

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 93599

Ref. Expediente N° SD2017/0059423

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 50208 del 23 de agosto de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó por improcedente la cancelación del registro de la Marca **LUVIT** (Nominativa), con certificado N° 510081, titularidad de PHARMABRAND S.A., que distingue los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

5: COMPRIMIDOS Y AMPOLLAS DE VITAMINA B1, B6 Y B12.

Lo anterior, en atención a la acción de cancelación por no uso promovida por NOVAMED S.A.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, NOVAMED S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

a) Procedencia de acción de cancelación por no uso

"(...) Es claro que la norma establece un periodo de 3-años consecutivos precedentes a la fecha de la presentación, para que la acción cancelación por no uso pueda ser presentada ante la entidad competente.

Ahora bien, para el caso en concreto, es menester resaltar que el signo que se pretende cancelar "LUVIT", fue registrado mediante Resolución 21546 del 31 de marzo de 2014, vigente hasta el 31 de marzo de 2024, con certificado de registro N° 510081.

Bajo esta tesis, encontramos que la acción de cancelación por no uso en contra de esta marca "LUVIT" es procedente a partir del 1 de abril de 2017, por haber transcurrido 3 años consecutivos precedentes a la fecha de radicación de la acción de cancelación realizada por mi poderdante, es decir el 2 de agosto de 2017, por lo tanto no se entiende porque la SIC, señala la improcedencia de la acción por no uso, indicando como verdadera fecha el 23 de enero de 2018.

Resolución N° 93599

Ref. Expediente N° SD2017/0059423

De acuerdo a lo anterior, el Despacho equívocamente calculó mal el término legal de los tres años que establece la norma ibídem, para que sea procedente la acción de cancelación por no uso, ya que como lo explique anteriormente, la fecha para presentar la referida acción era desde el 1 de abril de 2017”.

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO

1.1. Artículo 165 de la Decisión 486

“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 interpuesto 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”.

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA MARCA REGISTRADA

LUVIT

Certificado N° 510081¹

La marca registrada es de naturaleza nominativa y está conformada por la palabra “LUVIT” que carece de significado en el lenguaje común, siendo por consiguiente de fantasía.

¹ Vigente hasta 31/3/2024.

Resolución N° 93599

Ref. Expediente N° SD2017/0059423

La marca registrada identifica:

5: COMPRIMIDOS Y AMPOLLAS DE VITAMINA B1, B6 Y B12.

3. CASO CONCRETO

3.1 Procedencia de acción de cancelación por no uso

Frente a los argumentos traídos a colación por el recurrente, de acuerdo al considerando segundo literal a), en donde afirma que la Dirección de Signos Distintivos calculó mal el término establecido para interponer la acción de cancelación contra el registro de la marca **LUVIT** (Nominativa), certificado N° 510081, afirmando que vencía el 23 de enero de 2018, cuando correspondía al 2 de agosto de 2017.

Este Despacho concluye que los argumentos expuestos por el apelante en su escrito no desvirtúan los elementos de juicio y los fundamentos jurídicos adoptados por la Dirección de Signos Distintivos para motivar el acto administrativo recurrido.

Al respecto, el inciso segundo del artículo 165 de la Decisión 486 establece que ningún registro marcario puede ser objeto de una acción de cancelación por no uso durante los tres años siguientes a la fecha de notificación de la resolución que agote su procedimiento de registro en la vía administrativa. Esto con el fin de darle un término prudencial al titular marcario que le permita adelantar todas las gestiones comerciales, administrativas y legales necesarias para colocar su marca en el mercado.

Ahora bien, al verificar las actuaciones que obran en el expediente donde se tramitó el registro de la marca bajo estudio, correspondiente al N° 13240131, se encontró que había culminado mediante la Resolución N° 1687 de 23 de enero de 2015. Dicho acto había resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 21546 de 31 de marzo de 2014, confirmando la decisión de conceder el registro de la marca **LUVIT** (Nominativa).

Como fue la Resolución N° 1687 de 23 de enero de 2015 la que dio fin al trámite administrativo de registro de la marca **LUVIT** (Nominativa), es a partir de su fecha notificación cuando comienza a correr el término de protección del registro del que habla el inciso segundo del artículo 165 de la Decisión 486.

Para ese momento, el proceso de notificación de los actos relacionados con la propiedad industrial se regía por el artículo segundo de la Resolución N° 42847 del 18 de julio de 2012, que modificó lo dispuesto en el numeral 6.2 del capítulo 6 del título I de la Circular Única número 10 de 2001. En este caso en particular, dada la naturaleza del acto a notificar, se aplicó el literal a) de la norma citada que establecía:

Resolución N° 93599

Ref. Expediente N° SD2017/0059423

"(...) a) Notificación de los actos que pongan fin a una actuación administrativa y los de traslado de solicitudes de cancelación: La notificación de los actos que pongan fin a una actuación administrativa se efectuará por medios electrónicos, es decir, en línea a través de internet, de la siguiente manera:

Una vez expedido el acto administrativo que pone fin a una actuación administrativa se remitirá por correo electrónico a cada una de las personas que deban ser notificadas, avisándole sobre la resolución proferida y presentando el vínculo electrónico para la visualización de su contenido. En el mencionado correo electrónico se indicará el número de expediente y el del acto administrativo notificado.

El correo con la copia de la resolución se enviará al buzón del casillero virtual para aquellas personas que hayan suscrito con la entidad los términos y condiciones de uso de medios electrónicos para las comunicaciones en línea a través de internet, y por tal motivo gocen de dicho medio de notificación. No obstante, por la presente se elimina la posibilidad de que el usuario opte por notificarse o no de un acto administrativo.

En la misma fecha de envío del correo electrónico, se fijará la notificación con la información arriba mencionada en los listados que se publican en la página web de la Entidad (www.sic.gov.co) por el término de un mes. Asimismo, la notificación tendrá un vínculo al texto de la resolución notificada, por lo que su contenido podrá ser conocido e impreso a elección del interesado.

Los listados a que hace referencia el párrafo anterior estarán fijados físicamente por el mismo término en un lugar visible y de acceso al público en las instalaciones de la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el evento de que no disponga la Superintendencia de Industria y Comercio de la dirección electrónica de alguna de las personas que deben ser notificadas, o que disponiendo de una dirección no sea posible el envío del correo electrónico por algún error en dicha dirección, se deberá dejar constancia en el expediente del envío fallido, sin perjuicio del carácter vinculante de la notificación por fijación en la página web de la entidad y un lugar visible de la entidad a que hacen referencia los párrafos anteriores.

La notificación se entenderá surtida pasado un mes de la fecha del envío, de la fijación de la notificación en la página web y en la secretaría de la entidad, fecha a partir de la cual se contabilizarán los términos para que se produzca la firmeza del acto administrativo y/o para la presentación de recursos procedentes.

En cualquier caso y cuando el término esté concedido a su favor, las partes podrán renunciar a los términos que estén corriendo, mediante la presentación de escrito dirigido a esta Entidad en el que se indique el acto administrativo y el expediente correspondiente".

Resolución N° 93599

Ref. Expediente N° SD2017/0059423

Así, tenemos que la Resolución N° 1687 de 23 de enero de 2015 fue notificada a todos los intervinientes mediante su inclusión en el Listado Único de la Propiedad Industrial del martes 27 de enero de 2015 que fue publicado en la página web y en las instalaciones de la entidad.

De esta manera, el acto en comento se entendió notificado una vez transcurrido un mes a partir de su inclusión en el Listado, lo que ocurrió el 27 de febrero de 2015, y el término de protección mencionado venció tres años después, es decir el 27 de febrero de 2018.

Ahora, se puede observar que la solicitud de cancelación por no uso de NOVAMED S.A. contra el registro de la marca **LUVIT** (Nominativa), certificado N° 510081 fue presentada el 2 de agosto 2017, esto es antes del vencimiento del término establecido por la ley para su protección, siendo así un acto extemporáneo.

4. CONCLUSIÓN

Por lo tanto, como resultado del examen de verificación realizado, esta entidad encuentra que la solicitud de cancelación se presentó sin tener en cuenta los términos establecidos en el inciso segundo del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo cual no procede la cancelación por no uso.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 50208 de 22 de agosto de 2017 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a PHARMABRAND S.A., titular de la marca y a NOVAMED S.A, parte accionante de la acción de cancelación, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 27 de diciembre de 2018



IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial