

REGISTRO DE MARCA



¿CÓMO REGISTRAR EN COLOMBIA?

- **PASOS PARA SOLICITAR EL REGISTRO**

Paso 1: conocer...

- Qué es una marca
- Qué se puede registrar como marca

Paso 2: consultar los antecedentes marcarios ASO

Antes de presentar una solicitud conviene hacer una consulta de **antecedentes marcarios** para saber si existen marcas semejantes o idénticas registradas o en trámite puedan obstaculizar el registro de su marca, toda vez que durante el trámite de registro la marca solicitada puede ser negada por otra que haya sido registrada previamente por un tercero.

Los antecedentes marcarios podrán consultarse gratuitamente o con pago en la **Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI**

Paso 3: clasificar los productos y/o servicios

Debe elegir los productos o servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la Clasificación Internacional de Niza.

La Clasificación Internacional de Niza es una clasificación de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas. Es necesario hacer una elección adecuada de la clasificación de los productos o servicios que se quieren identificar con la marca.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

Herramientas que facilitan la clasificación:

- MSG Gestor de productos y servicios
- TM CLASS

Paso 4: presentar la solicitud

Usted podrá presentar su solicitud de manera electrónica o en físico:

Presentación electrónica: Oficina Virtual de Propiedad Industrial SIPI

Presentación en físico: Puntos de atención

- Información y documentos que debe contener la solicitud de registro
- Tasas
- Formatos para trámites de signos distintivos en físico

Paso 5: seguimiento del trámite

El trámite de una solicitud de marca, debe cumplir con una serie de requisitos formales de presentación, plazos para los distintos trámites, publicación en la gaceta oficial, pagos de tasas, etc. Por esto, el solicitante necesita conocer las normas legales vigentes (Decisión 486 de 2000 y Circular Única de la Superintendencia de Industria Y Comercio. Título X) y hacer un cuidadoso seguimiento del trámite, para no incumplir los plazos previstos.

Consultar el estado de su solicitud

Etapas del trámite del registro de una marca

Si no tiene claro los aspectos generales que debe tener en cuenta al solicitar una patente, usted podrá recibir orientación personalizada en los centros de apoyo con los que cuenta la SIC.

- **ANTES DE SOLICITAR**

- **¿Qué es una marca?**

Es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario.

- **¿Qué es una marca colectiva?**

Es un tipo de marca de la que se valen las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o cualquier grupo de personas para que con ella se informen las características comunes de los productos o servicios de los integrantes de ese cuerpo colectivo.

- **¿Qué es una marca de certificación?**

Son las que se utilizan para garantizar una calidad o estándar de un producto o servicio.

- **¿Cuáles son los beneficios de proteger una marca?**

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar.

Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial. En concreto, una marca:

- Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.
- Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto, construye confianza.
- Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos.
- Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

- Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad quieren.

¿Quién puede ser titular de una marca

Cualquier persona natural o jurídica.

¿Quién (o quienes) pueden ser titulares de una marca colectiva?

Podrán ser titulares las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos.

¿Quién (o quienes) pueden ser titulares de una marca de certificación?

Podrá ser titular la empresa o institución, pública o privada, que se encarga de certificar la calidad o cumplimiento del estándar de los productos o servicios correspondientes.

¿Es necesario que la marca lleve los símbolos ® o ™ para demostrar que está registrada?

No, en Colombia no es necesario.

¿Qué aspectos debo tener en cuenta previamente a la presentación de la solicitud de registro?

Con anterioridad a la presentación de la solicitud deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- **Elegir la marca:** La marca debe ser fuerte, que perdure en el tiempo. Puede reflejar los valores de la empresa, puede contener diferentes elementos nominativos o gráficos. Una vez elegida es importante constatar que sea registrable. (ver artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina).

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

- **Clasificar los productos o servicios:** Debe elegir los productos o servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la Clasificación Internacional de Niza. También puede acudir a motores que le faciliten dicha clasificación como el MGS Gestor de productos y servicios de Madrid
- **Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios:** Para verificar si existen registradas o solicitadas con anterioridad marcas iguales o parecidas que identifiquen iguales o semejantes productos o servicios que puedan obstaculizar el registro de su marca, es recomendable realizar esta búsqueda antes de solicitar el registro de la marca, los resultados le ayudarán en el proceso de elección de la marca y en la decisión de registrarla.
- **El pago de la tasa oficial:** Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan un valor llamado tasa. La Superintendencia expide anualmente una Resolución en la cual fija las Tasas asociadas a los trámites y servicios de Propiedad Industrial.

Las tasas son únicas. Es decir que usted solo las tendrá que pagar una sola vez: al momento de presentar la solicitud. En dicho pago irán incluidos los costos asociados al primer examen de la solicitud, a las notificaciones, a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, muy importante, a la expedición del certificado de registro. Existen otras tasas que se pueden causar si el solicitante desea hacer cambios durante la solicitud de registro, tales como modificaciones, correcciones, divisionales, licencias de uso y prioridades.

- **El diligenciamiento del formulario correspondiente:** La Superintendencia dispone de formularios para los trámites que adelanta, los cuales incluyen toda la información y documentación que se debe aportar. Consultar formularios

¿Cómo clasifico un producto o un servicio si puedo considerar que por sus características o funciones podría estar incluido en diferentes clases?

Lo primero que se recomienda para clasificar un producto o servicio es verificar su ubicación dentro de las clases acudiendo en su orden a la lista de clases, después a sus notas explicativas y la lista alfabética de productos y servicios.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

Si a pesar de lo anterior persiste la duda, es posible acudir a las observaciones generales de clasificación que contemplan las siguientes reglas:

1. El primer criterio es la función del producto la cual se encuentra en el título de la clase, o por analogía con otros productos que figuren en la lista alfabética. Un producto de usos múltiples se puede clasificar en la clase de cualquiera de sus funciones o destinos.
2. Cuando se trata de materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, en atención a la materia de la que están constituidas.
3. Un producto que debe ser clasificado en función de la materia que lo constituye, y está constituido también por otra materia diferente se clasifica en principio en función de la materia predominante.
4. Los productos destinados a formar parte de otro producto van en la clase del producto principal cuando no tengan otras aplicaciones.
5. Los estuches con el producto que van a contener.

Por su parte, los servicios están clasificados por:

1. Ramas de actividad,
2. Por analogía con servicios similares.
3. Los servicios de alquiler se clasifican en la misma clase de los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados.
4. Los servicios de asesoramiento, información o consulta en la clase sobre la que versa el objeto de la actividad.

¿Qué información o documentación debe presentarse para que la solicitud de registro de la marca esté completa?

- Formulario diligenciado de la solicitud de registro de marca. El formulario contiene los espacios para incluir la información necesaria para otorgar fecha de radicación y otros que si bien no son completados no son necesarios para tal fin.
- En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 cm.
- Recibo de pago.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

- En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder en el que se haga referencia a una o más solicitudes debidamente identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, **sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización.**
- En caso de ser microempresario y desee obtener el descuento por tal calidad, el formulario correspondiente debidamente diligenciado.

¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de registro de una marca colectiva?

Los requisitos son los mismos que se tienen para las marcas de productos y servicios; adicionalmente se debe aportar:

- Una copia de los estatutos de la asociación u organización que solicita el registro.
- La lista de sus integrantes.
- La indicación de las condiciones y forma de utilización de la marca sobre los productos o servicios.

¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de registro de una marca de certificación?

Los requisitos son los mismos que para las marcas de productos y servicios; adicionalmente se debe aportar:

- El reglamento de uso de la marca que indique:
- Los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación.
- Definición de las características garantizadas por la presencia de la marca.
- Descripción de la manera en la que se ejercerá el control de las características.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

¿Cuál es la diferencia entre el registro mercantil y el registro de marca?

La Superintendencia de Industria y Comercio es la Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial, en ese sentido, concede derechos sobre los bienes de propiedad Industrial, mientras que la inscripción en el registro mercantil llevado por las cámaras de comercio constituye el cumplimiento de una de las obligaciones que debe cumplir el comerciante cuando realiza actos o actividades mercantiles. La función de este registro mercantil es de servir de medio publicitario sobre la existencia, constitución, representación y objeto social de una persona jurídica o natural que realiza actividades comerciales, de suerte que la razón o denominación social inscrita no es un bien de propiedad industrial como sí lo es la marca.

¿Qué normas deben consultarse para conocer acerca de los trámites para la protección de los signos distintivos y los derechos de su titular?

La legislación vigente en materia de Signos Distintivos está contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Igualmente, esta Decisión tiene su reglamentación en los Decretos reglamentarios, y adicionalmente, la SIC expide la Circular Única que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera cómo se debe adelantar los trámites de propiedad industrial. Estas normas pueden ser consultadas en normatividad.

¿Qué signos pueden registrarse como marcas?

Aquellos signos que sean perceptibles por los sentidos, como las palabras, las imágenes, las formas de los productos y hasta los sonidos. Igualmente, la combinación de letras o números o colores con alguna de las formas anteriores. Lo importante, con independencia de la forma, es que se diferencie de los productos a identificar y de las marcas que ya están registradas o solicitadas.

¿Qué tipos de marcas existen?

- **Nominativas:** consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

- **Figurativas:** Consisten solo en la representación gráfica del signo sin incluir ningún tipo de expresiones, letras, palabras o frases.
- **Mixtas:** Son la unión de las dos anteriores. Contienen un elemento nominativo (letras, palabras, o frases) como uno figurativo (gráfica abstracta o una figura)
- **Tridimensionales:** El signo representa un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el sentido de la vista o por el del tacto, es decir, que posee volumen porque ocupa por sí mismo un espacio determinado.
- **Sonoras:** El signo a proteger consiste solo en el sonido correspondiente, que normalmente es expresado en notas musicales, pero puede ser representado de otra forma.
- **Olfativas:** El signo a proteger consiste en el olor del producto o servicio.
- **De color:** El signo a proteger consiste en un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

¿Cualquier signo que elija como marca da la misma protección en el comercio, o hay signos más fuertes que otros?

El alcance del derecho es el mismo independientemente del signo que se proteja.

¿Desde qué momento se tiene derecho sobre la marca?

Aunque existe un derecho de prioridad que se adquiere con la solicitud de registro, el derecho exclusivo sólo se adquiere con el registro y es a partir de ese momento en que se puede exigir a los terceros no usar la marca.

¿Por qué es importante la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca?

Las solicitudes de registro se rigen por el principio de primero en el tiempo primero en el derecho. En consecuencia, la fecha de presentación es requisito imprescindible para demostrar que existe una solicitud de registro en trámite y para activar el derecho prioritario al registro respecto de las marcas parecidas o iguales que se presenten con posterioridad.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

¿Al radicar la solicitud obtengo inmediatamente una fecha de presentación?

Si la solicitud contiene toda la información establecida en el artículo 140 de la Decisión 486, se obtiene automáticamente fecha de presentación y, por tanto, de prioridad sobre la marca.

¿Al obtener el registro de una marca en Colombia, se hace extensivo a otros países?

No, el registro de la marca está limitado al país en el cual se ha otorgado. Por lo tanto, las marcas registradas en el extranjero no se entienden registradas en el territorio colombiano ni las marcas colombianas se entienden registradas en el extranjero. No obstante, hay Convenios o Tratados Internacionales que establecen que se puede impedir el registro de una marca en un territorio si se parece o es idéntica a otra registrada en otro territorio.

¿Por cuánto tiempo se protege?

Por 10 años renovables de manera indefinida.

¿Puedo usar mi marca antes de registrarla?

Sí, pero el derecho exclusivo de impedir a los terceros usar una marca semejante o igual sólo se adquiere con el registro, de suerte que es recomendable registrarla y, de ser posible, antes de empezar a usarla.

¿Es obligatorio solicitar antecedentes de registros marcarios antes de solicitar el registro de la marca?

No. Para solicitar un registro de marca no es requisito solicitar antecedentes marcarios. No obstante, se sugiere solicitar los antecedentes marcarios con el fin de que quien pretenda solicitar un registro marcario, pueda establecer si existen marcas que ya se encuentren registradas y que sean semejantes o idénticas a aquella que va a solicitar, toda vez que durante el trámite de registro la marca solicitada puede ser negada por otra que haya sido registrada previamente por un tercero.

¿Los antecedentes marcarios tienen algún costo?

Sí. El valor es modificado cada año por una resolución que fija las Tasas. El costo de los antecedentes variará dependiendo de lo que solicite el usuario, dado que el usuario puede solicitar antecedentes en una sola clase de productos o servicios o en varias, o solicitar antecedentes figurativos además de los fonéticos.

¿Los resultados obtenidos por la consulta de los antecedentes marcarios generan responsabilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio?

De conformidad con **el artículo 28 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo** los resultados de los antecedentes marcarios no generan responsabilidad para la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que en el mencionado artículo se indica que la información entregada por la entidad no será de obligatorio cumplimiento o ejecución.

• DURANTE EL TRÁMITE

¿Qué información y documentos debe contener la solicitud de registro?

Ingresa a SIP, ahí le aparecerá un formulario el cual usted debe ir diligenciando paso a paso.

Si desea radicar su solicitud en físico, usted puede descargar el formulario y diligenciarlo, este contiene los espacios para incluir la información necesaria para otorgar fecha de radicación. Es indispensable que el solicitante indique de manera clara:

- Su nombre y apellido (persona natural) o nombre de la empresa (persona jurídica).
- Domicilio y dirección en la cual será notificado.
- La denominación del signo y si el mismo es nominativo, mixto, figurativo, tridimensional, olfativo o sonoro.
- La clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenecen los productos o servicios a identificar.
- Los productos o servicios a identificar.
- Nombre, firma y cédula al final del formulario.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

Documentación:

- Si el solicitante actúa a través de apoderado, deberá anexar el poder. Este poder no necesita de presentación personal, autenticación o legalización y podrá otorgarse mediante documento privado. Igualmente, es permitido que el poder se refiera a una o más solicitudes identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular. Los poderes no requerirán presentación personal, autenticación o legalización y podrán otorgarse mediante documento privado. No es necesario aportar el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante de la marca. La SIC podrá consultar los registros públicos de los Certificados de Existencia y Representación de las Cámara de Comercio.
- Si la solicitud se realiza a través del SIPI el pago se efectuará por PSE, si la radicación es en físico el comprobante del pago de la tasa única debe ser cancelado en cualquier sucursal del Banco De Bogotá, cuenta corriente No. 062754387 a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, Código Rentístico 01. La copia del recibo de consignación debe reemplazarse en la Pagaduría de la Superintendencia de Industria y Comercio por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud.
- Si la marca solicitada es mixta, figurativa o tridimensional, el formulario debe ir acompañado de un arte de tamaño: 8cm x 8cm.
- Es recomendable pero no obligatorio que las solicitudes físicas de marcas sean presentadas con una carpeta de color amarillo, para ayudar a diferenciarlas de otros trámites como los de nombres y enseñas comerciales o los de patentes. Si el solicitante decide acompañar la solicitud con dicha carpeta, ésta debe contener los siguientes datos: nombre y domicilio del solicitante, marca solicitada, clase de la Clasificación Internacional de Niza a la cual pertenece y nombre del representante legal o apoderado si es del caso.

¿Es obligatorio utilizar el formulario de la SIC?

No es obligatorio utilizar el formulario de la SIC, se puede utilizar otro formato que cumpla con los requisitos contenidos en el que ofrece la SIC.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

¿Cómo y dónde puede conseguirse el formulario para obtener el registro de una marca

El Registro de marcas y lemas comerciales puede ser descargado, de forma gratuita, a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Es necesario dar poder a un abogado para tramitar solicitudes de registro de Signos Distintivos? No es necesario. Para las solicitudes de registro de marca no se exige que se haga por intermedio de abogado; la persona natural puede solicitarlo directamente y tratándose de una persona jurídica la solicitud la podrá hacer su representante legal.

¿Es posible presentar una solicitud sin apoderado y otorgar poder a uno posteriormente? Sí, el solicitante puede nombrar o sustituir un apoderado en cualquier momento del trámite.

¿Existen otros medios de radicación de las solicitudes de registro diferentes a su presentación en papel ante la SIC? Sí. Las radicaciones de solicitudes pueden efectuarse directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el Centro de Documentación e Información, ó a través de la página web www.sic.gov.co, en servicios en línea. Si se encuentra fuera de Bogotá, puede presentar la solicitud en las Cámaras de Comercio con las cuales tiene convenio la SIC (Armenia, Buga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Palmira, Pereira, Valledupar, Cauca, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartago, Ibagué, Neiva Pasto, Santa Marta, Aburrá Sur y Oriente Antioqueño).

¿Puede presentarse una solicitud de registro en línea? Sí. La Superintendencia de Industria y Comercio ofrece la opción de efectuar la solicitud de registro de una marca en línea, a través de la página web www.sic.gov.co.

¿En qué idioma se presenta la solicitud? El idioma oficial para presentar la solicitud de un signo distintivo es el español. Los documentos en otro idioma deberán aportarse con su traducción simple.

¿Se puede presentar una marca que consista en caracteres diferentes a los latinos o a los números arábigos o romanos? Sí. Cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o en números no arábigos o romanos, el

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

solicitante deberá indicar si la marca es figurativa o nominativa. Si indica que es nominativa, deberá presentar una transliteración o una traducción de ese contenido a caracteres latinos o números arábigos.

¿Cuál es la fecha de presentación de la solicitud? La del día de su radicación siempre y cuando contenga los requisitos mínimos, relativos a:

- Señalar que se solicita el registro de una marca.
- Los datos del solicitante que permitan que la SIC se pueda comunicar con él.
- La marca que se pretende registrar.
- La indicación expresa de los productos o servicios que identificará la marca.
- Pago de la tasa oficial respectiva.

¿Se debe pagar alguna tasa por el trámite? Sí. Inicialmente usted debe pagar una tasa por la presentación de la solicitud y si es el caso, otra por invocación de prioridad.

Tenga en cuenta que las tasas cambian anualmente.

¿El dinero consignado por la solicitud de registro de marca es reembolsable?

No, el dinero no es reembolsable por cuanto el inicio de los trámites de Propiedad Industrial genera gastos administrativos que son cubiertos por el pago de una tasa que se causa al momento de la presentación de la solicitud. Es así como cada año se fijan las tarifas para los diferentes trámites que se surten en la Delegatura para la Propiedad Industrial.

¿Cuántos productos o servicios se pueden incluir en una solicitud de registro?

La solicitud puede referirse a una sola clase o a varias clases de productos o servicios. La solicitud que haga referencia a más de una clase se denominará multiclase. Lo anterior como consecuencia de la implementación de **la Decisión**

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

689 de la CAN y del TLT y el Decreto Ley 019 de 2012. Para mayor información sobre las particularidades de este tipo de solicitudes, usted puede consultar la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Qué es una solicitud multiclase?

Es la solicitud de registro de una marca que comprende productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza. Hasta el 12 de abril de 2012, sólo era posible solicitar una marca en una sola clase de productos o servicios. A partir del 13 de abril los solicitantes podrán en una única solicitud incluir todos los productos o servicios que distinguirá la marca indicando las clases internacionales a las que pertenecen.

El solicitante de una marca multiclase deberá indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. De igual forma cada producto o servicio debe estar clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza. En caso que la indicación hecha no sea correcta la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en **el artículo 144 de la Decisión 486**.

¿Cuántas clases puedo solicitar en el multiclase?

Se puede solicitar desde 2 clases hasta 45 clases. Debe tener en cuenta que en cada clase debe indicar los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado.

¿Puede solicitarse la división de la solicitud de registro multiclase?

Sí. A petición del solicitante se podrá solicitar la división de la solicitud de registro inicial en dos o más solicitudes fraccionarias en las quedarán incluidos los productos o servicios de las clases que resulten de la división.

¿Cuándo puedo solicitar la división de la solicitud?

En cualquier momento del trámite, salvo durante el periodo en el que la marca se encuentra en la etapa de publicación.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

¿Cómo se identificarán las solicitudes fraccionarias?

A cada solicitud fraccionaria se le asignará un nuevo número de expediente, el cual conservará como fecha de presentación la de la solicitud inicial, así como el beneficio del derecho de prioridad

¿Qué etapas debe cumplir la solicitud?

El trámite de registro de una marca está enmarcado en las siguientes etapas:

Estudio de Forma:

- A la solicitud se le realiza un examen formal dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación para verificar el cumplimiento de requisitos previstos en la legislación
- Si no se cumplen los requisitos de forma, la Superintendencia requerirá al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, la cual se realizará mediante correo electrónico.
- Si una solicitud de marca multiclase es objeto de un requerimiento y el solicitante no da respuesta al requerimiento dentro del término establecido para ello (60 días hábiles a partir de la notificación del oficio del requerimiento) y este versa sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no a todas ellas, se declarará el abandono solo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento.

¿Puede solicitarse la división del registro multiclase cuando se ha efectuado un requerimiento que verse sobre productos o servicios de una o varias clases?

Sí, se podrá solicitar la división de la solicitud inicial en dos o más solicitudes fraccionarias en la que se detallen los productos o servicios inicialmente indicados en la solicitud.

Si la solicitud cumple los requisitos pasa a la siguiente etapa que es la publicación.

¿Que sea admitida la solicitud significa que la marca será registrada? La admisión de la solicitud sólo implica que ésta contiene toda la información necesaria para adelantar el trámite de registro. El derecho se consolida una vez quede en firme la resolución de concesión y le sea asignado el número de certificado de registro.

Publicación:

- La publicación es un medio de difusión que tiene por objeto permitir a los titulares de signos distintivos o de otros derechos de propiedad intelectual válidamente protegidos, oponerse a la solicitud de registro de marca que se está publicando en la Gaceta de Propiedad Industrial
- La marca estará publicada en la Gaceta durante 30 día hábiles. En estos días los terceros arriba mencionados deben presentar la oposición.
- La publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial es un medio de información oficial de la SIC mediante el cual se dan a conocer las solicitudes presentadas y títulos otorgados en relación con: marcas y demás signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. A partir de la Gaceta de Propiedad Industrial **No 695** se debe consultar por la opción de Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Si usted lo desea, puede comprar una copia en CD o en formato Excel. Conozca el valor.

Oposiciones:

- La oposición es el trámite que puede iniciar cualquier persona que tenga legítimo interés para intentar impedir el registro de un signo distintivo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del signo solicitado, por considerar que se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
- Ingrese al SIPI, ahí le aparecerá un formulario el cual usted debe ir diligenciando paso a paso o también lo podrá hacer en físico, en ese caso usted debe presentar el formato de Presentación de oposición – signos distintivos (PI01 - F12) (que se encuentra en la página web de la Entidad), indicando los datos relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición, así como los fundamentos con los que se pretende

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

desvirtuar el registro de la marca. Al escrito debe anexar el recibo oficial de pago de la tasa de oposición y las demás tasas que correspondan al caso

- Si el opositor actúa en calidad de representante legal de una persona jurídica, y la SIC no logra verificar dicha calidad en los registros públicos de las Cámaras de Comercio o actúa mediante apoderado y éste no aporta el respectivo poder, se efectuará un requerimiento para que complete los documentos dentro de los dos meses siguientes. En caso de no dar respuesta satisfactoria al requerimiento, se entenderá desistida la oposición y se procederá a su archivo
- Si se presenta la oposición sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud, si se presenta extemporáneamente, y/o no se pagan las tasas de tramitación correspondientes, se expedirá un oficio que inadmite la oposición.

¿Se puede presentar oposición a una solicitud multiclase?

Sí. Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase, el opositor deberá precisar los productos y/o servicios y las clases contra la o las clases cuales se dirige la oposición.

¿Se puede solicitar división de la solicitud inicial durante el trámite de la oposición?

Sí. Se podrá solicitar la división como consecuencia de la interposición de una oposición o de un recurso, caso en el cual la solicitud fraccionaria que contiene los productos o servicios sobre los cuales se objeta la concesión de la marca, se tramitará independientemente de las demás solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relación con los cuales no se presentó oposición o recurso alguno.

Contestación de oposición:

- Es la oportunidad que se le da al solicitante para que exprese porqué considera que su marca sí debe ser registrada desvirtuando los argumentos del opositor

- El solicitante cuenta con un término de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en la que le es notificada la oposición al correo electrónico, para dar respuesta a la misma
- No es obligatorio responder la(s) oposición.

¿Qué es la Audiencia de Facilitación?

La Audiencia de Facilitación tiene como finalidad resolver las dificultades que presenta una solicitud de registro de marca de suerte que la misma pueda ser registrada.

¿Cuándo puedo solicitar la Audiencia?

La audiencia de facilitación puede ser solicitada en cualquier momento hasta antes de que se profiera la decisión de primera instancia.

¿Puedo solicitar la audiencia por separado del opositor o, si soy el opositor por separado del solicitante?

No. La audiencia debe ser solicitada por el opositor y el solicitante de manera conjunta, pues su finalidad es superar los obstáculos que impiden que la marca sea registrada, de manera que se necesita el consenso de las partes.

¿La SIC puede convocar a la audiencia?

Sí. La audiencia de facilitación podrá ser citada de oficio por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando considere que las partes podrían hacer algunas modificaciones en sus solicitudes o registros que permitan que la marca solicitada sea registrada.

Examen de fondo o de registrabilidad:

- Es la valoración que hace la SIC del signo solicitado. En dicho análisis tiene en cuenta si la marca cumple con los requisitos legales para ser registrada
- El examen realizado se expresa mediante una Resolución de concesión o de negación del registro y la SIC indica las razones que la llevaron a tomar la decisión y, si han presentado oposiciones, se pronuncia sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

- Si la resolución concede el registro, la SIC expedirá un certificado de registro de marca una vez quede en firme la resolución de concesión.

Recursos:

- En contra la decisión que deniegan un registro marcario o declaran infundada una oposición procede el recurso de apelación, el cual podrá ser interpuesto por el interesado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la Resolución, la cual se entenderá surtida pasado un (1) mes de la fecha del envío del correo electrónico de notificación.
- Para que un recurso pueda ser tramitado deberá interponerse por escrito dentro del plazo legal, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, indicarse el nombre y dirección del recurrente, relacionarse las pruebas que se pretendan hacer valer
- Si el registro de una marca es negado, esto no implica la devolución de la tasa oficial pagada al momento de la solicitud.

¿Cuál es la diferencia entre la resolución que concede la marca y el certificado de registro?

La resolución de concesión de una marca es el acto administrativo por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio le confiere el derecho al administrado.

Por su parte, el certificado de registro contiene todos los particulares de la marca concedida, esto es, la marca que se concedió, su fecha de concesión y de vigencia, los productos que identifica, el titular y sus datos de identificación y, muy importante, un número consecutivo (No. De registro) que facilita su identificación. En consecuencia, el certificado es el documento que da fe del registro y del derecho sobre la marca.

¿Cuántas resoluciones tendrá una marca multiclase?

Dado que una marca multiclase tiene un solo número de expediente, y una única vigencia, sólo será posible que sea una resolución la que conceda la marca en varias clases.

Es posible también que se expida una resolución negando la marca para todas las clases, pero si se considera que sólo debe ser negada para alguna o algunas de las clases, se expedirá una resolución para éstas y se suspenderá el trámite para las demás hasta que quede en firme la negación.

Si se revoca la negación se devolverá el expediente para que se reanude la actuación respecto de las clases en las que estaba suspendida, y se expida una única resolución para todas las clases.

¿Cuántos números de certificado tendrá una marca multiclase?

El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un solo número de certificado.

¿Puedo dividir el registro de una marca?

Sí. Al igual que la solicitud el registro de la marca puede ser dividido, asignándosele un nuevo número de certificado al registro fraccionario.

¿Es necesario que la marca sea multiclase para dividir el registro?

No. Inclusive puede dividir el registro para productos o servicios que se encuentran en una misma clase.

¿Cuál es el medio para radicar electrónicamente documentos relacionados con asuntos de propiedad industrial?

“El único canal para radicar electrónicamente solicitudes y documentos relacionados con asuntos de propiedad industrial diferentes a derechos de petición, será la vía oficial dispuesta por la Entidad para tal fin, esto es, el Sistema de Información de Propiedad Industrial (SIPI), el cual se rige por los términos y condiciones publicados a través del sitio web de la Entidad.”

¿Es posible modificar el signo después de haber presentado la solicitud?

Sí. Se admiten las modificaciones secundarias como lo serían: limitación de productos o servicios, eliminación del algún elemento genérico o descriptivo, o

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

cualquier otro elemento que no altere la esencia del signo de suerte que siga siendo el mismo y no una marca diferente. También se admite el cambio de titular, cambio de nombre del titular, de su domicilio y de su dirección.

¿Es posible adicionar productos o servicios después de haber presentado la solicitud de registro de marca, lema o nombre o enseña? No. Después de haber presentado la solicitud de registro de un signo distintivo, el solicitante no podrá ampliarlos, únicamente podrá limitar los productos o servicios que ha solicitado. (Artículo 143 Decisión 486.

- **DESPUÉS DE LA CONCESIÓN**

- **¿En qué momento se debe solicitar la renovación del registro de marca?**

Dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro (10 años contados desde la concesión) o dentro de un plazo de gracia que se ofrece dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de la vigencia del registro.

- **¿Cómo se renueva la marca?**

En SIPi encontrara el formulario de renovación, el cual debe ir diligenciando paso a paso. También lo puede presentar en físico (PI01 - F01) debidamente diligenciado y pagando la tasa de renovación, la cual puede ser consultada aquí.

- **¿Qué sucede si no se solicita la renovación de la marca?**

Si no se solicita la renovación de una marca esta se tendrá como caducada.

- **¿Se debe renovar una marca multiclase?**

Sí. Las solicitudes multiclases se deberán renovar cada 10 años. Es importante tener en cuenta que si la renovación comprende únicamente alguna o algunas clases o productos y/o servicios de los inicialmente amparados, el titular deberá solicitar la renuncia de la cobertura del signo sobre la cual no se solicita renovación.

¿Qué debe hacerse en caso que el titular desee limitar o excluir productos o servicios que distingue con la marca?

El titular puede presentar una solicitud de Renuncia Parcial en la que solicita excluir algunos de los productos o servicios que cubre el registro.

¿Qué debe hacerse en caso que el titular ya no tenga interés alguno en conservar el registro de la marca?

Se debe presentar una solicitud de renuncia total a derechos en el formulario correspondiente (Renuncia a derechos del registro de marcas de productos y/o servicios) Si desea descargarlo haga [Click aquí](#).

¿Qué debe hacerse en caso que el titular de una solicitud de marca multiclase desee renunciar a alguna o algunas de clases?

El titular de la marca deberá presentar una solicitud en la que indique cuáles son las clases a las que renuncia. De igual forma podrá renunciar parcialmente a productos o servicios de una clase o varias clases.

¿Qué es una afectación?

Una afectación es un cambio que puede sufrir el registro de una marca con posterioridad a su concesión y que puede ser solicitado para mantener la información actualizada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Qué trámites deben considerarse como afectaciones al registro?

Las afectaciones pueden consistir entre otros, en:

- ✓ Transferencia
- ✓ Licencias de Uso
- ✓ Sublicencias de Uso
- ✓ Medidas cautelares
- ✓ Usufructos
- ✓ Garantías Mobiliarias

¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de actualización de la información del solicitante o titular?

El trámite se puede hacer en línea a través del SIPI, ahí le aparecerá un formulario el cual usted debe ir diligenciando paso a paso o también lo puede hacer en físico.

Si lo hace en físico:

- Debe diligenciar y radicar el formulario de inscripción de afectaciones, formato PI01-F22
- Recibo de pago
- En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder.

Los requisitos son:

- Formulario diligenciado de la solicitud de la afectación correspondiente. Descargar formulario inscripción de afectaciones aquí.
- Recibo de pago.
- En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder.
- En el caso de las transferencias si el formulario no es firmado por las partes intervinientes, la afectación deberá ser demostrada con el original o la copia de alguno de los siguientes documentos, según sea el caso:
 - El contrato en el que conste la cesión firmada por las partes.
 - El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad el cual debe contener las páginas del contrato donde conste la cesión del derecho y en las que se evidencie las partes del contrato.
 - La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.
 - El Documento que acredite la fusión.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

¿Si quiero transferir varias marcas a una misma persona, o quiero cambiar el domicilio de varias marcas debo presentar una solicitud independiente para cada afectación?

- No. Si las partes de las transferencias son las mismas, puede mencionar todas las marcas a transferir en una única solicitud.
- Igualmente, si en todos los registros marcarios a los que se les va a notar el cambio de domicilio aparece el mismo titular bastará con una sola solicitud mencionando los registros a afectar.
- En el caso de las licencias de uso no se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentre firmada por las partes.

¿Las solicitudes de afectación pueden sufrir requerimientos por parte de la SIC?

Sí. Las afectaciones pueden ser susceptibles de requerimientos.

¿Cómo se notifican los requerimientos de las afectaciones?

Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos a través del correo electrónico aportado por el solicitante.

¿Qué ocurre si no se contesta el requerimiento de una afectación?

Si no se da respuesta al requerimiento dentro del término establecido para ello (dos meses a partir de la notificación del oficio del requerimiento), se declarará el archivo solo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento.

En el caso que la Superintendencia de Industria y Comercio encuentra improcedente acceder a la solicitud de inscripción en relación con alguna o algunas clases o con alguno o algunos de los productos o servicios, por no cumplir con los requisitos legales, procederá a inscribir aquellos en relación con los cuales no se encuentre inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o corrija o aclare la aportada, de ser el caso,

negará la inscripción solicitada en relación con los otros registros, los cuales continuarán el trámite correspondiente.

¿Es obligatorio solicitar la inscripción de actualización de la información del solicitante o titular?

Sí, debido a que no es suficiente con la firma de un contrato de transferencia, pues si en el registro no aparece el nuevo propietario como titular no podrá hacer valer sus derechos contra terceros.

¿Es obligatorio solicitar la inscripción del cambio de nombre, domicilio y/o dirección del titular de un registro marcario?

No, la persona titular sigue siendo la misma, pero con distinto nombre o razón social. No obstante, es recomendable mantener actualizado el registro, de suerte que se faciliten futuras afectaciones sobre el mismo.

¿Qué es una licencia de uso?

La licencia de uso es un acuerdo por el cual el titular de una marca (licenciante) le cede o concede a un tercero (licenciataria) el uso de una marca, reteniendo el titular la propiedad de la misma. Lo puede hacer mediando el pago de una remuneración o de forma gratuita.

Esta deberá constar por escrito y registrarse ante la SIC con el propósito de que la misma sea conocida y surta sus efectos frente a terceros.

¿Qué es acción de cancelación del registro?

Es un procedimiento mediante el cual una persona puede solicitar la cancelación del registro de una marca. Esta solicitud puede hacerse en 3 casos:

- **Por no uso:** Si la marca registrada no se ha usado en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina, sin motivo justificado, durante los tres años precedentes a la fecha en que se solicite la cancelación.
- **Por Notoriedad:** Si la marca registrada es idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento en de solicitarse su registro.

- **Por Vulgarización:** Si el titular de la marca registrada provocó o toleró que esta se convirtiera en un signo común o genérico para identificar los productos o servicios para los cuales está registrada.

¿A quién se le notifica el inicio de una acción de cancelación de un registro marcario?

Al momento de presentarse una solicitud de cancelación, la Superintendencia de Industria y Comercio notifica al titular de la marca, para que dentro del plazo de 60 días haga valer sus argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que puedan iniciarse una acción de cancelación por no uso?

Tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca.

¿Qué sucede si el titular de un registro de marca solo prueba el uso respecto de algunos de los productos o servicios incluidos en el registro?

El registro se cancelará de forma parcial, excluyendo aquellos productos o servicios para los cuales no haya usado la marca.

¿Qué es la inscripción de la actualización del titular?

Es el cambio referido a el nombre, domicilio o dirección física del solicitante o titular de in derecho de Propiedad industrial se efectuará para la totalidad de solicitudes o registros existentes y pertenecientes a aquel de conformidad con su número de identificación, cualquiera que sea el tipo de derecho de propiedad industrial, previo el pago de la tasa correspondiente.

¿Qué trámites deben considerarse como inscripciones de actualización de la información del solicitante o titular?

- Cambio de Nombre
- Cambio de Domicilio
- Cambio de Dirección

Independiente del número de solicitudes o registros que se afecten con la inscripción de la actualización del titular, la tasa por dicho cambio se causará como si se tratara de una única solicitud o registro a actualizar.

INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCA

- **CONOZCA LOS BENEFICIOS DEL EXAMEN ACELERADO DE REQUISITOS DE FORMA**

¿Qué es y cuál es su ventaja?

Es una opción ofrecida a los solicitantes de marcas y lemas comerciales al momento de realizar su solicitud para acelerar el estudio de sus requisitos de forma, que permite disminuir el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y por lo tanto la duración total del trámite de registro.

Condiciones para solicitar el Examen Acelerado de Requisitos de Forma

El Examen Acelerado de Requisitos de Forma podrá ser solicitado siempre y cuando la solicitud cumpla con las siguientes condiciones:

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

1. Debe tratarse de solicitudes de marcas nominativas, figurativas o mixtas y/o lemas comerciales. De esta manera, no es posible acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma si se desean solicitar para registro marcas no tradicionales como, por ejemplo, marcas tridimensionales, de color, sonoras o de textura. Tampoco es posible acogerse a este examen tratándose de marcas colectivas o de certificación.
2. la solicitud debe realizarse a través de la **Oficina Virtual**, por lo que no es posible solicitar este examen acelerado en una solicitud radicada en físico.
3. El solicitante deberá hacer uso exclusivo del listado preaprobado de productos y/o servicios dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, los productos y/o servicios a identificar no podrán ser editados manualmente por el solicitante.
4. No podrá solicitarse el examen acelerado si se desea obtener algún descuento por concepto de: i) capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual –API–; ii) recibir orientación en materia de propiedad industrial a través del CIGEPI o los CATI; iii) ser artesano certificado como tal por Artesanías de Colombia o pequeño productor perteneciente al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
5. El solicitante acepta la posibilidad de que la solicitud pueda ser devuelta al examen de forma, si durante cualquier momento del trámite la Superintendencia evidencia aspectos de forma que deben ser subsanados como, entre otros, la indicación de que determinadas expresiones son

explicativas cuando en realidad no lo son o la no conformidad de la marca solicitada para registro con la etiqueta presentada.

¿Es obligatorio solicitar el Examen Acelerado de Requisitos de Forma?

No es obligatorio para los solicitantes de marcas o lemas comerciales acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma. Al momento de la radicación de la solicitud en la Oficina Virtual, el solicitante puede escoger libremente si desea una radicación convencional o si opta por acogerse al examen acelerado de forma

¿Debe pagarse una tasa adicional para acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma?

No. La tasa a ser pagada por una solicitud de marca o lema comercial no se ve incrementada si el solicitante pretende acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma.

¿Qué debe tener en cuenta si decide acogerse al Examen Acelerado de Requisitos de Forma?

Con la finalidad de que el solicitante saque provecho de elegir el Examen Acelerado de Requisitos de Forma, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Se tomará una marca ficticia para ejemplificar estas recomendaciones.

No podrá editar manualmente productos o servicios

El solicitante no podrá editar la descripción de productos y servicios que pretende identificar con la marca o lema a solicitar. El solicitante deberá por lo tanto asegurarse que la cobertura deseada se encuentra incluida en el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS) El solicitante no podrá editar la descripción de productos y servicios que pretende identificar con la marca o lema a solicitar. El solicitante deberá por lo tanto asegurarse que la cobertura deseada se encuentra incluida en el Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS).

Si el solicitante no encuentra la cobertura que desea dentro del Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS), deberá hacer uso de la radicación convencional para solicitudes de marcas y lemas comerciales.

Allegue el poder si hay lugar a ello

Si se realiza la solicitud por intermedio de apoderado, no olvide anexar el poder respectivo

La etiqueta debe corresponder con la denominación

El solicitante deberá tener en cuenta que lo indicado en el campo "denominación" del formulario de registro, deberá coincidir con las expresiones contenidas en la etiqueta, salvo que se trate de expresiones explicativas, en cuyo caso deberá incluirlas en el campo "alcance del derecho".

Tenga cuidado con las expresiones explicativas

Tenga presente que la Superintendencia acepta como "expresiones explicativas" únicamente aquellas palabras genéricas (nombre del producto o servicio), descriptivas (términos que describen características del producto o servicio) o de uso común, que pueden ser empleadas por cualquier empresario.

Una solicitud de lema comercial es independiente de una solicitud de marca

El solicitante también deberá tener presente que si desea acompañar la marca de alguna frase o leyenda utilizada como complemento del signo, el mecanismo de protección apropiado es su registro como lema comercial, solicitud que corresponde a un trámite independiente de la marca

La etiqueta de la marca no debe contener indicaciones no permitidas

La etiqueta proporcionada por el solicitante no podrá contener indicaciones de peso, medida, tamaño, códigos de barra de los productos, así como señales, referencias o indicaciones a los nombres de los colores en ella reivindicados, entre otros. De esta manera, la etiqueta debe contener únicamente el signo objeto de registro.

Si la marca contiene elementos nominativos y figurativos se trata de una marca mixta.

Recuerde que si pretende solicitar una marca que contiene tanto elementos nominativos como elementos figurativos, debe solicitar una marca mixta más no una marca

¿CÓMO REGISTRAR EN OTROS PAÍSES?

- **ANTES DEL REGISTRO**

¿Qué es el Protocolo de Madrid?

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas- el Protocolo de Madrid- es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda y no se requiere de un agente local en los países designados para la solicitud. La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca. El Protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países.

¿A partir de cuándo se puede hacer uso del Sistema de Madrid en Colombia?

Mediante Ley N° 1455 de 2011- se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas"

"Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño"



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.

¿Cuáles son los países miembros del Protocolo de Madrid?

86 países hacen parte del Protocolo de Madrid. Estos países son llamados "Partes Contratantes". Una lista actualizada de los países contratantes está disponible en internet en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): <http://www.wipo.int/madrid/es/members>

¿Quiénes pueden presentar una solicitud de registro de marca internacional ante la SIC?

Cualquier titular de una solicitud presentada registrada en la SIC, que tenga nacionalidad colombiana, tenga domicilio o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en el territorio colombiano, puede presentar una solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la Sic?

Para presentar una solicitud de registro de marca internacional por conducto de la SIC, el solicitante debe tener una solicitud o un registro de marca previo en Colombia, llamado "Solicitud base" o "Registro Base". La marca y el titular de la solicitud internacional deben ser los mismos que la marca y los titulares que figuran en la solicitud o registro base. La solicitud Internacional debe incluir una lista de productos o servicios idéntica, reducida o más limitada que la lista de productos o servicios de la solicitud o registro base.

Así mismo, el solicitante del registro internacional debe pagar una tasa de transmisión a favor de la SIC, sin perjuicio de la tasa internacional que el solicitante deberá abonar directamente a la Oficina Internacional por cualquiera de las formas aceptadas por ésta.

La lista de requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación de una solicitud de marca internacional se encuentra en el numeral 6.1.3 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única. Los requisitos para presentar una solicitud de marca internacional completa se encuentran establecidos en el artículo 3 y

"Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño"



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

la Regla 9 del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo.

¿Puede el titular de una solicitud o registro de marca en Colombia presentar directamente una solicitud de registro de marca internacional ante la Oficina Internacional?

No. La solicitud de registro de marca internacional debe ser presentada a través de la SIC. La SIC debe certificar (revisar y confirmar) que cierta información de la solicitud de registro de marca internacional es la misma que la que contiene la solicitud o registro base en Colombia, posteriormente, la SIC remite la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional.

¿Cuál es el costo de una presentación de solicitud de registro de marca internacional a través de la SIC?

El solicitante de un registro de marca internacional debe pagar a la SIC una tasa por concepto de transmisión de la solicitud, establecida en la resolución N° 47754 de 2012.

La Oficina Internacional cobra unas tasas que varían en función de si la reproducción de la marca es en blanco y negro y/o a color, las partes contratantes designadas en la solicitud internacional y el número de clases de productos y/o servicios señalados en la solicitud internacional. La tabla de tasas, las tasas individuales y el calculador de tasas de la Oficina Internacional están disponibles en el sitio Web de la OMPI: <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/>.

Las tasas correspondientes a la solicitud de registro de marca internacional deben ser pagadas por el solicitante directamente a la Oficina Internacional de la OMPI en Francos Suizos.

¿Cómo debe solicitante presentar una solicitud de registro de marca internacional ante la SIC?

La solicitud de registro de marca internacional debe realizarse en papel, a máquina utilizando el formulario oficial MM2 dispuesto por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-OMPI en su sitio Web: <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis

@Genesisincubado

@incubadoragenesis

@incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

Para mayor información siga las [Instrucciones](#) para diligenciar los formularios dispuestos en cada forma

¿Cuál es el idioma en que se debe presentar las solicitudes ante la SIC?

De conformidad con el numeral 6.1.2 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, las solicitudes de registro internacional y demás documentos que deban ser enviados a la Oficina Internacional por conducto de la SIC deberán ser presentados en el idioma Español, excepto aquellos formularios oficiales que, de conformidad con el Reglamento, correspondan a requisitos especiales relativos a una declaración de intención de utilizar la marca, exigidos por una Parte Contratante designada en la solicitud internacional, los cuales deberán presentarse en el idioma exigido por la referida Parte Contratante.

¿Qué pasa después de que una solicitud de registro de marca internacional es presentada ante la SIC?

Si la solicitud de registro de marca internacional presentada en el formulario oficial dispuesto por la Oficina Internacional-OMPI cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC firmará, certificará y enviará la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional.

Si la solicitud de registro de marca internacional no cumple con los requisitos del numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo, indicándole al solicitante la información o documentación faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

En cuanto el solicitante cumpla con corregir o completar la solicitud internacional, de conformidad con el requerimiento anteriormente señalado, dicha solicitud será enviada a la Oficina internacional sin demoras.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

Si en el plazo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo, el solicitante no complementa la información o documentación faltante, la SIC mediante resolución considerará desistida la actuación administrativa de solicitud de transmisión de la solicitud internacional y ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud internacional.

¿La Oficina Internacional automáticamente registra la solicitud de marca, una vez ha sido certificada por la SIC?

No. La certificación que realiza la SIC es solo para asegurar que la solicitud internacional está correctamente basada en una solicitud o registro previo en Colombia y para validar la fecha de presentación por la SIC. La Oficina Internacional estudia la solicitud de registro de marca internacional para determinar si esta cumple con todos los requisitos de presentación establecidos en el Protocolo de Madrid. Si la solicitud internacional cumple con todos los requisitos y las tasas ya se han pagado, la Oficina Internacional registrará la marca, y la publicará en la Gaceta Oficial de Marcas Internacionales de la OMPI, y enviará un certificado al solicitante de la marca internacional, ahora denominado "titular del registro de marca internacional", y notificará a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en la solicitud internacional. La Gaceta de la OMPI es publicada electrónicamente y se encuentra disponible en el sitio Web de la OMPI en: <http://www.wipo.int/madrid/es/madridgazette/index.html>

• **DURANTE EL REGISTRO**

¿Qué es una Notificación de Irregularidad en relación con una solicitud internacional y como se puede responder?

En el evento de que los requisitos de presentación establecidos en el Protocolo de Madrid no se han cumplido, la Oficina Internacional enviará una notificación a la SIC y al solicitante internacional que explica las irregularidades de la solicitud. Estas notificaciones se denominan "Notificaciones de Irregularidad". La respuesta a estas notificaciones debe ser enviadas a la Oficina Internacional, por la SIC o por el solicitante, según sea el caso en el periodo de tiempo indicado en la notificación de irregularidad.

Ciertas irregularidades deben ser respondidas por la SIC como oficina de origen. En esos casos el solicitante debe responder la irregularidad y enviar la respuesta a la SIC. La respuesta será revisada, y si es aceptada, será enviada a la Oficina Internacional.

¿Cuál es la fecha de registro de marca internacional?

La fecha de registro de marca internacional es la fecha de presentación de la solicitud de marca internacional ante la SIC a condición de que la Oficina Internacional reciba la solicitud dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación en la SIC. Si la Oficina Internacional no recibe la solicitud internacional dentro de los dos (2) meses contados a partir de la fecha de presentación en la SIC, la fecha de registro internacional será la fecha en que la Oficina Internacional la reciba.

• DESPUÉS DEL REGISTRO

¿Qué pasa después de que la Oficina Internacional registra la marca internacional?

Una vez la Oficina Internacional registra la marca, la Oficina Internacional notifica a cada una de las Partes Contratantes designadas en el registro internacional de la solicitud de extensión de la protección a ese país. Luego, cada Parte Contratante designada examinará la solicitud de extensión de la protección como si fuera una solicitud de registro nacional bajo sus leyes. Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en ese país, entonces la Parte Contratante concederá la protección de la marca en su país.

Existen unos límites estrictos de tiempo para negar o conceder la extensión de la protección (máximo 18 meses). Si la Parte Contratante no notifica a la Oficina Internacional de la extensión de la protección dentro del período de tiempo establecido en el artículo 5.2) del Protocolo de Madrid, la marca es concedida de manera automática en ese país.

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

¿Luego de que la marca internacional es registrada, puede el titular del registro internacional solicitar la extensión de la protección en países adicionales?

Sí. El titular de un registro internacional puede designar Partes Contratantes en una designación posterior. Una designación posterior es una solicitud realizada por el titular de un registro internacional de una extensión de la protección de su registro internacional a las Partes Contratantes adicionales. Una designación posterior también puede ser utilizada para extender la protección a los bienes y servicios que no fueron originalmente solicitados a las Partes Contratantes designadas previamente. Por ejemplo, si el titular de una marca solicitó el registro internacional en 3 clases de productos o servicios, pero limitó la designación inicial a una sola clase de productos o servicios a las Partes Contratantes, el titular del registro internacional puede con posterioridad designar algunos o todos de los productos o servicios contemplados en el registro internacional en los países previamente designados o en los nuevos países identificados en la designación posterior.

¿Puede una designación posterior ser presentada a través de la SIC para su remisión a la Oficina Internacional?

Sí. Si el titular del registro internacional tiene nacionalidad colombiana, o tiene domicilio o un establecimiento comercial o industrial real y efectivo en Colombia, y si el registro internacional tiene como base una solicitud o un registro colombiano, entonces la designación posterior puede ser presentada a través de la SIC, utilizando el formulario MM4 disponible en el sitio Web de la OMPI <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/> y pagando la tasa correspondiente al trámite. El titular también tiene la posibilidad de presentar la designación posterior directamente ante la Oficina Internacional.

¿Cuál es el término de protección de un registro de marca internacional?

La protección de un registro de marca internacional dura 10 años desde la fecha de registro y pueden ser renovados por periodos adicionales de 10 años pagando la tasa de renovación establecida por la Oficina Internacional.

¿Si la solicitud o registro base del registro de marca internacional es abandonada, cancelada o vence, el registro de marca internacional es cancelado?

Es posible que sí. Durante los primeros cinco (5) años, el registro de marca internacional es completamente dependiente de la solicitud o registro base en Colombia. Esto significa que, si durante los primeros cinco (5) años de vida del registro internacional, la solicitud o registro base es negada, renunciada, cancelada o limitada en todo o en parte, la Oficina Internacional cancelará el registro internacional.

Una negación o cancelación de la solicitud o registro base luego de la finalización del periodo de cinco (5) años también tendrá como consecuencia la cancelación del registro internacional, si la acción que causó la negación o cancelación comenzó dentro del periodo de cinco (5) años. No obstante, luego que el periodo de cinco (5) años ha finalizado, el registro internacional se vuelve independiente de la solicitud o registro base.

Recomendaciones para tener en cuenta cuando vaya a realizar una solicitud de marca internacional

- Utilice los formularios dispuestos por la OMPI

La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual exige que las solicitudes de registro de marca internacional y las designaciones posteriores sean presentadas en los formularios oficiales, de conformidad con las Reglas 9.2) y 24. 2) b) del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. Los formularios oficiales de la Oficina Internacional se encuentran disponibles en el sitio Web de la OMPI: <http://www.wipo.int/madrid/es/forms/>

El formulario debe ser mecanografiado o impreso en máquina. Si el formulario se encuentra escrito a mano, la Oficina Internacional no lo aceptará.

- Respuesta a notificaciones de irregularidades

La Oficina Internacional no cuenta con un formulario para dar respuesta a las notificaciones de irregularidades. Los solicitantes de registro de marca

“Incubamos el futuro empresarial del Oriente Antioqueño”



057(4) 531 67 29
520 40 60 ext 1700

@incubadoragenesis @Genesisincubado @incubadoragenesis @incubadoraempresas

incubadoragenesis.com info@incubadoragenesis.com

Internacional que presenten las respuestas a la SIC para su remisión a la Oficina Internacional deben incluir en su respuesta: el número de la solicitud o registro base y una copia de la notificación de irregularidad de la Oficina Internacional. Las tasas determinadas para corregir las irregularidades deben ser pagas directamente a la Oficina Internacional.

- El pago de las tasas internacionales debe realizarse a la Oficina Internacional.

Si usted presenta una solicitud de registro de marca internacional o designaciones posteriores, usted debe pagar las tasas internacionales a la Oficina Internacional con sede en Suiza. La tabla de tasas, las tasas individuales y el calculador de tasas de la Oficina Internacional están disponibles en el sitio Web de la OMPI: <http://www.wipo.int/madrid/es/fees/>

Para mayor información ingresar en el siguiente link:
<https://www.sic.gov.co/marcas>