

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Dirección de Signos Distintivos

E. S. D.

Ref.: RESPUESTA REQUERIMIENTO DE FORMA DE OFICIO NO. 5896

Expediente No.: **SD2026/0011818**

Marca: **SOLERA**



Tipo: **Mixta**

Clases: **32**

Solicitante: **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC**

MAURICIO PATIÑO BONNET, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado de la sociedad **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC** (en adelante **DEUTSCHE**) por medio del presente memorial me permito presentar respuesta al Oficio de Requerimiento No. 5896 del 6 de abril de 2026. Sirven de fundamento los siguientes hechos y consideraciones:

I. HECHOS

1. El 6 de febrero de 2026 **DEUTSCHE** solicitó el registro de la marca **SOLERA** para identificar los siguientes productos en la Clase 32 Internacional:

***Clase 32:** Cerveza y Malta.*

2. El 6 de abril de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el Oficio No. 5896, por medio del cual realizó el siguiente requerimiento a **DEUTSCHE**:

“Algunos productos reivindicados no pertenecen a la clase solicitada

Del análisis de la solicitud se evidencia que uno de los productos indicados en su solicitud no corresponde a la clase solicitada conforme a la Clasificación Internacional

de Niza. Teniendo en cuenta lo anterior, los siguientes productos no pueden ser protegidos en la clase señalada:

– Al respecto, se aprecia que “MALTA” no corresponde a la clase 32 indicada en su solicitud, sino que pertenece a la clase 31 conforme a la Clasificación Internacional de Niza.

Por consiguiente, se le requiere para que:

– Excluya expresamente de la solicitud los productos que no pertenecen a la clase solicitada, indicándolo de forma clara y precisa en la respuesta a este requerimiento; o,

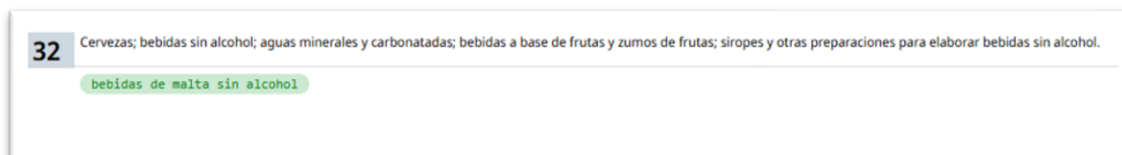
-Si además de los productos amparados en su solicitud inicial, desea incluir los productos amparados en otras clases y señalados en este requerimiento, deberá realizar el pago correspondiente a la tasa de registro por cada clase adicional en una misma solicitud, teniendo en cuenta lo establecido en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única “Tasas de Propiedad Industrial”.

De conformidad con lo anterior, nos permitimos contestar el requerimiento dentro del tiempo establecido para tal fin, de la siguiente forma:

II. CONSIDERACIONES

De conformidad con el Oficio de Requerimiento No. 5896 del 6 de abril de 2026, se procede a dar respuesta indicando lo siguiente:

- i. Consideramos que existe una confusión en la interpretación del producto “malta”, en la medida en que el producto que se pretende reivindicar no corresponde a la malta como producto agrícola (Clase 31), sino a *bebidas de malta sin alcohol*, las cuales sí se encuentran comprendidas dentro de la Clase 32.
- ii. En este sentido, presentamos esta respuesta aclarando el alcance del producto conforme al gestor de productos de la OMPI, precisando su correcta naturaleza como bebida, con el fin de mantener la solicitud dentro de la clase inicialmente solicitada sin necesidad de excluir el producto ni incurrir en el pago de tasas adicionales.



1

- iii. En este sentido, la cobertura de la Clase 32 de la marca **SOLERA (Mixta)** se mantiene de la siguiente forma:

Clase 32: Cerveza y bebidas de malta sin alcohol

III. ADECUAMIENTO DE LA COBERTURA

La adecuación del producto “malta” por “bebidas de malta sin alcohol” no constituye una modificación sustancial y es procedente conforme a la normativa aplicable en materia de propiedad industrial.

La adecuación del producto “malta” por “bebidas de malta sin alcohol” no constituye una modificación sustancial de la solicitud, sino una precisión terminológica que mantiene inalterada la cobertura inicialmente pretendida. Desde la presentación de la solicitud, la intención de **DEUTSCHE** ha sido distinguir productos derivados de - y cuya materia prima es - la malta en su condición de bebida, razón por la cual el ajuste efectuado obedece únicamente a una aclaración necesaria para evitar confusiones interpretativas frente a la Clasificación Internacional de Niza, sin que ello implique la introducción de productos diferentes ni la ampliación del alcance de la solicitud.

De conformidad con el artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el solicitante de un registro de marca puede modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que ello no implique cambios sustantivos del signo ni ampliación de los productos o servicios originalmente solicitados. La norma dispone expresamente que:

“El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, así como solicitar la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier etapa del procedimiento, las cuales se tramitarán de conformidad con lo establecido en el artículo 144.

En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo ni la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.”

¹ [MGS • Gestor de productos & servicios de Madrid](#)

El Instructivo para el Examen de Registrabilidad de Marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, en su numeral 5.2.28, desarrolla esta disposición precisando que el solicitante puede efectuar ajustes en aspectos accesorios o secundarios de su solicitud y, en particular, limitar o precisar la cobertura inicialmente reivindicada, siempre que no se altere su naturaleza ni se amplíe su alcance. Textualmente establece que:

“Bajo esta circunstancia el examinador deberá evaluar procedencia de la modificación antes de continuar con la etapa del trámite que corresponda. Para esto tendrá en cuenta como se reseñó que las modificaciones a la solicitud de registro son posibles, siempre y cuando se traten de modificaciones sobre asuntos secundarios o accesorios, como pequeñas modificaciones en el signo que no cambien o afecten la oponibilidad.”

En concordancia con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 210-IP-2021, señaló que los ajustes accesorios o secundarios dentro de una solicitud de registro son plenamente válidos, siempre que no alteren los aspectos esenciales del signo ni impliquen la presentación de una nueva solicitud. Así lo expresó el Tribunal:

“Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud para el registro de un signo (...) en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial. Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro.”

En el presente caso, la adecuación de “malta” por “bebidas de malta sin alcohol” se enmarca plenamente dentro de este supuesto, por cuanto: (a) no se introdujeron productos diferentes ni se amplió la cobertura inicial; (b) la finalidad del producto permanece idéntica, pues se trata en ambos casos de bebidas derivadas de la malta comprendidas en la Clase 32; y (c) el ajuste responde exclusivamente a una precisión terminológica que elimina la ambigüedad interpretativa señalada por la Dirección, sin alterar la naturaleza ni el alcance de la solicitud.

Adicionalmente, esta adecuación no genera perjuicio alguno a terceros ni afecta la oponibilidad del signo. En efecto, quien hubiera considerado presentar una oposición contra una marca que distinga “malta” en la Clase 32 habría tenido igual interés en oponerse a una marca que distinga “bebidas de malta sin alcohol” en la misma clase, dado que ambas expresiones aluden al mismo insumo en su condición de bebida no alcohólica, con idéntica finalidad y destino comercial. La precisión efectuada no modifica la percepción del público consumidor ni altera la posición competitiva de terceros en el mercado.

En consecuencia, la adecuación de “malta” por “bebidas de malta sin alcohol” no constituye una modificación sustancial en los términos del artículo 143 de la Decisión 486, ni contraviene lo dispuesto en el numeral 5.2.28 del Instructivo para el Examen de Registrabilidad de Marcas, sino que se trata de una precisión formal y coherente con el propósito de la solicitud, que mantiene siempre la misma cobertura y finalidad: distinguir bebidas de malta en la Clase 32 Internacional. Por tanto, la adecuación es procedente

conforme a la normativa colombiana y comunitaria andina aplicable en materia de propiedad industrial, y no debe constituir obstáculo para la continuación del trámite de registro.

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta los hechos reseñados y, habiendo respondido en tiempo el Requerimiento emitido por la Dirección de Signos Distintivos, solicitamos amablemente a su Despacho que:

- i. Habiendo aclarado que el producto “*malta*” corresponde a *bebidas de malta sin alcohol* comprendidas en la Clase 32, se solicita que se tome la siguiente descripción de productos en la Clase 32 Internacional para la marca de referencia:

“Clase 32: Cerveza y *bebidas de malta sin alcohol*”

- ii. Se continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca **SOLERA (Mixta)** identificada en la referencia.

IV. PERSONERÍA

En el expediente de la referencia reposa copia del documento de poder a mí conferido por la sociedad **DEUTSCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.**

V. NOTIFICACIONES

Seré notificado en la secretaría de su Despacho o en la Carrera 9 # 74-08, Oficina 305, en la Ciudad de Bogotá D.C o al correo electrónico notificacionespi@ppulegal.com

Señora Jefe de la Dirección de Signos Distintivos,



MAURICIO PATIÑO BONNET

C.C. 11.342.699 de Zipaquirá

T.P. 73.583