

Bogotá D.C.,

10

| | |
|--|----------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |
| RAD: 15-136177- -00001-0000 | Fecha: 2015-07-29 17:31:16 |
| DEP: 10 OFICINAJURIDICA | |
| TRA: 113 DP-CONSULTAS | EVE: SIN EVENTO |
| ACT: 440 RESPUESTA | Folios: 1 |

Doctor
ANDREA DONATO CASTILLO
atencion@marado.com.co

Asunto: Radicación: 15-136177- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad bajo el número de la referencia, en la cual nos solicita información sobre los cambios secundarios en el signo.

2. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Según el Decreto 1074 de 2015, le corresponde a esta Superintendencia

“ARTÍCULO 1.2.1.2. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Salvaguarda los derechos de los consumidores, protege la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales.”

Esta Entidad goza de facultades para responder esa inquietud porque, virtud del Decreto 1074 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio ha de actuar como autoridad nacional de la propiedad industrial, y, como tal, (i) decide las solicitudes relacionadas con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro, (ii) lleva el registro de los signos distintivos y (iii) elabora la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN A MARCAS, CUANDO ESTÁN EN TRÁMITE

La Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en el artículo 143 establece:

“ARTÍCULO 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

“Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

“Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

“En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

“Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación.”

En consecuencia, la solicitud de registro de marca puede ser modificada en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no se trate de cambiar aspectos sustanciales del signo, ni tampoco ampliar productos o servicios señalados inicialmente en el petitorio.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado:

“[U]na solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.

“Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera.” [Tribunal Andino de Justicia, proceso 20-IP-95]

En el proceso 19-IP-97, ese Tribunal se pronunció en el mismo sentido.

De conformidad con lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta que el artículo 143 de la Decisión 486 sólo enuncia la restricción respecto de los aspectos sustantivos, se ha interpretado que en el evento que se quiera solicitar una modificación, se tendrán como aspectos secundarios los siguientes:

- a) La limitación de productos y servicios
- b) El cambio de nombre del titular de la solicitud
- c) El cambio de domicilio
- d) El traspaso de la solicitud
- e) Cambios en el signo, que no impliquen aspectos sustantivos del mismo

En relación con la posibilidad que el solicitante limite los productos inicialmente especificados, dicha “restricción de los productos -y no la ampliación que está prohibida- tiene razón de ser, por cuanto se presume que no existe perjuicio a terceros pues quien no se opuso a lo más no se va a oponer a lo menos; quien no se opuso al

todo no se va a oponer a una parte." [Tribunal Andino de Justicia, proceso 20-IP-95]

En este orden de ideas, el citado artículo 143 consagra la posibilidad de modificación de solicitudes que se encuentran en trámite de registro, siempre que no implique cambio de aspectos sustanciales del signo, como sería el caso del cambio de marca mixta a marca meramente figurativa: dicha modificación no aplica cuando una marca se haya concedido.

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página de internet www.sic.gov.co. Adicionalmente, en la pestaña de normatividad encontrará todos los conceptos emitidos por esta Superintendencia y podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández
Revisó: William A. Burgos
Aprobó: William A. Burgos