UNIVERSIDAD EAFIT

PROCESO REGISTRO DE MARCAS

Inspira Crea Transforma

2 CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. Protección de marcas institucionales*:* el proceso descrito en este documento se debe llevar a cabo siempre que se identifique una marca institucional susceptible de ser protegida, bien sea aquellos casos cuando únicamente la Universidad será la titular o cuando se comparte titularidad con un tercero (s). En este último caso, **INNOVACIÓN EAFIT (**en adelante **INNOVACIÓN)** y la **SECRETARÍA GENERAL (**en adelante **SG)** se encargarán de negociar y definir los aspectos referentes a los derechos derivados de dicha marca y suscribir los documentos legales requeridos para formalizar la relación entre las partes frente a dicha marca.

Nota: el comité de marca es la instancia encargada en la Universidad de aprobar el registro de marcas institucionales.

2.2. Gestión de la propiedad intelectual y transferencia de tecnología y conocimiento: el Reglamento de Propiedad Intelectual EAFIT establece que **"***La gestión de la propiedad intelectual estará a cargo de la Dirección de Innovación y la Secretaría General. Las solicitudes deberán ser remitidas a la Dirección de Innovación, quien se encargará de canalizar el proceso"* y que *"Las actividades de transferencia y comercialización de tecnología y conocimiento estarán a cargo de la Dirección de Innovación".*

3 TRÁMITE INSTITUCIONAL INTERNO

3.1. <u>Solicitud del interesado:</u> la persona interesada en realizar el proceso de registro de una marca institucional deberá enviar un correo electrónico a transferencia.innovacion@eafit.edu.co, especificando los siguientes datos:

- Propuesta de marca.
- Tipo de marca (nominativa, mixta o figurativa).
- Las clases en las cuales se podría proteger la marca de acuerdo a la clasificación de NIZA. http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20170101/taxonomy/
- Breve descripción de las razones para el registro de la marca.

3.2. <u>Análisis de titularidad y justificación:</u>

3.2.1. **INNOVACIÓN** y la **SG** realizarán un encuentro con el interesado para determinar las razones para realizar el registro de la marca y construir conjuntamente la justificación que deberá presentarse al comité de marca; también se definirá qué instituciones han tenido o deberán tener titularidad de la marca (**Análisis de titularidad**).
Nota: la **SG** elabora y entrega el informe de titularidad a **INNOVACIÓN**.

3.2.2. Si se determina que la Universidad no es titular o cotitular de la marca, **INNOVACIÓN** informará al interesado vía correo electrónico que no se continuará con el proceso de protección. Si se determina que la Universidad es titular o cotitular de la marca, la propuesta de marca y su respectiva justificación deberán ser presentadas por el interesado e **INNOVACIÓN** al Comité de Marca para su aprobación.

3.3. **Aprobación de la propuesta de marca**. El Comité de Marca emitirá un concepto favorable o no frente a la propuesta de marca, pudiendo decidir alguno de los siguientes pasos:

3.3.1. **Autoriza proceder con la búsqueda de antecedentes marcarios:** como etapa previa a la solicitud de registro ante la SIC.

3.3.2. **No autoriza proceder con la búsqueda de antecedentes marcarios:** en este caso el Comité de Marca comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado y se da por terminado el proceso.

3.4. **Búsqueda de antecedentes marcarios**. Una vez la marca es aprobada por el Departamento de Mercadeo Institucional, **SG** solicita ante la SIC la búsqueda de antecedentes marcarios en Colombia en las clasificaciones NIZA previamente seleccionadas.
Nota: el listado de antecedentes marcarios entregado no compromete a la SIC, por lo tanto, una vez adelantado el trámite legal para el registro, una expresión podrá ser negada como marca a pesar de no encontrarse dentro de la lista de antecedentes. El costo de antecedentes varía dependiendo de la solicitud que se realiza y el número de clases de productos o servicios en los cuales se solicita antecedentes figurativos o fonéticos.

3.5. **Informe Resultados de antecedentes marcarios**. Una vez **SG** recibe el resultado de los antecedentes marcarios enviados por la SIC, se encargará de elaborar un informe sobre dicho resultado indicando si en las clasificaciones seleccionadas se hallaron signos distintivos idénticos o similares a la marca que se pretende registrar, o si hay signos notoriamente distinguidos frente a los cuales podría haber identidad o similitud independientemente de la clasificación. Este informe será entregado al Comité de Marca para su estudio.

3.6. **Aprobación para proceder con la solicitud de registro**. Con base en el informe entregado por **SG**, el Comité de Marca tomará la decisión de:

3.6.1. **No proceder con la solicitud de registro de la marca en estudio:** en este caso **SG** comunicará la decisión mediante correo electrónico al interesado y se da por terminado el proceso.

3.6.2. **Proceder con la solicitud de registro de la marca**: indicará el tipo de signo a registrar y el número de clasificaciones en las cuales se va a registrar.

3.7. **<u>Preparación de documentos</u>**. Una vez el Comité de Marca autoriza proceder con el registro, **SG** se encargará de la preparación de los siguientes documentos:

- Poder concedido al abogado o a la persona designada para hacer la solicitud de registro y los trámites posteriores a que haya lugar.
- Contrato de cesión de derechos, cuyo objeto es que el diseñador o diseñadores de la marca a registrar cedan todos los derechos patrimoniales y de explotación sobre la marca.
- Arte en tamaño 12 cm x12 cm, en caso de ser una marca figurativa o mixta. Si la marca es tridimensional en el arte se debe mostrar las 3 dimensiones.
- Cálculo de costos por tasas de acuerdo al número de clasificaciones.

3.8. **<u>Memorando valor de costo</u>** (solicitud de costos asociados al registro). **INNOVACIÓN** o **INVESTIGACIÓN**, según el caso, elaborará un documento dirigido al Departamento de Contabilidad solicitando el pago de las tasas correspondientes al registro marcario ante la SIC.

3.9. **<u>Aprobación pago</u>**. Una vez el Departamento de Contabilidad aprueba el pago deberá informar al Departamento de Tesorería sobre dicho pago.

3.10. **<u>Trasferencia de dinero a la bolsa de la SIC</u>**. El Departamento de Tesorería se encargará de ingresar el dinero aprobado en la bolsa "en línea" del abogado registrado en la página de la SIC, para que este último pueda proceder a realizar el registro en línea y deberá informar a **SG** cuando el dinero solicitado esté ingresado.

4 TRÁMITE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)

4.1. **<u>Radicación solicitud.</u>** **SG** se encargará de diligenciar el registro, pagar y radicar la solicitud ante la SIC, trámite que se podrá realizar bien sea por Internet o de manera física, variando el valor según el medio seleccionado. Los tipos de solicitudes de registro son los siguientes:

- Registro ordinario: pueden tomar de 6-9 meses para conceder o negar el registro.
- Registro exprés: se obtiene en un plazo inferior a seis meses, sujeto a que ninguna persona revindique un derecho de prioridad de conformidad con el Convenio de París (art 4) y la Decisión 389 (Art 9) y la Resolución 48348/2014 (art 1).

4.2. **<u>Examen de forma.</u>** Una vez presentada la solicitud, la SIC examina si la misma cumple con los mínimos exigidos para que sea admitida a trámite y otorgarle la fecha de presentación y el número de radicación mediante el cual se podrá identificar la solicitud.

- En caso de que falte algún requisito, se informa al solicitante que su solicitud no será admitida.
- Solo cuando la solicitud cumpla con los requisitos mínimos será admitida a trámite.
- El examen de forma es realizado por la SIC dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.

4.3. **Publicación**: una vez superados los requisitos de examen de forma (o el requerimiento para subsanarlos, según sea el caso), la SIC publica la solicitud de registro de marca en la "Gaceta de Propiedad Industrial", para que terceros que se consideren con legítimo interés presenten o formulen oposiciones contra la solicitud.

4.4. **Seguimiento del trámite**. Después de publicada la solicitud y transcurrido el plazo para que terceras personas presenten oposición, **SG** deberá hacer seguimiento de la solicitud para verificar si se presentaron oposiciones dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta. Si la solicitud no presenta oposiciones, pasa directamente a la etapa de Examen de Registrabilidad.

4.5. **Oposición de terceros**. Cualquier persona interesada podrá oponerse al registro de la marca dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación en la "Gaceta de Propiedad Industrial", prorrogables por 30 días más, a petición del opositor, pero solo para aportar pruebas (solicitadas con anterioridad al vencimiento del término).

4.6. **Respuesta a la oposición**. **SG** tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación para dar respuesta, presentar documentos o pruebas necesarias que estime convenientes, término prorrogable por 30 días más (solicitados con anterioridad al vencimiento del término y pagando la tasa correspondiente por la prorroga).

Nota: una vez vencidos los plazos para la presentación de la oposición y para dar respuesta a la misma, la SIC inicia el Examen de Fondo o Registrabilidad, en el cual se tendrán en cuenta los argumentos del opositor y el solicitante para emitir una decisión final.

4.7. **Examen de Fondo o Registrabilidad**. La SIC de oficio o a petición del opositor, examinará la solicitud de registro en relación con posibles conflictos con solicitud y registro de marcas anteriores (ya sean solicitudes nacionales o de extensión territorial por vía del Protocolo de Madrid); y adicionalmente, con otros signos distintivos como lemas comerciales y denominaciones de origen, obras artísticas o literarias sobre las cuales preexistan derechos de autor, nombres de comunidades indígenas, símbolos heráldicos de los Estados y organizaciones internacionales, etc. y emitirá una decisión.

4.8. **Resolución**. La Dirección de Signos Distintivo de la SIC, dependiendo de si la marca cumple con los requisitos de registrabilidad, emitirá una resolución que podrá arrojar uno de los siguientes resultados:

- Si el examen definitivo es favorable, concederá el registro.
- Si el examen definitivo es desfavorable, por considerarse que la marca solicitada afecta el derecho de un tercero, negando el registro, caso en el cual la resolución deberá ser motivada.

La SIC envía un aviso de notificación vía correo certificado a la dirección de correspondencia de la **SG,** citando para que se notifique personalmente dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del envío de la citación, para que conozca la decisión final. También podrá hacerlo mediante la opción de notificación en línea. Si el solicitante no se notifica personalmente dentro del término indicado anteriormente, la SIC notificará por listado que será fijado por un término de 10 días en el Centro de Documentación e información y en la página web.

4.9. **Recurso de reposición.** Si la Universidad no está de acuerdo con la decisión final podrá interponer un recurso ante la SIC dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo (de la Resolución); recurso sobre el cual se genera una decisión desde la misma Dirección de Signos Distintivos.

4.10. **Recurso de apelación:** si llegaré a persistir el obstáculo y la Universidad lo considera pertinente, podrá interponer recurso de apelación ante la Delegatura de Propiedad Industrial, quien a su vez podrá:

- Confirmar la negación en segunda instancia también mediante acto administrativo debidamente motivado, o
- Revocar la decisión de la Dirección de Signos Distintivos, concediendo el registro.

5 TRÁMITES UNA VEZ CONCEDIDO EL REGISTRO

5.1. **Renovación**: la marca concedida tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de la resolución con la que fue concedida, al cabo de los cuales y para mantener el derecho, se debe realizar su renovación. Para ello se deberá:

- Diligenciar el formulario único de Renovación.
- Realizar el pago de la tasa correspondiente para la renovación de la marca.
- Radicar la solicitud de renovación anexando al formulario los siguientes documentos:
  - Poderes, si decide actuar por intermedio de abogado.
  - Comprobante de pago o recibo de caja.

Si la solicitud está completa, se otorga la renovación por 10 años. Si la solicitud no está completa, la SIC hace un requerimiento para que se subsane en un plazo máximo de 2 meses. En caso de no completar la solicitud, la misma será archivada.

5.2. **Autorizaciones de uso de marcas**: la autorización del uso de las marcas que sean propiedad de la Universidad, o cuya titularidad sea compartida con un tercero, deberá realizarse conforme a los convenios que se tengan con los aliados.

5.3. **Trámites posteriores al registro:** la gestión de los trámites y requerimientos, facturación y pagos, archivo e informes relacionados con el proceso de protección de la creación intelectual, serán responsabilidad de **INNOVACIÓN** y la **SG**. Se requerirá la participación directa y activa por parte del inventor/es de la creación intelectual.

5.4. **Certificaciones:** la información y las certificaciones que se requieran por parte de los inventores deberán ser solicitadas a través del correo electrónico prop_intelectual@eafit.edu.co y la **SG** emitirá los documentos requeridos.

NOTA: con la finalidad de centralizar la información, toda la documentación e información que se genere e intercambie entre los diferentes actores del proceso de transferencia, deberá ser enviada con copia al correo electrónico transferencia.innovacion@eafit.edu.co.