CONTENIDO

1 OBJETIVO 3
2 DESTINATARIOS 3
3 GLOSARIO 3
4 REFERENCIAS 9
5 GENERALIDADES 11
5.1 Solicitud de marca internacional 15
5.1.1 Presentación como oficina de origen 15
5.1.2 Transformación del registro internacional 16
5.1.3 Solicitudes Multiclase 17
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO 18
7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 20
7.1 ETAPA 1: RECIBIR SOLICITUD 20
7.1.1 Recibir e Ingresar las solicitudes al SIPI 20
7.1.2 Digitalizar solicitud y asignar fecha de presentación 21
7.1.3 Asignar expedientes para complementación 22
7.2 ETAPA 2: REALIZAR EXAMEN DE FORMA 23
7.2.1 Verificar requisitos y Admitir solicitud 23
7.2.2 Verificar datos del apoderado 25
7.2.3 Elaborar requerimiento 26
7.3 ETAPA 3: PUBLICAR solicitud 29
7.3.1 Revisar solicitudes a publicar 29
7.3.2 Realizar Modificaciones a las solicitudes presentadas antes de la publicación 30
7.3.3 Realizar Modificaciones a solicitudes posteriores a la publicación 30
7.4 ETAPA 4: REALIZAR Examen DE FORMA A LAS OPOSICIONES 30
7.4.1 Recibir y radicar oposición 30

COPIA CONTROLADA

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	Aprobación Metodológica por:
Nombre: Juan Manuel Serrano Castillo Cargo: Director Signos distintivos Firma: (Original firmado)	Nombre: Jose Luis Salzar López Cargo: Superintendente Delegado para Propiedad Industrial (e) Firma: (Original firmado)	Nombre: Juan Pablo Herrera Saavedra Cargo: Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 2017-09-22 Firma: (Original firmado)

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada.

7.4.2 Realizar complementación 31
7.4.3 Elaborar oficio (Traslado, requerimiento, caución) 31
7.4.4 Aprobar y firmar oficios 34
7.5 ETAPA5: REALIZAR EXAMEN DE FONDO 35
7.5.1 Realizar examen de fondo sin oposiciones 35
7.5.2 Buscar antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO 36
7.6 ETAPA 6: CONCEDER O DENEGAR LA SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS 48
7.6.1 Revisar los proyectos de concesión o negación de signos distintivos 48
7.6.2 Revisar Registro de una marca: 48
7.6.3 Revisar lema comercial 48
7.6.4 Revisión de las concesiones y negaciones por parte de los examinadores competentes de los grupos de trabajo 49
7.6.5 Revisar concesiones 49
7.6.6 Verificar División en el examen de fondo de una solicitud de Registro de marca multiclase 50
7.6.7 Denegar provisional de extensiones territoriales negadas de oficio 51
7.6.8 Realizar Examen de Fondo con Oposiciones 52
7.7 ETAPA 7: Notificación o Comunicación 55
7.7.1 Enviar avisos de notificación 55
7.7.2 Expedir Certificado de Registro 55
7.8 ETAPA 8: RECIBIR RECURSOS 57
7.8.1 Recibir Recurso de apelación 57
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 58
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN 58

COPIA CONTROLADA

1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para la concesión o denegación de un registro de marcas y lemas comerciales desde la radicación de la solicitud por parte del usuario (solicitante) hasta el momento de la decisión que se tome respecto de su registrabilidad, bajo los parámetros señalados por la norma comunitaria, incluidas las solicitudes de registro de marcas y/o lemas comerciales de extensión territorial cuando Colombia actúe como oficina designada. Adicionalmente, establecer los pasos a seguir respecto a las solicitudes de registro internacional donde Colombia actúa como oficina de origen. Para los usuarios externos que lo solicitan.

2 DESTINATARIOS

Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos servidores públicos y/o contratistas que participen directa o indirectamente en los trámites de las solicitudes de registro de marcas y lemas comerciales, tanto presentadas nacionalmente como aquellas presentadas a través de la OMPI en virtud del Protocolo de Madrid

3 GLOSARIO

ACSEPTO: Software encargado de realizar las búsquedas fonéticas, ortográficas y figurativas de las solicitudes de signos Distintivos.

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR: Son aquellos mediante los cuales la administración ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés particular. Se dan a conocer mediante la notificación y/o comunicación.

ARREGLO DE MADRID: Consiste en un tratado internacional que hace parte del Sistema de Madrid, el cual se concluyó en 1891 y entró en vigor 1892. Dicho sistema tiene como objetivo el registro internacional de marcas dentro de los países contratantes.

PROTOCOLO DE MADRID: Tratado internacional que establece una vía alternativa de presentación de una solicitud de registro de marca en varias jurisdicciones o países mediante una única solicitud. A su vez, permite administrar de manera unificada el registro de la marca en todos aquellos países en donde se obtuvo la protección.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA: Es una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios.

COPIA CONTROLADA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE VIENA: Clasificación para las figuras, de las solicitudes de registro de marcas.

DENEGACIÓN PROVISIONAL: Significa la notificación de la oficina de una parte contratante designada de acuerdo con el artículo 5 (1) del Arreglo de Madrid o el articulo 5 (1) del Protocolo de Madrid que Implica que la protección no puede ser concedida en la parte contratante.

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

EXTENSIÓN TERRITORIAL: Son países hacia donde el registro se extiende. El efecto del registro en esos países dependerá del estatus del registro base.

EXAMINADOR: Servidor público o contratista adscrito a la Delegatura para la Propiedad Industrial, en virtud de una vinculación legal y reglamentaria o contrato de prestación de servicios profesionales legalmente suscrito, encargado de apoyar las gestiones que tiene a su cargo la Dependencia, en particular las relativas al estudio de las solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales, el registro de marcas y lemas comerciales, la inscripción de afectaciones y renovaciones al registro, las declaraciones y/o reconocimientos de protección de denominaciones de origen, las delegaciones de facultad para autorizar el uso de las denominaciones de origen, acciones de cancelación por no uso, notoriedad o vulgarización, de los recursos de ley interpuestos ante las decisiones expedidas por la Delegatura para la Propiedad Industrial, así como las demás asuntos que sean de su competencia

HOLOGRAMAS: Un holograma puede estar compuesto por la imagen de un objeto que no cambia, o puede representar varios objetos o un objeto que cambia. El solicitante debe manifestar que el signo corresponde a un holograma. En el formulario de solicitud se exigirá el aporte de imágenes del holograma en todos los ángulos guardando la secuencia correspondiente que muestre el efecto que se produce si es el caso. Si el holograma está constituido por la imagen de un objeto que no cambia, se puede aportar como reproducción del signo su imagen en tres dimensiones. Es posible acudir para representar el holograma también a técnicas de alta resolución que den claridad a la imagen o imágenes que forman el holograma. Será pertinente igualmente describirlo por escrito detalladamente.

COPIA CONTROLADA

En la medida que el holograma puede ser representado gráficamente de una manera objetiva a través de imágenes, medios electrónicos y/o una detallada descripción, debe ser publicado para que los terceros conozcan el signo y si lo estiman conveniente presenten oposición al registro. La Decisión 486 en su artículo 134 dentro de los signos que pueden constituir marca contempla, entre otros, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos o una combinación de los anteriores; por lo que puede ser marca una combinación en secuencia de imágenes que producen un efecto holográfico.

IRREGULARIDAD: Se refiere a cualquier aspecto de una solicitud internacional que puede impedir su registro internacional. Puede incluir en particular una omisión de información o documentos requeridos, posibles conflictos con la solicitud o información inconsistentes con los requisitos para tener la protección por virtud del Sistema de Madrid.

LEMA COMERCIAL: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca solicitada o registrada con la cual se usará.

MARCA: Todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase o forma que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto que el público lo conozca y los distinga, sin que puedan confundirlos con otros de la misma especie.

MARCA BASE: Es la marca o marcas que son objeto de la solicitud base o solicitudes de base.

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.

MARCAS DE COLOR: La solicitud de registro de la marca no puede describir como combinaciones de colores en abstracto, ya que debe especificarse una disposición predeterminada que asocie los colores que forman la marca de una manera homogénea. Los colores deberán designarse por un código de colores o una descripción con el nombre común del color y el aporte de los ejemplares de la marca en color que se exigen por la oficina en el color referido.

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

MARCAS GESTUALES: Con respecto a la solicitud de registro de una marca gestual, la representación de este tipo de marca podrá consistir en una única imagen cuando la

COPIA CONTROLADA

marca sea tratada como marca figurativa, o en varios encuadres en los que se describa el gesto, si la marca es considerada como una marca animada. Asimismo, podrá presentarse una descripción escrita en la que se explique el gesto.

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 intenso 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.

MARCA TRIDIMENSIONAL: Es aquella que consiste en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al contar con un volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.

OFICINA INTERNACIONAL: Es la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, está a cargo de la administración del Arreglo y del Protocolo de Madrid.

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.

PERIODO DE DENEGACIÓN: Significa el término dentro del cual la oficina de una parte contratante debe notificar a la oficina internacional de una denegación provisional en orden de que la denegación sea eficaz.

PERIODO DE DEPENDENCIA: Significa un periodo de cinco años desde la fecha de registro internacional durante los cuales la protección resultante del registro se mantiene dependiente de la marca registrada o de la solicitud que ha sido presentada ante la oficina de origen.

TRANSFORMACIÓN DEL REGISTRO INTERNACIONAL: Con el fin de mitigar los efectos del periodo de dependencia, en caso que un registro internacional sea cancelado, el titular puede solicitar, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de cancelación del registro en el Registro Internacional, el registro de la misma marca en todas o algunas de las oficinas de las partes contratantes donde la designación era gobernada por el Protocolo de Madrid y el Registro Internacional tenía efecto.

COPIA CONTROLADA

PETITORIO: Es el documento contentivo de la información mínima requerida para el registro de signos distintivos (marcas de productos y/o servicios y lemas comerciales, depósito de nombre o enseña comercial).

PUBLICACIÓN GACETA: Para temas de propiedad industrial es el medio de publicidad de una solicitud con el fin de divulgarla para que quien tenga legítimo interés pueda presentar oposición fundamentada. Es una forma de hacer público a terceros el registro de la Propiedad Industrial.

PUBLICACION DEL SIGNO: La razón de ser de la publicación a que obliga la norma comunitaria en vigencia de las Decisiones 85; 311; 313 y 344, no es otra que la de difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente a esa expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición, como expresara este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: "La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc..."[1]

SIGNOS ANIMADOS: El signo animado debe ser representado gráficamente mediante la secuencia de imágenes y la descripción correspondiente. Igualmente se pueden utilizar medios electrónicos en los que el signo quede representado en su integridad. Como en el caso de los hologramas los signos animados no están excluidos de la normativa andina

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, que puede consistir en una marca, un lema, una marca de extensión territorial.

SIGNOS OLFATIVOS: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha aceptado que en la normativa supranacional andina está contemplada la existencia de las marcas olfativas.[2]

Los consumidores no están acostumbrados a identificar un origen empresarial por el olor del producto. Los empresarios utilizan usualmente como signos distintivos las marcas nominativas, figurativas, mixtas o algunas veces tridimensionales; de allí que la distintividad de las marcas olfativas es un punto que no es de fácil determinación.

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso Nº 31-IP-95 de 13 de julio de 1997 relacionado con la marca DUNA

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 89-IP-2005, 20 de julio de 2005, caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR": *"Según la enumeración no exhaustiva también prevista en el citado artículo 134, podrán constituir marca los signos integrados por letras, números o palabras, los gráficos, sonidos u olores, el color delimitado por una forma o una combinación de colores, y la forma, envases o envolturas de los productos, así como la combinación de tales signos entre sí. Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca. Como se ha indicado en la doctrina, "… cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato" (BERCOVITZ, Alberto: "Apuntes de Derecho Mercantil", Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 465)*

COPIA CONTROLADA

En las Comunidades Europeas[3] se ha considerado que las marcas olfativas en la actualidad no pueden representarse gráficamente para efectos de su publicación, ya que las autoridades comunitarias han desestimado todos los tipos de representación gráfica para este tipo de signos por considerar que su representación no es íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores.

SIGNOS SONOROS: Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor.

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de un pentagrama, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

SIPI - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Plataforma en línea con toda la Información del Registro Nacional de Propiedad Industrial, herramienta mediante la cual se hace el manejo de las solicitudes relacionadas con Propiedad Industrial, con usuarios externos (público en general) e internos (servidores públicos y contratistas de la Delegatura para la Propiedad Industrial.).

SOLICITUD INTERNACIONAL: Es la solicitud que se presenta ante la Oficina de la parte contratante en la cual el interesado ha solicitado o registrado la marca que sirve de base para la solicitud internacional, y siempre que el solicitante sea nacional del estado contratante o este domiciliado, o tenga establecimiento industrial o comercial efectivo y real en ese estado.

RECURSO DE APELACIÓN: Es la vía procesal que se interpone directamente ante el Delegado para la Propiedad Industrial con el fin de que éste modifique, aclare o revoque la decisión adoptada.

COPIA CONTROLADA

---

[3] Resulta interesante al respecto resaltar el siguiente comentario de Alison Firth, de Queen Mary Intellectual Property Research Institute:

"En el asunto Sieckmann se hace referencia a varias oficinas de patentes y marcas europeas, las cuales empezaban a plantearse las primeras dificultades respecto al registro de signos olfativos. La Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, por ejemplo, denegó el registro de una marca que consistía en un "olor, aroma o esencia de canela" para muebles. En el asunto Sieckmann, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció sobre el registro de marcas olfativas y confirmó el principio que afirma que los signos no visuales pueden ser marcas y, por lo tanto, registrarse como tales, siempre y cuando posean carácter distintivo. Sin embargo, en este caso se planteó la cuestión de cómo puede representarse gráficamente un olor. Dado que rechaza todas las formas posibles de representación del olor (mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor, o una combinación de tales elementos), el TJCE ha conseguido que resulte casi imposible que en el futuro puedan llegar a registrarse marcas olfativas en Europa." Tomado de IPR Bulletin N. 15 (Junio - Julio 2004) en www.ipr-helpdesk.org

4 REFERENCIAS

Jerarquía de la norma	Numero/ Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
Decisión Andina	486 de 2000	Régimen Común Sobre Propiedad Industrial	Título VI	Marcas
Ley	1349 de 2009	Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus Países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte", hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003)	Art. 15	Cooperación en materia de propiedad intelectual
Ley	1437 de 2011	Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Artículos 74 a 84	
Ley	1755 de 2015	Se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Artículo 17	Peticiones incompletas y Desistimiento Tácito
Ley	1455 de 2011	Se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.		
Ley	1564 de 2012	Código General del Proceso	Artículo 53; 57 y 73 a 78.	Capacidad para ser parte, Agencia oficiosa procesal, Poderes, Designación apoderados, Reconocimiento apoderado, Sustituciones, in poder, Facultados apoderado
Ley	1564 de 2012	Código General del Proceso	Artículo 168; 176; Capítulo I Sección Tercera	Rechazo pruebas, Apreciación pruebas
Ley	1564 de 2012	Código General del Proceso	Artículo 243 al 274	Documentos
Decreto	4886 de 2011	Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y dictan otras disposiciones.	Art 18 y 19	Funciones Delegado Propiedad Industrial y Director de Signos distintivos

COPIA CONTROLADA

Jerarquía de la norma	Numero/ Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
Decreto	019 de 2012	Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos, y trámite innecesarios existentes en la administración pública	Art. 9, 26	Prohibición de solicitar documentos que reposen en la Entidad, Divulgación y gratuidad de los formularios oficiales
Decreto	019 de 2012	Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos, y trámites innecesarios existentes en la administración pública	Art 167, 168, 169,170	Documentos que se presenten estarán libres de autenticación o legalización, no se exigirán pruebas de representación legal, poderes no requieran presentación personal, sistema multiclase de registro de marcas, división de solicitudes y registros, fecha presentación solicitud de marca
Resolución		Por la cual se establecen las tarifas de Propiedad Industrial para cada vigencia anual		Aplicación Total
Circular Única	Titulo X	Propiedad Industrial		Aplicación Total
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.19.1, al 2.2.2.19. 5	De los Derechos de Propiedad Industrial
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.19.5.1	Marcas- prioridad
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.19.5.2	Renovación del registro marcario
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.19.6.1	Nombre Comercial
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.19.6.2	Enseña Comercial
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.19.8.1	Publicación de la Gaceta
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.20.5	Licencias de Uso de Marcas
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.20.6	Denominaciones de Origen
Decreto	1074 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Art. 2.2.2.23.1	Facultad de uso de las Denominaciones de Origen

COPIA CONTROLADA

5 GENERALIDADES

Las solicitudes de registro de marca y lemas comerciales radicados en el país, al igual que las solicitudes de extensión territorial, deben ceñirse a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.

El registro de la marca tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años.

Los documentos que se pretendan aportar como parte de los trámites de Propiedad Industrial deben allegarse, en castellano, en caso contrario, debe acompañarse de una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la Superintendencia puede dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

Las solicitudes nacionales deberán presentarse a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-, efectuando su registro como usuario del sistema y luego diligenciando la solicitud de registro de marca o lema comercial , la cual a efectos de que el sistema permita radicarla y por ende le asigne número de caso, deberá contener los siguientes datos mínimos: nombre y domicilio del solicitante, clase de producto o servicio de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, el nombre del representante legal o apoderado en caso que se haya otorgado poder para actuar y un correo electrónico de notificación.

En aquellos eventos en que el solicitante decida presentar su solicitud en físico, en el Centro de Gestión Documental de la Superintendencia, deberá presentar la documentación de la solicitud legajada en una carpeta color amarillo, tamaño oficio, acompañada de su respectivo gancho, numerada cada hoja consecutivamente y marcada con los siguientes datos mínimos: nombre y domicilio del solicitante, clase de producto o servicio de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, el nombre del representante legal o apoderado en caso que se haya otorgado poder para actuar y un correo electrónico de notificación. Una vez el solicitante entregue los documentos, un servidor público o contratista del Centro de Gestión Documental, ingresará la solicitud al Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-.

En el caso de las marcas de extensión territorial la documentación es digital y es enviada por la OMPI, donde se incluye la solicitud de base o registro base de la marca y/o lema objeto de la solicitud, el nombre del solicitante, el domicilio del solicitante y los productos o servicios que pretende identificar.

<u>Marcas colectivas:</u> De acuerdo con los artículos 181 y 182 de la Decisión 486 las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o

COPIA CONTROLADA

grupos de personas, legalmente establecidos, pueden solicitar el registro de marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes. Para este tipo de marcas la solicitud debe acompañarse de los requisitos mínimos descritos en este procedimiento en la etapa de admisión y adicionalmente de los siguientes: a) copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que soliciten el registro de la marca colectiva, b) la lista de integrantes y c) la indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en los productos o servicios.

Marcas de certificación: Conforme con los artículos 186 y 187 de la Decisión 486, una empresa o institución, de derecho privado o público o un organismo estatal, regional o internacional, puede solicitar ser el titular de una marca de certificación. Para este tipo de marca la solicitud deberá acompañarse de los requisitos mínimos descritos en este procedimiento en la etapa de admisión y adicionalmente de los siguientes: a) el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su titular, b) las características garantizadas por la presencia de la marca, y c) descripción de la manera como se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

Reivindicación de prioridad: Para el registro de marca la reivindicación de prioridad deberá invocarse de manera discriminada, anexándose el comprobante de pago de la tasa establecida para la vigencia correspondiente. Para el caso del registro de marca de extensión Territorial no se requiere adjuntar copia de la solicitud cuya prioridad se reivindica, basta con indicar la Oficina Nacional o Regional ante la que fue solicitada la marca prioritaria.

Modificaciones y correcciones a las solicitudes en trámite: contenidas en el artículo 143 de la Decisión 486 y que sean pedidas por el respectivo solicitante del trámite, se deberá diligenciar y radicar el formulario de correcciones y modificaciones PI01-F11. Estas acciones se pueden presentar en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no sean modificaciones sustanciales del signo solicitado de acuerdo con la Decisión 486 de 2000.

Adicionalmente, existen modificaciones que se pueden realizar respecto al registro base de la solicitud de extensión territorial. Dichas modificaciones son tramitadas ante la OMPI; por lo tanto, la mencionada entidad procede a notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las modificaciones en comento para que sean tenidas en cuenta dentro del trámite de extensión territorial en el que Colombia es país designado.

Pago de tasas: A excepción de la prestación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado, de acuerdo con las tarifas vigentes que se encuentran en la resolución de tarifas de propiedad industrial expedida por la Superintendencia de Industria y

COPIA CONTROLADA

Comercio, previo a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago, incluidos los trámites regidos bajo el Protocolo de Madrid.

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.

Radicación: Todos los documentos del expediente deben estar registrados en el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- con el número de radicación inicial de la solicitud interpuesta.

Gestión Documental: Para el manejo y conservación de la documentación que se genere como resultado del desarrollo del procedimiento se tendrá en cuenta lo establecido en el Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-P01.

El original de todas las actuaciones que se generen como resultado de los memoriales presentados por las partes, de las decisiones del proceso y sus correspondientes respuestas y los documentos presentados conformará el expediente. (Ver Procedimiento de Archivo y Retención Documental – GD01-P01).

Manejo de Expedientes: Cuando los expedientes sean presentados en físico, deben reposar en el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos en el archivo especializado de Propiedad Industrial, salvo cuando sean requeridos para adelantar acciones propias del procedimiento, caso en el cual, previamente el examinador designado debe anexar la documentación respectiva, ver Procedimiento de Archivo y Retención Documental- GD01-P01.

Reconstrucción expedientes: Para la ubicación de documentos faltantes en los expedientes se debe seguir lo establecido en el Procedimiento de Archivo y Retención Documental- GD01-P01.

Asignación de documentos: Dentro del desarrollo de actividades de operación de la dependencia, toda documentación que se presente en físico en el desarrollo de un trámite de registro de signos distintivos, deberá ser radicada a través Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- a efectos de que el examinador a cargo del trámite de registro pueda visualizarlo.

Recursos: Una vez notificada una decisión en pleno cumplimiento de los presupuestos legales se abre la posibilidad de que el destinatario del acto entre en controversia directa con la Superintendencia, con el fin de discutir los términos de la decisión y obtener de ella una respuesta. Esto quiere decir que la decisión sólo cobra firmeza en cuanto hayan sido resuelto el recurso interpuesto o haya pasado la oportunidad para interponerlo. De conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el recurso deberá

COPIA CONTROLADA

interponerse, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los plazos estipulados, según sea el caso.

Términos: Los términos o plazo para atender etapas del trámite en ningún caso podrán ser superiores a los definidos en las normas legales vigentes o las directrices definidas por el Superintendente de Industria y Comercio.

Fecha Internacional: La fecha de presentación de la solicitud base se asigna cuando la solicitud cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Decisión 486.

Denegación provisional: En concordancia con el Protocolo de Madrid, en los casos en que la Superintendencia de Industria y Comercio actúa como oficina designada, las solicitudes de extensión territorial son estudiadas por los examinadores de acuerdo al procedimiento normal establecido en la norma comunitaria. Cuando como resultado de dicho estudio se emita un requerimiento, se niegue de oficio o se presenten oposiciones por parte de terceros interesados, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá proferir comunicación a la OMPI en la que se informa de la denegación provisional.

Dicho documento tiene como fin indicar los motivos por los cuales la protección no puede ser concedida en su territorio (denegación ex oficio provisional) o una declaración de que la protección no puede concederse en la parte contratante interesada porque se ha presentado una oposición (denegación provisional en una oposición) o ambas cosas. Asimismo procede cuando se ha efectuado un requerimiento a la solicitud de protección efectuado por la SIC en el evento que falte alguna información necesaria para que el trámite pueda continuar.

Este documento debe indicar el registro internacional objeto del mismo, el número de referencia interno con el cual se tramita la extensión territorial y las clases que son negadas, la marca fundamento de la negación, su fecha de solicitud, número de certificado, fecha de prioridad, nombre y domicilio del titular, los productos que identifica y las disposiciones que fundamentan la denegación.

Notificación irregular de denegación provisional: Cuando los comunicados de denegación provisional emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio a la OMPI no cumplen con los requisitos de la oficina Internacional, la OMPI enviará una notificación irregular de denegación provisional, en la que indica las irregularidades de la denegación provisional en cuestión.

Respuesta a notificación irregular: Con el fin de corregir las irregularidades puestas de presente por la OMPI en una comunicación de denegación provisional, la Superintendencia de Industria y Comercio emite una nueva comunicación que subsane las irregularidades identificadas por la oficina internacional.

COPIA CONTROLADA

5.1 SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL

5.1.1 Presentación como oficina de origen

Para la solicitud de un registro internacional, el solicitante debe contar con un registro de marca o lema comercial o una solicitud de registro de marca o lema comercial en su Oficina de Origen, que en el caso colombiano, será la Superintendencia de Industria y Comercio. Este registro se llamará en adelante "Registro base" y la solicitud también es conocida como "solicitud base".

La solicitud internacional se presenta ante la Oficina de Origen, quien se encargará de verificar que ésta corresponde con el registro base o solicitud base y, posteriormente procederá a enviar la solicitud a la Oficina Internacional.

Cuando Colombia es la Oficina de Origen, la solicitud base debe ser presentada ante la Dirección de Signos Distintivos en la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ya sea mediante la presentación por internet a través de la página web www.sic.gov.co, o en papel, mediante la radicación ante la SIC del formulario MM2 (formulario que rige para el Protocolo de Madrid y disponible en la página Web http://www.wipo.int/madrid/es/forms/) con sus respectivos anexos.

La solicitud internacional deberá presentarse en el formulario oficial (MM2) y deberá designar por lo menos un país o territorio que sea elegible para la protección en el marco del Protocolo de Madrid.

Si la solicitud de registro de marca internacional presentada en el formulario oficial dispuesto por la Oficina Internacional-OMPI cumple con los requisitos establecidos en el numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC firmará, certificará y enviará la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina Internacional.

Si la solicitud de registro de marca internacional no cumple con los requisitos del numeral 6.1.4 del Capítulo Sexto del Título X de la Circular Única, la SIC expedirá un requerimiento de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indicándole al solicitante la información o documentación faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Artículo 3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentación ante la SIC, la fecha del registro internacional que resulte no será esta última sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

COPIA CONTROLADA

En cuanto el solicitante cumpla con corregir o completar la solicitud internacional, de conformidad con el requerimiento anteriormente señalado, dicha solicitud será enviada a la Oficina internacional sin demoras.

Si en el plazo establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el solicitante no complementa la información o documentación faltante, la SIC mediante resolución considerará desistida la actuación administrativa de solicitud de transmisión de la solicitud internacional y ordenará el archivo del expediente, sin perjuicio de que el solicitante pueda presentar nuevamente la solicitud internacional.

Si la Oficina Internacional considera que todos los requisitos del Protocolo de Madrid se han cumplido y las tasas han sido pagadas, la Oficina Internacional procederá inmediatamente a efectuar el registro internacional, a publicar el registro internacional en la Gaceta de la OMPI de marcas internacionales y notificar a las oficinas designadas para que inicien su procedimiento nacional y enviar un certificado al titular.

5.1.2 Transformación del registro internacional

En caso que un registro internacional sea cancelado, debido a que la solicitud base o el registro resultante de éste, o el registro base, dejen de generar efectos, el titular puede solicitar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de cancelación del Registro Internacional, el registro de la misma marca en todas o algunas de las oficinas de las Partes Contratantes donde la designación era regida por el Protocolo de Madrid y el Registro Internacional tenía efecto.

La solicitud radicada debe ser tratada como si hubiera sido presentada:

- En la fecha del Registro Internacional.
- En la fecha en que se registró la extensión territorial.

En caso que el Registro Internacional sea prioritario, ésta solicitud debe gozar de la misma prioridad.

No obstante las consideraciones especiales referidas en cuanto a las fechas, una solicitud de transformación es una solicitud nacional y, en esa medida, debe presentarse ante esta oficina dentro del periodo anteriormente mencionado, indicando productos o servicios que se encuentren enlistados dentro del Registro Internacional cancelado y cumpliendo todos los requisitos exigidos por la normatividad colombiana, incluyendo los relacionados con las tasas nacionales a pagar.

Así las cosas, una vez se recibe la transformación de un Registro Internacional que cumpla con los requisitos en comento, ésta será tramitada como una solicitud nacional.

COPIA CONTROLAL

5.1.3 Solicitudes Multiclase

El artículo 138 de la Decisión 486 establece que la solicitud de registro de una marca debe comprender una sola clase de productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

Ahora bien, la Decisión 689 de la Comunidad Andina facultó a los países Miembros para, entre otros temas, permitir el establecimiento de un sistema multiclase de marcas.

Colombia, en desarrollo de la posibilidad antes señalada, mediante la resolución No. 21447 de 2012, estableció que la solicitud de registro de una marca puede comprender productos o servicios incluidos en dos o más clases de la clasificación internacional de Niza.

Como requisitos para la solicitud de una marca en varias clases, la mencionada resolución 21447 (incluida en el numeral 1.2.5.2 del Título X de la Circular Única) estableció lo siguiente:

- El solicitante del registro de la marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella; señalando el nombre de los mismos de una manera clara, de tal forma que sea posible que un producto o servicio esté clasificado en una sola clase

- En la solicitud deben enlistarse en orden de menor a mayor los productos o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza

- Otras características importantes del sistema multiclase de marcas son las siguientes:

- La solicitud de registro de una marca para varias clases de productos y servicios, que haya sido tramitada bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un solo número de certificado.

- Cuando se efectúe un requerimiento a una solicitud de registro multiclase en relación sólo con algunas de las clases de productos o servicios amparados por la solicitud, y el mismo no sea respondido, se declarará el abandono de la solicitud respecto de la clase o clases comprendidas en el requerimiento.

- Cuando se presente oposición a una solicitud de registro multiclase el opositor debe precisar los productos o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la oposición.

COPIA CONTROLADA

- La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberá comprender los mismos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociada, o podrá incluir menos de los productos o servicios amparados por dicha marca.

- Las solicitudes de registro de una marca que incluyan varios productos y/o servicios pueden ser divididas a petición del solicitante en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

- Como consecuencia de la división, los productos y/o servicios de la solicitud divisional no deberán coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales.

6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	SALIDAS
1	**RECIBIR SOLICITUD**	Solicitud de registro con su recibo de pago de tasa	En esta etapa se reciben las solicitudes presentadas en línea por los usuarios a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- y en los diferentes puntos de atención a nivel nacional. Comprende las siguientes actividades: - Recibir e ingresar las solicitudes presentadas en físico al SIPI. - Digitalizar solicitud e ingresar la información a SIPI a efectos de que la solicitud quede radicada y por ende con fecha de presentación - Asignar expedientes para complementación	Servidor público y/o contratista Grupo de Gestión Documental	Solicitudes de marca en el aplicativo SIPI
2	**REALIZAR EXAMEN DE FORMA**	Solicitud de registro de marca/lema comercial en el aplicativo SIPI	En esta etapa se determina si con la documentación allegada por el solicitante se cumple con los requisitos mínimos definidos para iniciar el trámite de la solicitud. Comprende las siguientes actividades: - Verificar requisitos y admitir solicitud - Verificar datos del apoderado - Elaborar requerimiento	Examinador/ Coordinador Grupo de Forma	Requerimiento/ Orden de Publicación

COPIA CONTROLADA

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	SALIDAS
3	**PUBLICAR SOLICITUD**	Solicitud de registro de marca y lemas comerciales con orden de publicación	En esta etapa se realizarán las siguientes actuaciones: - Revisar solicitudes a publicar - Realizar modificaciones a las solicitudes presentadas antes de la publicación	Examinador del grupo de Forma	Gaceta de PI
4	**REALIZAR EXAMEN DE FORMA A LAS OPOSICIONES**	Solicitudes con oposiciones	En esta etapa se establece si la documentación presentada con el fin de impedir el registro de una marca o lema comercial está acorde con los requisitos mínimos para su admisión y posterior traslado al titular del registro, debe ser subsanada o se inadmite por la falta de éstos. Comprende las siguientes actividades: - Recibir y radicar oposición - Realizar complementación - Elaborar oficio - Aprobar y firmar oficios	Examinador / Coordinador Grupo de Oposiciones y Cancelaciones	Requerimiento / Oficio de traslado
5	**REALIZAR EXAMEN DE FONDO**	Solicitudes de marca y lemas sin oposiciones	En esta etapa se determina la concesión o denegación de un registro de signo distintivo, habiéndose o no presentado oposiciones y en aplicación de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Comprende las siguientes actividades: - Realizar examen de fondo de las solicitudes de registro sin oposiciones - Buscar antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO - Efectuar en el Sipi el proyecto de negación o concesión de la marca	Examinador Grupo de fondo	Proyectos de actos administrativos Resolución
6	**CONCEDER O DENEGAR LA SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS**	Solicitudes de marca con estudio de antecedentes	En esta etapa se efectúa la revisión y aprobación de la concesión o negación de la marca solicitada en registro. Comprende las siguientes actividades: - Revisar los proyectos de concesión	Coordinador/ Examinador Grupo de Fondo/ grupo de oposiciones y cancelaciones /	Acto administrativo de concesión o negación

COPIA CONTROLADA

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	SALIDAS
			- o negación de signos distintivos con o sin oposición.	Director Signos Distintivos	
7	**REALIZAR NOTIFICACIÓN**	Acto administrativo/ Avisos de notificación	En esta etapa se le da a conocer al solicitante el contenido de un acto o actuación administrativa, a fin de establecer un vínculo con el administrado para que surtan los efectos producidos en la ley, y además garantizar al administrado su derecho de defensa. Comprende la siguiente actividad: - Enviar avisos de notificación	Servidor público y/o/ contratista oficina de Tecnología e Informática	Correo electrónico
8	**RECIBIR RECURSOS**	Recurso~~s~~ de apelación	En esta etapa se Resuelven las solicitudes de recursos presentados en contra de una decisión proferida por la Entidad. Comprende la siguiente actividad: - Recibir y resolver recurso de apelación	Examinador Grupo vía Gubernativa Superintendente Delegado para PI	Acto administrativo resolución

7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

7.1 ETAPA 1: RECIBIR SOLICITUD

7.1.1 Recibir e Ingresar las solicitudes al SIPI

La solicitud de registro de signos distintivos puede ingresar por dos medios:

1. <u>Directamente al Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos</u>

El servidor público y/o contratista designado para recepción de solicitudes en el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos recibe la solicitud (formulario Registro de marcas y lemas comerciales PI01-F01) y verifica de acuerdo con la norma comunitaria el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos (artículo 140 de la decisión 486 de 2000):

- Indicación que solicita el registro de una marca o lema comercial
- Datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud
- Marca o el lema comercial cuyo registro se solicita
- Indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la marca
- Comprobante de pago de las tasas vigentes

COPIA CONTROLADA

- Poder si es del caso (Formulario único para otorgar poder a abogado en los trámites de propiedad industrial PI01-F23)

2. Radicación a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI dispuesto en la página Web de la Entidad.

Una vez radicada la solicitud de registro de signos distintivos por el solicitante a través del Sistema de Propiedad Industrial –SIPI -, el aplicativo le asigna el trámite al examinador de marcas designado para recepción de solicitudes, a efectos de que este proceda a efectuar el estudio de forma de la misma.

- El Sistema de Propiedad Industrial –SIPI- le asigna al examinador de marcas los expedientes relacionados con solicitudes de marcas nominativas para que proceda al estudio de forma.
- El sistema de manera automática asigna los expedientes relacionados con solicitudes de marcas mixtas y figurativas al examinador designado de la Dirección de Signos Distintivos para la codificación de figuras.
- El examinador designado para la codificación de figuras disecciona la etiqueta en los elementos que se deben codificar (cada objeto incluido en la etiqueta debe tener su propia codificación) y codifica de acuerdo con la Clasificación de Viena de figuras en la edición que se encuentre vigente.
- Una vez codificado, el sistema de manera automática reasigna en el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-, los expedientes a los examinadores designados de los grupos de trabajo para la realización del examen de forma.

La solicitud de extensión territorial es enviada por la OMPI y se radica de manera directa en el Sistema de Propiedad Industrial –SIPI-, posteriormente el sistema de manera automática asigna las solicitudes a los examinadores encargados de realizar el estudio de forma de la solicitud. Vale la pena señalar que esta es la única forma en que las solicitudes de extensión territorial son radicadas ante esta Entidad.

7.1.2 Digitalizar solicitud y asignar fecha de presentación

El Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- exige que el solicitante (quien suscribe el petitorio) indique la información mínima requerida en una solicitud de registro de signos distintivos: tipo de signo, signo y la indicación de los productos o servicios a identificar junto con el número de la clasificación internacional de Niza cuando se trate de una marca o lema comercial, la indicación de un correo electrónico.

Una vez diligenciada en el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- la información antes indicada, el sistema solicitará el pago de la tasa correspondiente al trámite de solicitud de registro de signos distintivos que corresponda y, efectuado el pago se asignará un número de radicado de la solicitud.

COPIA CONTROLADA

Si el solicitante no cumple con los pasos establecidos por el Sistema de Propiedad Industrial –SIPI- no habrá ninguna solicitud radicada.
Cuando el solicitante prefiera radicar su solicitud en físico, un Servidor público y/o contratista del Grupo de Trabajo de Gestión Documental recibirá la solicitud de registro de signos distintivos e ingresará los datos mínimos requeridos en el Sistema de Propiedad Industrial -SIPI- a efectos de que el sistema asigne un número de radicado. Posteriormente, un servidor público o contratista del Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos realizará la tarea de digitalización de documentos e imágenes, la cual consiste en el proceso de escaneo de textos e imágenes, que serán cargadas y referenciadas en el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-, evitando así que los examinadores tengan que acudir a la consulta física de los expedientes.

7.1.3 Asignar expedientes para complementación

Los expedientes (radicados en físico en el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos) son asignados de manera virtual al examinador encargado de la complementación, quien debe realizar las tareas asignadas para complementar las radicaciones en orden cronológico.

El examinador debe realizar los siguientes pasos para efectuar la complementación de los expedientes físicos:

- Verificar los datos del titular conforme al formulario de solicitud.
- Verificar los datos del apoderado.
- Verificar el formulario a fin de establecer si el apoderado ha protocolizado poder. De ser así, se selecciona la casilla de protocolo de poder y se ingresan los datos de número o radicación de protocolo.
- Verificar el tipo de empresa solicitante.
- Verificar el tipo de marca (nominativa., mixta, figurativa, animada, color, gestual, sonora, olfativa. Posición, tridimensional, táctil u otra) y se selecciona dependiendo de lo indicado en el formulario (Para el caso de lemas comerciales es nominativo y debe indicar la marca asociada)
- Subir la etiqueta para el caso de marcas mixtas, figurativas, tridimensionales, o de color bajo los parámetros de 450x450 en formato JPG.
- Indicar si la solicitud es multiclase o monoclase, según el formulario y se incluyen las clases en número ascendente.
- Indicar si el usuario solicita reivindicación de colores, de ser afirmativo deben describirse.
- Selecciona el número de nomenclátor de Niza y se copian los productos enunciados por el solicitante, por tantas clases que haya en el formulario.
- Ingresar según la solicitud la traducción y transliteración de la marca.
- Seleccionar si el solicitante requiere concesión anticipada.

COPIA CONTROLADA

- Ingresar los datos de la prioridad
- Codificar y clasificar los elementos figurativos de las marcas de acuerdo con los criterios de clasificación contenidos en la Clasificación Internacional de Viena de elementos figurativos. Cada objeto incluido en la etiqueta debe tener su propia codificación.

Una vez complementado, el sistema de manera automática reasigna los expedientes a los examinadores encargados del examen de forma.

El servidor público y/o contratista encargado de complementar la base de datos, debe ingresar el radicado de la solicitud fraccionaria en el Sistema de Propiedad Industrial y verificar que:

- En la solicitud fraccionaria y en la madre no concuerden los mismos productos y/o servicios.
- Los productos, servicios y/o clases que deben ingresarse en la solicitud fraccionaria son los que el solicitante señaló en la casilla 1.4 del formulario PI01-F08 como aquellos a dividir
- Los productos, servicios y/o clases deben ser aquellos sobre los que no hay oposición o negación, cuando quiera que la divisional se haya solicitado como consecuencia de una oposición o una negación parcial.
- El estado del trámite no se modifique.

- Una vez complementada la base de datos, el servidor público y/o contratista encargado debe verificar que las clases de la solicitud fraccionaria desaparezcan de la solicitud inicial.

7.2 ETAPA 2: REALIZAR EXAMEN DE FORMA

7.2.1 Verificar requisitos y Admitir solicitud

Los examinadores designados para el examen de forma, dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, verifican si la solicitud objeto de estudio cumple con los requisitos de forma exigidos en la decisión 486 y las normas nacionales concordantes:

Ingresan al Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- y revisar su bandeja de tareas para verificar que el expediente virtual contenga los documentos que han sido radicados con destino a esa solicitud.

Luego de revisar el SIPI, los examinadores designados encargados de hacer el estudio de forma, analizan la información aportada por el peticionario.

COPIA CONTROLADA

Si los requisitos de forma se encuentran completos se ordena por medio del sistema la publicación en la gaceta electrónica de la Propiedad Industrial.

Cuando el examinador designado evidencie que existen contradicciones o inconsistencias en la información aportada por el solicitante, que puedan afectar el desarrollo eficiente del trámite, tales como:

- Se presentan dudas respecto de la identidad o la existencia y representación legal del solicitante, así como respecto de su domicilio o dirección.

- Se presentan inconsistencias o contradicciones relacionadas con el apoderado que se acredita como tal para el trámite respectivo.

- Se presentan inconsistencias en el signo a registrar tales como: el solicitante indica que se trata de una marca denominativa y allega una etiqueta con grafía y diseño; el solicitante indica que se trata de una marca mixta, pero en la etiqueta aportada se evidencian expresiones distintas a las denominadas; el solicitante indica que solicita una marca tridimensional pero no aporta las vistas requeridas; el solicitante solicita una marca no tradicional y no allega su representación conforme lo establece la Circular Única, Título X; el solicitante no clasifica los productos o servicios a identificar con el signo distintivo solicitado conforme a la Clasificación Internacional de Niza.

En las situaciones descritas, el examinador tiene la obligación de requerir al solicitante del registro marcario, conforme al artículo 144 de la Decisión 486, para que complete o aclare dichos requisitos, dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Para las solicitudes de extensión territorial, en el caso de que se realice un requerimiento, es necesario que esta entidad envíe a la OMPI la correspondiente comunicación de una denegación provisional, en la que señale el número de expediente (ref. interna); el número del registro internacional; que la denegación provisional está basada en el estudio de forma; los motivos de la negación y el plazo para dar respuesta al requerimiento. Esta comunicación tiene como fin informar al interesado sobre la información faltante e interrumpir el término de 18 meses para decidir contemplado por el Protocolo de Madrid.

En las solicitudes de registro recibidas vía Protocolo de Madrid, el examinador de forma debe verificar que el nombre del solicitante que se ha cargado automáticamente al sistema, coincida con el registrado en el documento de notificación de extensión territorial remitido por la Oficina Internacional. Si la información del solicitante no coincide, debe corregirse en el sistema, para lo cual debe informarse de esta situación

COPIA CONTROLADA

al jefe inmediato y, previa autorización, se procederá a hacer la corrección en el sistema.

7.2.2 Verificar datos del apoderado

Las solicitudes de registro de Signos Distintivos pueden tramitarse directamente por el interesado o por intermedio de apoderado. La designación de un apoderado es facultativa y solamente procederá cuando el apoderado sea abogado titulado y en ejercicio de la profesión.

Si en la solicitud se indica que se actúa por intermedio de un apoderado, el examinador debe verificar que en el expediente conste dicho poder o bien que se haga referencia al expediente en el cual se encuentra radicado o al número de protocolo. Si no consta el documento, el examinador debe proyectar un oficio de requerimiento al solicitante para que lo aporte o indique en qué expediente o número de radicado de protocolo consta.

Para los trámites administrativos relacionados con Propiedad Industrial, el poder no requiere de presentación personal, autenticación o legalización, se puede otorgar por documento privado para una o más solicitudes o trámites existentes o futuros, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 literal c) del Decreto-Ley 019 de 2012 y en el numeral 1.2.1.3 de la Resolución 21447 de 2012.

Se acepta la forma de poder que ha sido dispuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio en el formulario único para otorgar poder a abogado en los trámites de Propiedad Industrial - PI01 – F23. No obstante lo anterior, pueden aceptarse otras formas de poder, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.

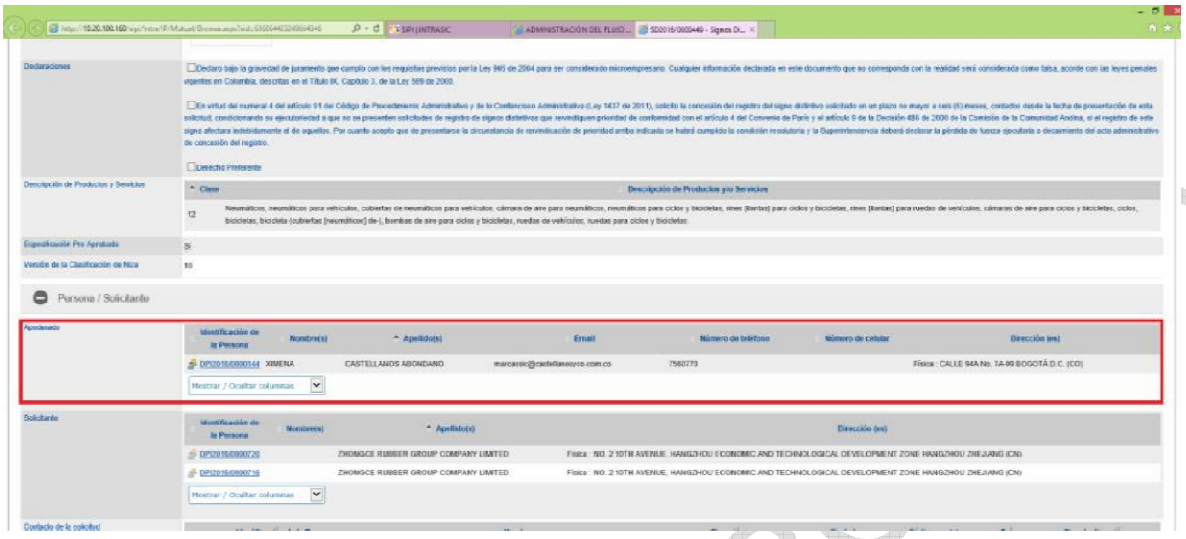
7.2.2.1 Solicitud física

2. DATOS DEL APODERADO:

Apellido(s) y nombre(s)	**No. Documento identidad**	**No. Tarjeta profesional**
Dirección para envío de correspondencia	**Correo electrónico**	
País	**No. Telefónico**	
Estado - Ciudad	**No. Fax**	
Número de Radicación o Protocolo de poder general _____		

COPIA CONTROLADA

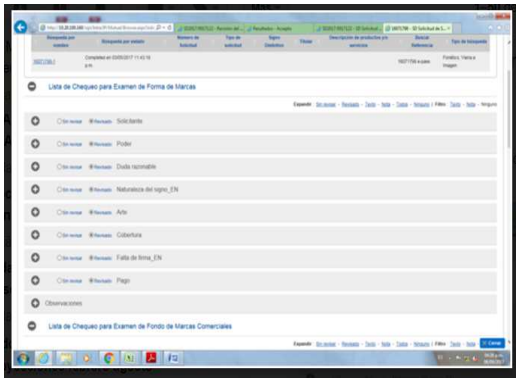
7.2.2.2 Solicitud en línea



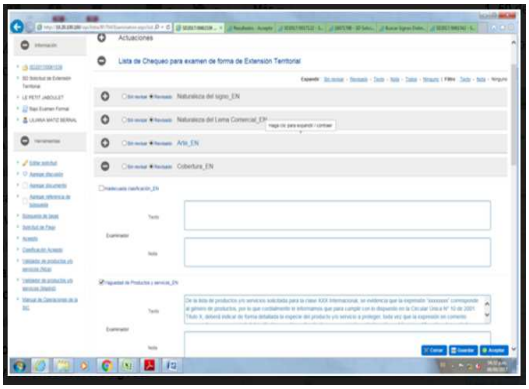
7.2.3 Elaborar requerimiento

El examinador de marcas ingresa a su bandeja de tareas, presiona clic tipo de tarea “bajo examen de forma”, y seleccionará la opción de revisión del examen de forma. Una vez el examinador de marcas ha verificado la solicitud de registro siguiendo el listado de situaciones que dan lugar a un requerimiento de forma contempladas por el Sistema de Propiedad Industrial –SIPI- Una vez seleccionada la causa de requerimiento, se debe revisar el preliminar del oficio haciendo clic sobre el botón “requerimiento”; el sistema desplegará un archivo Word con el texto preseleccionado por el examinador, el cual podrá ser editado a efectos de que el requerimiento esté bien redactado y se ajuste al caso concreto.

Una vez revisado el preliminar, el examinador dará clic en el botón “generar” y lo enviará al Coordinador de Grupo para su aprobación y firma.



COPIA CONTROLADA



7.2.3.1 Firmar Oficios

El proceso de firma de los oficios de requerimientos está a cargo de un Coordinador de Signos Distintivos.

Una vez el examinador envía al Coordinador el oficio de requerimiento de una solicitud de registro de signo distintivo, el Coordinador ingresará a su bandeja de tareas y seleccionará el expediente con la tarea “Revisión del examen de forma”, procederá a su revisión y aprobación.

Al día siguiente (12:01 a.m) de la aprobación del oficio de requerimiento por parte del Coordinador, el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- numerará de manera automática el Oficio, generará una tarea en la bandeja del solicitante de “respuesta a requerimiento”, y le enviará un correo electrónico a su e-mail de contacto, informando que la solicitud fue requerida y adjuntando el Oficio de requerimiento.

7.2.3.2 Declarar Abandono de la solicitud

Una vez vencido el término legal para dar respuesta al requerimiento por parte del solicitante el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- cerrará la tarea de “respuesta a requerimiento” en la bandeja de tareas del solicitante y generará una nueva tarea en la bandeja de tareas del examinador de marcas que elaboró el requerimiento, denominada “Examen de forma tras requerimiento”.

El examinador a cargo del trámite ingresará a la tarea de “Examen de forma tras requerimiento”, si el solicitante no dio respuesta al requerimiento o si la dio y la misma no satisface lo requerido para proceder a ordenar la publicación de la solicitud, abandonará la solicitud.

COPIA CONTROLADA

En tal caso, examinador dentro de la tarea de "examen de forma tras requerimiento" y proyecta la respectiva resolución de abandono de la solicitud sobre la plantilla respectiva ajustando la argumentación al caso concreto y de acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección de Signos Distintivos.

Si el requerimiento no fue bien efectuado o el solicitante del signo dio respuesta incompleta de acuerdo con los requisitos establecidos en la decisión 486, se procederá a proponer al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143 de la decisión 486, a completar su solicitud o realizar alguna modificación, revocando el requerimiento anterior y efectuando uno nuevo. Para proyectar el oficio de requerimiento se aplica el numeral 2 de esta etapa.

El examinador que proyecte la resolución de abandono debe hacerla respetando la coherencia entre la parte motiva y resolutiva de la decisión.

- Parte motiva: se fundamenta en las normas pertinentes, en el concepto de la norma y en la aplicación al caso concreto de la misma, para lo cual se debe propender por la prueba de las afirmaciones en diccionarios, páginas Web, jurisprudencia y doctrina, y en la información del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI.
- Parte resolutiva: Incluye la declaración de abandono, la orden de notificación al solicitante y el otorgamiento al recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

Una vez elaborada la resolución se envía a los coordinadores de los grupos de trabajo para la revisión de la misma, en la que se examinará la forma y el fondo del contenido, y:

- Si encontró el acto administrativo ajustado, aprueba la tarea de "revisión del examen de forma tras requerimiento" y lo envía a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- al Director de Signos Distintivos para su firma.
- Si no lo encontró ajustado realiza las sugerencias pertinentes para adecuar el acto a los estándares de calidad y a los criterios generales establecidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial, devolviendo el proyecto a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-

Aprobada la resolución por el Director de Signos Distintivos, el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- la numerará y notificará al solicitante vía correo electrónico, incluyendo el vínculo electrónico para la visualización de su contenido.

La notificación se entenderá surtida pasado un mes de la fecha de envío del correo electrónico suministrado por el solicitante, fecha a partir de la cual se contabilizarán los

COPIA CONTROLADA

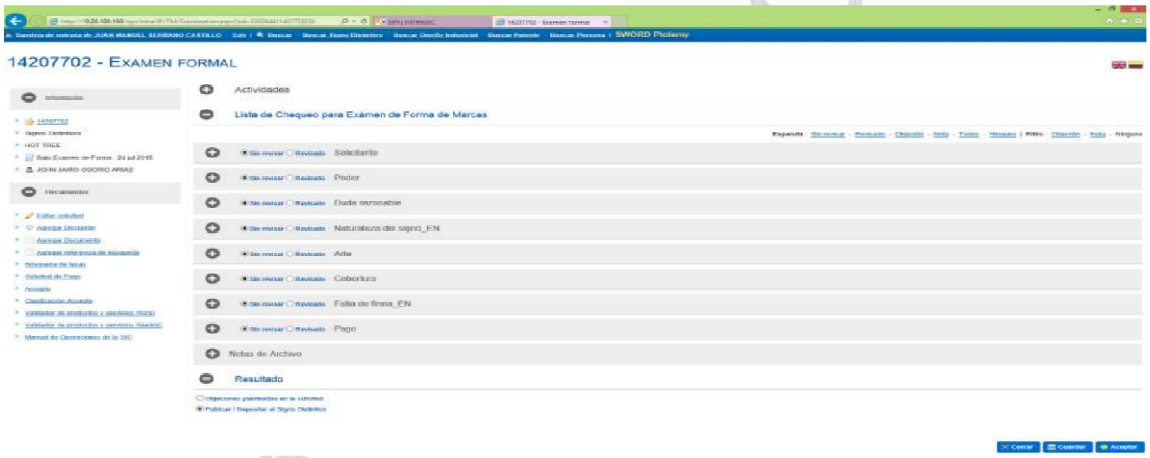
términos para que se produzca la firmeza del acto administrativo y/o la presentación de los recursos procedentes.

7.3 ETAPA 3: PUBLICAR SOLICITUD

7.3.1 Revisar solicitudes a publicar

El examinador ingresa a la bandeja de tareas del Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI, y procede a:

- Seleccionar la tarea de examen formal
- Diligenciar el listado seleccionando la casilla de “revisado”, una vez verificado que la solicitud cumple con los requisitos de forma.
- Al final del listado, el examinador encontrará la casilla “resultado”, en la cual deberá indicar la opción de publicar.



Los examinadores de los grupos encargados de la publicación, de acuerdo con la programación de publicación de Gacetas de Propiedad Industrial, verifican que las solicitudes de signos distintivos que aparecerán publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial cumplan con la fidelidad y confiabilidad de los datos del estudio de los productos o servicios de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza vigente para el momento de la solicitud y revisen el cumplimiento de los requisitos de forma.

De encontrar algún defecto en la información contenida debe realizar la respectiva corrección en el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-; si el defecto consiste en el no cumplimiento de los requisitos de forma de la solicitud, realiza el trámite correspondiente para ordenar que la solicitud de registro se retrotraiga, solicitándole al Coordinador de Grupo que retire la solicitud de registro marcario de la Gaceta para la Propiedad Industrial. Una vez el Coordinador retira la solicitud de

COPIA CONTROLADA

registro de la Gaceta, el sistema de manera automática devolverá el trámite al estado de “examen de forma”.

7.3.2 Realizar Modificaciones a las solicitudes presentadas antes de la publicación

Es importante que el examinador introduzca en el sistema todas las modificaciones a la solicitud que se presenten antes de la publicación del signo, las cuales pueden recaer sobre aspectos no sustanciales del signo, el solicitante y los productos o servicios, las cuales no requieren el pago de la tasa.

7.3.3 Realizar Modificaciones a solicitudes posteriores a la publicación

Una vez se haya ordenado la publicación del signo en la Gaceta de Propiedad Industrial, el solicitante, podrá presentar modificaciones a la solicitud de registro cuando las mismas versen sobre:

- Limitación de productos o servicios.
- Transferencia de titularidad.

No toda modificación a la solicitud que no haya sido tenida en cuenta en la publicación requiere de una nueva publicación, por lo cual si la misma se refiere a un aspecto no sustancial, que no afecte derechos adquiridos de terceros, no deberá publicarse nuevamente. Ejemplo de ello, es un error mecanográfico que se evidencie en la descripción de productos o servicios o en el nombre del solicitante.

En relación con los cambios no sustanciales del signo debe advertirse que son admisibles las exclusiones de elementos genéricos o descriptivos o meramente decorativos que forman parte del conjunto marcario. En este caso al no afectarse la distintividad del signo no se requiere nueva publicación.

7.4 ETAPA 4: REALIZAR EXAMEN DE FORMA A LAS OPOSICIONES

7.4.1 Recibir y radicar oposición

El Servidor público y/o contratista designado para recepción de solicitudes en físico en el Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos recibe la solicitud y verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

- Formulario diligenciado
- Identificación del registro de marca o lema comercial objeto de oposición
- Datos esenciales del opositor
- Presentación dentro del término legal

COPIA CONTROLADA

- Recibo de pago de la tasa vigente para el momento de la presentación de la oposición

En caso de que no se cumplan los requisitos anteriores, el escrito se radica como complemento al expediente de la marca.

Verificados los anteriores requisitos, el servidor público o contratista asignará un número de radicado al trámite de oposición, vinculado a la marca objeto de oposición y continuará el proceso Una vez que la información de las oposiciones ha sido ingresada en el sistema, se asignará automáticamente a los examinadores designados de los grupos de trabajo para realizar el estudio de forma de la oposición (etapa de complementación de la oposición).

La asignación se realizará de forma virtual, razón por la cual no será necesaria la entrega física de los expedientes a los examinadores designados de los grupos de trabajo.

Para llevar a cabo el estudio de forma de la oposición (etapa de complementación):

7.4.2 Realizar complementación

Los examinadores designados de los grupos de trabajo, ingresan al módulo de consulta del Sistema de Información de Propiedad Industrial, módulo de Oposiciones, incorporando los datos del expediente con oposición, tales como información del opositor, apoderado, y causal de irregistrabilidad invocada en la siguiente secuencia:

- Ingreso al módulo de Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI: Luego de digitar un usuario y contraseña válido, se visualiza la página principal de la aplicación de Signos Distintivos, en donde el primer paso es complementar el expediente al que se desea realizar el respectivo estudio de forma.

7.4.3 Elaborar oficio (Traslado, requerimiento, caución)

El examinador designado para el estudio de forma tendrá acceso al listado de expedientes remitidos en la primera etapa de la complementación, procediendo a la revisión virtual del expediente, simplemente dando clic sobre el número de expediente.

- Ingresa al radicado del expediente de la oposición en el SIPI para verificar que el expediente contenga digitalizados los documentos que han sido radicados con destino a esa radicación. Si falta algún documento debe solicitar al Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos se proceda a realizar la digitalización del documento que falta, indicando: nombre del examinador responsable, fecha de

COPIA CONTROLADA

solicitud, número, estado y fecha del expediente. De acuerdo a las entradas, verifica a cuantas oposiciones se les va a realizar el estudio de forma.

Una vez revisado el escrito de oposición conforme a los requisitos de procedibilidad y admisibilidad del artículo 149[4] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se procede a seleccionar entre las 3 opciones de oficio (traslado, requerimiento, caución), vinculado al dato de contacto de la respectiva oposición, elaborando proyecto de oficio con la información correspondiente al traslado, a la información necesaria para continuar el trámite - o el monto de la caución a pagar y generado el documento.

Al tramitarse cada oposición en un radicado independiente, es posible hacer el traslado inmediatamente así exista otra oposición con requerimiento o prórroga, expidiéndose oficios independientes.

Antes de escoger el tipo de oficio se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones procedimentales:

Si el opositor actúa como agente oficioso se expide un oficio de requerimiento que fija caución.

Realizado el estudio de forma e identificados los siguientes casos se procede de manera específica para cada uno, así:

- Si la oposición no cuenta con los requisitos formales para admitirla, se requiere, conforme al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si no se responde el requerimiento o se responde de forma deficiente se archiva la oposición, para lo que se expide un oficio de archivo, que debe ser notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 literal e) del capítulo sexto de la Circular Única.

- Si la oposición tiene los requisitos necesarios o se respondió el requerimiento en debida forma, se le da trámite a la oposición mediante la expedición de un oficio de traslado, que se notifica enviando mensaje por correo electrónico al solicitante del registro, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 literal e) del capítulo sexto de la Circular Única.

- Este traslado se realiza con el propósito de que el solicitante del registro de marca o lema comercial dentro del término de treinta días hábiles contados

COPIA CONTROLADA

[4] Artículo 149.- La oficina nacional competente no considerará admitidas a trámite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
b) que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
c) que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

desde la notificación, haga valer sus argumentaciones y de ser el caso presente las pruebas pertinentes para fundamentar su escrito.

- Si el escrito de oposición no tiene los requisitos mínimos (pago de la tasa, identificación del registro de marca o lema al cual se opone, indicación de los datos esenciales del opositor y presentación dentro del tiempo legal) para ser radicado como oposición, conforme al artículo 149 de la Decisión 486, se expide un oficio que inadmita la oposición. enviando mensaje por correo electrónico al solicitante del registro, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 literal e) del capítulo sexto de la Circular Única

- Si sólo se ha presentado una oposición a una solicitud y esta ha sido archivada o inadmitida, el examinador designado debe realizar el examen de fondo de la solicitud.

En este punto se debe tener en cuenta que en los casos de solicitudes de extensión territorial el examinador designado para realizar el traslado de las oposiciones también deberá verificar que se haya realizado el envìo de la comunicación de denegación provisional a la OMPI en la que informa de la oposición presentada y señala el número de expediente (ref. interna); el número de registro internacional; el signo solicitado; el nombre del titular y su domicilio; la marca fundamento de la oposición presentada (su certificado, titularidad y datos del titular); las disposiciones en que se fundamenta la oposición en cuestión y el término para dar respuesta a la misma.

El opositor puede solicitar un plazo adicional para presentar las pruebas que sustenten la oposición, conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del término que se tiene para presentar oposición, allegando el pago de la tasa vigente para el momento de la petición. En estos casos el examinador designado revisa que la solicitud cumpla con los requisitos de presentación. Si encuentra que se ha invocado plazo adicional, pero no se acredita la tasa, no concede el plazo, pero si la solicitud se presentó en el tiempo legal estipulado y se pagó la tasa vigente, se otorga de forma tácita el plazo adicional sin necesidad de documento expedido por la Dirección de Signos Distintivos, esperando su vencimiento para expedir el oficio de traslado y con la finalidad de que se presenten pruebas que sustenten la oposición.

El examinador debe revisar el proyecto de oficio, de esta forma verifica que las instrucciones dadas para el estudio de forma se cumplen a cabalidad. Luego de escoger el respectivo tipo de oficio para cada opositor y su diligenciamiento, se presiona clic sobre el botón [aceptar], seleccionando el nombre del coordinador correspondiente para su revisión y firma. Una vez enviado a firma, el expediente desaparece de la lista de pendientes por Estudio de Forma.

COPIA CONTROLADA

7.4.4 Aprobar y firmar oficios

El examinador designado para firmar el estudio de forma debe ingresar a la tarea [Revisión del examen de forma] de cada caso de revisión de la oposición, donde tendrá acceso al proyecto de oficio, la documentación presentada vinculada con el caso de la opositor y puede aceptar el oficio presentado o regresarlo a su respectivo examinador.

El Coordinador puede en cualquier momento devolver un expediente a estudio de forma.

En cada tarea de [Revisión del examen de forma] se ubica en la parte inferior un campo de texto donde se puede consignar alguna descripción del motivo por el cual se devuelve. Estos comentarios se pueden visualizar en el caso de la oposición como información adicional.

Igualmente, se puede proceder a firmar múltiples oficios a la herramienta [Controlar varias tareas de Signos Distintivos], revisando en el vínculo del radicado la documentación de la oposición, el oficio proyectado y proceder a aprobar si se está de acuerdo, seleccionando el caso y dando clic en el botón [Validar] o devolver al examinador inicial para su corrección con el botón [No estar de acuerdo]

Al firmar cada oficio, el sistema se encarga de asignar numeración secuencial automática, colocar la fecha de firma del oficio y proceder a su notificación, arriba antes expuesta.

Si a la solicitud de registro de signos distintivos no le presentan oposiciones o si habiendo oposiciones ya se han vencido los términos, los expedientes serán asignados a los examinadores designados de los grupos de trabajo para que realice el examen de fondo, según sea el caso.

Los examinadores designados para realizar el estudio de fondo tienen que tener en cuenta los parámetros generales establecidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial en concordancia con la normatividad vigente, las interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia y las sentencias de nulidad del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Las actividades a seguir con cada solicitud dependen si la misma tiene o no oposiciones

COPIA CONTROLADA

7.5 ETAPA5: REALIZAR EXAMEN DE FONDO

7.5.1 Realizar examen de fondo sin oposiciones

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta para la Propiedad Industrial y verificado que no se hayan presentado oposiciones, el examinador designado iniciará el estudio de fondo de los trámites a su cargo.

Una vez que el examinador conoce sus asignaciones, deberá proceder a su estudio, para ello debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se deben efectuar las negaciones dentro de los tres meses siguientes a la fecha de radicación del expediente.
- Se deben efectuar las concesiones transcurridos seis meses de su radicación, a efecto de respetar las prioridades reivindicadas en otras solicitudes de registro[5].
- Los trámites que cuentan con solicitud de concesión anticipada deberán ser decididos dentro de los 4.5 meses siguientes a su presentación.

Cuando el examinador se disponga a efectuar el estudio de fondo de una solicitud de registro deberá observar las siguientes premisas:

- La administración tiene el deber de efectuar de manera oficiosa el estudio de registrabilidad, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares marcarios y proteger al consumidor.
- La duda se resuelve en favor de la marca registrada.
- El Registro Público de la Propiedad Industrial debe reflejar la realidad de las marcas en él contenidas y las actuaciones adelantadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, la información que reposa en él debe ser clara, transparente y fidedigna, y los examinadores deben honrar estas características en todas las actuaciones que adelanten.
- El examinador debe revisar nuevamente que la información contenida en la solicitud de registro coincida con la información reflejada en el sistema, teniendo en cuenta las posibles modificaciones que haya presentado el solicitante con posterioridad a la publicación.
- El examinador deberá revisar que la marca efectivamente se haya publicado en la Gaceta correctamente, esto es, siguiendo los parámetros indicados en el estudio de forma.
- En caso de que el examinador encuentre alguna inconsistencia sustancial en la publicación que se relacione con la conformación del signo mismo, por cuanto algún elemento distintivo del signo se publicó de manera diferente a como fue solicitado, o bien, si los productos o servicios distinguidos con la marca fueron

[5] Artículo 9-Decisión 486 de 2000

COPIA CONTROLADA

publicados erróneamente, en el sentido que se incluya en la publicación productos o servicios diferentes a los que fueron solicitados, deberá proyectar a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI- la revocatoria de la publicación y ordenará una nueva.

Efectuado el anterior análisis, el examinador designado deberá establecer cuáles solicitudes de registro podrán ser concedidas y cuales negadas por estar incursas en alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en la normatividad (artículo 135 de la Decisión 486) teniendo en cuenta los criterios establecidos.

Así mismo, deberá establecer si el signo solicitado en registro es confundible con aquellas marcas que se encuentran registradas. Para ello el examinador deberá efectuar una revisión de la base de datos teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Debe efectuar la búsqueda de antecedentes marcarios fonéticos y figurativos en el aplicativo ACSEPTO, seleccionando la clase para la cual se solicita el registro y aquellas que puedan relacionarse, de igual manera, debe seleccionar los comodines adecuados para la búsqueda, de la siguiente manera:

7.5.2 Buscar antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO

El sistema tiene ingreso a través de un vínculo especial que lleva a una pantalla de inicio donde el examinador se identifica con su usuario y contraseña.

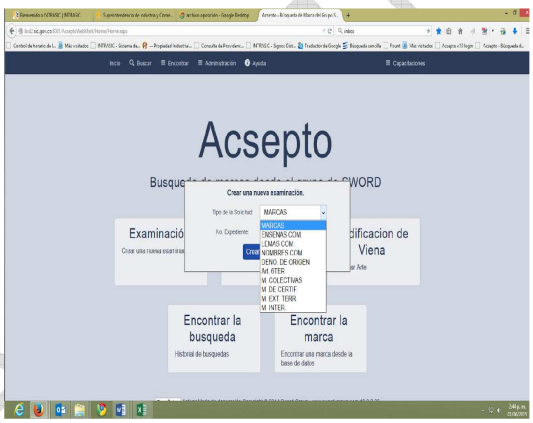
Una vez verificadas las credenciales del examinador en el sistema, e ingresado el número de expediente a examinar, se encuentra la información de la solicitud como tal (expediente, fecha de solicitud, prioridad –si la hay–, estado del trámite, naturaleza del signo, tipo de trámite, denominación, arte gráfico –si lo hay–, clases, datos del solicitante y del agente –apoderado o representante legal, según quien se encuentre actuando–).

Dentro de la plataforma ACSEPTO, en cualquier pantalla se puede acceder a la barra superior, donde la opción “Buscar” permite igualmente acceder a la examinación de un signo distintivo. Acceder a través de la barra abre un menú, el mismo que se observa en el momento de hacer clic en la pantalla inicial (opción [Examinación])

COPIA CONTROLADA

Si se ingresa a través de esta ruta, es importante recordar que solamente se podrá proseguir si se diligencia adecuadamente la casilla “Tipo de la Solicitud” y “No. Expediente”.

En la primera opción hay un menú desplegable que arroja las siguientes posibilidades:

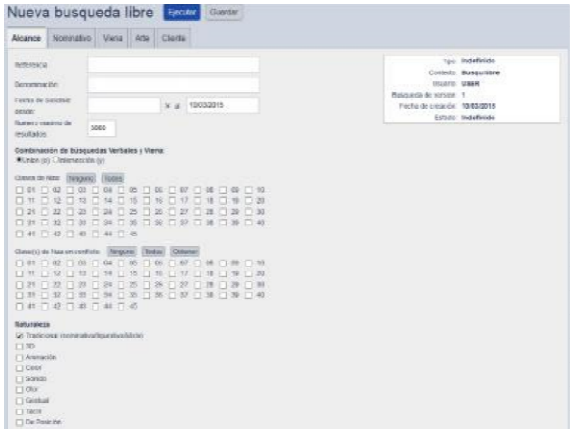
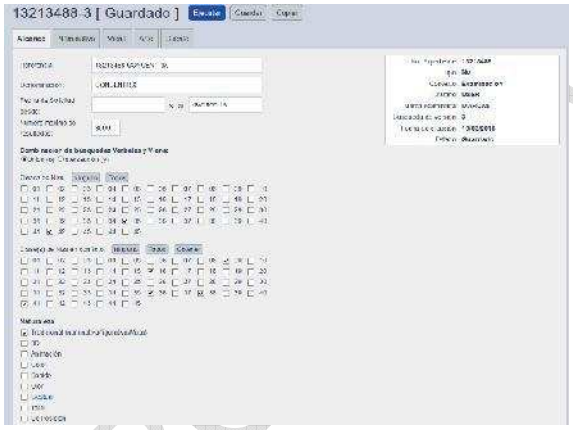


En la segunda casilla se coloca el número de referencia, donde para radicaciones previas al 30 de junio de 2016 se diligencia con los dos primeros dígitos los últimos del año, y se acompaña de seis cifras más, siendo necesario completar con tantos ceros (0) como sean necesarios después del año para completar los ocho dígitos. Si la radicación es posterior al 18 de julio de 2016, se diligenciará el número de expediente como tal con el código de signo distintivo SD, el año en su totalidad (cuatro cifras), barra inclinada (/) y el número de radicado (siete dígitos).

7.5.2.1 Establecer criterios de búsqueda

Una vez dentro de las pantallas de EXAMINACIÓN o de BÚSQUEDA LIBRE, se arroja la siguiente pantalla:

COPIA CONTROLADA

BÚSQUEDA LIBRE	EXAMINACIÓN
	

Puede observarse que la pantalla en una y otra búsqueda es la misma, solo que en la pantalla de “examinación” contiene la información precargada del expediente a examinar, vinculando la búsqueda a desarrollar con el trámite de registro, mientras que en la pantalla de búsqueda libre están todos los campos disponibles para ser diligenciados por el examinador, vinculándose a éste la búsqueda que se genere.

En esta pantalla se observan cinco pestañas distintas donde se delimitan los criterios de búsqueda y se pueden hacer las distintas preguntas que fundamentan la consulta.

7.5.2.2 Definir el alcance de la búsqueda

En esta pantalla se encuentra la información general de la consulta a realizar, tal como:

- Referencia: Nombre que recibirá la búsqueda para futuras consultas. En este espacio irá el número del expediente que se está examinando y la parte denominativa del mismo.
- Denominación: Corresponde al elemento nominativo del signo a consultar.
- Fecha de solicitud (desde – al): rango de fechas en los que se realizará la búsqueda. El espacio “desde” deberá estar vacío y el espacio “al” varía entre la fecha de la búsqueda (búsqueda libre) o vacío (examinación).
- Número máximo de resultados: El sistema por defecto arroja un número máximo de resultados. Este campo corresponde al sistema y no debe ser modificado por el examinador.

COPIA CONTROLADA

- Combinación de búsquedas verbales y Viena: Criterio adicional que restringe la búsqueda para que muestre resultados tanto de la pregunta [nominativo] como de la pregunta [Viena] a través de la opción Unión; o que los resultados a mostrar cumplan con ambos criterios (aparezcan como resultado en la búsqueda de elementos nominativos y a su vez también aparezcan en la búsqueda hecha con la codificación de Viena), para ello, se selecciona la opción (intersección).
- Clases de Niza: Delimita las clases del nomenclador internacional de Niza en los que se pretende hacer la búsqueda. Puede marcarse una, varias o todas las clases. Toda examinación o búsqueda libre requiere obligatoriamente de por lo menos una clase de Niza para poder proseguir.
- Clases de Niza en conflicto: Delimita las clases del nomenclador internacional de Niza que tengan relación con las clases alimentadas en el espacio anterior según configuración previa del sistema y con fundamento en los criterios de la Delegatura. Este campo puede ser adicionado por el examinador.
- Naturaleza: Define el tipo de antecedentes que se consultarán, sea marca tradicional (nominativa, mixta) o de las no tradicionales (sonora, tridimensional, etc).
- Estados: Permite escoger el estado de los resultados que se arrojen, siendo posible filtrar por marcas vigentes, concedidas, canceladas, negadas, en trámite, entre otros. Es necesario que para las examinaciones se incluyan todos los estados, así el sistema reporte que se trata de marcas negadas o canceladas.

7.5.2.3 Incluir términos en la casilla Nominativa

En este apartado, el aplicativo incluirá las palabras (preguntas) que se le harán al sistema. Solamente puede hacerse una palabra por pregunta, pero pueden hacerse cuantas preguntas sean necesarias. De manera que si quisiera buscarse el término “SURTI FRUVER” hay que formular dos preguntas: “SURTI” y “FRUVER” por aparte.

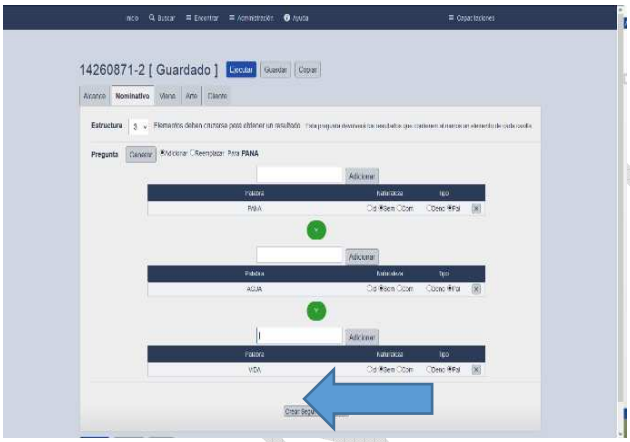
En la parte superior se encuentra un menú desplegable junto a la expresión “Estructura”. Esta opción permite condicionar la búsqueda para que solamente arroje resultados si se cumple uno, dos o hasta tres postulados.

Al seleccionar las opciones 2 o 3 en el apartado “Estructura”, la visualización del sistema cambia, para mostrar igual número de condiciones que harán parte de la misma pregunta. Solo se muestran los resultados que cumplan las condiciones de cada elemento de la pregunta y cada espacio se diligencia tal y como si se tratase de una búsqueda independiente, esto es, permite utilizar cuantas preguntas se requiera y la inclusión y combinación de comodines:
Vale la pena destacar que al utilizar la estructura sencilla, doble o triple en la pregunta, el sistema entenderá que cada elemento de la misma obedece a una palabra, sin que una necesariamente las palabras ingresadas en los dos o tres campos como parte de un solo mismo término. A modo de ejemplo: “vita” “fru” y “nat” no necesariamente

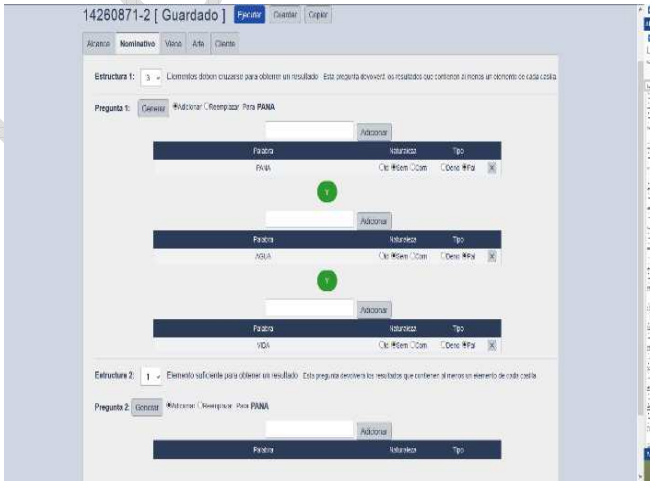
COPIA CONTROLADA

arrojará como resultado “vitafrunat” sino que podrá arrojar un término que esté compuesto por las tres condiciones: “vitamínico de frutas naturales”.

Ahora bien, puede configurarse una pregunta condicionada (solamente arroja resultados si cumple con todos los requisitos), pero también dejarse otro tipo de preguntas independientemente del condicionamiento realizado con la opción “Estructura”. Para ello, es necesario seleccionar el botón [Crear Segunda Pregunta], que abre un nuevo espacio para incluir nuevos elementos nominativos.



Con este botón, queda la estructura inicialmente escogida y la oportunidad de agregar nuevas palabras que no necesariamente tiene que conectarse con aquellas condicionadas en la estructura de pregunta doble o triple:



COPIA CONTROLADA

En cualquier espacio en el que se pueda digitar una pregunta nominativa, puede hacerse uso de los comodines. Estos corresponden a caracteres especiales que permiten reemplazar alguna letra para ampliar el espectro de búsqueda.

Así mismo, pueden hacerse uso de "comodines" – caracteres especiales que permiten reemplazar alguna letra para ampliar el espectro de búsqueda.

Los "comodines" aplicables a la búsqueda nominativa en ACSEPTO son:

COMODIN	QUE HACE	COMO SE USA	EJEMPLOS
*	Reemplaza por cualquier cantidad de carácteres	*UPER	FRUPER, MINISUPER, PINTUSUPER, TRUPER
?	Reemplaza un solo carácter	?UPER	HUPER, NUPER, KUPER, LUPER
!	Reemplaza o suprime un carácter	!UPER	**UPER,** HUPER, NUPER, KUPER, LUPER
#	Reemplaza por un dígito (0-9)	#UPER	1UPER, 2UPER, 3UPER, 4UPER, 5UPER

Las casillas que se encuentran al lado derecho del texto escogido permiten delimitar el tipo de búsqueda a realizar:

- Id: idéntica, misma denominación
- Sem: Semejanza, palabras que sean parecidas
- Com: Comodín, los expuestos en el recuadro anterior

Así mismo, hay dos tipos de búsqueda:

- Deno: Busca la denominación tal y como está indicada. "Toro" arroja como resultado "Toro".
- Pal: Busca el término independientemente de donde se encuentre dentro del conjunto marcario. "Toro" encuentra "Toro", "toro rojo" y "el toro que ríe" .

Estas opciones pueden ser manejadas por el examinador según sea el caso, para que los resultados sean más exactos o relevantes. Una búsqueda con el elemento "id" evita que el sistema arroje otra serie de términos. En todo caso, al utilizarse un comodín obligatoriamente el sistema bloquea las demás opciones ("Id" y "Sem").

COPIA CONTROLADA

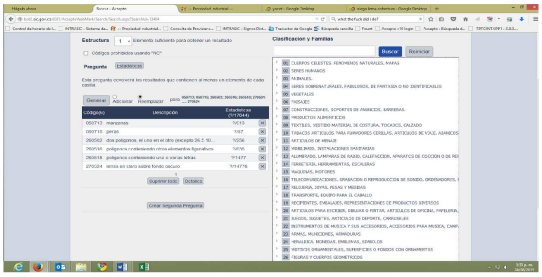
El sistema ACSEPTO presenta varias diferencias con el sistema anterior de búsqueda en la base de datos, que contaba con cinco opciones que pueden ser emuladas por esta herramienta. Se enuncian tales opciones y la forma en la que se pueden realizar dichas búsquedas:

- Igual que: Solamente requiere incluirse la expresión que se pretende buscar y seleccionar la casilla “Id” en frente de la palabra, opción encontrada debajo de la barra azul, cuando la palabra ha sido ingresada.
- Empieza por: Basta con ingresar el prefijo que se busca y acompañarlo del comodín asterisco (*).
- Contiene el texto: En este caso, el término buscado se digita en medio de asteriscos (*).
- Contiene todas las palabras clave: Para que el sistema arroje los resultados independiente del orden, debe hacerse una pregunta con estructura 2 (o 3, según el caso), indicando en cada espacio los elementos que componen la configuración buscada
- Contiene algunas palabras clave: Esta búsqueda corresponde a la búsqueda sencilla, esto es, a cada término por aparte, dado que el sistema arroja resultados de cualquiera de los elementos ingresados.

7.5.2.4 Diligenciar la casilla de búsqueda para la clasificación de Viena

En esta pestaña se incluye la Clasificación Internacional de Viena relacionada con la categorización de elementos gráficos, donde puede observarse cada una de las clases y subclases contenidas en la parte derecha de la pantalla. Solamente se busca lo que aparezca debajo del rectángulo azul del costado izquierdo de la pantalla.

En este espacio, aparece la información de las categorías de la clasificación de Viena, en tres columnas y un botón en la parte derecha destinado a eliminar de la búsqueda determinado criterio:



COPIA CONTROLADA

Encima de la barra azul donde se encuentran los criterios de búsqueda, se encuentra el botón de [Generar], acompañado de las casillas “adicionar” y “reemplazar”, así como una serie de números en su costado derecho.

Esta herramienta permite que el examinado agregue los códigos de Viena con los que está originalmente codificado en signo a aquéllos por él escogidos (adicionar) o simplemente eliminar toda la selección de códigos que se encuentran debajo de la barra azul y en cambio incluye los que originalmente se le dieron a la imagen. Valga decir que el sistema no permite que la misma codificación se encuentra dos veces, por lo que las repetidas se suprimirán.

Es posible hacer una depuración de información para que el sistema no arroje el total de signos en una clasificación, sino que entregue el número de signos que se encuentran en las clases de Niza seleccionadas en la pestaña de “Alcance”, para ello, es necesario hacer clic en el botón [Estadísticas] y esperar unos cuantos segundos. De esta forma, puede hacerse una idea de cuántos resultados pueden llegar a salir por cada categoría de Viena seleccionada.

Otra de las características de este criterio de búsqueda, es que en esta pestaña se permite igualmente el condicionamiento a través de la opción “Estructura” condicionando a la aparición de una, dos y hasta tres categorías, como se explicó anteriormente:

No obstante, es necesario hacer una salvedad, relacionada con la casilla denominada ‘Códigos prohibidos usando "NO"’, que corresponde al mismo tipo de condicionamiento, pero a la inversa: permite escoger criterios para la búsqueda y marcando esta casilla, abre una nueva ventana para agregar elementos que se quieren excluir (categorías que no resultan relevantes para la consulta).

De esta forma, el examinador puede seleccionar que elementos de la clasificación de Viena considera más relevantes y excluir aquellos que en una búsqueda inicial le generaron resultados irrelevantes.

COPIA CONTROLADA

7.5.2.5 Diligenciar la casilla de búsqueda denominada Arte

En esta pestaña se ingresa la imagen que se desea comparar, para que el Sistema se encargue de buscar en la base de datos diseños que considere cuentan con una estructura semejante. Este ítem es netamente informático y la búsqueda se hace con fundamento en criterios previamente establecidos en el software.

La herramienta permite la inclusión de hasta seis imágenes y la posibilidad de editarlas (resaltar o borrar elementos de la imagen), así como la búsqueda por la disposición de colores.

De ser necesario editar la imagen, puede seleccionarse nuevamente el arte gráfico, para lo cual solamente hay que hacer clic en el botón [Obtener imagen de la marca XXXXXXXX]. Este botón solamente sirve si la imagen ha sido editada, pues el sistema no buscará 2 veces lo que entiende como la misma imagen sin editar. De ser necesario, también se puede hacer uso de la opción [examinar], para obtener una imagen del computador y luego [Cargar] la imagen encontrada al sistema.

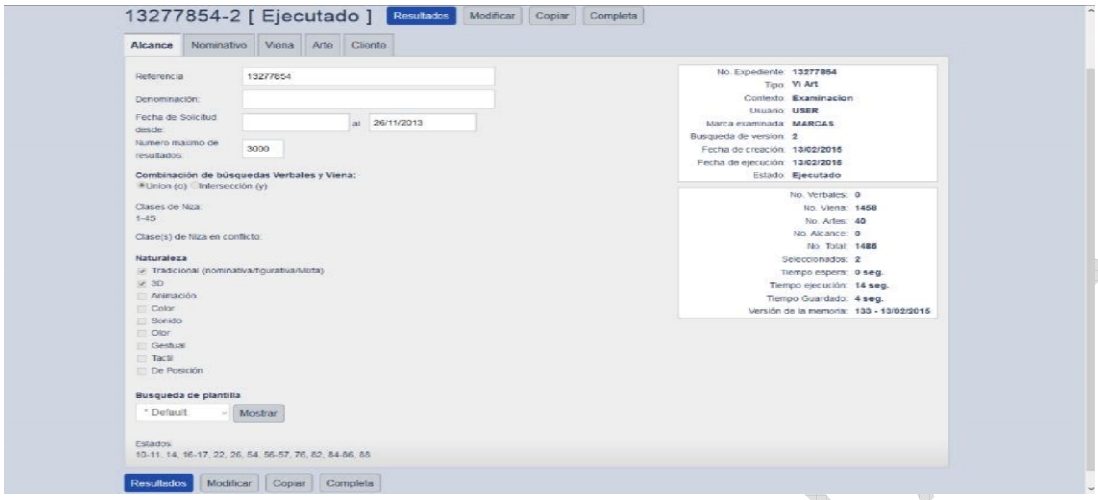
La herramienta permite la inclusión de hasta seis imágenes, que no pueden ser iguales.

Esta opción no resulta relevante para la examinación, que no es otra cosa que la búsqueda de antecedentes marcarios de terceros

7.5.2.6 Analizar los resultados arrojados

Una vez incluidas todas las categorías necesarias para realizar la búsqueda, es necesario presionar el botón [Resultados] resaltado en color azul, ubicado en la parte superior o inferior de la pantalla. El sistema genera la siguiente pantalla:

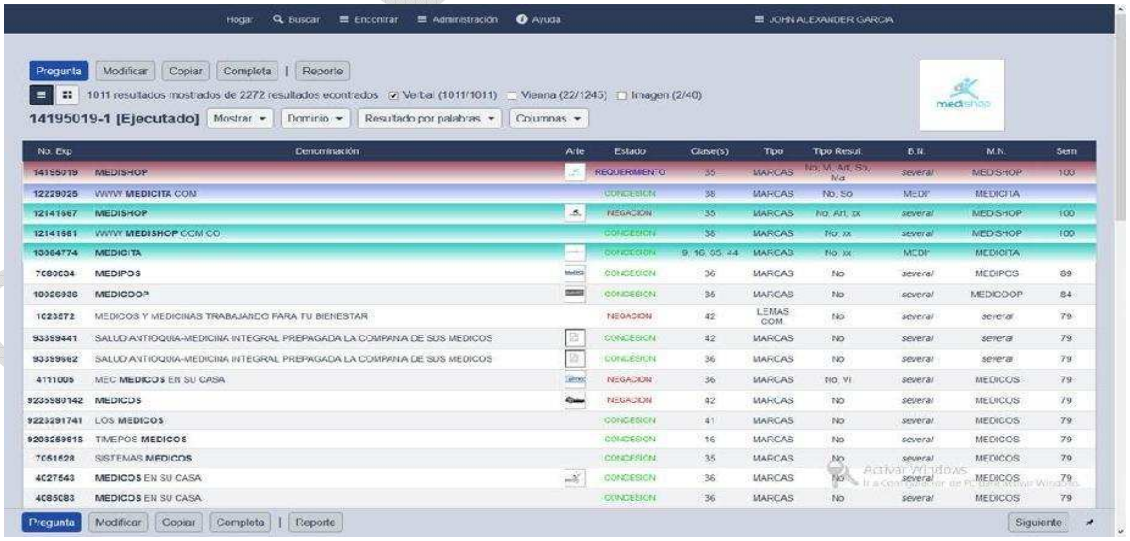
COPIA CONTROLADA



En la parte derecha de la pantalla se encuentran las estadísticas de la búsqueda, indicando la cifra de resultados nominativos, por clasificación de Viena o por arte gráfico, así como el tiempo que se demoró en realizar la búsqueda.

Esta pantalla es informativa y permite verificar los criterios de búsqueda. De ser necesario hacer alguna modificación, se requiere presionar el botón de [Modificar] en la parte superior y lo arroja a la ventana anterior, con posibilidad de hacer variaciones. Esta opción borra los resultados obtenidos, esto es, genera una nueva búsqueda.

Para poder realizar otra búsqueda sin perder los resultados, es necesario hacer clic en el botón [Copiar]. Al hacer clic en el botón [Resultados] arroja la pantalla de resultados como tal:



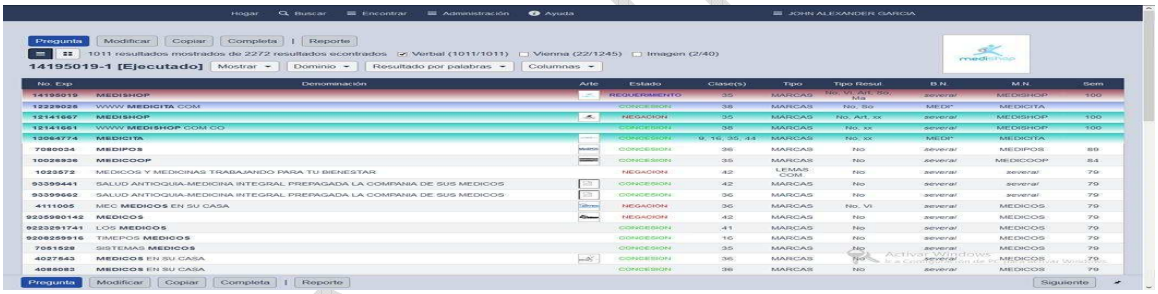
El resaltado rojo corresponde al signo sobre el cual se está haciendo la examinación.

El resaltado azul corresponde a una solicitud a nombre del mismo solicitante del signo a examinar (otro antecedente de propiedad del mismo titular del resaltado en rojo).

Los resaltados en aguamarina corresponden a un signo con varios titulares siendo uno de ellos el mismo que el de la solicitud del signo examinado.

La parrilla de resultados arroja información relacionada con el número de radicación, la designación del signo, el arte gráfico (si lo tiene), el estado de la marca con colores: vigente (verde), en trámite (azul) y negado (rojo), las clases del nomenclador internacional de Niza, la fecha de vigencia, el tipo de signo (marca, lema comercial, nombre comercial, entre otros) el criterio de búsqueda utilizado para cada resultado, la palabra buscada (B.N.) y la palabra que encontró – (M.N.) esta palabra es relevante para la opción [Resultado por palabras] que se explica más adelante –. La última columna corresponde a un porcentaje de similitud arrojado por el sistema y que no es vinculante para el examinador, solamente obedece a una estadística informática.

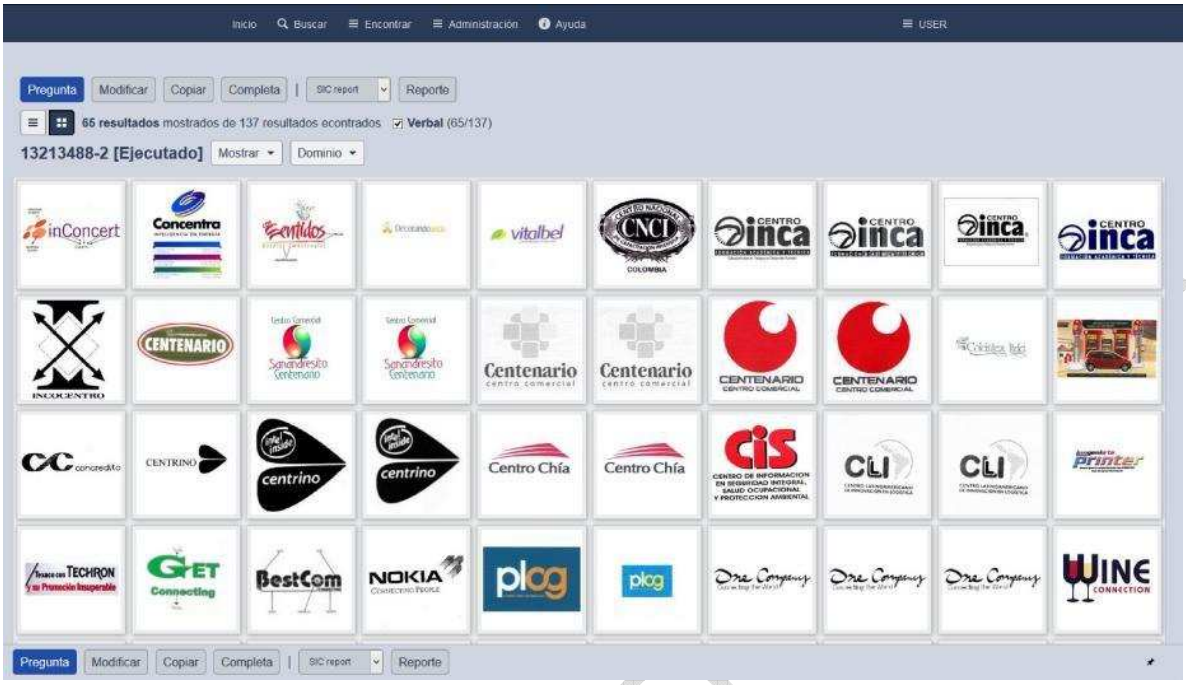
Dentro de los resultados existen unos colores que resaltan la parrilla de resultados:



- El color rojo corresponde al signo sobre el cual se está haciendo la examinación.
- El resultado resaltado en azul corresponde a una solicitud a nombre del mismo solicitante del signo a examinar (otro antecedente propiedad del mismo titular del resaltado en rojo).
- Los resultados resaltados en aguamarina corresponden a signo con varios titulares siendo uno de ellos el mismo que el de la solicitud del signo examinado.

Cuando se hace una búsqueda de un signo mixto, o se utilizan los criterios de “Viena” o “Arte”, el sistema permite visualizar dichos resultados en mosaico (parte izquierda de la pantalla, debajo del botón azul “pregunta”, los resultados son visualizados de la siguiente forma.

COPIA CONTROLADA



Al posicionar el cursor encima de cualquier resultado, arrojará un menú emergente con 5 opciones, incluyendo respecto de las antes mencionadas la opción de “zoom”, para ver el arte gráfico del signo de una manera más clara.

Cualquier resultado puede ser resaltado – en verde – al hacer clic sobre el mismo, esto facilita su visualización y en el evento de ser necesario, pueden ser exportados a un archivo de Word a través del botón [Reporte] en la parte superior de la pantalla.

Una vez finalizada la búsqueda – y generado el reporte si resulta necesario – el examinador podrá culminar la consulta presionando el botón de [Completa], guardando la búsqueda, la que podrá ser consultada pero no modificada.

Para abandonar la búsqueda, simplemente puede cerrarse la pestaña del navegador, o ir al menú superior y proceder a una nueva búsqueda en la opción de “Buscar”, caso en el que tendrá que digitar el número de expediente como se explicó anteriormente. Abandonada la búsqueda, el sistema guardará el estado de la misma.

Si con el respectivo examen de fondo el examinador concluye que la solicitud de registro del signo distintivo puede ser concedida, procederá a realizar el proyecto de resolución según la decisión a tomar (conceder o negar), debidamente fundamentada en el escrito elaborado y enviará a su revisión para firma

7.6 ETAPA 6: CONCEDER O DENEGAR LA SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS

A efectos de que el Coordinador pueda aprobar la decisión sobre la concesión o negación de un signo distintivo, se ingresa a la Intrasic y se selecciona la opción "PROPIEDAD INDUSTRIAL" y posteriormente se debe hacer clic en el botón "SIPI".

Luego el Coordinador de Grupo digita su usuario y contraseña e ingresa a su bandeja de tareas, donde filtrará las tareas de "REVISIÓN DEL EXAMEN DE FONDO" e ingresará a cada una de las tareas a efectos de verificar la examinación efectuada por el servidor público o contratista a cargo de los trámites.

7.6.1 Revisar los proyectos de concesión o negación de signos distintivos

El examinador debe sustanciar los actos administrativos de negación o concesión motivada teniendo en cuenta que la Parte motiva se fundamenta en las normas pertinentes, en el concepto de la norma y en la aplicación al caso concreto de la misma, para lo cual se debe propender por la prueba de las afirmaciones en diccionarios, páginas Web, jurisprudencia y doctrina, y en la información del sistema de signos distintivos. Así mismo, la Parte resolutiva debe incluir la decisión de si se niega o se concede el signo distintivo precisando:

7.6.2 Revisar Registro de una marca:

- La marca
- La etiqueta de ser mixta, figurativa o tridimensional.
- Los productos o servicios para los que se les concede la marca.
- El nombre del titular.
- El domicilio y dirección del titular en caso de que proceda.
- Vigencia de la concesión (período a partir del cual se cuenta el término de concesión).

7.6.3 Revisar lema comercial

- Lema comercial
- El nombre del titular
- El domicilio y dirección.
- Información de la marca asociada (su denominación y certificado)
- Vigencia de la concesión (período a partir del cual se cuenta el término de concesión, en este caso específico la vigencia es la de marca asociada).

COPIA CONTROLADA

Además, toda resolución debe contener la orden de notificación de las partes otorgando recurso de apelación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, ante el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial.

7.6.4 Revisión de las concesiones y negaciones por parte de los examinadores competentes de los grupos de trabajo

7.6.5 Revisar concesiones

El Coordinador ingresará a la tarea de "Revisión del examen de fondo" de la solicitud de registro en trámite, la cual se identifica por su número de radicado.

El Coordinador verificará la examinación efectuada por el examinador a cargo del trámite, verificando que se hayan revisado todas las causales de irregistrabilidad contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, las cuales se encuentran en el Check list de la examinación y de igual manera, revisará antecedentes marcarios encontrados por el examinador a cargo del trámite, verificando los criterios de búsqueda utilizados en ACSEPTO y los resultados arrojados por el aplicativo.

Si la solicitud de registro del signo distintivo no tiene todos los requisitos cumplidos para su registrabilidad o cumpliendo con los mismos requiere una concesión de tipo motivada, el Coordinador devolverá el trámite al examinador a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-, indicando en la casilla "observaciones", los motivos por los cuales no aprueba el proyecto.

El examinador a cargo del trámite deberá elaborar el correspondiente acto administrativo con las correcciones o modificaciones sugeridas por el Coordinador, teniendo en cuenta los formatos para ello establecidos en el Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI

El examinador competente para firmar resoluciones las revisa a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial SIPI, ingresando a su bandeja de tareas a la tarea "DECISIÓN FINAL DEL EXAMEN DE FONDO" y observa que se ajusten a los estándares de calidad y a los criterios generales establecidos por Delegatura de Propiedad Industrial, si cumplen con lo anterior procede a aprobarla, si no, devuelve la examinación, por medio del sistema, al examinador a cargo del trámite que proyectó la decisión.

El examinador debe tener en cuenta:

COPIA CONTROLADA

7.6.6 Verificar División en el examen de fondo de una solicitud de Registro de marca multiclase

Para el trámite de una solicitud de división de la solicitud de registro de una marca el solicitante debe radicar el Formulario de División de la Solicitud o del Registro de Marca y Lemas, Formato PI01-F08 o bien realizar su solicitud de divisional a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-.

Las solicitudes de registro de una marca que incluyan varios productos y/o servicios pueden ser divididas a petición del solicitante en dos o más solicitudes fraccionarias en las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento del trámite, salvo durante el plazo de publicación de la solicitud inicial en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Como consecuencia de la división, los productos y/o servicios de la solicitud divisional no deben coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en otras solicitudes divisionales.

Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes, sólo se pronuncia respecto de la negación.

La decisión de concesión se suspende, profiriéndose la resolución de concesión para los restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decisión respecto de los productos o servicios para los cuales se profirió resolución de negación, salvo que el solicitante divida la solicitud, en cuyo caso la Superintendencia se pronuncia de manera independiente sobre cada situación. No obstante lo anterior, la negación parcial de una solicitud multiclase, en relación con unos productos y/o servicios comprendidos en la cobertura de la marca, no implica la concesión de la marca en relación con los otros productos y/o servicios, por cuanto la Superintendencia debe tener en cuenta la situación existente al momento de adoptar la decisión de registrabilidad.

Si el solicitante no divide la solicitud y la Superintendencia revoca la negativa y concede el registro de la marca, la fecha de vigencia del registro marcario es la de esta última Resolución. En este evento, la Dirección de Signos Distintivos expide el certificado único de registro marcario.

Si se presenta algún defecto en la solicitud de división por no cumplirse con los requisitos antes indicados, la Superintendencia de Industria y Comercio requiere al solicitante para que dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes, contados desde el recibo de la correspondiente comunicación, subsane las irregularidades y, si no lo hiciere, la solicitud continúa como fue originalmente presentada.

COPIA CONTROLADA

Las solicitudes fraccionarias conservan la fecha de presentación de la solicitud inicial, así como el beneficio del derecho de prioridad establecido en el Convenio de París y, en cualquier caso, el otorgado con la radicación de la solicitud ante la Oficina Nacional Competente.

En todos los casos el solicitante debe presentar la petición de división de la solicitud indicando los productos y/o servicios que se dividen de la solicitud inicial, agrupándolos por clases cuando deban ser clasificados en clases diferentes y el número de solicitudes fraccionarias solicitadas, con excepción de lo previsto en el inciso tercero del numeral 1.2.5.7.1 de la Circular Única.

Con la solicitud de división debe anexar el pago de la tasa correspondiente a cada solicitud fraccionaria y además de los requisitos anteriores.

Si se acepta la división de la solicitud, la Superintendencia asigna a cada nuevo expediente un número de radicación distinto. El expediente resultante de cada solicitud fraccionaria contendrá la información de la solicitud inicial.

7.6.6.1 Verificar División en el examen de fondo de una Solicitud de Registro de un Lema Comercial multiclase

Las disposiciones relativas a la división de la solicitud y el registro de marcas son aplicables a los lemas comerciales. En consecuencia, el titular de una marca que haya dividido su solicitud o registro, puede dividir en los mismos términos la solicitud o registro del lema comercial que está asociado a la marca.

7.6.7 Denegar provisional de extensiones territoriales negadas de oficio

En el caso que una solicitud de extensión territorial sea negada de oficio por esta entidad por considerar que se encuentra incursa en alguna de la causales de irregistrabilidad contempladas en la Normatividad Andina, el Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de manera simultánea con la numeración del acto administrativo, generará una comunicación automática de denegación provisional a la OMPI en el cual señale el número de expediente (ref. interna); el número de registro internacional; nombre y dirección del solicitante de la extensión territorial; marca fundamento de la negación (número de certificado, nombre del titular y su domicilio y clase de productos o servicios que identifica); disposición en la que se fundamenta la negación y el término para presentar recurso de apelación ante el Superintendente Delegado de Propiedad Industrial.

CONTROLADA

7.6.8 Realizar Examen de Fondo con Oposiciones

Para el examen de fondo de las solicitudes de registro con oposición, el Coordinador del grupo de trabajo asigna semanalmente a cada examinador, un listado con el número de expedientes que debe decidir y que se encuentren en término.

El examinador designado debe:

- Revisa a través de la base de datos que en efecto se emitió el oficio de traslado y revisa si se corrió traslado de todas las oposiciones.
- Verifica que la oposición se hizo dentro del término legal establecido, si es así debe revisar si aportó el poder (Formulario único para otorgar poder a abogado en los trámites de propiedad industrial PI01-F23) debidamente conferido y cumplió con los requisitos de ley.
- Examina la correcta publicación de la solicitud de registro.
- Verifica si la solicitud de registro cumple con los requisitos de forma exigidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las normas nacionales concordantes.
- Revisa la fidelidad de los datos del sistema.
- Consulta previamente con el examinador competente del grupo de trabajo de registrabilidad para que oriente el sentido de la decisión con el ánimo de ajustar el acto administrativo a los criterios establecidos.
- En caso de verificar que la solicitud de registro no cumplía con los requisitos necesarios para ser publicada o si la publicación realizada presenta alteraciones sustanciales del signo solicitado, procederá a realizar el trámite correspondiente para corregir.
- En caso de verificar que la oposición se encuentra fundamentada en una solicitud de registro presentada ante las oficinas de registro de los demás Países Miembro de la Comunidad Andina de Naciones, deberá informar al Coordinador del Grupo de Trabajo de tal circunstancia, a efectos de ordenar la suspensión de los términos previstos para tomar decisión respecto de este trámite y hasta tanto se informe lo concerniente al agotamiento de su proceso de registro en el respectivo país.
- En caso de verificar que las partes han solicitado la celebración de la audiencia de facilitación contemplada en la Circular Única y siempre que la discusión sobre la registrabilidad del signo objeto de estudio esté referida a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la Decisión 486, procederá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud a fijar fecha y hora para su práctica, oficio que debe ser entregado al examinador designado por el grupo para realizar los trámites de notificación a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal c) del Capítulo Sexto del Título I de la Circular.

COPIA CONTROLADA

- Si lo estima pertinente al verificar que la o las oposiciones presentadas se fundamentan en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la Decisión 486, procederá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ordenar la celebración de audiencia de facilitación, para lo cual debe fijar fecha y hora para su práctica, oficio que debe ser entregado al examinador designado por el grupo para realizar los trámites de notificación a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal c) del Capítulo Sexto del Título I de la Circular.
- En caso de verificar la radicación de una solicitud de División de la solicitud de registro, procede a decidir cada una de las oposiciones en proyecto separado.

Posteriormente:

Elabora, mediante el empleo de la plantilla respectiva el acto administrativo que decida sobre la declaratoria fundada(s) o infundada(s) de la (las) oposiciones presentadas, ajustando la argumentación al caso concreto y contestando cada uno de los argumentos expuestos por las partes y los que de oficio se consideren convenientes.

Se deciden en proyecto separado, las oposiciones que resulten de solicitudes de registro multiclase respecto de las cuales se hubiere solicitado su División.

En el evento en que se hubiere llevado a cabo la audiencia de facilitación, debe verificar el contenido del Acta y dejar constancia de que todos los compromisos adquiridos por las partes se han cumplido a cabalidad para que el signo solicitado pueda ser registrado.

El examinador designado para proyectar la resolución debe tener en cuenta que la parte motiva y resolutiva deben tener absoluta concordancia entre sí.

Parte motiva: Se fundamenta en las normas pertinentes, el concepto de la norma y en la aplicación al caso concreto de la misma, para lo cual se debe propender por la prueba de las afirmaciones en diccionarios, páginas Web, jurisprudencia y doctrina, y en la información del sistema de Signos Distintivos.

Parte resolutiva: Incluye la decisión de si se declara fundada(s) o infundada(s) la(s) oposición(es) presentada(s) y si corresponde a la Dirección conceder o negar el registro del Signo Distintivo solicitado.

El acto administrativo a través del cual se ordena conceder deberá contener:

- marca
  - La etiqueta
  - Los productos o servicios para los que se les concede la marca.

COPIA CONTROLADA

- El nombre del titular, su domicilio y dirección.
- Vigencia de la concesión (período a partir del cual se cuenta el término de concesión)

– Lema comercial
  - Lema Comercial
  - El nombre del titular, su domicilio y dirección.
  - Información de la marca asociada (su denominación y certificado)
  - Vigencia de la concesión (período a partir del cual se cuenta el término de concesión, en este caso específico la vigencia es la de marca asociada).

Además, debe contener la orden de notificación de las partes otorgando recurso de apelación ante el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial. Se debe incluir la dirección de correo electrónico de las partes, de acuerdo a la información que reposa en el expediente.

Una vez elaborado el proyecto se envía al revisor del proyecto de resolución de los grupos de trabajo, examina la forma y el fondo de la misma, y:

- Si encontró el acto administrativo ajustado, lo envía al Director para su firma.
- Si no lo encontró ajustado realiza las sugerencias pertinentes para adecuar el acto a los estándares de calidad y a los criterios generales de la Delegatura para la Propiedad Industrial, realiza las observaciones en la casilla del sistema destinado para ello, a efectos de que se corrija el acto, y lo remite al examinador competente.

El Director de Signos Distintivos revisa el proyecto de resolución y observa que se ajuste a los estándares de calidad y a los criterios generales establecidos por la Delegatura de Propiedad Industrial, si cumple con lo anterior procede a aprobar el proyecto, si no, lo devuelve al examinador principal para que atienda las observaciones consignadas en el Sistema en la casilla destinada para ello.

Al día siguiente (12:01 a.m) de la aprobación de la resolución de concesión o negación por parte del Director, el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- numerará de manera automática la resolución, generará una tarea en la bandeja del solicitante de “presentar recurso de apelación”, y le enviará un correo electrónico a su e-mail de contacto, informando que la solicitud decidida y adjuntando la Resolución expedida.

COPIA CONTROLADA

7.7 ETAPA 7: NOTIFICACIÓN O COMUNICACIÓN

7.7.1 Enviar avisos de notificación

- Una vez expedido el acto administrativo que pone fin a una actuación administrativa se remitirá por correo electrónico a cada una de las personas que deban ser notificadas, avisándole sobre la resolución proferida y presentando el vínculo electrónico para la visualización de su contenido. En el mencionado correo electrónico se indicará el número de expediente y el del acto administrativo notificado.

- "En el evento de que no disponga la Superintendencia de Industria y Comercio de la dirección electrónica de alguna de las personas que deben ser notificadas, o que disponiendo de una dirección no sea posible el envío del correo electrónico por algún error en dicha dirección, se deberá dejar constancia en el expediente del envío fallido".

-La notificación se entenderá surtida pasado un mes de la fecha del envío del correo electrónico, fecha a partir de la cual se contabilizarán los términos para que se produzca la firmeza del acto administrativo y/o para la presentación de recursos procedentes.

-En cualquier caso y cuando el término esté concedido a su favor, las partes podrán renunciar a los términos que estén corriendo, a través del Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-, ingresando a la tarea atada a su número de radicado y seleccionando la opción de "renuncia a términos".

En caso de que las partes notificadas de la decisión resolutiva de una solicitud de registro de signos distintivos interpongan el recurso necesario para el agotamiento de la vía gubernativa se seguirá la etapa 7.13 de este procedimiento, con las partes especiales referidas a propiedad industrial.

7.7.2 Expedir Certificado de Registro

El examinador designado del Grupo de Registro para identificar los títulos faltantes, procede a:

- Genera por sistema el listado de pendientes y lo revisa.
- Revisa los memoriales que llegan de las oficinas de abogados y solicita la asignación de los certificados.
- Revisa los recibos correspondientes a pagos de retiro de título.

COPIA CONTROLADA

- Solicita al Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos aquellos expedientes en los que no sea posible revisar por sistema los actos administrativos.

El examinador designado del Grupo de Registro para verificar el expediente, verifica que:

- No tenga certificado asignado.
- El signo esté concedido.
- No existen trámites pendientes de resolver tales como: recursos, revocatorias, solicitudes de corrección, entre otros. En caso de existir trámites pendientes el expediente es reasignado al grupo correspondiente, si no existen trámites pendientes se continúa con el proceso.
- Revisa que la información de los actos administrativos que reposan en el expediente coinciden con la información registrada en el sistema, si el artículo mediante el cual se indica la vigencia del signo está correcta, y no existen trámites que hayan sido ordenados mediante estos actos administrativos que estén pendientes de resolver.
- Verifica que las resoluciones se encuentren debidamente notificadas, en caso de no ser así el expediente es remitido al grupo correspondiente.

El examinador designado para asignar el certificado:

- Procede a asignar por el sistema el número de certificado, indicando año del expediente, número del expediente, clase, trámite, número de resolución, fecha de la resolución, fecha de iniciación de la vigencia y fecha de finalización de la vigencia.
- Genera el listado de certificados asignados.
- Genera y revisa los certificados. En caso de inconsistencias debe corregir la información en la base de datos.
- Envía al Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos el listado con el número de certificado asignado, el usuario tiene la opción de imprimir el certificado, o Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos lo imprime en el formato que sea solicitado por el usuario.
- Comunica al examinador 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.

<u>Verificación vigencia</u>

- Para expedientes de años 95 hacia atrás, se verifica sistemática y físicamente la existencia del pago del retiro de título. En caso de que físicamente no exista el documento, se solicita a la Oficina de Tecnología e Informática una certificación de la existencia de dicho pago. Con este documento se procede a la asignación.

COPIA CONTROLADA

Para los expedientes posteriores la tasa que se paga con la solicitud del registro incluye el retiro del título.
- Para los registros de marcas que fueron concedidas con anterioridad a junio 13 de 2003, se debe verificar la vigencia del registro.
- Para los expedientes concedidos después del 13 de junio de 2003, la fecha de la resolución y la fecha de iniciación de la vigencia son iguales.

7.8 ETAPA 8: RECIBIR RECURSOS

7.8.1 Recibir Recurso de apelación

Si fue presentado recurso de apelación y la decisión es:

- Rechazar el recurso: El solicitante puede presentar recurso de queja.
- Conceder el recurso: El examinador asignado traslada el expediente al Superior inmediato.

El superior recibe el expediente, para que sea asignado por el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI-. El examinador asignado evalúa jurídica y probatoriamente el caso, elabora el proyecto de resolución según plantillas publicadas en el sistema, confrontando las leyes, la jurisprudencia y doctrina, de acuerdo con la terminología, argumentación y estructura diseñada para su presentación formal.

EL examinador asignado presenta el proyecto de resolución al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para su revisión y comentarios:
- Si está de acuerdo con los parámetros legales establecidos firma la resolución.
- Si no está de acuerdo con los parámetros legales establecidos lo devuelve para los ajustes del caso.

Al día siguiente (12:01 a.m) de la aprobación de la resolución de concesión o negación por parte del Director, el Sistema de Información de Propiedad Industrial –SIPI- numerará de manera automática la resolución, generará una tarea en la bandeja del solicitante de “presentar recurso de apelación”, y le enviará un correo electrónico a su e-mail de contacto, informando que la solicitud decidida y adjuntando la Resolución expedida.

<u>Corrección de errores sobre derechos concedidos:</u> La corrección de errores materiales sobre derechos concedidos, se tramitan mediante revocatoria directa, a no ser que el solicitante haya optado por interponer los recursos de la vía gubernativa.

Las revocatorias directas que resuelvan derechos concedidos están a cargo de examinador designadas por la Dirección de Signos Distintivos para tal fin. El respectivo acto administrativo se debe elaborar de acuerdo con lo establecido en esta etapa.

COPIA CONTROLADA

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS

GD01-P01 Procedimiento de Archivo y Retención Documental
GD01-P02 Procedimiento de Correspondencia y Sistema de Trámites
GJ06-P01 Procedimiento Notificaciones
PI01-F23 Formulario único para otorgar poder al abogado en los trámites de propiedad industrial
PI01-F01 Registro de marcas y lemas comerciales
PI01-F08 División de la solicitud y del registro
PI01-F12 Presentación de oposición
MM2 Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo de Madrid
MM4 Designación posterior al registro internacional

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN

1. Documento cambia a la nueva estructura documental conforme al procedimiento "Documentación y Actualización del SIGI" SC01-P01.
2. Actualización de la representación esquemática del procedimiento y descripción de etapas y actividades con la implementación de la versión 1.8 del Sistema de Información de la Propiedad Industrial SIPI
3. Depuración de información de los puntos 7.5.2 a 7.5.5
4. Armonización del numeral 7.6.6 con el Capítulo sexto, Título I la Circular Única X de 2010
5. Actualización del numeral 7.7.1 con fundamento en el Capítulo sexto, Título I la Circular Única X de 2010

Fin documento

COPIA CONTROLADA