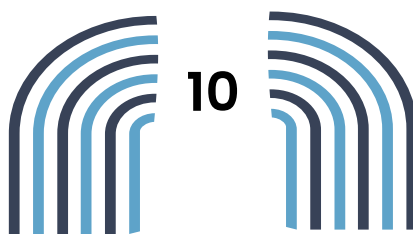
Por su parte, las cámaras de comercio deben evitar registrar a un comerciante o establecimiento comercial que comparta el mismo nombre con otro ya inscrito, a menos que haya sido cancelado previamente. Este procedimiento tiene como objetivo prevenir posibles confusiones entre terceros.

Ejemplo

John Fabio Marín C.C 8688xxx, persona natural registrada ante la Cámara de Comercio de Neiva.

Nombre comercial

Signo (nominativo, en palabras, o figurativo, en imagen) que identifica a un comerciante, a una empresa o a una actividad económica. Sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. El nombre comercial



puede coincidir con la denominación o razón comercial de una empresa. Una misma persona natural o jurídica puede tener varios nombres comerciales para identificar diferentes actividades comerciales o empresariales, pues los derechos sobre un nombre comercial solo se obtienen registrándolo ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Siguiendo el ejemplo anterior, JOFAMA sería el nombre comercial que se colocaría en el letrero o como enseña en el exterior de la empresa.

¡No lo olvides! Este nombre debe gestionarse en el registro público de propiedad industrial llevado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Enseña comercial

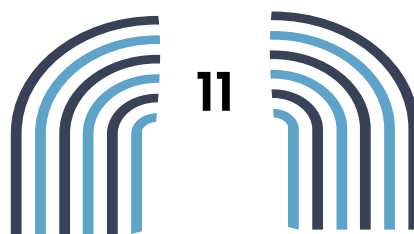
Difiere del nombre comercial en cuanto a que esta permite la identificación de un establecimiento de comercio gracias al conjunto de palabras, letras, números, imágenes, formas, colores, símbolos, gráficos, monogramas o combinación de estos elementos, entre otros (SIC, s.f.).

En otras palabras, el nombre comercial identifica al empresario como tal en el ejercicio de cierta actividad mercantil, y la enseña comercial es la que identifica al establecimiento de comercio (Pachón Muñoz, 1984, p. 127). [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012]

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 162-IP-2012, estableció algo muy importante:

...la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

En consecuencia, las normas aplicables a los



nombres comerciales se aplican a las enseñas, por lo tanto, se puede entender que el derecho sobre la enseña se adquiere por el registro o por su uso efectivo.

Actividad

Con el fin de que pruebes los conocimientos adquiridos en este capítulo, hemos realizado una actividad de verdadero y falso con diferentes enunciados.

Enunciados	Falso	Verdadero
El nombre comercial es obligatorio mientras que la razón social es optativa.		
Una empresa puede tener un nombre comercial igual a la razón social.		
Uno de los propósitos del registro de marca es evitar imitaciones o usurpación de nombres o enseñas comerciales.		

3. ¿Qué es una marca?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín (2019), una marca es un signo apreciable por los sentidos cuya intención es asociar los productos o servicios que entrega un emprendedor, comerciante o empresario en un contexto mercantil. Esto le permite diferenciarse de los demás que contemplen las mismas características.

Imagina que tu negocio es una estrella en el vasto universo del mercado. Tu marca es la luz que la hace brillar y la distingue de las demás. No se trata solo de un logo o un nombre pegajoso; es la esencia de tu empresa, la promesa que haces a tus clientes y el sentimiento que dejas en cada interacción. Es la forma en que te comunicas, el valor que ofreces y la historia que cuentas. En esencia, una marca es la huella única que dejas en la mente y el corazón de tus clientes. ¡Haz que tu estrella brille intensamente y que tu marca deje una impresión duradera!

3.1 Tipologías de marca

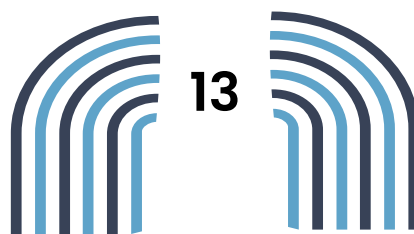
Según la Superintendencia de Industria y Comercio (s. f.), el registro puede darse de estas formas:

- **Nominativas:** atañen exclusivamente a una expresión, frase, palabra o combinación de palabras que se emplea para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento. El registro de este tipo no da garantías de protección frente a su caracterización en colores, logos o estilos de letra.

Calvin Klein ZARA

SONY OfficeMax

- **Figurativas:** alude a la representación gráfica del signo, por ejemplo, logos o imágenes. Se excluye



todo tipo de letras y demás elementos mencionados en las nominativas.



• **Mixtas:** incluye los dos anteriores, es decir, envuelve elementos nominativos (letras) y también figurativos (figuras).



• **Tridimensionales:** este signo incorpora un cuerpo que se extiende a las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo). Este es sensible por el sentido de la vista o por el del tacto y ocupa por sí mismo un espacio determinado.

¡Qué tu marca brille!

¡Para tener presente! Las marcas tridimensionales pueden obtener registro únicamente si poseen atributos individuales y distintivos suficientes que permitan su diferenciación respecto a aquellas ya presentes en el mercado.

Ejemplo:



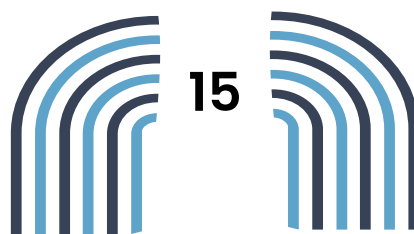
Otras marcas que se distinguen por este tipo de sentido son las táctiles. Veamos el caso de la textura de la botella del whisky JOHN THOMAS o de las galletas Oreo.



Marca: *tapa de galletas Oreo*
Registro: [EUIPO](#) no. 8566176
Territorio: Unión Europea
Clasificación Niza: 30

Actividad

Escanea este código QR, abre el enlace que dirige a la página web mywebar.com, luego selecciona *Launch*,



después apunta la cámara sobre el QR y observa la imagen 3D a través de realidad aumentada girando el teléfono en diferentes direcciones.



La imagen que verás será esta:



- **Sonoras:** refiere a las marcas que se perciben a través del oído, su registro protege solo el sonido. Normalmente es expresado en notas musicales, pero puede darse de otras maneras.

El comercio ha venido evolucionando constantemente dando origen a diversos signos como las marcas sonoras en las que las empresas pueden identificar sus productos y servicios. Las marcas de esta índole están integradas por un sonido o una melodía con la que las personas asocian el producto y que es totalmente diferente al que puede usar un competidor.

Las marcas sonoras requieren una representación gráfica a través de partitura, sonograma u onomatopeya, además de entregarse un archivo de sonido que respalde la grabación digital disponible para todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

- **Olfativas:** aunque es posible que un olor identifique un producto o servicio, como el olor a coco para una tienda de ropa, surge un desafío en el registro del signo a la hora de representarlo de manera gráfica. Por otra parte, puede llegar a ser complejo plasmar un olor de manera que sea identificable por cualquier persona. La protección debe basarse en una descripción detallada y precisa de este, evitando confusiones con otros. En Colombia, sin embargo, no hay bastante claridad normativa frente al registro de las marcas olfativas, pues aún se presentan dificultades en la práctica frente a su registro (Barrios, 2017).

Actividad

Escanea este código QR, escucha e identifica estas marcas sonoras.



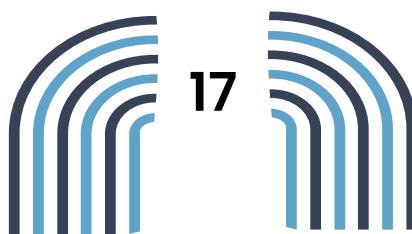
- **De color:** el signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores. De acuerdo con la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, las marcas de color deben estar delimitadas por una forma específica. Algunos ejemplos de colores corporativos bien conocidos incluyen el rojo de Coca-Cola, el azul de Facebook, el amarillo de McDonald's y el verde de Starbucks. Estos se utilizan en los logotipos, el embalaje, los sitios web, los anuncios y otros materiales de marketing de estas empresas de manera coherente.



Por todo lo anterior, no solamente basta con determinar los símbolos, letras y colores asociados a la marca que te distinguirá de los demás. Si bien este signo puede convertirse en un activo intangible de tu negocio, debes tener claro que, hasta que no sean registrados todos estos elementos inherentes, no estarán salvaguardados.

Actividad

Si fueras a registrar un envase o envoltura, ¿qué tipología de marca debes elegir?



Respuesta:

Tipologías de marca por la función del signo

Otra forma de categorizar las marcas es considerando las distintas funciones que desempeñan en la sociedad, de ahí que existan las marcas comerciales, colectivas y de certificación.

Comerciales

Las marcas comerciales son las más reconocidas, ya que señalan o diferencian los productos o servicios de un empresario en el contexto mercantil.

Colectivas

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

De certificación

Se refiere a aquella que señala la certificación por parte del titular de la marca respecto a la calidad u otras características de un producto o servicio.

Para obtener una certificación es necesario que el producto tenga determinadas características y el titular de la marca debe tener la capacidad para hacerlo, entendiéndose a "persona" como una empresa o institución de derecho privado, público o un organismo estatal, regional o internacional.

La certificación de las marcas comúnmente se emplea para manifestar la "aprobación" de otro producto en alguna manera. Un ejemplo de certificación de marcas podría darse en el acatamiento de normas determinadas por organizaciones facultadas para dar tal otorgamiento. Estas pueden ser utilizadas por

¡Qué tu marca brille!

cualquiera que pueda legitimar que los productos involucrados reúnen dichos estándares requeridos. Otro ejemplo por mencionar sería la célebre WOOLMARK, la marca de certificación de la industria de lana.



Tipologías de marca por su reconocimiento ante el público o según su difusión

Común

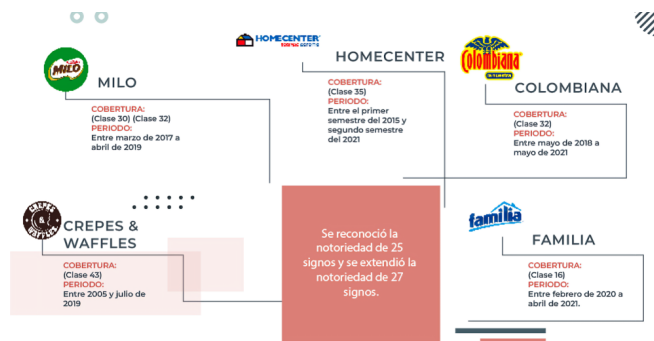
En principio todas las marcas son comunes, es decir, están referidas a un o unos productos o servicios clasificados de acuerdo con el nomenclador internacional y tienen un conocimiento normal en el público al que van dirigidas.



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. En otras palabras, son aquellas que los consumidores de un sector específico

reconocen fácilmente. Su valor radica en que al mencionar una palabra, color, imagen, u otro elemento, se asocia de inmediato con productos o servicios de esa marca. La entidad responsable de declarar la notoriedad de un signo distintivo es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial. En el primer semestre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el reconocimiento de notoriedad de marca a un total de 52 signos distintivos, de los cuales 36 son de origen nacional y 16 son de procedencia extranjera (SIC, 2022).



Renombrada

Se refiere a una categoría especial de marcas que gozan de un alto grado de reconocimiento y prestigio a nivel mundial. Estas marcas son conocidas por su reputación y tienen un estatus distintivo debido a su larga historia, calidad, o la promoción extensiva que han recibido.

3.2 Titularidad, notoriedad y sector pertinente

Titulares del registro

Las agrupaciones, corporaciones y colectividades en general tienen la responsabilidad de asegurar que los productos y servicios ofrecidos por sus miembros cumplan con las normativas establecidas en el reglamento que regula su uso, con el objetivo de garantizar sus cualidades y características.

El sector pertinente está vinculado al ámbito en el cual

opera el producto o servicio que se distingue mediante el signo distintivo y puede incluir una diversidad de actores, consumidores o individuos pertenecientes al mercado. Estos últimos, debido a su función o papel en dicho ámbito, son los encargados de aportar claridad en cuanto al conocimiento que poseen sobre la marca notoria. El nivel de conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria supera al que tienen de una marca convencional, ya que la primera ha experimentado una amplia difusión en el mercado, siendo recordada, preferida y adquirida por los consumidores. Este conocimiento puede abarcar cualquier país miembro de la Comunidad Andina.



Notoriedad de la marca

Como se había mencionado, la notoriedad es el grado de conocimiento que 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 esta. En relación con el principio de la especialidad, la marca notoria tiene una protección más extensa que la marca común, alcanzando productos o servicios no protegidos expresamente con la marca (rompiendo del principio de especialidad).

Esto 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. La notoriedad de una marca debe ser declarada por la entidad nacional competente.

Estas son algunas de las marcas **notorias** registradas en el 2020 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



¿Qué es el sector pertinente?

Se incluyen los siguientes ejemplos como sectores pertinentes de referencia para evaluar la notoriedad de un signo distintivo:

- Los consumidores leales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se apliquen.
- Individuos que forman parte de los canales de distribución o comercialización de productos o servicios similares a los que se aplique.
- Los ámbitos empresariales que operan en sectores relacionados con el tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se refiera.
- Las pruebas relevantes para probar la notoriedad son:

Estudios de mercado, campañas publicitarias, certificaciones de auditoría o revisión fiscal que evidencien los niveles de venta de productos o servicios, así como la transacción monetaria para costos por publicidad, registro de marcas en distintos países, entre otros.

Ejemplo: Coca-Cola es un producto y servicio del sector pertinente.

3.3 Principios de las marcas

Como toda regla general, dentro de un ordenamiento jurídico se establecen unos principios que son normas que otorgan primacía. En el caso de las marcas, poseen dos rasgos característicos:

Territorialidad

Implica que el derecho de marca solo puede ser ejercido en el territorio para el que se concedió. Es por esto que si se solicita la marca en Colombia, la protección se otorgará en dicha nación. No obstante, se encuentran otras opciones para proteger la marca fuera del país, como los tratados internacionales que facilitan su registro en otros espacios geográficos. Tal es el caso del [Protocolo de Madrid](#) para el registro internacional de marcas (SIC, s.f.).

Diversos factores inciden en la determinación del momento adecuado para presentar una solicitud internacional. Algunos solicitantes prefieren establecer primero una marca en su país antes de buscar protección en el extranjero. Otros pueden decidir esperar hasta confirmar el registro de la marca en su nación de origen antes de invertir en su protección internacional. Asimismo, hay quienes optan por asegurar una protección temprana en el ámbito internacional para minimizar el riesgo de que un tercero adquiera los derechos sobre la marca.



Especialidad






Es entendida como el principio que rige el registro marcario otorgado para la protección de los productos o servicios a los cuales se le concedió registro, aunque el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, en su Decimoséptima sesión (mayo 7 a 11 de 2007) indica que cabe la posibilidad de que terceros a su compañía manejen una marca equivalente para productos o servicios que no sean parecidos a los que se aplique su

marca. Esto está condicionado a que no haya conflicto de confusión, asociación o pérdida de reputación (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2007).



4. Registrar una marca en Colombia

¡No pongas en riesgo tu solicitud!

Expediente No.	Certificado No.	Denominación	Etiqueta	Vigencia	Estado	Titular	Clasificación
25002872	247497	ENERGIA A OTRO NIVEL		27 feb. 2011	Caducado	EVEREADY BATTERY COMPANY INC.	9
33008239		Celestial Te Llena a otro nivel			Pegado	JENNY PAOLA DONNEYS CASTILLO	35
31003772	489478	Crazeiga Tradición A Otro Nivel		19 mar. 2024	Cancelado	JHON ALEXANDER YEPES JIMENEZ	30
30000845	568132	A OTRO NIVEL		22 may. 2027	Registrado	CARACOL TELEVISION S.A.	38, 41
30002347	567183	A OTRO NIVEL		09 may. 2027	Registrado	CARACOL TELEVISION S.A.	38, 41

4.1 Pasos para registrar una marca en Colombia

Paso 1. Determinar los productos o servicios que diferenciarán la marca en el mercado.

Paso 2. Identificar la clase de producto y/o servicio de acuerdo con la Clasificación de Niza. [OMPI](https://www.wipo.int/ipclasses/en/)

Paso 3. Búsqueda de antecedentes de signos distintivos.

Si aún no has registrado tu marca, puedes consultar los antecedentes marcarios en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio: <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/TM/Qbe.aspx?sid=637232312446392596>

Paso 4. Diligenciar el petitorio (presentación electrónica o en físico) y pagar.

Ten en cuenta que, para gestionar tu portafolio de propiedad industrial a través de la Oficina Virtual, debes contar con una cuenta de usuario que podrás crear dando clic en la opción de "Registrarse" <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Entity/User/Register.aspx?sid=638602686763482170>

Si deseas radicar tu solicitud en físico, puedes descargar el formulario y diligenciarlo. Los formatos para trámites de signos distintivos están aquí: <https://www.sic.gov.co/formatos-marcas>

Consulta las tasas de marca aquí: <https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos> o escanee este código QR:



Paso 5. Seguimiento del trámite.

El proceso de solicitar el registro de una marca debe cumplir con una serie de requisitos formales y plazos establecidos para cada trámite. Además, es posible que terceros se opongan o soliciten la cancelación de esta. Por lo tanto, es crucial realizar un seguimiento riguroso después de que la marca esté registrada, para detectar posibles oposiciones a futuros registros y asegurar la continuidad de los privilegios otorgados por el registro.

Una vez que se envía la solicitud, esta debe atravesar varias etapas. A continuación, exploraremos cada una de ellas.



-Estudio de forma. (si cumple los requisitos continúa a la siguiente fase, si no, se realiza nuevamente el examen). Después de presentar la solicitud, se lleva a cabo un examen formal en un plazo de quince (15) días hábiles para asegurar que se cumplen los requisitos establecidos por la legislación.

-Publicación. La publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial sirve para informar a los titulares de signos distintivos u otros derechos de propiedad intelectual debidamente protegidos, permitiéndoles oponerse a la solicitud de registro

de marca que se está anunciando. La marca permanecerá publicada durante treinta (30) días hábiles en los cuales los terceros mencionados deben presentar sus oposiciones.

-Oposiciones. Durante el término de oposición (treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de publicación) cualquier tercero que considere que la marca solicitada se encuentra incurso dentro de las causales de negación contempladas en la decisión 486 artículo 135 y 136, tendrá la posibilidad de oponerse (se le puede otorgar un único plazo adicional de treinta (30) días para presentar pruebas, a petición de parte). Una vez interpuesta y verificados los requisitos de forma de la oposición, se inicia el trámite de la oposición en el cual, tanto solicitante como opositor deben sustentar sus argumentos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, s. f.). <https://www.sic.gov.co/gaceta-%20oficial-de-la-propiedad-industrial>



Requisitos de oposición

-Diligenciar el formulario de presentación de oposiciones, este 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 documento debe presentarse oportunamente, es decir, en un plazo de treinta (30) días hábiles después de su publicación en la Gaceta.

-Abono de la tarifa administrativa establecida al momento de presentar la objeción por cada categoría a la cual se oponga. Consulte las tarifas aquí: <https://www.sic.gov.co/tasas-signos-distintivos>

-El poder necesario para actuar con los requisitos de ley.

Se podrá presentar oposición a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo, para lo cual el agente oficioso deberá prestar caución de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 del Código General del Proceso, con el fin de que se garantice la futura ratificación del poder, teniendo en cuenta los términos procesales allí señalados. Si no se cumple con el requerimiento, se archivará la oposición.

Respuesta a la oposición

El solicitante del registro de marca tendrá treinta (30) días hábiles, contados a partir del siguiente día hábil a la notificación por correo electrónico, para allegar su defensa en la que hará valer sus argumentaciones presentando las pruebas que estime convenientes. Sin embargo, el solicitante del registro de la marca podrá pedir por una sola vez un plazo adicional de treinta (30) días hábiles para allegar pruebas, pagando la tasa administrativa fijada. El término de plazo adicional se cuenta a partir del día hábil siguiente a aquel en que venció el término para responder.

Admisión y traslado

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

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

La Dirección analizará el signo solicitado y tomará una de dos decisiones posibles, la concesión o la negación del registro. A saber, considerar si es registrable, caso en el cual se otorgará un título o certificado de registro. En caso contrario, considerar que el signo es irregistrable por estar incurso

en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la normatividad. En ambos casos la decisión será notificada por medios electrónicos. Vale comentar que si la SIC resuelve que la marca no fue apta para concederle el registro, esta generará una resolución y el solicitante podrá remitir una apelación.

-Concesión o negación. El resultado del examen realizado se enunciará mediante una Resolución de concesión o de negación del registro y la SIC indica las razones que la llevaron a tomar la decisión.

Concesión anticipada condicionada

Es posible solicitar la llamada concesión condicionada, creada mediante la Resolución No. 48348 de 2014, la cual consiste en que la concesión del registro del signo distintivo será en un plazo no mayor a seis (6) meses. La ejecutoriedad de la decisión de concesión de la marca estará condicionada a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En caso de llegarse a solicitar por un tercero la prioridad de un signo que afecte a la solicitud a la que se le ha concedido el registro, la SIC deberá pronunciarse frente a la pérdida de fuerza ejecutoria o decaimiento del acto administrativo de autorización del registro. Si existiere algún desconcierto respecto de la decisión, se puede presentar dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la notificación de la decisión el recurso de apelación ante el superior jerárquico, es decir, el superintendente delegado para la propiedad industrial.

Modificación de la solicitud

El solicitante de un registro de marca tiene la facultad de solicitar modificaciones en cualquier etapa del trámite, así como corregir cualquier error material. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) puede proponer al solicitante ajustes a la solicitud en cualquier fase del proceso.

La modificación no podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo, salvo que se realice antes de la publicación del signo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no afectando así derechos de terceros. Lo anterior, en aplicación de los principios de economía procesal, eficacia y celeridad que orientan las actuaciones administrativas en concordancia con la prevalencia de las normas de derecho sustancial sobre las disposiciones procesales.

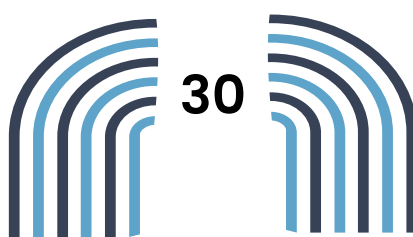
Actualmente, la tasa administrativa, por solicitud de marca de productos o servicios por una clase, incluye el costo de todas las modificaciones y correcciones a esa misma solicitud. Cabe indicar que son aplicables a los lemas comerciales, en lo pertinente, las disposiciones relativas al título de marcas.

Ahora bien, tratándose de errores de menor entidad, errores de transcripción, digitación, errores aritméticos, simplemente formales y demás, que puedan evidenciarse al estudiar la solicitud de registro, la SIC, en concordancia con los principios administrativos ya mencionados, procede a efectuar las correcciones pertinentes sin exigir el pago de tasas adicionales, garantizando con ello la prevalencia de las normas sustanciales y los fines de la actuación administrativa.

En este momento es crucial señalar que, en conformidad con los principios previamente mencionados, las modificaciones y/o correcciones derivadas de la "Respuesta a un Oficio de Requerimiento" no conllevan el pago de tasas adicionales.

¿Cuál es la diferencia entre la resolución de concesión de una marca y el certificado de registro?

La resolución de concesión de una marca es el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio otorga oficialmente el derecho al solicitante. En cambio, el certificado de registro detalla toda la información relevante sobre la marca concedida, incluyendo la marca en sí, las fechas de concesión y vigencia, los productos que cubre, los datos del titular y un número de registro único que facilita su



identificación. Por lo tanto, el certificado actúa como prueba oficial del registro y del derecho asociado a la marca.

4.2 Protección, duración y renovación del registro

Protección

A partir de la fecha de su expedición tiene una duración de diez (10) años.

Renovación

Para su solicitud, los trámites han de realizarse con seis (6) meses de anticipación a la fecha de expiración. No obstante, se puede empezar el trámite al día siguiente del vencimiento, pagando un recargo, hasta por seis (6) meses. En ese tiempo se garantiza la protección de derechos sobre la marca, hasta que se finalice con la renovación. Si cumplida la fecha de vencimiento del registro, no se han iniciado los trámites de registro, la SIC entenderá que ha caducado el derecho y cesará la protección, sin necesidad que se pronuncie al respecto.

Procedimiento renovación del registro

- Diligenciar y presentar formulario personalmente o a través de apoderado, junto con el recibo de pago.
- Una vez recibidos estos documentos, la SIC verificará el cumplimiento de los requisitos, si no se cumplen, se devolverá la documentación para que la presente nuevamente corregida en los términos que determine la ley. Una vez transcurrido ese tiempo y no se presente el material con los requerimientos exigidos, se ordenará su archivo y se notificará mediante correo electrónico, siendo registrado en la plataforma del Sistema de Propiedad Industrial.
- Si el interesado no se encuentra satisfecho con la decisión, puede presentar el recurso de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la decisión.

- Si cumple con el trámite, se realiza el ingreso por un término de diez (10) años, al Registro De Propiedad Industrial y a su respectiva base de datos.
- Su notificación se realiza a través del listado informativo de anotaciones en el registro.

Derechos otorgados en el registro

Derecho al uso. Como se mencionó en el punto anterior, recibido el certificado expedido por la SIC, se puede hacer uso de los derechos para explotación de la marca, entre ellos el de prohibir su uso por personas no autorizadas, con el apoyo de los entes gubernamentales.

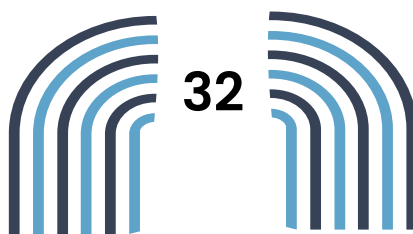
Prohibiciones ante terceros

- Utilizar la marca en empaques o envases.
- Eliminar la marca con fines comerciales.
- Fabricar, almacenar y comercializar, empleando etiquetas, envases, envolturas, etc., con una marca ajena.
- Utilizar en el sector comercial un signo parecido o similar a otra marca ajena registrada.
- Utilizar públicamente a todo nivel, signo idéntico o parecido a la marca registrada que provoque disminución de la fuerza distintiva o valor del mismo.

4.3 Limitaciones al derecho de la marca

Como se dijo precedentemente, no existe ningún derecho absoluto y las marcas no son la excepción. La legislación impone ciertas limitaciones a los titulares de las marcas en su utilización exclusiva de las mismas. Las limitaciones más importantes consisten en que el titular de un registro no puede prohibir a un tercero que:

- Utilice un nombre geográfico o cualquier otra



indicación cierta relativa a la especie, calidad, lugar de origen u otras características de sus productos o de la prestación de servicios.

- Utilice para anunciar productos legítimamente marcados.
- Realice publicidad comparativa, ofrecimiento en venta o indicación de existencia o disponibilidad.
- Utilice para indicar la existencia de accesorios o piezas de recambio.
- Informe al consumidor sobre el destino específico de los productos.

Todo lo anterior, siempre que el uso sea de buena fe, se limite a una intención de información al público y no sea dispuesto para incitar confusión respecto de la fuente organizacional de los productos o servicios.

4.4 Terminación de los derechos

El registro de marca puede extinguirse de la vida jurídica por la decisión expresa de su titular al renunciar al derecho o al abstenerse de solicitar la renovación del registro. Esto conlleva a la caducidad del pleno derecho, según se detalló previamente. Asimismo, la pérdida del derecho puede ocurrir si el acto administrativo de concesión es anulado por el Consejo de Estado o si, debido a circunstancias específicas, se cancela el registro marcario.

5. Diferencias entre el registro mercantil y registro de marca

Es importante subrayar la diferencia entre registro mercantil y registro de marca. A continuación, en el cuadro comparativo podrás ver sus particularidades.

	Registro mercantil	Registro de marca
Ente responsable	Cámaras de Comercio	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Propósito del registro	Autorizar como comerciantes a las personas naturales o jurídicas.	Salvaguardar la manera como se identifica el producto o servicio.
Funcionalidad	Además de ser un trámite obligatorio, este registro garantiza la legalidad de la empresa que la faculta para desplegar una o varias actividades del comercio.	Contar con una marca registrada representa que durante diez (10) años (renovables) dispone del derecho exclusivo del uso de esta marca. Esto evitará que competidores directos pretendan adueñarse de la misma.
Duración del trámite	Entre seis (6) y nueve (9) meses.	Un (1) día.

	Registro mercantil	Registro de marca
Beneficios	<p>Mostrar de manera pública el ejercicio comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oportunidades de comercialización con organizaciones que apoyan el legal desarrollo empresarial. -Suscitar credibilidad. -Conseguir beneficios tributarios. -Abrir mercados. 	<p>Impedir que terceros empleen de manera indebida marcas iguales o similares.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Incrementar las fuentes de ingreso dado que puede licenciarse. -Dar valor e integrarla como un activo más de la compañía. -Brindar respaldo y recordación en el mercado.
Costo del registro	De acuerdo con los activos reportados.	Revisar la página de la SIC.
Renovación	Al principio del año entre el 1 de enero y el 31 de marzo.	Cada diez (10) años contados a partir de la fecha del registro, siendo facultativo renovarla cada década, a partir del vencimiento de cada una de estas temporadas.

Referencias

- Asuntos Legales. (2020). [Cuadro de marcas notorias]. [Diseño]. <https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/gala-bosi-y-oma-entre-las-marcas-reconocidas-como-notorias-en-2020-por-la-superindustria-3103098>
- Barrios Espinosa, J. (2017). Las marcas olfativas en Colombia. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 24, 95-127.
- Cámara de Comercio de Medellín. (2019). *Marca: uno de los principales activos de su empresa*. Cámara de Medellín. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://es.surveymonkey.com/r/Registro-de-Marca>
- Cámara de Comercio de Medellín. (s.f.). *¿Cuál es la diferencia entre nombre comercial, razón social y marca?* Cámara de Medellín. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <http://herramientas.camaramedellin.com.co/Inicio/Buenaspracticasesmpresariales/BibliotecaPropiedadIntelectualyFranquicias/NombreComercial,RazonSocialyMarca.aspx>
- Comisión de La Comunidad Andina. (s.f). Decisión 486. Régimen Común de la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones. Recuperado el 9 de agosto de 2024 de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1676341/Decision486.pdf?v=1613495833>
- Comunidad Andina. (s.f). [Símbolo de la Comunidad Andina]. [Diseño]. X (Twitter). Recuperado el 23 de julio de 2024 de <https://x.com/ComunidadAndina/photo>
- EG Arturo. (2020). *Close up shot of a cookie*. [Fotografía]. Pexels. <https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-a-cookie-6734161/>

- El Heraldo. (2022). [Supermercado Olimpica]. [Fotografía]. El Heraldo. <https://www.elheraldo.co/economia/olimpica-abre-su-tienda-400-en-colombia-912681>
- Grupo GDC. (s.f). [Botella de whisky Jhon Thomas]. [Fotografía]. Grupo GDC. Recuperado el 23 de julio de 2024 de https://grupogdc.co/es-CO/detalle-producto.php?product_id=195
- Hersheyland (s.f.). *Hershey's Kisses Milk Chocolate Giant Candy*. [Fotografía]. Hersheyland. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://www.hersheyland.com/products/hersheys-kisses-milk-chocolate-giant-candy-7-oz-box.html>
- Kaboompics, K. (2021). *Hand Shake of Two Men*. [Fotografía]. Pexels. <https://www.pexels.com/es-es/foto/traje-manos-hombres-atar-7875996/>
- Kotler, P & Armstrong, G. (2004). *Principles of Marketing*. Pearson 10th edition, New Jersey.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2023). Clasificación de Niza. 12ª. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2007). Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas. OMPI. Recuperado el 16 de enero de 2024 de https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=12643
- Pachón Muñoz, Manuel. (1984) *Manual de Propiedad Industrial*. Editorial Temis.
- Padriñán, M.A. (s.f). *Logotipo de chat blanco sobre fondo rosa*. [Fotografía]. Pexels. Recuperado el 23 de julio de 2024 de <https://www.pexels.com/es-es/foto/logotipo-de-chat-blanco-sobre-fondo-rosa-1111371/>

Pulzo. (2023). [Letrero Sandwich Qbano]. [Fotografía]. Pulzo. <https://www.pulzo.com/economia/sandwich-qbano-cambio-nombre-para-negocio-estados-unidos-queda-diferente-PP2952348>

Rgistro. (s.f.). *Marca Nominativa, Innominada, Mixta, 3D: diferencias y ejemplos*. Rgistro. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://registro.com/diferencias-entre-tipos-de-marcas-nominativa-marca-innominada-marca-3d-y-marca-mixta-y-ejemplos/>

Serrano, A. (2023). [Logo de Barbie]. [Diseño]. Silocreativo. <https://www.silocreativo.com/colores-estan-registrados-podrian-demandar-usas/>

Stanton J., Etzel J., Walker J. (2007). *Fundamentos de Marketing*. 14ava Ed. McGraw-Hill Interamericana.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2022). [Diagrama Marca Notoria]. [Diseño]. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/agosto-2022/propiedad-industrial/signos-declarados-con-notoriedad-de-marca-por-la-sic-en-2022>

Superintendencia de Industria y Comercio. (2022). *Signos declarados con notoriedad de marca por la SIC en 2022*. SIC. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/agosto-2022/propiedad-industrial/signos-declarados-con-notoriedad-de-marca-por-la-sic-en-2022>

Superintendencia de Industria y Comercio. (s. f). *¿Cómo registrar en otros países?* SIC. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/como-registrar-en-otros-paises>

Superintendencia de Industria y Comercio. (s. f). *¿Qué se puede registrar como una marca?* SIC. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://www.sic.gov.co/node/78>

Superintendencia de Industria y Comercio. (s. f). *¿Qué son los nombres y enseñas comerciales?* SIC. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://www.sic.gov.co/node/61#:~:text=%C2%BFCu%C3%A1l%20es%20la%20diferencia%20con%20el%20nombre%20comercial%3F,identifica%20al%20establecimiento%20de%20comercio.>

Superintendencia de Industria y Comercio. (s. f). *Etapas del proceso de solicitud de marcas.* SIC. Recuperado el 16 de enero de 2024 de <https://www.sic.gov.co/node/83>

[Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 162-IP-2012.](#)

Superintendencia de Industria y Comercio. (s.f). SIPI, OFICINA VIRTUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. [Screenshot de página web]. Recuperado el 5 de septiembre de 2024 de <https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638611495846033582>

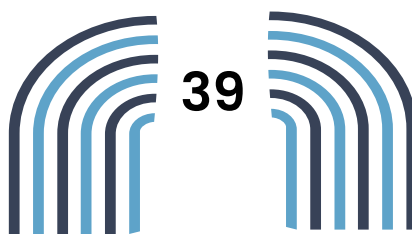
[Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 162-IP-2012.](#)

Vexmatech. (s.f). *Contenedores, El plástico e Impresión 3d.* [Fotografía]. Pixabay. Recuperado el 23 de julio de 2024 de <https://pixabay.com/es/photos/contenedores-el-plastico-8446361/>

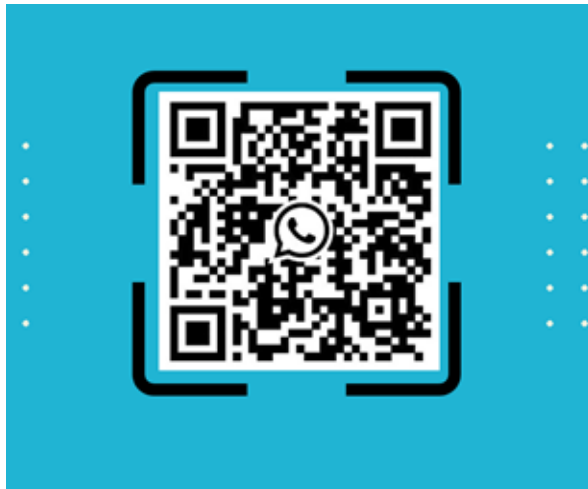
Wikipedia. (s.f). [Hershey Kisses de chocolate con leche (izquierda) y Cherry Cordial Creme Filled Kisses (derecha)]. [Fotografía]. Wikipedia. Recuperado el 23 de julio de 2024 de https://es.wikipedia.org/wiki/Hershey's_Kisses

Wissawa Khamsriwath. (s.f). [Ícono de la tierra]. [Diseño]. FLATICON. Recuperado el 24 de julio de 2024 de https://www.flaticon.es/icono-gratis/marcador-de-posicion_345976?related_id=345976&origin=pack

Woolmark. (s.f). *What products have the Woolmark?* [Fotografía]. Recuperado el 17 de enero de 2024 de <https://www.woolmark.com/about/the-woolmark-logo/>



**Si tienes inquietudes, recibe asesoría aquí:
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp!**



Si estás en Neiva, Huila puedes visitarnos
en el Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación Martin Luther King o el Centro
de Emprendimiento y Sostenibilidad – CES
de la Fundación Universitaria Navarra –
UNINAVARRA



UNINAVARRA®
UeditorialA



UNINAVARRA

