

Bogotá D.C.,

10

Asunto: Radicación: 17-307973- -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 radicada ante esta Entidad a través de su comunicación radicada en nuestra entidad el 18 de agosto de 2017, en la cual señala:

“(…) Me gustaría hacerle una consulta en relación con la Resolución No. 46528 de fecha 1 de agosto de 2017, recientemente emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio.



Me surge una duda frente al último párrafo del Artículo 2 de la mencionada Resolución, que señala que las notificaciones de acciones de cancelación contra marcas de extensión territorial que no cuenten con un representante o apoderado en Colombia se realizarán mediante la publicación de oficio de admisión de la acción de cancelación en la Gaceta de PI.

Llama la atención que en esta disposición no se mencione que se le deba notificar a la OMPI de tal actuación, siendo que es la OMPI la autoridad que podrá notificar efectivamente al titular de una marca de extensión territorial. Considero que la publicación en la Gaceta de la PI no resulta ser el medio idóneo para notificar a los titulares de estas marcas puesto que los titulares desconocen que desde ahora recae sobre ellos la obligación de estar consultando periódicamente la Gaceta de PI de Colombia para saber si su registro marcario es objeto de una acción de cancelación.

En virtud de lo anterior, me gustaría conocer los motivos por los cuales la SIC no incluyó una disposición legal dentro de la Resolución No. 46528 en la que se indique que deba notificarse a la OMPI del traslado de una acción de cancelación por no uso contra un registro marcario solicitado por extensión territorial, siendo que es dicha autoridad la que podría lograr efectivamente notificar al titular de la marca. (...) (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:

“(…)

3. Decidir conforme a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de cancelación y caducidad.

(…)

7. Elaborar la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área a su cargo.



(...)"

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con la atribución de administrar 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, transfieren y cancelación, y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

4. PROTOCOLO DE MADRID

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas- también conocido como Protocolo de Madrid- es uno de los dos tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid) mediante la presentación de una solicitud única directamente en la oficina de marcas nacional (para nuestro caso la Superintendencia de Industria y Comercio), en un solo idioma (español), con una serie de tasas previamente establecidas en una única moneda (francos suizos) y sin la necesidad de que se tenga un agente local en los países designados para la solicitud.

La solicitud de registro de una marca internacional tiene los mismos efectos que una solicitud de registro de una marca efectuada en cada uno de los países designados por el solicitante, esto implica que cada país designado se reserva su derecho de conceder o negar la protección de una marca.

El Protocolo de Madrid también simplifica la gestión posterior al registro de la marca, pues con un solo trámite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de dirección del titular, la renovación de la marca en cada uno de los países designados o la designación posterior de otros países.¹

¹ http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/



5. LAS ACCIONES DE CANCELACIÓN Y LAS MARCAS DE EXTENSIÓN TERRITORIAL

El Arreglo de Madrid, establece en su artículo 9 lo siguiente con relación a las acciones de cancelación en cuanto a registros basados en el Sistema de Madrid, así:

“Artículo 9

[Cambios en los registros nacionales que afecten también al registro internacional.

Reducción de la lista de los productos y servicios mencionados en el Registro Internacional. Adiciones a esa lista. Sustituciones en esa lista]

1) La Administración del país del titular notificará igualmente a la Oficina Internacional las anulaciones, cancelaciones, renunciaciones, transmisiones y otros cambios introducidos en la inscripción de la marca en el registro nacional, si esos cambios afectan también al registro internacional.”²

Del artículo citado, se evidencia que la obligación de notificar a la Oficina Internacional surge cuando existe una decisión definitiva respecto a diferentes situaciones que afectan un registro marcario, para el presente caso la cancelación, y no durante el trámite administrativo.

Ahora bien, tratándose de marcas de extensión territorial vigentes en nuestro ordenamiento, la Resolución No. 46528 del 1 de agosto de 2017 establece en cuanto a las acciones de cancelación y su notificación lo siguiente:

“La notificación del traslado de las acciones de cancelación a titulares de registros de marcas que sean resultado de una extensión territorial realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en la que se hubiere designando a Colombia como parte contratante, y quienes no cuenten

² ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS del 14 de abril de 1891.



con un representante o apoderado en Colombia para actuar ante esta Superintendencia, se realizará mediante la publicación del oficio de admisión de la acción de cancelación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Sin embargo, cuando en el registro internacional figure como mandatario una persona natural o jurídica colombiana domiciliada en Colombia, la notificación del traslado de la acción de cancelación se realizará mediante el envío de una comunicación a la dirección de correo electrónico que aparezca en el registro internacional. En este último caso, cuando en el registro internacional no aparezca una dirección de correo electrónico o que la recepción sea fallida, la notificación se realizará al mandatario por correo certificado conforme a lo establecido en el párrafo quinto del presente literal.”

Se evidencia de lo anterior que existen dos situaciones en cuanto a este tipo de marcas:

- a) Cuando los titulares del registro no cuenten con un representante o apoderado en Colombia para trámite de Propiedad Industrial, caso en el cual se publicará el oficio de admisión de la acción de cancelación en la Gaceta de Propiedad Industrial³.
- b) Cuando en el registro internacional figure un mandatario colombiano (persona natural o jurídica) que tenga domicilio en nuestro país, caso en el cual se enviará una comunicación a la dirección electrónica que figure en el registro internacional.

Ahora bien, si no figura dirección electrónica o el envío de la comunicación resulta fallido, se enviara comunicación al mandatario por correo certificado a la dirección física.

Lo anterior, tiene como fundamento que ante la ausencia de obligación de notificar a la Oficina Internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció

³ Medio oficial de comunicación de la información contenida en un registro marcario.



los medios más idóneos para darle a conocer al titular y a todos aquellos que tengan interés en el registro, de la admisión de una acción de cancelación.

6. 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 constitucional, legal y jurisprudencial, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada nos permitimos manifestar:

El Sistema de Madrid, no establece un procedimiento para realizar las notificaciones de acciones de cancelación contra una marca con extensión territorial que tiene como país designado a Colombia, la obligación que se tiene en estos casos es la de notificar la decisión final de cancelación a la Oficina Internacional.

Sin embargo, y en aras de garantizar a los usuarios nacionales y extranjeros el mejor trato en estos casos, la Superintendencia de Industria y Comercio estableció en la Resolución 46528 de 2017 dos mecanismos para notificar la admisión de la acción de cancelación: el primero centrado en casos donde no se tenga representante o apoderado en nuestro país, usando como medio de notificación la Gaceta de Propiedad Industria, el cual es el medio oficial mediante el cual la Entidad pone en conocimiento de la comunidad en general situaciones frente a los registros marcarios; el segundo, cuando el titular tenga un mandatario en Colombia, caso en el cual se enviara correo electrónico informando la admisión, o en dado caso, comunicación a la dirección física.

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

