

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14-280737--3-0  
DEP: 10 OFICINA ASESORA JURIDICA  
TRA: 113 DP-CONSULTAS  
ACT: 440 RESPUESTA

FECHA: 2015-02-05 15:21:11  
EVE: SIN EVENTO  
FOLIOS: 5

Bogotá D.C.

10

Doctora  
**LAURA MICHELSEN NIÑO**  
CALLE 93B N°. 12 - 48 PISO 4  
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

**Asunto:** Radicación: 14-280737- -3-0  
Trámite: 113  
Evento: 00  
Actuación: 440  
Folios: 5

Estimada Doctora:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos.

### 1. Objeto de la consulta

La peticionaria solicita se aclare "...el trámite que debe adelantarse con ocasión de la fusión de dos compañías y/o más, respecto a la titularidad de un registro marcario, indicándonos el tipo de afectación a presentar, teniendo en cuenta que de la misma se puede desprender una transferencia o un cambio de nombre del titular del registro".

### 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 enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

“(…)”

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

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

- Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de 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 es posible pronunciarnos a través de conceptos sobre situaciones particulares como las descritas en su comunicación, sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación le suministramos información de manera general al tema planteado y, en particular, con las actuaciones posteriores a la concesión del registro marcario, inscripciones; cambios de nombre, fusión o absorción, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio, al respecto.

### 3. Actuaciones posteriores a la concesión del registro de una marca - inscripciones

En el artículo 2 del Decreto 2591 de 2000 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", se señala que "La inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la cual, a fin de facilitarla, diseñará un formulario único para todo tipo de inscripciones".(Subrayado fuera del texto)

En relación con las inscripciones, la Circular Única número 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece en el Título X, Capítulo Primero, numerales 1.2.1.6, 1.2.1.6.1 y siguientes:

"1.2.1.6.1. Para el trámite de 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).

"Salvo que se presente el Formulario 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 el caso:

- 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 evidencia 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 encuentra 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 encuentre inconveniente, y requerirá al solicitante para que allegue la información faltante o corrija o aclare la aportada.

“(…)”.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Decisión 486 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio ha establecido en la Circular Única No. 10, en el capítulo primero del Título X, las tasas de propiedad industrial, que según la Resolución No. 59304 del 2014, que para la “Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (trasferencia) por registro a afectar”, el valor es de \$286.000 pesos, por registro a afectar.

En este orden, para la afectación o traspaso será necesario presentar la actualización en el registro marcario, con el formulario y los demás requisitos en él establecidos.

#### 4 Transferencia de las marcas

El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de 2000, establece que:

“Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión”. (Subrayado fuera del texto)

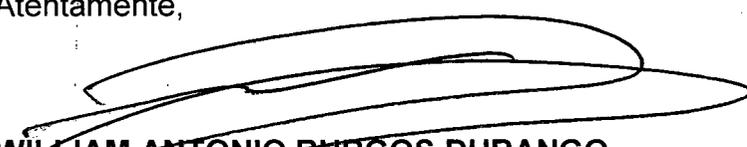
Teniendo en cuenta la disposición arriba transcrita se puede observar que el titular de una marca puede, mediante contrato escrito transferir el derecho sobre el registro marcario a la empresa o empresas objeto de fusión (por absorción, o venta), o de cualquier forma jurídica que adopte(n).

De igual forma, si el titular de una marca (sociedad o sociedades) está (n) en proceso de fusión, es posible que se pueda vender o ceder, dado que el signo distintivo que se

trate es un bien inmaterial, el cual es susceptible de ser transferido o vendido y, cuya inscripción podrá efectuarse ante la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, con el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto.

Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co).

Atentamente,

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

Elaboró: Julieta Muñoz  
Revisó: William Burgos  
Aprobó: William Burgos