

IMPORTANCIA DEL REGISTRO DE LAS MARCAS Y DE SU PERMANENTE VIGILANCIA PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

Por: Santiago Rafael Torres Zapata

La evolución de las economías, y ante situaciones como la actual, se hace cada vez más evidente la gran importancia de proteger y gestionar de manera estratégica los activos intangibles de las empresas.

Y aunque las marcas no son los únicos activos inmateriales, quizás la mayoría de las veces sí son los más representativos por el buen nombre o good will que ellas integran, cualidades que le permite a los consumidores distinguir el origen empresarial de productos y/o servicios, incluso en un mismo sector, y con ello, también se determina su elección frente a uno u otro. Las imitaciones que se hacen de manera ilegítima o antijurídica lesionan los derechos de los titulares de dichas marcas, de ahí la importancia de una estratégica protección, de un acompañamiento en las decisiones a adoptarse cuando se opta por proteger los signos distintivos de una empresa.

Con fundamento en lo expuesto, es menester que la labor del abogado no se limite a llevar a cabo de manera plana los trámites de registro, sino que, por el contrario, se trata de un acompañamiento estratégico de manera constante durante todas las etapas, incluyendo las previas al inicio del registro que es cuando se adoptan las decisiones que marcarán los derroteros más importantes de las marcas a protegerse, y por supuesto la vigilancia posterior así como la gestión contractual de los signos distintivos.

En GHA estamos comprometidos con esta labor, y es que estamos seguros que con ello se protege y apoya el esfuerzo que los empresarios emplean para impulsar sus negocios. Todo ello también orientado a promover la innovación y el emprendimiento en Colombia.

Sabemos por la experiencia en este asunto que en ocasiones se generan una serie de inquietudes por parte de los solicitantes de las marcas al momento de registrarlas y por ello, en este artículo buscamos dar una claridad sobre las preguntas más recurrentes que se dan al momento de querer proteger los signos distintivos.

1. ¿Qué tipo de marcas existen?

En materia marcaria, se presenta la existencia de varios tipos de marcas entre las cuales sobresalen las nominativas o denominativas, las figurativas y las mixtas. Sin embargo, existe un “repertorio” más amplio de marcas como son las marcas tridimensionales, las olfativas, las sonoras, entre otras.

Ahora bien, centraremos el foco en las primeras tres dado que son las más recurrentes en el mercado y las que más se registran. Para dar una explicación más dinámica utilizaremos marcas registradas y notorias como lo son ADIDAS, PUMA o COCA COLA, en aras de lograr un entendimiento más práctico.

a. Marcas nominativas o denominativas

Las marcas nominativas o denominativas son aquellas en las cuales se registran solamente palabras o un conjunto de letras o números, que pueden generar una expresión coherente o no, que identifica una serie de productos y servicios.

Por ejemplo, en el caso de ADIDAS o PUMA, la marca nominativa viene siendo precisamente la palabra, sin ninguna representación gráfica adicional o algún estilo de letra, pues lo distintivo en el caso es el orden de las letras y la fonética de la palabra.

b. Marcas figurativas

Por su parte, las marcas figurativas son aquellas en las cuales se registra un conjunto de líneas o dibujos que generen una representación gráfica del signo distintivo. Son lo que se conoce como los “logos” y en caso de registrarse, lo que se busca proteger es la figura que generan los trazos.

En el caso de ADIDAS, por ejemplo, la marca figurativa es la siguiente:



c. Marcas mixtas

Finalmente, las marcas mixtas son aquellas que combinan los 2 elementos mencionados anteriormente señalados, esto es, las palabras o el conjunto de letras o números y una representación gráfica.

En este tipo de marcas existen infinidad de posibilidades para unir ambos elementos, se puede poner los elementos separados, pero en una misma imagen como lo hacen precisamente ADIDAS o PUMA:



1Imagen de [Clker-Free-Vector-Images](https://pixabay.com/es/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=311450) en [Pixabay](https://pixabay.com/es/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=311450) (Se usan estas imágenes con fines de explicación y ejemplo. Ni la firma ni el autor tienen relaciones comerciales con estas empresas)

² *Ibidem*



3

También se pueden incorporar estilos distintivos dentro de las mismas letras lo que daría lugar a que la marca se registrara como mixta y no necesariamente como nominativa, tal como se da en el caso de COCA COLA:



4

2. ¿Cuál es la importancia y utilidad de registrar una marca?

Es pertinente resaltar que los registros marcarios no son excluyentes entre sí, y, por el contrario, entre más registros tenga un signo distintivo, mayor protección tendrá puesto que, al momento de presentar oposiciones para evitar que un tercero registre un signo que sea similar o confundible con el de aquel titular que tenga sus marcas ya registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio, se tendrán pruebas más contundentes.

En ese sentido, la importancia y utilidad de hacer un registro de la marca es que da una mayor protección, pues el registro de una marca constituye el derecho de uso exclusivo, esto es, que el titular puede impedir que cualquier tercero haga uso de la marca, o de una marca similar, sin su consentimiento por 10 años, los cuales serán renovables.

Así las cosas, el registro busca la protección de la marca en su integridad y, por lo tanto, siempre es recomendable que, si un signo distintivo tiene elementos nominativos y figurativos o gráficos, se haga un registro de cada uno de dichos elementos, a través de una marca denominativa, figurativa y mixta. Esto por cuanto el registro otorga “armas” o argumentos de defensa al momento de impedir que un tercero haga uso de una marca que pueda confundir al público consumidor y por lo tanto, generar perjuicios económicos o de reputación a su titular.

³ <https://www.logaster.com.es/blog/tips/animals/create-puma-logo/> (Se usan estas imágenes con fines de explicación y ejemplo. Ni la firma ni el autor tienen relaciones comerciales con estas empresas)

⁴ <https://www.avatrade.es/cfd-trading/acciones/acciones-coca-cola> (Se usan estas imágenes con fines de explicación y ejemplo. Ni la firma ni el autor tienen relaciones comerciales con estas empresas)

Ahora bien, ello dependerá del caso en concreto, lo cierto es que la protección siempre será otorgada para la marca en su conjunto, la protección no se confiere para sus elementos individualmente considerados.

3. Clases de productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza

Tal como se mencionó al inicio del presente artículo, lo que buscan los signos distintivos, en virtud del principio de especialidad, es precisamente identificar al agente del mercado, así como los productos y servicios que presta el titular del signo hacia el público consumidor.

Así las cosas, existen 45 clases de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales no son excluyentes entre sí por lo que una misma marca puede identificar distintas clases de productos y/o servicios dependiendo de las actividades comerciales que desarrolle.

Las 45 clases se dividen de la siguiente manera: De la 1 a la 34 son productos y de la 35 a la 45 son servicios. Cada una de las clases identifica una serie de productos o servicios que se podrían enmarcar en una categoría de conformidad con su relación en el mercado.

En ese sentido, en **GHERRERA ABOGADOS** velamos por los intereses de nuestros clientes y prestamos una asesoría íntegra al momento de registrar un signo distintivo, y en la protección de otros activos intangibles, lo cual involucra un análisis de las actividades comerciales que presta y realiza el cliente para que, conforme a éste, se determinen los productos y servicios que deberían identificarse con la marca a registrar y, así mismo, se establezca la estrategia jurídica que más se ajuste a la protección de estos intangibles.

Para mayor información sobre paquetes especiales de asesoría en esta materia para esta época de emergencia sanitaria consulte nuestra página web <https://gha.com.co/> o escribanos a los correos electrónicos gherrera@gha.com.co o lherrera@gha.com.co