

CONCEPTO 63767 DE 2020

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

## SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

PARA: Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo  
DE: Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa, 1-0014  
ASUNTO: Concepto registro de marca

En respuesta a su comunicación electrónica del día 17 de noviembre de 2020, con radicado 9-2020-265221, mediante la cual solicita orientación frente al trámite del registro de marca Sistema Previos para el Sena, al respecto de manera comedida le informo.

### ALCANCE DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS

Es pertinente aclarar que los conceptos emitidos por la Dirección Jurídica del SENA son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución ni tienen el carácter de fuente normativa, y solo pueden ser utilizados para facilitar la interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes.

### PRECEDENTES NORMATIVOS

En relación con el caso consultado se tendrán en cuenta los siguientes precedentes normativos:

Constitución Política de Colombia

Ley [489](#) de 1998

Código Civil - Ley [57](#) de 1887

Decreto [249](#) de 2004

Decisión 486 de 2000 Comunidad Andina

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio

### ANÁLISIS JURÍDICO

La legislación vigente en materia de signos distintivos esta 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 de la cual hace parte Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Única que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera como se debe adelantar los trámites de propiedad industrial.

La propiedad industrial en Colombia está comprendida dentro de la noción genérica de propiedad intelectual, que parte de la concepción jurídica de propiedad. La Constitución Política en el artículo [61](#) dispone: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.

Por su parte, el Código Civil en el artículo [669](#) define la propiedad en general indicando: “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno (...)”. Siguiendo esto, el mismo Código Civil en su artículo [671](#) se refiere a la propiedad intelectual con las siguientes características: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

Teniendo en cuenta lo anterior, la propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.

En consecuencia, la propiedad intelectual se refiere a todas las creaciones del intelecto, protegiendo los intereses de sus creadores, garantizándoles privilegios sobre sus creaciones. Así mismo, esta se divide en derechos de autor y propiedad industrial.

En relación con el asunto consultado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) considera una Marca como una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario.

Retomando ambas definiciones, el Consejo de Estado se refiere a la marca indicando que se trata de: “(...) un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina en el Título VI, Capítulo I, artículo 134 y siguientes precisa lo referente a las marcas, los signos que pueden constituir las y los que no se pueden registrar, así como también los requisitos y trámite para el registro de marcas, indicándolo de la siguiente forma:

“Artículo 134. A efectos de este régimen 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. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

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;

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”.

“Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) Carezcan de distintividad;

c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;

o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinará a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o

p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;

f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

“Artículo 137. Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.

“Artículo 138. La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

a) El petitorio;

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con gráfica, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) Los poderes que fuesen necesarios;

d) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

e) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y

f) De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgo y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6º quinquis del Convenio de Paris.”

“Artículo 139. El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) El requerimiento de registro de marca;

b) El nombre y la dirección del solicitante;

c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

- e) La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin gráfica, forma o color;
- f) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) La firma del solicitante o de su representante legal.”.

El registro de la marca de propiedad de una persona jurídica lo debe tramitar el representante legal; no obstante lo podría realizar un tercero mediante poder o delegación especial.

En caso que se vaya registrar una marca de propiedad del SENA, el Director General podrá mediante resolución conferir delegación especial para el efecto, ateniendo lo dispuesto en el artículo [211](#) de la Constitución Política, artículo [9](#) de la Ley 489 de 1998 y artículo [4](#) del Decreto 249 de 2004.

## RESPUESTA JURÍDICA

Con fundamento en lo expuesto, se procede a responder la pregunta formulada, así:

PREGUNTA 1. ¿Quién es el responsable de registro de marca en el SENA?

RESPUESTA. Teniendo en cuenta que el tema de propiedad industrial no corresponde a una actuación misional del SENA, el Director General de nuestra entidad en su calidad de representante legal es el competente para realizar el trámite. No obstante, mediante resolución podrá conferir delegación especial para que otro servidor público gestione el asunto, ateniendo lo dispuesto en el artículo [211](#) de la Constitución Política, artículo [9](#) de la Ley 489 de 1998 y artículo [4](#) del Decreto 249 de 2004.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en artículo [20](#) de la Ley 119 de 1994, en concordancia con lo establecido con el artículo [23](#) del Decreto 249 de 2004, los Directores Regionales son representantes del Director General para el cumplimiento de las atribuciones y objetivos misionales dentro de la respectiva jurisdicción territorial, y en caso que requiera el cumplimiento de una función que no está atribuida o delegada para actuar en nombre del Director General deberán solicitar una delegación especial, como podría ocurrir con el trámite de registro de marca que no está contemplada como una función atribuida por la normatividad existente. En igual sentido podrán solicitar dicha delegación especial los Subdirectores de Centro, habida cuenta que dentro de las funciones a que alude el artículo [27](#) del Decreto 249 de 2004 no está contemplada la de realizar el trámite de registro de marca

Para ello, es necesario que se remitan los antecedentes del caso para proyectar el acto administrativo de delegación, señalando las actuaciones que se adelantarán en virtud de la misma.

PREGUNTA 2. ¿Cómo se debe hacer dicha gestión?

RESPUESTA. El trámite de registro de marca se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio que es la Oficina Nacional Competente para administrar el Sistema de Propiedad Industrial. En este sentido, el registro de la marca concede derechos de propiedad Industrial.

Es importante tener en cuenta que la legislación vigente en materia de Signos Distintivos esta contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable.

Igualmente, antes de presentar la solicitud de registro de marca se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Elegir la marca. La marca debe ser fuerte, que perdure en el tiempo. Puede reflejar los valores de la empresa y 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).
2. Clasificar los productos o servicios. Se deben 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.
3. Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios. Para verificar si existen marcas registradas o solicitadas con anterioridad o parecidas que identifiquen iguales o semejantes productos o servicios que puedan obstaculizar el registro de la 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.
4. El pago de la tasa oficial. Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan un valor llamado tasa.

Finalmente, los pasos para solicitar el registro de una marca los encontrara en el siguiente link de la Superintendencia de Industria y Comercio <https://www.sic.gov.co/tema/propiedad-Industrial/pasos-para-solicitar-el-registro-de-una-marca>

El presente concepto se rinde de conformidad con el alcance dispuesto en el artículo [28](#) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incorporado por la Ley [1755](#) de 2015.

Cordial saludo,

ANTONIO JOSÉ TRUJILLO ILLERA

Coordinador Grupo de Conceptos Jurídicos y

Producción Normativa - Dirección Jurídica

Dirección General



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Sena

ISSN Pendiente

Última actualización: 20 de abril de 2024 - (Diario Oficial No. 52.716 - 3 de abril de 2024)



logo