# PROCESO PARA REGISTRO DE MARCA TRIDIMENSIONAL

Continuando con la metodología que venimos empleando, a continuación se hace un breve resumen de lo que implica un MARCA como signo distintivo y, en especial, una MARCA TRIDIMENSIONAL, al igual que sobre cómo se solicita su registro y cuáles serían los derechos junto con sus correlativos deberes; a saber:

1. **NOCIÓN DE MARCA**

A diferencia de los otros dos (2) conceptos anteriores, este tercero ya no hace referencia a las NUEVAS CREACIONES, sino a otra especie de la PROPIEDAD INDUSTRIAL como son los SIGNOS DISTINTIVOS y, dentro de ellos, se encuentran las MARCAS, las enseñas, los logos, los nombres comerciales, entre otros.

Ahora bien, según el artículo 134 de la Decisión 486 del año 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, “*(…) constituirá marca* ***cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado****.* ***Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica****. (…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a)* ***Las palabras o combinación de palabras****; b)* ***Las imágenes, figuras símbolos, gráficos, logotipos****, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f)* ***La forma de los productos, sus envases o envolturas****; y, g)* ***Cualquier combinación de los signos*** *o medios indicados en los apartados anteriores*”. (El resaltado es fuera del texto).

En el caso particular que nos ocupa, se debe tener en cuenta que podrían registrarse dos (2) signos, a saber:

1. El que representa el producto como tal, a través de la denominación y/o imagen que se quiere posicionar en el mercado para ser identificados y reconocidos; lo cual sería una marca: DENOMINATIVA (constituida solamente por letras), FIGURATIVA (compuesta por símbolos o dibujos) o, MIXTA (conformada por una combinación de las dos anteriores).
2. El que representa la FORMA del producto como un ASPECTO DISTINTIVO Y NO SOLAMENTE COMO UNA VENTAJA FUNCIONAL O TÉCNICA; con lo cual se diferenciaría del DISEÑO INDUSTRIAL, ya que bajo este aspecto NO se protegería la funcionalidad ni el uso, SINO LA ESTÉTICA DE LA FORMA COMO DISTINTITIVIDAD que permite reconocer el bien en el mercado.

En otras palabras, con lo anterior se busca una nueva protección ya no a través de las nuevas creaciones, sino por medio de los signos distintivos, tratando de que la forma del producto no sólo cumple con las condiciones para ser un diseño industrial protegido y, eventualmente, un modelo de utilidad, sino que, adicionalmente, su REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL ES TAN PARTICULAR QUE LO DISTINGUE A LA VEZ QUE LO DIFERENCIA DE OTROS PRODUCTOS, CONSTITUYENDO POR SÍ SOLA UNA MARCA susceptible de ser registrada.

1. **REQUISITOS**

Para que una marca pueda ser registrada se requiere que cumpla con las siguientes condiciones:

* DEBE SER APTA PARA DISTINGUIR, luego no se debe tratar de las formas usuales o comunes de las cosas, dada por la naturaleza o su uso. En consecuencia No debe ser descriptiva, entendiendo por tal que hace referencia a las características o información propia del producto. Para poder determinar que no sea descriptiva se ha utilizado preguntar ¿CÓMO ES EL PRODUCTO? De manera que si la respuesta de un consumidor medio coincide con la designación del producto que se quiere registrar como marca, pues no sería viable por carecer de suficiente distintividad. Un ejemplo de lo que se quiere indicar serían los adjetivos calificativos que indican una cualidad o característica del producto que tenga una relación directa con el producto en sí mismo, verbi gracia utilizar como marca de un vidrio la expresión *transparente*, ya que ello es usual de esa clase de productos, por lo que no tendría la distintividad esperada y, por ello, habría que COMBINAR el adjetivo con una expresión de fantasía o de ficción, para que ya no se tome como descriptivo sino como EVOCATIVO o SUGESTIVO, tal como: *NESCAFE* o *CHOCO MILK*.

Tampoco se podría utilizar adjetivos calificativos comunes como marcas, así no se refieran a las características propias del producto, ya que también carecerían de distintividad, por ejemplo: *bueno*, *mejor*, *primera calidad*, *fino*, etc.

De igual forma, las denominaciones genéricas no pueden ser registradas como marcas, para lo cual hay que analizar cada caso concreto para establecer su relación directa con el producto en cuestión, ya que si dicha expresión genérica por sí sola se utiliza para señalar el producto, pues carecería de distintividad.

En estos últimos eventos se puede hacer una combinación de signos genéricos o descriptivos que analizados integralmente, en su conjunto, no resulten comunes y sí diferenciadores.

Usualmente las palabras en idioma extranjero son susceptibles de ser consideradas como signos distintivos, ya que su significado no se presume como común, por lo que tal expresión se considera como fantasía y resulta legítima para ser empleada como signo marcario; a menos que, a pesar de estar en un idioma extranjero, resulte una expresión genérica común.

* NO PUEDE TENER SIMILITUD CON OTRO SIGNO REGISTRADO O EN PROCESO DE REGISTRO, O NOMBRE COMERCIAL YA DEPOSITADO, NI TAMPOCO GENERAR CONFUSIÓN: Para poder establecer este aspecto se vuelve a tener en cuenta al consumidor medio, con una capacidad de percepción corriente. La comparación para determinar si es similar o si presenta riesgo de confusión, se hace mediante un COTEJO CONJUNTO SUCESIVO entre los signos, no simultáneo ni fraccionado y, además, lo que se tiene en cuenta no son los elementos diferenciadores sino los parecidos que generen semejanza.

En cuanto a la eventual similitud con un nombre comercial, aunque el Derecho sobre este último se adquiere con el uso, para efectos de su eventual defensa frente a una marca, el titular del nombre debió haberlo PREVIAMENTE DEPOSITADO ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que tenga publicidad; por lo que, si el nombre no se encuentra depositado su titular no podría alegar el derecho que tiene, impidiendo el registro de la marca que se le asemeja.

Por regla general se puede utilizar como signo marcario los nombres propios de las personas naturales, siempre que el solicitante sea quien lo está llevando a cabo y que dicho nombre no genere confusión por una eventual identificación con un famoso que coincida con el mismo nombre, caso en el cual así se tenga el mismo nombre, se tendría que contar con la autorización del famoso para llevarlo a cabo.

Como complemento, existen unas causales de irregistrabilidad de los signos tanto ABSOLUTAS como RELATIVAS; dentro de las primeras encontramos:

* Que no reúna las condiciones del artículo 134 antes citado;
* Que carezca de distintividad;
* **Que consista exclusivamente en la forma usual de los productos, o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o por la función del producto;**
* **Que consista exclusivamente en la forma que le otorgue una ventaja funcional o técnica**;
* Que consista exclusivamente en un signo descriptivo;
* Que consista exclusivamente en un signo genérico;
* Que consista exclusivamente en una designación común o que hubiere degenerado en ella;
* Que consista en un color aislado no delimitado por una particular forma;
* Que pueda generar engaños al público general o al medio comercial respecto de sus características, procedencia, fabricación, cualidades, etc.;
* Que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida o, una indicación geográfica registrada o, una variedad vegetal protegida, cuando ello pueda causar riesgo de confusión;
* Cuando reproduzca o imite, sin autorización, marcas registradas, escudos de armas, banderas oficiales, etc.;
* Cuando reproduzca o imite signos de normas técnicas, a menos que ello así fuese ordenado por la autoridad competente;
* Cuando sea contrario a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Dentro de las CAUSALES RELATIVAS DE IRREGISTRABILIDAD, se encuentran:

* Cuando resulte idéntica o semejante a una marca o lema comercial ya registrados o en proceso de registro, o respecto de un signos distintivo de un tercero, frente a los mismos productos, lo que podría generar riesgo de confusión o de asociación;
* Cuando resulte idéntica o semejante a un nombre comercial, enseña o rótulos ya protegidos, respecto de los mismos productos, lo que podría generar riesgo de confusión o de asociación;
* Cuando se afecte la dignidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas, salvo que se obtenga el consentimiento respectivo;
* Cuando se infrinja el derecho de propiedad industrial o del Derecho de autor de un tercero, salvo que se obtenga la autorización respectiva;
* Cuando consista en nombre de comunidad indígenas, afroamericanas, locales o similares que expresen su cultura o práctica;
* Cuando consista en la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notorio, sin importar el producto o servicio al que se le aplique, si con ello se genera un riesgo de confusión o de asociación.

1. **DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO**

La solicitud de registro de la marca se radica ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura de Signos Distintivos, teniendo presente que cada solicitud sólo puede referirse a una sola CLASE DE PRODUCTOS o servicios; siendo sus requisitos:

* El petitorio;
* La reproducción de la marca, si es denominativa, figurativa, mixta o tridimensional;
* Los poderes otorgados, si se optó actuar por conducto de abogado;
* El comprobante de pago de las tasas correspondientes; y,
* Si se requiriese de alguna autorización o permiso, deberá aportarse.

Como ya se había sugerido, siempre se recomienda que ANTES de solicitar el registro se lleve a cabo una búsqueda de ANTECEDENTES MARCARIOS para verificar que no existan signos similares o con riesgo de confusión o asociación. Esta búsqueda puede ser general voluntaria o, la que se paga ante la Superintendencia de Industria y Comercio especificando la marca, su tipo, clase, número de expediente, titular, vigencia, entre otros aspectos.

En cuanto al PETITORIO, éste se tramita a través del formulario PI01-F01, también se anexa el formulario de reducción de tasas para microempresarios, así como el de corrección y modificación de signos distintivos; el primero de ellos comprende:

1. La solicitud de registro de la marca;
2. El nombre y la dirección del solicitante;
3. La nacionalidad y el domicilio del solicitante y si es persona jurídica el lugar de su constitución;
4. De ser el caso, el nombre y dirección del representante legal del solicitante;
5. La indicación de la marca que se pretende registrar;
6. La indicación expresa de los productos o servicios que se pretenden identificar con dicha marca;
7. La indicación de la CLASE a la cual corresponden los productos; y
8. La firma del solicitante o su representante legal.

Haciendo uso del Decreto Anti trámites, Decreto Ley 19 de 2012 artículo 168, a través de un solo expediente administrativo se puede solicitar el registro de una marca para distinguir productos o servicios comprendidos en DIFERENTES CLASES de la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

Entonces, si la solicitud es MULTICLASE, la cual dará como consecuencia un solo número de certificado, deberá enlistar los productos o servicios con sus nombres, agrupándoles según la clase respectiva, EN ORDEN DE MENOR A MAYOR.

Para efectos de cumplir con la descripción de los productos o servicios que se quieren identificar se puede proceder de diferentes formas; a saber:

* Indicando el nombre del producto o servicios con la mayor especificidad posible;
* Utilizando los mismos términos que aparecen en la lista alfabética de la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS DEL ARREGLO NIZA, o,
* Utilizando las mismas expresiones de los productos y servicios que se encuentran en el GESTOR DE PRODUCTOS & SERVICIOS DE MADRID (MGS), al cual se puede acceder por Internet.

Tratándose de marcas tridimensionales, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional que muestre suficientemente los detalles de la marca tridimensional. Si ello no fuese posible o suficiente, deberá proporcionarse hasta seis (6) vistas diferentes de la marca y/o una descripción de la marca mediante palabras o con un CD que cumpla con tal propósito. Incluso, si la Superintendencia considera que aún así no basta, podrá solicitar un espécimen en cuestión.

Los tipos de letra estándar utilizados por la Superintendencia de Industria y Comercio son: **Arial, arial narrow o times new roman**.

Si se va a reivindicar COLOR como característica distintiva de la marca, así se deberá declarar, indicando el nombre del color o colores empleados, para su descripción se podrá utilizar sistemas de referencia que puedan verificarse posteriormente su correspondencia.

Sin importar si se reivindican o no colores, se deberá anexar una (1) reproducción de la marca en el color declarado o en blanco y negro, según corresponda. En la reproducción de la marca deberán aparecer los nombres de los colores reivindicados apuntando la parte del signo en el que aparecen.

También se deberá precisar si la marca es NOMINATIVA O FIGURATIVA, si fuese lo primero deberá presentarse una transliteración o una traducción de ese contenido a caracteres latinos y/o números arábigos.

Como en los conceptos anteriores, se entiende como FECHA DE PRESENTACIÓN, la de su recepción por la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre que cumpla por lo menos con lo siguiente:

1. La indicación que se solicita el registro de una marca;
2. Los datos de identificación del solicitante, que permitan ponerse contacto;
3. La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;
4. La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca; y
5. El comprobante de pago de las tasas correspondientes.

Si no se cumple con TODO lo anterior, la SOLICITUD SERÍA INADMITIDA y, en consecuencia, No se le asignaría fecha de presentación. En todo caso, con base en lo consagrado en el artículo 170 del Decreto Anti trámites, Decreto Ley 19 de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgará al solicitante un plazo de dos (2) meses contados desde la fecha de la notificación respectiva para cumplir con los requisitos faltantes.

Así mismo, en cualquier momento se puede modificar o corregir la solicitud siempre que no implique el cambio de aspectos sustantivos o la ampliación a nuevos productos o servicios.

Una vez presentada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes se llevará a cabo EL EXAMEN DE FORMA para verificar si cumple con lo contemplado en los artículos 138 y 139 de la Decisión 486, sobre los requisitos antes vistos. Si no se acatan las previsiones legales, se le concede un plazo de sesenta (60) días para ajustar lo que corresponda; de no hacerlo se entenderá abandonada la solicitud y se perderá la prelación.

Agotado lo anterior se pasa a la PUBLICACIÓN, en el evento en que se reúna todos los requisitos formales, para lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio la ordenará teniendo en cuenta que debe COINCIDIR TOTALMENTE con el signo solicitado, de tal manera que no puede ser parcial o recortada, especificando claramente cada uno de los elementos que la componen y el rol que desempeñan en el conjunto marcario, detallando cuáles se reivindican y cuáles son esenciales, accesorios o explicativos.

La PUBLICACIÓN dura treinta (30) días hábiles para que quien tenga interés legítimo se pueda OPONER FUNDADAMENTE. El plazo se puede ampliar a solicitud de parte, por una sola vez en treinta (30) días más, para allegar las pruebas que soportan la oposición, dado que las oposiciones temerarias podrían ser sancionadas.

Dentro de las oposiciones pueden estar los titulares de los demás países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, respecto de la posibilidad de inducir a error EN EL MERCADO DEL PAÍS donde se interpone la oposición. Lo anterior es una EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD que rige en materia marcaria y que sólo se predica respecto de marcas registradas o solicitudes presentadas de marcas en países miembros de la CAN -Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-, frente a marcas idénticas o similares que puedan generar confusión, probándolo en el mercado del país en el que se está oponiendo y para ello DEBERÁ, PARALELAMENTE, SOLICITAR EL REGISTRO DE SU MARCA en el país en cuestión junto con la oposición.

No se admiten como oposiciones la que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud que se opone; o, por fuera de término o, si no se pagaron las tasas respectivas.

Entonces, si se presenta OPOSICIÓN, de tal situación se notifica al solicitante de la marca para que dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes presente su contra argumentación junto con las pruebas que a bien estime; y, al igual que en el evento anterior, por una sola vez se puede ampliar el término por otros treinta (30) días más, por requerimiento del solicitante, para efectos de las pruebas que sustentaría.

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en sus numerales 1.2.1.11 y siguientes, REGLAMENTA lo relativo a las OPOSICIONES, dentro de lo cual cabe destacar LA AUDIENCIA DE FACILITACIÓN (prevista en el numeral noveno del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011), la cual tiene por objeto resolver las diferencias que impiden el registro de la marca, cuando obedece a causales absolutas de irregistrabilidad o a las relativas o por competencia desleal. Incluso, esta audiencia puede llevarse a cabo así no se haya presentado oposición, cuando se requiera la intervención de un tercero para que proceda el registro.

En la audiencia se podrán proponer fórmulas alternativas que permitan el registro. Como mínimo se llevará a cabo una (1) audiencia, pero en cualquier momento y antes de proferirse decisión de primera instancia se podría solicitar por los interesados; también de oficio la Superintendencia podrá requerirla. Así, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la referida solicitud, se fijará fecha y hora para llevar a cabo la mencionada audiencia, lo cual deberá ser NOTIFICADO según las reglas previstas para ello.

La audiencia durará una (1) hora y cada parte cuenta con quince (15) minutos para exponer su posición y sus propuestas. Al final se levanta un ACTA en la cual se plasmarán los acuerdos y compromisos a los que se hubiere llegado. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, se deberá acreditar el cumplimiento de dichos compromisos y acuerdos.

Agotado lo anterior, se pasará al EXAMEN DE FONDO, bien porque No se presentaron oposiciones o porque fueron superadas, caso en el cual se advertirá cuáles fueron denegadas y cuáles concedidas.

Para el análisis de registrabilidad la Superintendencia tiene COMPLETA AUTONOMÍA, sin que se encuentre limitada por la registrabilidad o irregistrabilidad que se hubiere presentado en otras latitudes. Po lo que se trata de un examen de fondo, de oficio, integral y motivado, analizando cada caso en concreto.

Al final del examen de fondo se puede CONCEDER O NEGAR LA MARCA, para lo cual se expedirá la Resolución correspondiente que es el acto administrativo que profiere la Superintendencia, en donde contendrá o no la concesión del registro, identificado con el número del respectivo certificado, que vendría a ser el título que da fe del registro y los derechos que confiere, identificando la marca, clase, productos o servicios, titular, etc.

Aproximadamente TODO EL PROCESO puede durar entre seis (6) meses y un año; el promedio es alrededor de nueve (9) meses. Si no se concede, No se devuelve lo pagado por concepto de tasas.

1. **DERECHOS Y DEBERES**

Como ya se había explicado en otro momento, los derechos marcarios se ADQUIEREN CON EL REGISTRO, EL CUAL ES CONSTITUTIVO Y NO DECLARATIVO. Dicho registro conlleva una duración de diez (10) años contados desde la fecha en que se concede, el cual podrá renovarse cada diez (10) años y así sucesivamente. Entendiendo que se concede mediante la EXPEDICIÓN de la Resolución o Acto Administrativo respectivo y NO desde su ejecutoria (según artículo 152 de la Decisión 486), lo cual ha IMPLICADO UN CAMBIO EN LA DOCTRINA QUE VENÍA APLICANDO LA SUPERINTENDENCIA, a partir del año dos mil tres (2003) y de ahí en adelante.

Como resulta lógico, REGISTRO Y RENOVACIÓN NO SON LO MISMO, ya que en el primero hasta ahora se va a conceder el derecho, en tanto que en el segundo ya se es titular del mismo y se viene disfrutando y explotando; además, en la renovación no hay lugar a oposición, discusión o aducir causales de irregistrabilidad, puesto que es la continuidad del derecho exclusivo que ya había sido otorgado, dado que el titular tiene un derecho adquirido que es la marca registrada.

La renovación se debe llevar a cabo DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES AL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO, AUNQUE EXISTE UN PLAZO DE GRACIA de seis (6) meses desde que ha expirado. Para la renovación, además de presentar el formulario en cuestión (PI01-F04), se deberá cancelar las tasas respectivas, por cuanto NO SE REQUIERE PROBAR EL USO DE LA MARCA, a pesar de que el titular PODRÍA reducir los productos de la misma. Durante el plazo de gracia, la marca conserva su plena vigencia. Cumplido lo anterior, se concede la renovación automáticamente.

Existen dos (2) excepciones respecto de las cuales no se requiere el registro para ostentar los derechos: En el caso de la MARCA NOTORIA y cuando del uso del signo sin registrar ha adquirido una aptitud distintiva suficiente para obtener el registro.

El titular de la marca TIENE UN DERECHO DE EXCLUSIVIDAD BAJO EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD; en otras palabras, él y a quien licencie o autorice podrán hacer uso y explotación de la marca registrada, pero solamente respecto de los productos y servicios frente a los cuales se registró el signo, en las respectivas clases. Eventualmente para OPONERSE se puede referir a otras clases pero con las que los productos o servicios tengan conexidad competitiva por ser complementarios, sustitutos, utilizar los mismos canales de comercialización, entre otros aspectos. De ahí que una marca ya registrada no tiene mayor o menor probabilidad de que sea concedido un nuevo registro frente a otra clase, o frente a otros productos de la misma clase, dado que cada solicitud es independiente y deberá surtir el trámite analizado.

Adicionalmente el titular de la marca puede PROHIBIR los siguientes actos, si se efectúan sin su PREVIO CONSENTIMIENTO; a saber:

* Aplicar o colocar la marca así sea sobre productos o servicios para los cuales se registró, o sobre envases, envolturas, embalajes, etc.;
* Suprimir o modificar la marca después de que se hubiere colocado o aplicado sobre los productos o servicios para los cuales fue registrada;
* Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes y similares que reproduzcan o contengan la marca registrada;
* Usar en el comercio la marca, cuando con ello pueda causar riesgo de confusión o de asociación, lo cual se PRESUMIRÁ si se refiere a productos o servicios idénticos; etc.

Sin necesidad de autorización se puede USAR DE BUENA FE la marca registrada, SIEMPRE QUE NO CONSTITUYA USO A TÍTULO DE MARCA (el artículo 156 de la Decisión 486 enumera qué se entiende por uso a título de marca) y se LIMITE A PROPÓSITOS DE IDENTIFICACIÓN O DE INFORMACIÓN, siempre que no sea susceptible de generar confusión o riesgo de asociación. Dentro de esta posibilidad de utilización sin consentimiento, se encuentra el de la publicidad comparativa; o, la adecuación de piezas de recambio; o, de accesorios utilizables para tales productos, siempre que no genere confusión.

Es importante advertir que si el producto o servicio ingresó al país por cuenta del titular o con su autorización o por vinculados al titular, ya no se podría impedir que un tercero realice actos de comercio respecto de tales bienes o servicios protegidos por la marca.

Cuando se presenten CONFLICTOS SUBREGIONALES ENTRE TITULARES DE DIFERENTES MARCAS, se debe llegar a un ACUERDO DE COEXISTENCIA que impida la confusión y permita su comercialización o, de lo contrario, se PROHIBIRÁ su mercadeo en el país del registro.

El titular de la marca puede CEDERLA, evento en el cual ha TRANSFERIDO TODOS LOS DERECHOS QUE TENÍA SOBRE LA MISMA o, podría LICENCIARLA para ciertos eventos, o por un término previsto, o para ciertos lugares, entre otras posibilidades. Tales actos de explotación deben REGISTRARSE ANTE LA SUPERINTENDENCIA, utilizando los formularios respectivos y pagando las tasas a que haya lugar. Para efectos del registro, LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEBE HACERSE POR ESCRITO. También se puede CEDER PARCIALMENTE, caso en el cual se debe tener CUIDADO DE NO GERAR CONFUSIÓN al ser dos (2) titulares diferentes respecto del mismo signo, porque de lo contrario la Superintendencia NO REGISTRARÍA LA CESIÓN.

La licencia para su registro también deberá hacerse por escrito y puede versar sobre una marca ya registrada o en trámite. En una reciente sentencia del treinta y uno (31) de octubre del año dos mil trece (2013) el Consejo de Estado con ponencia del Consejero Guillermo Vargas Ayala advirtió que el instrumento jurídico para autorizar el uso de una marca es EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA, el cual debe ser registrado para que pueda ser oponible frente a la Superintendencia y respecto de terceros.

Los terceros pueden solicitar la CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA AMRCA, que no haya sido utilizada en al menos uno (1) de los países miembros por su titular, licenciatario o persona autorizada durante los tres (3) años consecutivos precedentes a la solicitud de cancelación; también la acción de cancelación se puede presentar como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca que no se ha usado. En estos eventos, la carga de la prueba del uso le corresponde al titular de la marca.

Finalmente, existen casos de RENUNCIA del registro, de NULIDAD si se contraviene lo dispuesto en las respectivas normas y de CADUCIDAD cuando no se solicita la renovación dentro del término legal, incluyendo el plazo de gracia.

Para terminar, los LEMAS COMERCIALES entendiendo por tales, las palabras que acompañan la marca como complemento de la misma, también se pueden registrar, para efectos de reforzar la distintividad de la marca, para lo cual se deberá diligenciar el formato correspondiente, pagar las tasas, indicando la marca registrada o en trámite con la cual se emplearía. El trámite es muy similar al visto, sólo que mucho más expedito.

Para mayor ilustración, se adjunta un concepto y una sentencia proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre MARCAS TRIDIMENSIONALES, en el primero diferenciándolas del DISEÑO INDUSTRIAL y, en la sentencia, concediendo el registro que inicialmente había sido negado.

**Yolima Prada Márquez**

**Asesora Jurídica Comercial en Propiedad Intelectual**