

Respetado(a) señor (a):

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

Ciudad

Reciba un 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 SU CONSULTA

Atendiendo la solicitud radicada ante esta Entidad de fecha 02 de agosto de 2021, en la cual se señala:

“Buenas tardes: ¿Si una marca objeto de una acción de cancelación, caduca antes de que se decida el trámite por no ser renovada, implica esto que en caso de que la acción sea procedente, el accionante pierde su derecho de preferencia? (...)”

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

2. CUESTIONES PREVIAS

2.1. Respecto de la competencia de la Oficina Jurídica de la SIC

De conformidad con el numeral 2 del artículo 7 del Decreto 4886 de 2011, es función de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio la de:

“2. Absolver las consultas que en materia jurídica hagan el público en general y las dependencias de la entidad, en los temas de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique o sustituya.”

En consecuencia, es necesario establecer si el objeto de su petición está relacionado con alguna de las competencias que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio.



2.2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial

La Superintendencia de Industria y Comercio, funge como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, así como en el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina (esta norma constituye el régimen común en materia de Propiedad Industrial aplicable en Colombia).

Ahora bien, en ejercicio de dicha facultad, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial y el Despacho del Superintendente de Industria y Comercio, lleva a cabo las siguientes funciones:

- Llevar el registro, tramitar y decidir las solicitudes de registro, depósito, declaración o reconocimiento (según sea el caso) de Signos Distintivos y Nuevas Creaciones, es decir, de marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen, patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados y diseños industriales, así como tramitar las demás actuaciones posteriores al registro (como afectaciones o modificaciones).
- Decidir sobre las licencias, cancelaciones y caducidades (según sea el caso) sobre los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciados anteriormente.
- Decidir las solicitudes de revocatoria directa así como los recursos que se presenten en contra de las resoluciones por medio de las cuales se conceden o niegan el registro, depósito o declaración y reconocimiento (según sea el caso) de los Signos Distintivos y Nuevas Creaciones referenciadas anteriormente.

Por otra parte, la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (“CIGEPI”), que entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial¹. Se aclara que se trata de un servicio meramente orientativo y no de asesoría en la materia.

De conformidad con lo anteriormente anotado, procederá esta Oficina a absolver su consulta, en el marco de sus competencias.

3. CONSIDERACIONES

¹ Para recibir orientación en la materia, podrá contactarse al correo electrónico cigepi@sic.gov.co , indicando sus datos y el motivo de la consulta, o comunicarse al número de teléfono 5870000 de la ciudad de Bogotá.

3.1 Respecto a la acción de cancelación

Según lo establecido en el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, se encuentra lo referente a la cancelación del registro, en el cual se manifiesta lo siguiente:

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

De lo anterior, se evidencia que la acción de cancelación debe agotar requisitos para poder realizar la solicitud. Por lo tanto en jurisprudencia del Tribunal Andino se argumenta lo siguiente:

1. **“Legitimación para adelantar el trámite**. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(...) En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-IP-99,), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007.



2. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

3. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace con base en otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma.

4. Carga de la prueba: La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486, es decir corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca entre otros; como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el Régimen probatorio aplicable.²

3.2 Sobre el Derecho preferente.

Ahora bien, respecto del derecho preferente que surge en virtud de la acción de cancelación, el artículo 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

“Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” (subrayado fuera del texto)

² Tribunal de Justicia Andina -Proceso 287-IP-2015



Respecto al nacimiento del derecho preferente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina³ ha interpretado su alcance de la siguiente manera:

"Este derecho surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación"

Nótese que la normatividad y jurisprudencia Andina es expresa en mencionar que el derecho preferente nace con la cancelación de la marca; distinto es el hecho que, una vez nace dicha preferencia, esta pueda invocarse desde la presentación de la solicitud de cancelación, para que la solicitud cuya preferencia se invoca, tenga prioridad respecto de solicitudes iguales o similares que se hayan presentado después de que se solicitó la cancelación de la marca. El Tribunal⁴ ha sido claro al respecto:

"Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación"

Se tiene entonces que si una marca objeto de cancelación caduca antes de que se decida sobre su cancelación, el derecho preferente nunca surgió a la vida jurídica y por lo tanto no podrá ser invocado por el solicitante de la cancelación.

3.3 Respecto de la renovación de una marca

En línea con lo anterior, vale la pena destacar que la renovación de una marca puede ser tramitada tanto por el titular del signo distintivo como por aquella persona que tenga un legítimo interés. El artículo 153 de la Decisión 486 de 2000, confirma lo anterior de la siguiente manera:

"Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional"

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial dentro del proceso 286-IP-2015

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 27-IP-2012



competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original".
(subrayado fuera del texto)

Nótese entonces que una marca podrá ser renovada no solo por su titular, sino por quien tuviere legítimo interés. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁵ se ha referido al concepto de "interés legítimo", en el marco de las acciones de cancelación, de la siguiente manera:

*"(...) la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro previamente **deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor (...)**"* (subrayado fuera del texto)

Para esta Oficina, de conformidad con las normas y jurisprudencia mencionadas, resulta evidente que el accionante de una acción de cancelación tiene un interés legítimo en relación con la renovación del signo objeto de la cancelación, por lo que nada obsta para que sea él quien tramite su renovación, con el fin de impedir su caducidad y así, en caso de resultar exitosa la cancelación, beneficiarse del derecho preferente.

Por otra parte, se le recuerda al usuario que la Delegatura también cuenta con el Grupo del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial ("CIGEPI"), que entre otras funciones, presta un servicio gratuito de orientación en materia de Propiedad Industrial, que incluye, el servicio de soporte en la consulta del estado de solicitudes de registro. Para recibir orientación en la materia, podrá contactarse al correo electrónico cigepi@sic.gov.co, indicando sus datos y el motivo de la consulta, o comunicarse al número de teléfono 5870000 de la ciudad de Bogotá. La cita podrá ser agendada virtualmente.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 74-IP-2005



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>

En la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio estamos comprometidos con nuestros usuarios para hacer de la atención una experiencia de calidad. Por tal razón le invitamos a evaluar nuestra gestión a través del siguiente link <http://www.encuestar.com.co/index.php/2100?lang=esQ>.

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,

JAZMÍN ROCÍO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

