

## Lo que puede salir mal

Registrar una marca no es simplemente llenar un formulario y presentarlo. Es un proceso que toma varios meses y muchas veces años y al final 1 de cada 4 es negada. Cada una de las etapas de trámite presenta una serie de complicaciones en las que se puede perder la marca. A continuación te presentamos los principales inconvenientes que te ayudaremos a solucionar.

Al momento de escoger la marca

Las complicaciones más frecuentes se presentan por la inadecuada escogencia de una marca. Esto puede ser debido a:

- que se escoge una marca no lo suficientemente distintiva por ser genérica o descriptiva.
- que vulnera un derecho previamente adquirido por un tercero
- que se encuentra dentro de lista de signos que no se pueden registrar como marcas

Para evitar esto lo más aconsejable es pedirnos un consejo profesional y hacer una búsqueda de marcas ya registradas.

En la presentación de la solicitud

Una vez presentada la solicitud la Superintendencia de Industria y Comercio realiza un estudio de forma. Si considera que la solicitud tiene un problema hará un requerimiento por una sola vez. La SIC no te va a mandar un correo o te va informar personalmente, simplemente anota en un listado que hay un requerimiento. Lo que sucede muy seguido es que el solicitante no se entera de este requerimiento. Si a los 60 días el requerimiento no se ha contestado o se contesta pero a la SIC no le parece que el problema se haya subsanado la solicitud se declara abandonada. Esto quiere decir que debes iniciar de nuevo el trámite y pagar de nuevo las tasas.

Los problemas de forma más usuales son:

- Inadecuada clasificación de los productos y servicios. Cada solicitud debe comprender productos o servicios en una sola clase. Si hay productos de varias clases se hará un requerimiento.
- Formularios completados de manera inadecuada o imprecisa.
- Documentación presentada de manera inadecuada.

Lo mejor es que un profesional de Bonila Marcas te ayude y asesore en elaborar la solicitud de la mejor manera.

### Las oposiciones

En promedio cada mes se presentan entre 300 a 400 oposiciones a las nuevas solicitudes de marca en trámite. Los fundamentos de estas oposiciones son variadas. Las más comunes son el riesgo de confusión o asociación con marcas que fueron solicitadas previamente.

De esto tampoco te avisan y no responder no ayuda a mejorar la situación. Para responder adecuadamente a una oposición deben tenerse conocimientos especializados en derecho de propiedad industrial. Si el caso lo requiere deben solicitarse peritajes especializados para sustentar las posiciones.

Lo recomendable es que nos confíes la vigilancia del proceso y la defensa de tus intereses.

### Las negaciones

Que no se hayan opuesto no quiere decir que te vayan a conceder la marca. La marca debe superar el último filtro que es el examen de forma. Un funcionario de la Superintendencia decidirá si tu solicitud se ajusta a los requisitos de fondo que exige la ley. Puede entonces negar el registro de la marca.

### Los recursos

Si te niegan la marca debes presentar una serie de recursos. Estos deben presentarse dentro de los 5 días siguientes a que hayan notificado la decisión, (¿muy corto, no?) de lo contrario no hay nada que se pueda hacer. Estos recursos básicamente son la presentación de una serie de argumentos jurídicos que te ayudaremos a presentar.

...no hemos terminado...

Ahora que tienes la marca debes evitar que registren una marca confusamente similar a la tuya. Para ello deberás estar pendiente todos los meses de un libro llamado la Gaceta de Propiedad Industrial y buscar entre cientos de marcas solicitadas si alguna se parece a la tuya. Es mejor que dejes esto en nuestras manos, ¿no?

Y aún más...

Haber registrado la marca tampoco da la certeza de que la vas a conservar por siempre. Existe la posibilidad que un tercero solicite la cancelación de tu marca, generalmente, porque cree que no la estás usando. En este caso debes probar el uso de la marca porque de lo contrario será cancelada. Aquí también es importante contar con nosotros para que vigilemos las solicitudes de cancelación porque es muy posible que no te enteres.

Esperamos que hayas visto que esto no es tan simple y que nuestros honorarios están plenamente justificados. No tiene sentido estar preocupado por la suerte de tu proceso cuando puedes contar con los conocimientos y experiencia de Bonila Marcas.