Superintendencia de Industria y Comercio

Registro de marcas de productos y servicios

Procedimiento P - 208

División de Signos Distintivos
Colombia, Bogotá, D.C. – septiembre de 2004

CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVOS 3
2. DESTINATARIOS 3
3. GLOSARIO 3
4. REFERENCIAS 4
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 4
5.1. Admisión 5
5.2. Examen de forma 6
5.3. Publicación 6
5.4. Oposición 6
5.5. Examen de registrabilidad 7
5.6. Certificado de registro 8
6. DIAGRAMA DE FLUJO 9
7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 9

1. OBJETIVOS

Establecer los pasos a seguir para hacer el examen de registrabilidad respecto de la solicitud de registro marcario bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria.

2. DESTINATARIOS

Este documento debe ser conocido y aplicado por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, adscritos a la Delegatura de propiedad industrial que estén encargados de realizar el presente procedimiento.

3. GLOSARIO

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR: son aquellos mediante los cuales la administración ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés particular. Su publicación se realiza mediante la notificación.

EXAMEN DE FORMA: Es la revisión que hace la oficina competente, de los requisitos formales exigidos por la Decisión 486, esto es si la solicitud contiene los requisitos señalados y si se han aportado todos los documentos exigidos.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: El examen comprende el estudio de todas las exigencias requeridas por la Decisión 486 para que un signo pueda ser registrado como marca.

MARCA: Es un bien inmaterial consistente en un signo que puede ser denominativo, gráfico o mixto, que se relaciona con determinados productos o servicios

MARCA COLECTIVA: Todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

MARCA DE CERTIFICACIÓN: Signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

MARCA FIGURATIVA: Es aquella que está integrada únicamente por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configuración o forma particular.

MARCA MIXTA: Son aquellas marcas integradas por un elemento denominativo o verbal y un elemento figurativo en combinación.

MARCA NOTORIA: Aquella que como consecuencia de su uso intensivo en el mercado o la publicidad se ha difundido ampliamente, adquiriendo fuerza distintiva, siendo generalmente conocida al menos por el sector pertinente en el producto o servicio que la marca distingue.

OPOSICIÓN: Petición que formula un tercero o una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho cuya concesión se solicita, en razón a que el signo distintivo no reúne los requisitos de ley o infringe un derecho previamente constituido.

PUBLICACIÓN GACETA: Para temas de propiedad industrial es el medio de publicación de una solicitud con el fin de divulgarla para que quién tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada. Es una forma de darle publicidad al registro de la Propiedad Industrial.

SIGNO DISTINTIVO: Se origina como una forma de comunicación que utiliza el empresario para darse a conocer en el mercado y que lo distingue de manera particular.

4. REFERENCIAS

- Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
- Código Contencioso Administrativo.
- Código de Procedimiento Civil
- Decreto 2153 de 1992 por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones.
- Decreto reglamentario 2591 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.
- Circular única de 2001.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

La solicitud de registro de marca deberá ceñirse a lo establecido en la Decisión 486 y los documentos que se pretenda aportar como parte de los trámites de Propiedad Industrial deberán allegarse, en castellano, en caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la Superintendencia podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

Copia de todos los actos administrativos que se generen como resultado de requerimientos o decisiones de la administración y sus correspondientes respuestas deben ser anexados al expediente.

Siempre que un acto administrativo deba ser notificado se aplica el paso 5.5 numeral 3 de este procedimiento y posteriormente el procedimiento P-005 notificaciones.

Pago de tasas: A excepción de la prestación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.

Reivindicación de prioridad: Para la reivindicación de prioridad deberá invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida para la vigencia correspondiente.

Renuncia a derechos: El titular de un bien de propiedad industrial sobre signos distintivos podrá renunciar a los derechos conferidos mediante el diligenciamiento del y presentación del formulario único de renuncia a derechos sobre signos distintivos 2010-F05.

Modificaciones y correcciones a las solicitudes en trámite: referidas en los art. 34 y 143 de la decisión 486 y que sean pedidas por el respectivo solicitante del trámite, se debe diligenciar y radicar el formulario 2000-F03 Formulario único de correcciones y modificaciones.

Desistimiento: El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. Si se presenta el desistimiento antes de la publicación de la solicitud ésta no será publicada.

Gestión de archivo: Los expedientes deben reposar en el archivo especializado de propiedad industrial, salvo cuando son requeridos para adelantar acciones propias del procedimiento.

Los términos para el desarrollo de cada una de las actividades están definidos en el plan de calidad y en ningún caso son superiores a los definidos en las normas legales vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio.

5.1. Admisión

Objetivo: Determinar si con la documentación allegada por el solicitante se cumple con los requisitos mínimos definidos para iniciar el trámite de la solicitud.

El funcionario asignado para recepción de solicitudes en el Centro de Documentación e Información recibe la solicitud (Formulario único de registro de signos distintivos 2010-F01 o documento presentado por el solicitante) y verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos, de advertir la ausencia de alguno, lo comunica verbalmente a quien pretenda radicarlo. Si el solicitante insiste en radicarlo, se radica como “solicitud incompleta” y la documentación es remitida a la dependencia correspondiente en donde se prepara oficio al solicitante.

Cuando la solicitud cumple los requisitos mínimos, el funcionario del Centro de Documentación e Información le asigna número, fecha de presentación e ingresa la información al sistema. En caso de no poder ingresar la información, solicita a la Oficina de Sistemas su intervención para subsanar el inconveniente.

Una vez registrada la información en el sistema, éste automáticamente asigna el profesional que adelantará el examen de forma y genera un listado de asignación. Este listado junto con las solicitudes son remitidas a la dependencia correspondiente para iniciar el trámite. Las solicitudes de marca nominativa son remitidas al funcionario asignado por el sistema para la realización del estudio de forma y las mixtas al funcionario encargado del scaner.

5.2. Examen de forma

Objetivo: Establecer si una solicitud de concesión o registro relacionada con propiedad industrial cumple con los requisitos formales exigidos en las normas legales vigentes.

El funcionario encargado de escanear recibe las marcas mixtas escanea las etiquetas, las codifica y entrega el expediente al profesional encargado del examen de forma, junto con las marcas nominativas. El profesional, dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, examina si la solicitud cumple con los requisitos de forma exigidos en la decisión 486.

Si no cumple con los requisitos de forma, elabora un oficio de requerimiento que se fija en lista (el oficio de la notificación se incorpora al expediente) para que complete dichos requisitos dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

- Para las solicitudes que no dan respuesta al requerimiento de información o no es contestado en debida forma, elabora resolución de abandono (archivo).
- Para las solicitudes que desde el principio estaban completas o las que luego de requeridas se han completado, ordena por medio del sistema la publicación en la gaceta.

5.3. Publicación

Objetivo: Divulgar una solicitud de concesión o registro relacionada con propiedad industrial, para que quien tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada.

Mensualmente el funcionario encargado de la división de signos distintivos, por medio del sistema genera una orden de publicación de marca y le asigna el número de gaceta correspondiente.

El funcionario encargado de generar la orden de publicación la convalida a efectos de generar un archivo para con ello recopilar toda la información y enviarla a la Oficina de Comunicaciones, quienes luego la envían a la Imprenta Nacional para su impresión.

En caso de presentarse alguna inconsistencia en la publicación relacionada con los productos o servicios, se podrá realizar una nueva publicación.

5.4. Oposición

Objetivo: Recepcionar y evaluar solicitudes mediante las cuales se pretende desvirtuar la concesión o registro de una solicitud de propiedad industrial

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación quien tenga interés legítimo podrá presentar oposición (formulario único de oposición 2000 –F04). A petición de parte y previo el pago de la tasa correspondiente, de manera automática, se dará una prórroga por treinta días para allegar las pruebas que complementen la oposición.

Estudio de forma y traslado:

- Si la oposición se presenta sin el certificado de existencia y representación legal y/o el poder, se hace un requerimiento al opositor para que allegue los documentos (Art. 12 y 13 del CCA). Si el requerimiento no

es contestado en el tiempo establecido o en debida forma se entiende el desistimiento tácito de la oposición y por ende su archivo.

- Si la oposición es extemporánea o no se ha pagado la tasa o no se indica los datos del opositor o los datos de la solicitud contra que se presenta oposición, se inadmitirá, mediante oficio.
- Se puede actuar en la oposición en calidad de agente oficioso y mediante oficio notificado por fijación en lista - procedimiento P0-05, se requerirá para que en diez (10) días se pague la caución y se dan dos (2) meses para aportar el poder. Si no se ratifica la oposición se entenderá como no presentada.
- Si el requerimiento de oposición (por poder, certificado de existencia o caución) es contestado en tiempo o si la oposición siempre estuvo completa, se correrá traslado al solicitante del registro de marca y mediante oficio notificado por fijación en lista se notificará.
- El solicitante tendrá treinta (30) días, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente. No obstante, a petición de parte y previo el pago de la tasa correspondiente, de manera automática, se dará una prórroga de treinta días para allegar las pruebas que complementen la respuesta a la oposición.

El pago de presentación de la oposición y de la solicitud de prorroga será cancelado de acuerdo a las tarifas vigentes.

5.5. Examen de registrabilidad

Objetivo: Determinar la concesión, registro o negación de una solicitud de propiedad industrial.

Si al expediente no le presentan oposiciones o si habiendo oposición ya se han vencido los términos el expediente es asignado al profesional (abogado) del grupo respectivo para que lo evalúe, quien deberá realizar el análisis de registrabilidad atendiendo a las causales establecidas, así:

- Revisar previo cotejo con la red que el expediente este completo y que se hayan surtido de manera correcta las etapas anteriores.
- Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios en la clase que se solicita el registro y en clases relacionadas, para efectos de mayor exactitud, se descompondrá ortográficamente la expresión solicitada.
- Si no hay oposición se hará el examen de registrabilidad y se expedirá una resolución sobre la concesión o denegación del registro, susceptible de recurso de reposición ante el jefe de división y recurso de apelación ante el Delegado de Propiedad Industrial o el Superintendente de Industria y Comercio cuando involucra notoriedad. Si es concesión la resolución la genera automáticamente el sistema y si es negación la resolución será motivada en la causal aplicable.
- Si hay oposición se estudiará la misma y la respuesta. Se extraerán los argumentos relevantes de cada escrito y se contestarán de manera puntual todos los puntos alegados. Teniendo en cuenta las pruebas aportadas.
- Una vez finalizado el examen de registrabilidad atendiendo a la oposición presentada se elaborará una resolución ya sea de concesión o de negación, susceptible de recurso de reposición ante el jefe de división y recurso de apelación ante el Delegado de Propiedad Industrial o el Superintendente de Industria y Comercio cuando involucra notoriedad.

2. El Jefe de Grupo revisa el proyecto de acto administrativo y si está de acuerdo lo entrega al jefe de la División para la firma.

- Si está de acuerdo con la decisión firma el acto administrativo.
- Si no está de acuerdo devuelve el acto administrativo para los ajustes del caso.

3. Una vez firmadas las decisiones (actos administrativos), se entregan a la SECRETARIA O FUNCIONARIO DESIGNADO para que ingrese la información en el sistema (módulo de resoluciones/ oficios):

   Verifica que existan en el sistema los datos básicos de todas las personas a quienes se les va a notificar o a comunicar el contenido de las resoluciones o de los oficios:
   - Si no existen los datos se adiciona ingresando la información solicitada por el sistema, nombres y direcciones.
   - Si existen, verifica que los datos estén correctos y corrige cuando sea el caso.
   - Se ejecuta el programa de numeración de actos administrativos resoluciones / oficios, se le ordena que numere un nuevo asunto, se ingresan o verifican que ya estén las partes a notificar.
   - El sistema genera automáticamente un número consecutivo de acto administrativo y la fecha de numeración. Luego de forma manual se numera y se fecha el acto administrativo.
   - Si es un oficio se genera copia del listado automático que arroja el sistema y se graba en programa especial, para enviarse dicha copia a la Oficina de Sistemas quienes publican en la página WEB.
   - Para notificación personal: Se entregan las resoluciones al centro documental junto con el listado que genera el sistema, al igual que los expedientes que corresponden a cada acto. También se entrega la orden de fotocopias. Las resoluciones se escanean por secretaria general. El funcionario encargado genera e imprime los avisos de notificación directamente por el sistema, quedando registrado en el sistema la radicación de salida.

UNA VEZ NUMERADO Y RADICADO EL ACTO ADMINISTRATIVO SE ADELANTA EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN P-005 Y RECURSO P-006, EN CASO DE SER REQUERIDO.

Corrección de errores sobre derechos concedidos: La corrección de errores materiales sobre derechos concedidos deberá ser solicitado en el recurso contra el acto administrativo de concesión. Vencido el término para intentar los recursos que procedan, sólo podrán producirse correcciones de errores materiales con ocasión de la solicitud de revocatoria directa del acto, si concurren las condiciones para ello.

Los expedientes son devueltos al archivo especializado de propiedad industrial.

5.6. Certificado de registro

Objetivo: Asigna un número de certificado y expedir la constancia al respecto.

Para los expedientes a los cuales no les fueron presentadas oposiciones ni recursos, una vez notificada y ejecutoriada la decisión, el sistema imprime los certificados acerca de la asignación del número de orden que identificara a la marca por el tiempo de vigencia del registro y un listado de los mismos. En caso de tener oposiciones y/o recursos, el funcionario revisa que el expediente esté completo y que se hayan ejecutoriado los actos administrativos de atención a los recursos interpuestos y genera el listado de los expedientes a los cuales se les genera certificado, e imprime los certificados.

- Envía a Centro de Documentación e Información el listado y los certificados para que sean entregados a los titulares. Copia del certificado o título es anexado al expediente.

- Comunica al funcionario encargado de elaborar la gaceta, el rango de números de certificados expedidos en el mes para que sean publicados en la Gaceta de Propiedad Industrial.

- Incorporado el certificado en el expediente correspondiente, revisa la documentación y envía el expediente al archivo especializado de propiedad industrial.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

Anexo

7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

2000-F03	Formulario único de correcciones y modificaciones
2000-F04	Formulario único de oposición
2010-F01	Formulario único de registro de signos distintivos
2010-F05	Formulario único de renuncia a derechos sobre signos distintivos.