Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 14-203259- -00001-0000 Fecha: 2014-10-27 16:35:32
DEP: 10 OFICINAJURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA Folios: 1

Bogotá D.C.,

10

Doctora
MARIA ALEJANDRA GUERRERO ENCISO
mariaaguerreroe@gmail.com

Asunto: Radicación: 14-203259- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Entidad con el número indicado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

La peticionaria solicita se le absuelvan las siguientes inquietudes: “En caso que una compañía que tenga registrada una marca o logo y esta decida fusionarse liquidarse o ser absorbida que pasa con esta marca:

1. ¿la marca pasa a ser de propiedad de la empresa absorbente? O qué figura se ve como consecuencia de la fusión?
2. Previa a una fusión, escisión o liquidación se puede ceder o vender una marca?
3. Cuál es el proceso y qué documentos se requieren ante la Superintendencia de industria y Comercio para que una marca quede en cabeza de la empresa absorbente o de la empresa que compra o a la que se le cede la marca?
4. Si hay una empresa que ya tiene registrada su marca y logo, pero este logo cambia en su forma, colores, etc., ¿existe algún proceso para solicitar la modificación del mismo pero sin perder el registro?

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011 la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

“(…)

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”.

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

• Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

• Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

• Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012- otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, a la Oficina Jurídica de esta Entidad no le es posible, a través de un concepto, pronunciarse sobre asuntos particulares como los descritos en la comunicación.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación nos permitimos suministrarle información que consideramos relevante en relación con las actuaciones posteriores a la concesión del registro de una marca, fusión o absorción, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

3. Transferencia de las marcas

El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000, establece que:

“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de

marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”. (Resaltado fuera del texto)

Teniendo en cuenta la disposición arriba transcrita y frente a los dos primeros interrogantes expuestos, el titular de una marca puede, mediante contrato escrito transferir el derecho sobre el registro marcario a la empresa objeto de fusión o de cualquier forma jurídica que adopte.

De igual forma, si el titular de una marca (sociedad) está en proceso de fusión, disolución o fusión por absorción, es posible que se pueda vender o ceder, dado que el signo distintivo que se trate es un bien inmaterial, el cual es susceptible de ser transferido o vendido y, cuya inscripción podrá efectuarse ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, con el cumplimiento de los siguientes requisitos.

3.1. Requisitos para la inscripción de una afectación

La presentación de la solicitud, mediante el diligenciamiento del “Formulario de inscripción de afectaciones PI00-F02” que se puede obtener desde la página de internet www.sic.gov.co, ingresando por la ruta: \"Propiedad Industrial” /Marcas y otros signos distintivos y / consultar formularios.

- El documento en el cual conste la transferencia, con la presentación personal ante la Superintendencia de industria y Comercio, ante Notario o ante Juez, de la persona que actúa como cedente (quien transfiere el derecho sobre la marca).

- Comprobante de pago de la tasa para transferencia del registro de marca por valor de $21.000.00 (tarifa para el año 2014), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 56451 de 2013.

- En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder a un abogado, con el que se acredite la representación.

- En el caso de las transferencias si el formulario no es firmado por las partes intervinientes, la afectación deberá ser demostrada con el original o la copia de algunos de los siguientes documentos, según sea el caso: (i) el contrato en el que conste la cesión firmada por las partes, (ii) el extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad el cual debe contener las páginas del contrato donde conste la cesión del derecho y en las que se evidencie las partes del contrato. (iii) la sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad, (iv) el documento que acredite la fusión.

-El contrato en el que conste la cesión firmada por las partes.

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre improcedente acceder a la solicitud de inscripción en relación con alguna (s) clase (s) o alguno (s) de los productos o servicios, por no cumplir con los requisitos legales, se procederá a inscribir aquellos en relación con los cuales no se encuentre inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o corrija o aclare la aportada, de ser el caso, negará la inscripción solicitada en relación con los otros registros, con los cuales continuará el trámite correspondiente.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que el trámite y los requisitos necesarios para una solicitud en materia de propiedad industrial y las tasas establecidas, las puede consultar en nuestra página de internet ingresando por la pestaña “Propiedad Industrial”, actuaciones después de la concesión y afectaciones.

Finalmente, en relación con la cuarta pregunta, relativa a si hay una empresa que ya tiene registrada su marca y logo, pero este logo cambia su forma, colores, etc., existe algún proceso para solicitar la modificación del mismo pero sin perder el registro? O ¿se debe hacer un nuevo proceso de registro? Al respecto, precisamos que el cambio de logo, forma, colores en una marca que ya fue concedida, no es susceptible de modificación en el registro de la propiedad industrial que lleva esta Superintendencia, por lo que resulta necesario presentar una nueva solicitud con el cumplimiento de los requisitos establecidos para el procedimiento de registro de una marca, lo anterior, de conformidad con lo establecido en las disposiciones contempladas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Juliett Muñoz
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos