



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN NÚMERO _____ DE 2022

()

“Por la cual se adiciona el numeral 1.2.5.19 al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas en el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, para los efectos de la misma se entiende como oficina nacional competente al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial de cada país miembro.

Que el artículo 276 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la misma serán regulados por las normas internas de los países miembros.

Que el artículo 278 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, insta a los países miembros para que se comprometan a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en dicha normatividad.

Que los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíbe el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de una marca, al ser idéntica o asemejarse a otra anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Que, a su vez, el inciso cuarto del artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que cualquier persona interesada puede solicitar el registro de una transferencia. Sin embargo, la oficina nacional competente puede denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.

Que el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 establece que, habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre distintas entidades, unidad de propósito y dirección.

Que, el precitado artículo dispone que, existirá unidad de propósito y dirección, cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Que de conformidad con el artículo 260 del Código de Comercio, una sociedad será subordinada *“cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria”*.

“*Por la cual se adiciona el numeral 1.2.5.19 al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.*”

Que el artículo 261 del Código de Comercio, establece tres escenarios en los cuales se entenderá que una sociedad es subordinada, esto es: (i) Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente, por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas; (ii) Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente, el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere, y; (iii) Cuando la matriz, directamente, por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

Que el párrafo 1 del precitado artículo 261 del Código de Comercio establece que, habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en dicho artículo sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

Que el párrafo 2 del artículo 261 del Código de Comercio establece que, una sociedad se considerará subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el párrafo primero de la misma norma.

Que el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 establece la obligación de presentar un *“informe a la asamblea o junta de socios, en el que se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada”*.

Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, cuando se configure una situación de control en virtud de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, la sociedad controlante lo hará constar en documento privado, el cual deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados dentro de los treinta (30) días siguientes a la configuración de la situación de control. En el mismo sentido, la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil es aplicable también a los grupos empresariales.

Que de conformidad con el párrafo 1 del precitado artículo 30 de la Ley 222 de 1995, *“[l]as Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la sociedad, así como su vinculación a un grupo empresarial, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley.”*

Que, en todo caso, no puede confundirse la existencia de una situación de control con la configuración de un grupo empresarial, pues en esta última figura la unidad de propósito y dirección resulta determinante para lo establecido en la presente resolución en relación con la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación en derecho marcario.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 51 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial, tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en materia de propiedad industrial.

Que según lo dispuesto en los numerales 5 y 25 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, al Superintendente de Industria y Comercio le corresponde, entre otras funciones: (i) Impartir instrucciones en materia de propiedad industrial fijando los criterios que faciliten su cumplimiento, señalando los procedimientos para su cabal aplicación, y; (ii) Expedir regulaciones que, conforme a las normas supranacionales, corresponda adoptar a la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial.

Que en atención con las consideraciones precedentes, es preciso anotar que lo relativo a la titularidad de los derechos de propiedad industrial de los grupos empresariales, no se encuentra desarrollado por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en

“Por la cual se adiciona el numeral 1.2.5.19 al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

consecuencia, se hace necesario fijar directrices sobre la transferencia de un registro de marca o en trámite de registro entre sociedades que pertenezcan a grupos empresariales, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.

Que tal y como quedó señalado, cuando se presentan las circunstancias que obligan a reconocer la existencia de un grupo empresarial debe existir unidad de propósito y dirección, además de la subordinación, lo cual se traduce en procesos productivos que para los fines de la propiedad industrial, tendrían un mismo origen empresarial, lo que implica que el consumidor no esté ante el escenario de un riesgo de confusión o de asociación, al encontrarse con signos distintivos pertenecientes a integrantes del mismo grupo empresarial.

Que por lo anterior, resulta necesario establecer los criterios que aplicará la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con las solicitudes de registro o de transferencia de signos distintivos pertenecientes a personas integrantes de un mismo grupo empresarial, en lo relacionado con el riesgo de confusión o asociación previsto en la Decisión 486 de 2000.

Que de conformidad con la Resolución 35907 de 11 de junio de 2021, el proyecto correspondiente a este acto administrativo fue publicado desde el _____ hasta el _____ de 2022 en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que los ciudadanos y grupos de interés enviaran sus comentarios, opiniones o propuestas al respecto.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Adicionar el numeral 1.2.5.19 al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedará así:

“1.2.5.19 Solicitudes de registro y de transferencia de signos distintivos de personas pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

La Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de llevar a cabo el examen de registrabilidad previsto en el artículo 150 o de efectuar el análisis establecido en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000, tendrá en cuenta si el o los antecedentes que impedirían el registro o transferencia del signo, pertenecen al mismo grupo empresarial del solicitante del registro o futuro titular.

En este caso, no se entenderá que dichos antecedentes pertenecen a un tercero para los fines de los artículos 136 y 161 de la Decisión 486 de 2000.

Parágrafo 1. *En todo caso, quien inicie los trámites a que se refiere este numeral, deberá poner en conocimiento de esta Superintendencia la situación del grupo empresarial al cual pertenece, circunstancia que la Entidad confirmará con la información que repose en el Registro Único Empresarial y Social – RUES.*

Parágrafo 2. *Tratándose de personas extranjeras, además de la manifestación establecida en el parágrafo anterior, deberá allegarse: (i) Una declaración suscrita por la persona, por el representante legal, o quien haga sus veces, de cualquiera de las personas implicadas, en la que se exponga de manera clara la unidad de propósito y dirección entre estas, y; (ii) El documento expedido por la autoridad competente de la jurisdicción de la persona implicada en la que conste la unidad de propósito y dirección.”*

ARTÍCULO 2. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

“

“Por la cual se adiciona el numeral 1.2.5.19 al Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.”

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Proyectó: Angie Herrera
Revisó: Juan Mateus/ Héctor Barragán
Aprobó: María Lamus/ Álvaro Yáñez