

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-419864- -1
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Respetado(a) Señor (a):

[Datos personales eliminados en virtud de la Ley 1581 de 2012]

Reciba cordial saludo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, “*por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la solicitud, procede la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a emitir un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

Atendiendo a la solicitud por usted presentada ante esta Entidad a través de su comunicación radicada en nuestra Dependencia el 19 de diciembre de 2017, en la cual se señala:

“(…) solicito respetuosamente que se informe sobre el significado y alcance que tiene que en la información de un registro marcario se establezca que la marca tiene una “COBERTURA: RESTRINGIDA”. (…)” (Sic)



Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIÓN PREVIA

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía constitucional.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005:

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en libertad para seguirlos o no”.

Por tanto, una vez realizadas las anteriores precisiones, se suministrarán las herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue:

3. FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

Teniendo como base la función mencionada, en el artículo 19 de dicho decreto se establecen las funciones de la Dirección de Signos Distintivos, de la cual podemos destacar para el presente caso:



“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.

(...)”

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

Administra 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.

4. LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA

La Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una clasificación internacional de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas.

Esta clasificación es una figura importante dentro del sistema de registro de marcas de los países que son miembros del arreglo dado que:



“A efectos del registro de marcas, cada país parte en el Arreglo de Niza debe aplicar la Clasificación de Niza, ya sea como sistema principal o como sistema subsidiario, y hacer figurar en los documentos y publicaciones oficiales relativos a sus registros de marcas los números de las clases de la Clasificación en las que están comprendidos los productos y servicios para los que se registran las marcas.

La aplicación de la Clasificación de Niza no sólo es obligatoria para registrar marcas a escala nacional en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también para el registro internacional de marcas que llevan a cabo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (BOIP), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) y la Oficina Internacional de la OMPI. La Clasificación de Niza también se aplica en varios países que no son parte en el Arreglo de Niza.”¹

Adicional a la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en el Proceso 10-IP-94 y expresó:

“El arreglo de Niza es el instrumento jurídico diseñado para establecer oficialmente la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas por sectores de la producción. Comprende la clasificación de productos y de servicios propiamente dicha y una lista alfabética que permite asegurar, para cada producto o servicio en particular, el sector a que éste pertenece. Además de la lista de productos y de servicios, el Arreglo de Niza proporciona notas explicativas sobre los rubros que comprende cada clase, los excluidos de ella y la lista de productos. De tal forma, este instrumento constituye una herramienta de gran utilidad y precisión para identificar los rubros que pueden ser acreedores a los beneficios del régimen marcario.

El Arreglo de Niza tiene no sólo un carácter referencial, sino también fuerza vinculante para el conjunto de los países miembros y para cada

¹ <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/preface.html> (visitado el 27 de diciembre de 2017).



uno de ellos, según lo establece el artículo 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto se transcribió atrás. En consecuencia, los países deberán estar al tanto no sólo de las normas contenidas en el Arreglo de Niza propiamente dicho, sino también de sus actualizaciones y modificaciones (...)”

La undécima edición entró en vigor el 1 de enero de 2017 y puede ser consultada en la página web de la OMPI.²

5. LA DECISIÓN 486 DE 2000 FRENTE A LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Ahora bien, esta clasificación entra en relación con nuestro sistema de registro marcarío en la medida en que la Decisión 486 de 2000 establece en su artículo 139 que dentro del petitorio de solicitud de registro de marca se debe especificar:

“f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,”

Es claro entonces, que no solo se requiere que se indique la clase a la cual pertenecen los productos o servicios que va a identificar la marca sino que además que exige que se **INDIQUE EN FORMA EXPRESA CUALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SON LOS QUE VA A IDENTIFICAR EL SIGNO SOLICITADO.**

Esta indicación y clasificación que debe estar expresa en el formulario, se establece en concordancia con el artículo 151 de la norma andina, el cual establece que la clasificación oficial será la del Arreglo de Niza de 1957 ya explicada.

6. LA COBERTURA RESTRINGIDA

Para entender el concepto de “cobertura restringida” se hace necesario ahondar en el significado de las expresiones que lo componen, así:

² <http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20170101/taxonomy/> (visitado el 27 de diciembre de 2017).



“cobertura

Del lat. *tardío coopertūra*.

1. f. *cubierta* (// para tapar o resguardar algo).

2. f. Cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad.

(...)³ (Negrilla fuera del texto original)

“restringir

Del lat. *restringere*.

1. tr. Ceñir, circunscribir, reducir a menores límites.

2. tr. Apretar, constreñir, restriñir.”⁴

Aunado a lo presentado en acápite anteriores y trayendo lo presentado al campo del registro marcario, podemos establecer que la “cobertura restringida” hace referencia a los productos y/o servicios a los cuales hace mención el registro marcario pero que no corresponden a la totalidad de la clase solicitada, es decir, que no fueron solicitadas para distinguir todos y cada uno de los productos que se encuentran comprendidos en cada una de las clases, sino simplemente para identificar productos y/o servicios específicamente delimitados.

7. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA PRESENTADA

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la exposición de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial, en el marco del interrogante planteado en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

Cuando dentro de la información de un registro marcario se hace referencia a que existe una “cobertura restringida”, estamos hablando que los productos y/o servicios concedidos no corresponden a la totalidad de los que componen la clase referenciada en el formulario de registro, sino que se concede el registro para unos productos y/o servicios específicos que se encuentran debidamente delimitados por el titular, es decir, no se conceden derechos por ejemplo, sobre toda la clase 5 de la Clasificación de Niza, sino simplemente sobre fungicidas y herbicidas.

³ <http://dle.rae.es/?id=9XRPNya> (visitado el 27 de diciembre de 2017).

⁴ <http://dle.rae.es/?id=WEmQSsB> (visitado el 27 de diciembre de 2017).



Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por ésta Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web <http://www.sic.gov.co/Doctrina-1>

En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Alejandra Gil García
Revisó: Jazmín Rocío Soacha
Aprobó: Jazmín Rocío Soacha

