

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-134599- -00002-0000	Fecha: 2014-08-04 16:29:53
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctora  
**ELIZABETH GELVEZ VARGAS**  
info@gelvezgonzalez.com

Asunto:            Radicación:    14-134599- -00002-0000  
                         Trámite:        113  
                         Evento:         0  
                         Actuación:    440  
                         Folios:         1

Estimado(a) Doctora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia, en Los siguientes términos:

#### 1. Objeto de la consulta

En la consulta pregunta, en relación con el sistema multiclase, qué sucede cuando una de las varias marcas fuera negada y el acto administrativo en firme, qué pasa con las restantes solicitudes que se encuentran suspendidas? Qué actuación debe realizar el solicitante para que siga el proceso en las demás?.

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

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

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

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

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

“(…)

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (...)”. (Resaltado es nuestro)

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

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

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

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

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares, como las que usted expone.

Sin embargo, y dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta de manera general a su consulta.

### 3. Solicitud multiclase

La Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el numeral 1.2.5.1.1 del Capítulo Primero del Título X, (Resolución 2671 de 2014 de la Entidad), señala que:

“La solicitud de registro de una marca o lema comercial podrá comprender productos y/o servicios incluidos en dos o más clases de la Clasificación Internacional de Niza.

“El solicitante deberá enlistar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según la clase de la Clasificación Internacional de Niza, en orden de menor a mayor.

“(…)”

“El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado bajo un único expediente de solicitud multiclase tendrá un sólo número de certificado”.

En concordancia, en los numerales 1.2.5.7 y siguientes de la Circular Única, en relación con la División de una solicitud de registro de una marca, se indica:

#### “1.2.5.7 División de la solicitud de registro de una marca

Para el trámite de una solicitud de división de la solicitud de registro de una marca se deberá diligenciar y radicar el Formulario de División de la Solicitud o del Registro de Marcas y Lemas, Formato PI01-F08, que corresponde al Anexo 6.19 de esta Circular.

1.2.5.7.1 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.

1.2.5.7.2 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.

“(…)

“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 pronunciará respecto de la negación.

“La decisión de concesión se suspenderá, 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 pronunciará 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 deberá 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 será la de esta última Resolución. En este evento, la Dirección de Signos Distintivos expedirá 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 requerirá 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 continuará como fue originalmente presentada.

1.2.5.7.3 Las solicitudes fraccionarias conservarán 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.

1.2.5.7.4 Con la solicitud de división debe anexar el pago de la tasa correspondiente a cada solicitud fraccionaria y además de los requisitos anteriores, debe cumplir con los otros requisitos exigidos para una solicitud inicial.

1.2.5.7.5 Si se acepta la división de la solicitud, la Superintendencia asignará a cada nuevo expediente un número de radicación distinto. El expediente resultante de cada solicitud fraccionaria deberá contener una copia completa del expediente de la solicitud inicial”.(Subrayado es nuestro)

De conformidad con lo anterior y según los interrogantes expuestos “en caso de que una de las marcas sea negada y el acto administrativo esté en firme, qué sucede con las clases restantes que se encuentran suspendidas por la negación de una de ellas? Qué trámite continua o qué actuación debe realizar el solicitante para que siga el proceso con las demás clases?”

La respuesta a estos interrogantes se encuentra contenida en el numeral 1.2.5.7.2 de la Circular Única de esta Entidad, en cual señala: “(...) 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 pronunciará respecto de la negación.

“La decisión de concesión se suspenderá, 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 pronunciará 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 deberá tener en cuenta la situación existente al momento de adoptar la decisión de registrabilidad”.

Como se observa en relación con su primer interrogante, se establece que “La decisión de concesión se suspenderá, 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 pronunciará de manera independiente sobre cada situación”. Y, respecto de la segunda pregunta, la actuación que deberá seguir el solicitante es pedir la división en dos o más solicitudes, para efectos de seguir con el trámite correspondiente.

En otras palabras, cuando se solicite la división de la solicitud multiclase, la Entidad emitirá pronunciamiento de fondo para cada una de las clases restantes. Sin perder de vista que la -negación parcial de la solicitud multiclase- en relación con los productos de una clase-, no quiere decir que se concederá para los demás.

Por otra parte, en el evento que el solicitante no presente la solicitud de división y esta Superintendencia mediante acto administrativo respectivo revoque la marca que fue negada, asignará como o fecha de vigencia, la de ésta última decisión.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta entidad, puede consultar nuestra página de internet [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co). En la pestaña de Doctrina, encontrará conceptos emitidos por esta Superintendencia. Así mismo, podrá servirse del índice temático de normas y conceptos.

Atentamente,

**WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica