

## LA REPUBLICA - Consultorio de marcas

Registro de marca (Quinta parte)

Ricardo Gaitán

ricardogaitan@telmex.net.co

Bogotá.

El registro de una marca es un asunto delicado que toma tiempo. Cada una de las fases del trámite presenta una serie de minucias que deben ser resueltas con gran precisión, pues de presentarse alguna inconsistencia, la solicitud puede ser rechazada.

Cuando la petición está bien elaborada, la Superintendencia de Industria y Comercio ordena la publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, para que terceros presenten su oposición si creen que ésta afecta sus derechos. Continuamos con la quinta parte del tema registro de marca.

¿Qué puede salir mal en un registro de marca?

Las complicaciones más frecuentes se presentan cuando se escoge un nombre de marca que no es permitido, por ser un término genérico o descriptivo, o también porque se encuentra dentro de una lista de signos, palabras o nombres que no se pueden registrar como marcas. El director de Bonila Marcas, Álvaro Ramírez, compañía especializada en la protección de estos intangibles, sostiene: «una vez presentada la solicitud, la SIC realiza un estudio de forma. Si considera que la solicitud tiene un problema hará un requerimiento por una sola vez».

Ramírez agrega que: «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».

¿Cuáles son los problemas de forma más usuales?

Los inconvenientes más frecuentes se presentan cuando 1.) El solicitante hace una 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. 2.) Formularios diligenciados de manera imprecisa. 3.) Documentación presentada de forma inadecuada. Para evitar contrariedades lo más indicado es asesorarse de una firma especializada en el tema.

¿Qué eventos pueden ocurrir en trámite de inscripción?

Después de presentada la solicitud ante la Superintendencia, si todo está en orden, se hace la publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual. Una vez transcurrido el término para presentar oposiciones, la SIC realiza un estudio de fondo en el cuál decide si concede o niega la marca. En caso de ser negada el solicitante puede apelar. Los eventos más frecuentes que se presentan son: 1.) Cuando la Superintendencia considera que no cuenta con la información correcta o faltan documentos, por lo cual hará un requerimiento de información, el cual debe ser contestado en un término de 60 días.

Si la respuesta no es satisfactoria la solicitud se considera abandonada. 2.) Cuando la solicitud es publicada se pueden presentar oposiciones de personas que creen que el registro de la marca vulneraría alguno de sus derechos.

El solicitante debe dar respuesta demostrando que dicha oposición no tiene fundamento, y que debe concederse el registro. En caso que prospere la oposición puede negarse la solicitud del registro de la marca. 3.) La Superintendencia puede conceder o negar el registro de la marca; este paso se conoce como "Recursos en la vía Gubernativa". La parte inconforme puede presentar un recurso de reposición o apelación en miras a que la Superintendencia cambie de decisión. Estos trámites pueden tomar más de un año.

¿En qué consiste la realización de una oposición?

Cuando un empresario inicia el registro de su marca, después de haber realizado una búsqueda fonética en la clase en que pretende el registro, es indispensable realizar la custodia de ese intangible presentando oposición a toda marca que un tercero pretenda registrar.

Los fundamentos de estas oposiciones son variados, pero el más común se presenta cuando existe el riesgo de confusión o asociación con marcas que fueron solicitadas previamente, que sea idéntica o se considere confundible fonética, visual o conceptualmente.

Para responder adecuadamente a una oposición se deben tener conocimientos en derecho de propiedad industrial, por eso es aconsejable que la custodia se realice por medio de una firma especializada en registros y patentes.

Cuando los pasos han sido superados de manera positiva y la SIC otorga el registro, el propietario debe agotar los medios para evitar que registren una marca confusamente similar a la suya. Para ello debe estar pendiente de la Gaceta de Propiedad Industrial que circula cada mes y buscar entre cientos de marcas solicitadas si alguna se parece a la registrada por él.

¿Qué tan seguro puede ser el proceso?

Haber registrado la marca no garantiza la propiedad por siempre. Existe la posibilidad que un tercero solicite la cancelación de su marca, generalmente porque cree que no se está utilizando. En este caso, es indispensable probar el uso de la marca. En caso contrario el propietario perderá su dominio.

En cuanto a si existe un registro internacional de marcas que aplique para Colombia, este no es viable en el país. Para registrar una marca colombiana en otros países es recomendable acudir a firmas especializadas que tengan actividades en diferentes países. Una de ellas es B&R Latina que presta servicios legales de propiedad industrial en la mayoría de países de América Latina.

Tomado de:

LA REPUBLICA

Autor: Ricardo Gaitán

Publicación: Lunes 09 de marzo de 2009

Página: 6B

[www.larepublica.com.co](http://www.larepublica.com.co)