

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

SÉPTIMO.- Que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1° de la Decisión 689 de la CAN, el Decreto Ley 019 de 2012 reglamentó la Decisión 486 en relación con: i.) La forma de presentar los documentos que se deben adjuntar en trámites administrativos de propiedad industrial (Art. 167); ii) el sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas (Art. 168); iii.) la división de solicitudes y registros de marcas (Art. 169) y iv.) la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca (art. 170).

Así mismo, en los artículos 167, 168 y 169 del Decreto Ley 019 de 2012 se facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para impartir instrucciones que permitan el cumplimiento de lo allí establecido.

OCTAVO.- Que Colombia, en su calidad de País Miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ha adelantado las etapas necesarias para cumplir el compromiso de facilitar a sus nacionales la utilización del sistema de patentes a través de los beneficios del Tratado, entre ellos, el de servir como Oficina receptora de las solicitudes internacionales de patentes, para cuyo efecto la Superintendencia de Industria y Comercio requiere realizar los ajustes necesarios, e implementarlos, respecto de sus instructivos en esta materia.

NOVENO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011 es necesario establecer el procedimiento para adelantar la audiencia de facilitación establecida en el numeral 9° del artículo 19 del mismo Decreto 4886 de 2011.

DÉCIMO.- Que el 01 de enero de 2012 entró a regir la Décima Edición de Clasificación Internacional de Niza, la cual, conforme a lo establecido en el artículo 151 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, se aplica a la comunidad para clasificar productos y servicios, por lo que resulta necesario actualizar la edición de la Clasificación que se aplica en Colombia.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar los numerales 1.2 a 1.2.6 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, los cuales quedarán así:

“1.2. Reglamentación del Régimen Común sobre Propiedad Industrial

1.2.1. Disposiciones generales

1.2.1.1 Idioma y Medidas

Los documentos que se anexen a los petitorios de los trámites de propiedad industrial deberán allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberán aportarse con su traducción simple sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o apostilla.

Todas las medidas incluidas en las comunicaciones ante esta Superintendencia deberán expresarse según el Sistema Internacional de Unidades.

1.2.1.2 Forma y Presentación de los Documentos

continuación de la Resolución "Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio"

Toda solicitud o documento se podrá presentar por medios físicos o electrónicos, si estos últimos están previstos para el respectivo trámite, sin necesidad de autenticación, atestación, legalización o cualquier otra certificación de firma u otro medio de identificación personal, salvo tratándose de renuncia al derecho que requerirá de presentación personal o firma digital.

Para la presentación de solicitudes por medios electrónicos, la Superintendencia dispone de los trámites y servicios en línea, los cuáles se rigen por los términos y condiciones publicados a través del sitio web de la Entidad.

Igualmente, en cuanto a radicaciones en ventanilla se refiere, el formato de solicitud y los anexos para los trámites de propiedad industrial podrán presentarse en medio magnético (CD-ROM o DVD-ROM) en el momento de la radicación. Para el efecto, todos los archivos que allí se incluyan deberán ser digitalizados con una resolución mínima de 300 dpi y se deberán generar en formato PDF (*Portable Document Format*) o en su defecto TIFF (*Tagged Image File Format*). En todo caso, cuando se emplee este tipo de medios para la remisión de los anexos, el formulario de solicitud del trámite deberá ser presentado físicamente, con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde radique la solicitud.

La Entidad conservará el medio magnético como soporte del trámite y tomará las acciones que faciliten su conservación y control.

Los documentos que quieran hacerse valer como prueba en los trámites de propiedad industrial deben cumplir con las normas probatorias establecidas en las disposiciones correspondientes del Decreto Ley No. 019 de 2012, en concordancia con las establecidas en el Código Contencioso Administrativo.

1.2.1.3 Poderes

Los poderes requeridos para los trámites administrativos que se adelanten ante la Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con propiedad industrial podrán otorgarse mediante documento privado y referirse a una o más solicitudes debidamente identificadas en el poder, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización.

En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al derecho o se desiste de la solicitud deberá contener la diligencia de presentación personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario público.

El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero deberá ser legalizado por apostilla o ante Cónsul Colombiano o el de una Nación amiga, según sea el caso.

Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá nombrar un representante con facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado deberá ser abogado y estar debidamente inscrito.

Para la presentación de poderes se deberá diligenciar y radicar el Formulario de poder para trámites de propiedad industrial, el cual corresponde al Anexo 6.26 de esta Circular.

continuación de la Resolución *"Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio"*

1.2.1.4 Inconsistencias en la Solicitud: Duda Razonable

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá requerir al interesado en los trámites administrativos relacionados con propiedad industrial, para que aporte los documentos que sustenten la solicitud de que se trate, cuando existan contradicciones o inconsistencias en la información aportada, que puedan afectar el desarrollo eficiente del trámite, tales como la identidad, existencia y representación legal, domicilio o dirección de notificaciones del solicitante, o inconsistencias o contradicciones relacionados con el apoderado que se acredita como tal para el trámite respectivo.

1.2.1.5 Asignación de Fecha de Presentación de Solicitudes

Si al momento de la presentación de las solicitudes de patente de invención, de modelo de utilidad y las solicitudes de registro de signos distintivos, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, las mismas no contienen todos los requisitos a que hacen referencia los artículos 33, 92, 119, y 140 de la Decisión 486, respectivamente, la Superintendencia otorgará al solicitante un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de notificación especial de que trata el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular. Si el solicitante completa la documentación dentro del término anterior, la fecha de presentación de la solicitud será aquella en que se reciba la totalidad de la información requerida; momento a partir del cual se continuará con el trámite de la solicitud. Si a la finalización del término descrito el solicitante no cumple con el requerimiento, se considerará como no presentada la solicitud y así le será comunicado al solicitante mediante el procedimiento de notificación establecido en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información que se aporte con la solicitud inicial cumpla con los requisitos mínimos para asignación de fecha de presentación, pero se advierta ausencia de algún otro requisito formal, la Superintendencia de Industria y Comercio asignará fecha de presentación y requerirá al solicitante, de conformidad con los artículos 38, 39, 93, 120 y 144 de la Decisión 486, según sea el caso, para que lo complete o subsane.

La fecha de presentación de las solicitudes de inscripción de afectaciones y de renovación será la misma de su radicación aunque estén incompletas. La Superintendencia de Industria y Comercio requerirá la información faltante de conformidad con lo previsto en el Título I de esta Circular, para el ejercicio del derecho de petición en interés particular. Se entenderá que el peticionario ha desistido de la solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento.

1.2.1.6 Inscripciones

1.2.1.6.1 Cambio de Titular

Para el trámite de esta inscripción en el registro de la propiedad industrial se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Inscripción de Traspaso de Signos Distintivos, Formato PI01-F07 (para signos distintivos), y Formulario de Inscripción de Afectaciones, Formato PI02-F19 (para nuevas creaciones), los cuales corresponden a los Anexos 6.18 y 6.24 de esta Circular, respectivamente.

Salvo que se presente el Formulario de Inscripción de Afectaciones firmado por las partes, en los casos de cambio de titular, la afectación deberá ser demostrada con el original o la copia de alguno de los siguientes documentos, según sea el caso:

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

- i) El contrato en el que conste la cesión firmada por las partes.
- ii) El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto del contrato debe contener las páginas del contrato donde conste la cesión del derecho y en las que se evidencie las partes del contrato.
- iii) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.
- iv) El Documento que acredite la fusión.

Cuando como consecuencia de un contrato o de una fusión haya cambio de uno o varios cotitulares, pero no de la totalidad, cualquier cotitular respecto del cual no haya habido cambio en la titularidad deberá consentir expresamente al cambio de titularidad mediante documento firmado por él específicamente para tal fin.

Cuando el cambio de titular verse sobre varios registros o títulos, bastará con una única solicitud, siempre y cuando el titular actual y el nuevo propietario sean los mismos y se indiquen los números de todos los registros o títulos objeto de inscripción, y siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial.

Cuando la solicitud de inscripción a que hace referencia este numeral se presente en relación con varios derechos, pero la Superintendencia encuentre improcedente acceder a la solicitud de inscripción en relación con alguno o algunos de ellos, por no cumplir con los requisitos legales, procederá a inscribir aquellos en relación con los cuales no se encuentre inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o corrija o aclare la aportada o, de ser el caso, negará la inscripción solicitada en relación con los otros registros, los cuales continuarán el trámite correspondiente.

1.2.1.6.2 Cambios de Nombre, Domicilio, Dirección y demás Afectaciones al Registro

Para el trámite de estas inscripciones en el registro de la propiedad industrial se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Inscripción de Afectaciones, Formato PI01-F10 (para signos distintivos) y Formato PI02-F19 (para nuevas creaciones), los cuales corresponden a los Anexos 6.9 y 6.24 de esta Circular, respectivamente.

Igualmente, en una sola solicitud podrá pedirse el cambio de nombre, domicilio o dirección de varias solicitudes o registros pertenecientes a una misma persona, siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o diseño industrial.

Cuando la solicitud de inscripción a que hace referencia este numeral se presente en relación con varios derechos de propiedad industrial, pero la Superintendencia encuentre improcedente acceder a la solicitud de inscripción en relación con alguno o algunos de ellos, por no cumplir con los requisitos legales, procederá a inscribir aquellos en relación con los cuales no se encuentre inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o corrija o aclare la aportada o, de ser el caso, negará la inscripción solicitada en relación con los otros registros, los cuales continuarán el trámite correspondiente.

1.2.1.6.3 Licencias

Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la Decisión 486, en particular en los artículos 57, 85, 106, 133 y 162, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Licencia, Formato PI01-F09 (para signos distintivos) y Formato PI02-F16 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

Cuando el licenciante y el licenciario de varios derechos de propiedad industrial sean las mismas partes, podrá presentarse una sola solicitud de inscripción.

No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de registro de la misma se encuentre firmada por las partes.

Los requisitos de solicitudes de licencias obligatorias son los establecidos en el Capítulo Segundo del Título X de esta Circular.

1.2.1.7 Corrección de Errores Respecto de Registros o Títulos

La corrección del error que se haya cometido en la solicitud o en otro memorial presentado por el solicitante en un trámite de propiedad industrial, y que se refleje en el registro de la Propiedad Industrial o en la Gaceta de la Propiedad Industrial, deberá presentarse mediante un memorial en el que se indique el número de registro a corregir, el error cometido y la corrección a efectuar.

Cuando el error y la respectiva corrección sean comunes a varios registros o títulos, bastará con una solicitud si se indican los números de registros o títulos en cuestión.

La Superintendencia podrá corregir los errores aritméticos, mecanográficos, ortográficos y gráficos, aún cuando éstos impliquen una modificación al derecho concedido, cuando de la actuación administrativa se evidencie la contradicción entre el derecho pretendido y el otorgado. Las correcciones de errores no atribuibles a la Superintendencia se efectuarán previo pago de la tasa oficial establecida para dicho fin cuando dichos errores hayan sido atribuidos al solicitante.

La solicitud de corrección podrá presentarse en cualquier momento.

1.2.1.8 Modificaciones y Correcciones a Solicitudes en Trámite

Para el trámite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34, 85, 133 y 143 de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de la presente Circular, respectivamente, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites.

Cuando la modificación o corrección se solicite a instancia de la Superintendencia, no se exigirá el pago de la tasa.

La Superintendencia volverá a publicar la solicitud únicamente en los casos en los que el error cometido o la información omitida sea considerada fundamental para que los terceros interesados presenten oposición. Se entenderá que se presenta esta situación cuando han faltado productos o servicios en la publicación, o no corresponden a los solicitados; no coincide el signo o etiqueta con la solicitada o no coincide el dibujo requerido con el diseño solicitado. En concordancia con el artículo 34 de la Decisión 486, no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

Igualmente, podrá presentarse una petición única de corrección que se refiera a una solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, si se trata del mismo error y las solicitudes también se identifican plenamente.

1.2.1.9 Solicitante

Siempre que en la Decisión 486 o en el presente Título se mencione al solicitante sin hacer precisión en contrario, se entenderá incluido su apoderado o representante y viceversa.

1.2.1.10 División de la Solicitud

Quien desee presentar una petición para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar tantos formularios como número de solicitudes fraccionarias se presenten respecto de la solicitud inicial, debiendo diligenciar los formularios dispuestos para el efecto.

1.2.1.11 Oposiciones

Las oposiciones a que se refiere la Decisión 486 deberán ser presentadas en el Formulario de Presentación de Oposición, Formato PI01-F12 (para signos distintivos) y Formato PI02-F18 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.12 y 6.23 de esta Circular, respectivamente.

Si la oposición se presenta por intermedio de apoderado y no se aporta el poder con el escrito de oposición, o por intermedio de agente oficioso, la Superintendencia procederá a requerir el documento según lo establecido en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, o la norma que haga sus veces, o a fijar la caución establecida en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil.

Si se presenta oposición a una solicitud de registro de marca que comprenda varias clases de productos y/o servicios, el opositor deberá cancelar la tasa correspondiente a dicho trámite, dependiendo del número de clases contra las cuales presenta la oposición al registro de la marca.

1.2.1.12 Formularios para la Solicitud de Reducción de Tasas

Para presentar una solicitud de reducción de tasas se debe diligenciar el Formulario de Reducción de Tasas a Solicitud de Registro de Signos Distintivos para Microempresas, Formato PI01-F06, y el Formulario de Reducción de Tasas de Solicitud de Patente, Formato PI02-F07, que corresponden a los Anexo 6.17 y 6.20 de esta Circular, respectivamente.

1.2.1.13 Audiencia de Facilitación

a) Procedencia de la Audiencia

Cuando en el trámite de registro de un signo distintivo se hubieren presentado oposiciones, la Dirección de Signos Distintivos podrá celebrar una audiencia de facilitación con independencia del número de partes involucradas en el trámite, cuando la discusión sobre la registrabilidad esté referida a las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la Decisión 486. En dicha audiencia, el Director de Signos Distintivos, previo estudio de registrabilidad del signo, podrá proponer y avalar acuerdos

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

vinculantes que permitan que el signo supere las causas de irregistrabilidad anteriormente mencionadas.

b) Oportunidad

La audiencia de facilitación podrá celebrarse en cualquier momento una vez vencidos los términos establecidos en el artículo 148 de la Decisión 486, hasta antes de que se profiera la decisión de primera instancia.

La audiencia de facilitación podrá ser citada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos o a solicitud conjunta de las partes. La Dirección de Signos Distintivos hará la citación cuando considere que mediante la sugerencia de modificaciones a la que se refiere el artículo 143 de la Decisión 486 el signo solicitado puede ser registrado.

No procederá la audiencia cuando ésta haya sido solicitada con posterioridad a la expedición de la primera decisión, así se haya interpuesto el recurso correspondiente dentro del término legal.

c) Trámite

La Dirección de Signos Distintivos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia de facilitación.

La providencia que fije fecha y hora para la celebración de la audiencia será notificada a las partes de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal c) del Capítulo Sexto del Título I de esta Circular.

La audiencia tendrá una duración máxima de una (1) hora. Las partes tendrán un único vocero dentro de la audiencia, y cada participante dispondrá hasta de quince (15) minutos para hacer sus planteamientos. Al finalizar la misma, se hará constar en acta los términos y compromisos propuestos por las partes y aceptados por la Dirección de Signos Distintivos.

Habrá lugar a una nueva audiencia, por una sola vez y por falta de alguna de las partes, con justa causa, cuando la audiencia haya sido convocada de oficio por la Dirección de Signos Distintivos.

d) Contenido del Acta

En el Acta deberán constar los compromisos adquiridos por las partes para que el signo solicitado pueda ser registrado. Estos compromisos estarán referidos a modificaciones secundarias, renunciaciones, cancelaciones, desistimientos, limitaciones o afectaciones del signo solicitado o de los signos opositores.

e) Efectos

Las actuaciones a las cuales se comprometieron las partes en la audiencia deberán ser presentadas ante la Dirección de Signos Distintivos según el trámite establecido para las mismas, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de celebración de la audiencia. El incumplimiento de la presentación de los compromisos contenidos en el acta permitirá decidir la solicitud de registro del signo únicamente con los documentos e información que reposan en el expediente al momento de la decisión.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

No serán permitidas modificaciones que amplíen la cobertura de los productos o servicios de la marca solicitada a registro ni aquellas que alteren los elementos sustanciales del signo.

1.2.2 Patentes de Invención

1.2.2.1 Presentación de Solicitudes

Para el trámite de concesión de patente se deberá diligenciar y radicar el Formulario Solicitud de Patente - Nacional, Formato PI02-F01, que corresponde al Anexo 6.3 de esta Circular. Los formularios de solicitud podrán presentarse por medios electrónicos.

1.2.2.2 Examen de Forma

Para efectos de lo establecido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesión o bien del contrato en virtud del cual se presume legalmente dicha cesión.

Cuando la solicitud contenga más de 10 reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Lo anterior, sin perjuicio de la atribución que tiene el solicitante para modificar la solicitud en cualquier momento del trámite, para lo cual deberá cancelar no sólo la tasa correspondiente a una modificación voluntaria, sino la correspondiente al pago por exceso de reivindicaciones.

Cuando en respuesta a un requerimiento del artículo 45 el solicitante modifique el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de 10 reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional a partir de la décima.

1.2.2.3 Conversión, División o Fusión de Solicitudes

Quien desee presentar una petición para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar y radicar el Formulario de Conversión, División y Fusión de Solicitudes, Formato PI02-F05, que corresponde al Anexo 6.14 de esta Circular.

La tasa para la conversión, fusión o división de una solicitud se causará independientemente de la razón que motive la iniciativa del solicitante.

Para los efectos de la presente Circular y, en concordancia con el artículo 35 de la Decisión 486, por conversión de la solicitud debe entenderse el cambio de modalidad de protección de patente de invención a modelo de utilidad o viceversa y de modelo de utilidad a diseño industrial.

Para los efectos de la presente Circular y en concordancia con el artículo 36 de la Decisión 486, por división de la solicitud debe entenderse el fraccionamiento de la solicitud inicial en dos o más solicitudes fraccionarias que no presentan unidad de invención.

Para los efectos de la presente Circular y en concordancia con el artículo 37 de la Decisión 486, por fusión de la solicitud debe entenderse la acumulación de dos o más solicitudes que comprenden la misma materia o materia complementaria, porque presentan unidad de invención.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

1.2.2.4 Examen de patentabilidad

En los términos establecidos en el artículo 44 de la Decisión 486, la solicitud del examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes de invención o de modelo de utilidad y el pago de la tasa correspondiente sólo podrán efectuarse dentro de los plazos establecidos en los artículos 44 y 85 de la misma Decisión. En consecuencia, la solicitud de examen de patentabilidad presentada con anterioridad a la publicación, deberá ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los plazos arriba señalados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicación.

1.2.2.5 Requerimiento por no Patentabilidad o Incumplimiento de Requisitos para Conceder Patente

Para los efectos previstos en el artículo 45 de la Decisión 486, la Superintendencia requerirá al solicitante indicando los motivos por los cuáles la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente. Los requerimientos deberán ir acompañados de la relación de anterioridades que afecten la patentabilidad de la invención, si es del caso.

Cuando el solicitante en su respuesta al examen de no patentabilidad modifique el capítulo reivindicatorio o la descripción de la invención a proteger, excepcionalmente, la Superintendencia podrá requerirlo de nuevo y por una sola vez, luego de lo cual decidirá definitivamente la solicitud.

1.2.2.6 Suspensión del Trámite

En los términos del artículo 47 de la Decisión 486, se procederá a la suspensión del trámite de una patente siempre que el solicitante lo indique, al haber sido requerido conforme al artículo 46 de la misma Decisión. En la solicitud se deberá indicar el plazo de la suspensión, justificado en el término del trámite extranjero y el estado del mismo. La suspensión será automática, no requerirá pronunciamiento y el término comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel en que se radique la solicitud. En todo caso, dicho plazo no podrá exceder el plazo de tres (3) meses de que trata el artículo 46 de la Decisión 486.

1.2.2.7 Renuncia a Derechos

El titular de un bien de propiedad industrial sobre nuevas creaciones podrá renunciar a los derechos conferidos mediante el diligenciamiento y presentación del Formulario de Renuncia a Derechos sobre Nuevas Creaciones, Formato PI02-F04, que corresponde al Anexo 6.13 de esta Circular.

1.2.3 Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados

1.2.3.1 Presentación de Solicitudes

Para el trámite de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, Formato PI02-F03, que corresponde al Anexo 6.5 de esta Circular.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

1.2.4 Diseños Industriales

1.2.4.1 Presentación de Solicitudes

Para el trámite de registro de diseño industrial se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Registro de Diseño Industrial, Formato PI02-F02, que corresponde al Anexo 6.4 de esta Circular.

El diseño solicitado debe contar con las figuras representativas que permitan su correcto análisis e interpretación. Cuando se trate de elementos tridimensionales se presentarán los dibujos representativos mediante seis (6) proyecciones o vistas: Superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo, frontal y posterior; una perspectiva isométrica que permita ver el objeto en tres dimensiones.

Cuando se trate de objetos cuyos planos lateral izquierdo-lateral derecho y frontal-posterior, sean iguales, serán representados por mínimo cuatro (4) vistas: Superior, inferior, frontal o lateral y perspectiva.

Para la representación de los diseños industriales se hará uso de las reglas del dibujo técnico. Las figuras no deben presentar cotas, marcos, líneas indicadoras, cortes, grafismos, marcas, o la representación de una función técnica, debido a que estos aspectos no son objeto de protección mediante la figura del diseño industrial.

En los términos establecidos en el literal c) del artículo 119 de la Decisión 486, los diseños industriales deben ser representados gráfica o fotográficamente.

Según el caso, se pueden emplear dos tipos de líneas: La continúa para dibujar aristas vistas y contornos vistos y la punteada para aristas ocultas y contornos ocultos; lo que se representa en línea punteada serán las formas que se encuentren ocultas en cualquiera de las proyecciones.

El uso de la línea punteada se hará a título ilustrativo para indicar un objeto para el cual no se solicita protección, siempre y cuando el diseño solicitado sea una parte del objeto mencionado y quiera indicar la ubicación y disposición del mismo dentro del elemento del cual hace parte; para efectos de su interpretación el diseño solicitado se dibujará en línea continua. La figura o figuras que muestren la línea punteada no se tendrán en cuenta para el estudio y decisión de la solicitud y solamente se entenderán como ilustrativas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Decisión 486, el diseño solicitado debe reunir los requisitos exigidos para toda solicitud, entre ellos, que se relacione con un producto y que pueda ser representado mediante vistas o figuras.

1.2.4.2 Parte y Sección de un Diseño

Se toma como parte de un diseño toda aquella pieza que hace parte de un todo, que puede ser separada del mismo y que por sí sola puede constituirse en un producto.

La sección de un diseño es una fracción de un producto que se genera por un corte en cualquiera de los planos o por el dibujo en línea continua de aristas, bordes o de texturas sin que dicha sección pueda constituir un producto por sí misma.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

1.2.4.3 Familia de Diseños

Para propósitos de la solicitud y del examen de registrabilidad, se entenderá por familia de diseños a los diferentes productos que en conjunto comparten un mismo concepto de diseño, es decir la forma y se relacionan en su función, pero que durante su uso se comportan como objetos independientes.

Las familias de diseños no son variaciones de un mismo diseño, ni tampoco partes o secciones de un mismo objeto.

1.2.5 Marcas, Lemas Comerciales y Denominaciones de Origen

1.2.5.1 Presentación de Solicitudes

Para el trámite de registro de marcas, lemas comerciales, se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Registro de Marcas y Lemas Comerciales, Formato PI01-F01, que corresponde al Anexo 6.1 de esta Circular, y pagar la tasa oficial correspondiente al tipo de solicitud.

Para el trámite de reconocimiento de denominaciones de origen, se deberá diligenciar y radicar el Formulario Solicitud de Protección de Denominación de Origen, Formato PI01-F13, que corresponde al Anexo 6.25 de esta Circular, y pagar la tasa oficial correspondiente a este tipo de solicitud.

1.2.5.2 Solicitud Multiclase

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

En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del artículo 139 y del literal d) del artículo 140 de la Decisión 486, la descripción de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificación Internacional del Niza.

Si no se hace indicación de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la Superintendencia requerirá al solicitante de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Decisión 486.

Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas en la solicitud, pero no a todas ellas, y no sea respondido, se declarará el abandono solo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento. No habrá devolución de la tasa oficial pagada por todas las clases.

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

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

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 solo número de certificado.

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 asociado, y se pagará la misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios.

1.2.5.3 Marcas Tridimensionales

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicación de que la marca solicitada es tridimensional, la reproducción de la marca consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, siempre y cuando dicha reproducción muestre suficientemente los detalles de la marca tridimensional.

Si la reproducción gráfica no cumple con este requisito, el solicitante deberá proporcionar hasta seis vistas diferentes de la marca y/o una descripción de la marca mediante palabras o un CD que cumpla con las condiciones antes establecidas.

Cuando la Superintendencia considere que aún continúa siendo insuficiente el conocimiento de los detalles de la marca podrá solicitar un espécimen de la misma.

1.2.5.4 Caracteres de Estándar

Los caracteres estándar utilizados por la Superintendencia, para efectos de registro y publicación de los signos distintivos, son el Arial, el Arial Narrow o el Times New Román.

1.2.5.5. Reivindicación del Color como Característica Distintiva de las Marcas

El solicitante de una marca que desee reivindicar el color como característica distintiva de misma, estará obligado a declararlo e indicar el nombre del color o colores, en la solicitud.

El solicitante podrá describir el color utilizando sistemas de referencia que permitan su verificación posterior y su correspondencia con el signo inicialmente solicitado o registrado.

Con independencia de que se reivindiquen colores, se deberá anexar una (1) reproducción de la marca en el color declarado o en blanco y negro, según sea el caso.

1.2.5.6 Traducción o Transliteración de la Marca

Cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o en números no arábigos o romanos, el solicitante deberá indicar si la marca es figurativa o nominativa. Si indica que es nominativa, deberá presentarse una transliteración o una traducción de ese contenido a caracteres latinos o números arábigos.

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.

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

1.2.5.7.1 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 solicitud de división se presente como consecuencia de la interposición de una oposición o en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o servicios sobre los cuales se objeta la concesión de la marca, se tramitará independientemente de las demás solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relación con los cuales no se presentó la oposición o decisión proferida. En dicho caso, los productos o servicios que fueron objeto de oposición no podrán ser incluidos en más de una de las solicitudes resultantes de la división.

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.

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.

1.2.5.7.2 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.

1.2.5.7.3 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

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

fraccionarias solicitadas, con excepción de lo previsto en el inciso tercero del numeral 1.2.5.7.1 de esta Circular.

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.

1.2.5.8 División del Registro de una Marca

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

Podrá dividirse el registro de una marca en uno o más registros, a petición del titular o como consecuencia de una cancelación, de una nulidad o de una decisión judicial.

Será procedente la división de los registros siempre que se pague la tasa establecida y se especifiquen los productos y/o servicios incluidos en los registros resultantes de la división, a los que se asignará nuevo número de certificado.

Si la solicitud adolece de algún defecto, la Superintendencia de Industria y Comercio requerirá al solicitante de la división del registro para que aporte los documentos faltantes en un término de ocho (8) días hábiles, contados desde el recibo de la correspondiente comunicación. De no hacerlo se negará la solicitud.

1.2.5.9 División de la Solicitud o Registro de un Lema Comercial

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

1.2.5.10 Presentación de la Solicitud de Renovación del Registro de una Marca

Para el trámite de renovación de marcas se deberá diligenciar y radicar el Formulario de Renovación de Signos Distintivos, Formato PI01-F04, que corresponde al Anexo 6.6 de esta Circular.

Si la renovación comprende únicamente alguna clase o productos y/o servicios de los inicialmente amparados, el titular deberá solicitar la correspondiente renuncia de la cobertura del signo sobre la cual no se solicita renovación.

1.2.5.11 Cancelación de Registro de Marca y de Autorización de Uso de una Denominación de Origen Protegida

Para la solicitud de cancelación del registro de una marca, lema comercial o autorización de uso de una denominación de origen deberá ser diligenciado y radicado el Formulario de

continuación de la Resolución *"Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio"*

Presentación de Acción de Cancelación en Contra de Registros de Signos Distintivos, Formato PI01-F03, que corresponde al Anexo 6.8 de esta Circular.

1.2.5.12 Renuncia a Derechos

El titular de un bien de propiedad industrial sobre signos distintivos podrá renunciar a los derechos conferidos para lo cual deberá diligenciar y radicar el Formulario de Renuncia a Derechos del Registro de Marcas de Productos y/o Servicios, Formato PI01-F-05, que corresponde al Anexo 6.11 de esta Circular.

1.2.6 Depósito de Nombre y Enseña Comercial

Para el depósito de nombres y enseñas comerciales deberá ser diligenciado y radicado el Formulario de Solicitud de Depósito Enseñas y Nombres Comerciales, Formato PI01-F02, que corresponde al Anexo 6.2 de esta Circular.

Las actividades económicas realizadas bajo el nombre comercial, o que se realicen en el establecimiento comercial distinguido con la enseña objeto del depósito, para efectos de su inscripción, deben encuadrarse en la clase o clases del nomenclátor marcario que correspondan."

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el numeral 3.4 del Capítulo Tercero del Título X de la Circular Única, el cual quedará así:

"3.4 Décima Edición de la Clasificación de Niza

La décima edición de la Clasificación de Niza, que introduce varias modificaciones respecto de la edición precedente, se empezará a aplicar a todas las solicitudes de marcas presentadas a partir del 13 de abril de 2012; fecha en la que ya se podrán solicitar registros con referencia a la nueva edición.

No se efectuarán reclasificaciones de marcas en el trámite de registro y/o registradas, ni aún en el momento de su renovación, las cuales conservarán durante toda su vida legal la clase asignada y la edición de la Clasificación de Niza bajo la cual se otorgó el registro.

La Superintendencia utilizará la traducción oficial de la décima edición de la Clasificación de Niza, incluida la lista alfabética de productos y servicios, efectuada por la OMPI.

Parágrafo Transitorio. Mientras se puede disponer de la traducción oficial de la décima edición de la Clasificación de Niza, incluida la lista alfabética de productos y servicios, efectuada por la OMPI, se utilizará la traducción que de la lista de clases, de los títulos de las mismas y de las notas explicativas ha efectuado la Oficina Española de Patentes y Marcas."

ARTÍCULO TERCERO.- Modificar los numerales 5.1.5, 5.1.9, 5.1.13, 5.2.1, 5.3.2 y 5.5.1 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única, los cuales quedarán así:

"5.1.5 Número de Copias de la Solicitud

El solicitante deberá presentar ante la Superintendencia, en su calidad de Oficina Receptora, dos ejemplares impresos de la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en la regla 11.1 b) del Reglamento. La información digitalizada será transmitida a la Oficina Internacional, un ejemplar en copia será transmitido a la Administración competente

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

encargada de la búsqueda internacional en el idioma prescrito y el otro ejemplar será conservado por la Superintendencia en su calidad de Oficina receptora. En el momento de recibir la solicitud, la Superintendencia verificará que cada copia sea idéntica al original.”

“5.1.9 Fecha de Presentación y Efectos de la Solicitud Internacional

Si resulta que la solicitud internacional no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11.1 del Tratado, la Superintendencia actuando como Oficina receptora, informará al solicitante para que dentro de los plazos previstos en la regla 20.7 del Reglamento del PCT, efectúe las correcciones para los efectos del artículo 11.2 o proporcione la parte omitida, según el caso, o para que confirme la incorporación por referencia de elementos o partes según lo establecido en la Regla 20.6 a) del Reglamento.”

“5.1.13 Solicitudes Internacionales Consideradas Retiradas

En caso que la Superintendencia considere retirada una solicitud internacional, notificará la decisión al solicitante y a la Oficina Internacional y procederá con sujeción a lo dispuesto en la regla 29 del Reglamento.”

“5.2.1 Entrada en Fase Nacional

La Superintendencia en su calidad de oficina designada o elegida iniciará el procedimiento nacional de una solicitud internacional antes del vencimiento del plazo de 31 meses prescrito para entrar a fase nacional, si el solicitante presenta la correspondiente solicitud con antelación a dicho plazo.”

“5.3.2 Moneda y Valor de las Tasas

El solicitante deberá cancelar a favor de la Superintendencia la tasa de transmisión prevista en la regla 14.1 a) del Reglamento. El valor será el establecido en la resolución de tasas que expide anualmente la Superintendencia.

Las tasas de presentación internacional y de búsqueda previstas en las reglas 15 y 16 del Reglamento serán percibidas por la Superintendencia a favor de la Oficina Internacional y de la Administración encargada de la búsqueda internacional, respectivamente.

El valor de la tasa de presentación internacional será el fijado en la Tabla de tasas anexa al Reglamento del Tratado vigente al momento de la presentación de la solicitud y deberá ser abonada en pesos colombianos en una suma equivalente en francos suizos de acuerdo con el importe fijado en la Tabla de Tasas del Reglamento del PCT.

La tasa de búsqueda será abonada en pesos colombianos equivalentes en dólares al importe fijado por la Administración de búsqueda elegida.”

“5.5.1 Formularios

Para entrar en la fase nacional el solicitante podrá diligenciar y radicar el Formulario Solicitud Fase Nacional PCT, Formato PI02-F06, que corresponde al Anexo 6.15 de esta Circular, junto con los documentos prescritos. En dicho formulario constarán los datos esenciales de la solicitud internacional.”

continuación de la Resolución *“Por la cual se modifican los Títulos X XI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”*

ARTÍCULO CUARTO.- Adicionar el siguiente inciso al final del numeral 5.3.5 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única:

“El valor de la reducción en la tasa de presentación de la tasa internacional será el fijado en la Tabla de Tasas anexa al Reglamento del Tratado vigente al momento de la presentación de la solicitud.”

ARTÍCULO QUINTO.- Adicionar la expresión “y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (ISA/BR)” al final de los incisos únicos de los numerales 5.1.16 y 5.1.17 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única.

ARTÍCULO SEXTO.- Derogar el inciso segundo del numeral 5.1.14; los incisos segundo y tercero del numeral 5.1.15; el numeral 5.3.7 y el numeral 5.5.3 del Capítulo Quinto del Título X de la Circular Única.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Derogar los numerales 1.2.7 y 1.2.7.1. del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ARTÍCULO OCTAVO.- Aprobar los Formatos a que hace referencia la presente Resolución e incorporarlos al Título XI de la presente Circular.

ARTÍCULO NOVENO.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

Parágrafo: A partir del 10 de enero de 2012, todo requerimiento de forma relativo a asuntos de Propiedad Industrial oficiado por la Superintendencia podrá responderse atendiendo únicamente las formalidades exigidas en el Decreto Ley 019 de 2012.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Proyectó: María del Socorro Pimienta, Ricardo Camacho García, María José Lamus, José Luís Salazar;
Revisó: María Claudia Caviedes; Martha Alicia Corssy
Aprobó: José Luis Londoño Fernández