

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-185075- -00006-0000	Fecha: 2015-10-15 18:41:11
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor

LORENA VARGAS SANCHEZ

vargassanchez.lorena@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-185075- -00006-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Estimada Doctora:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo damos respuesta a su consulta radicada con el número que se indica en la referencia, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

La peticionaria señala que “Con fines investigativos, solicita a la entidad se sirva responder las preguntas que presento a continuación:

1. ¿Considera viable la aplicación de la Ley de garantías mobiliarias para los bienes que contempla la propiedad industrial?
2. ¿Han hecho registros en el Registro de Garantías Mobiliarias?
3. ¿Cómo es el procedimiento?
4. ¿La existencia de licencias sobre el bien impide que este pueda darse en garantía?
5. ¿Considera que hay métodos óptimos para la valoración económica de este tipo de bienes?

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la función de “Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma”.

En este sentido y según lo dispone el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos, tiene entre otras, las siguientes funciones:

“1. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.

2. Decidir las solicitudes que se relacionen con el depósito de los nombres y enseñas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

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

4. Tramitar las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen.

“(…)”

“6. Llevar el registro de los signos distintivos. (…)”.

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

- Llevar el registro de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través del registro o patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen presunción de primer uso o conocimiento del mismo (depósitos).

- Tramitar y decidir las solicitudes de concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad, registros de diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depósitos de nombres y enseñas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del artículo 24 del Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012-, otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de litigios por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, no nos es posible resolver a través de conceptos situaciones particulares como las descritas por usted, sin embargo y dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta general a las preguntas planteadas, como sigue.

3. Régimen de propiedad industrial

La propiedad industrial en Colombia está establecida, principalmente, para otorgar la propiedad, a través de las nuevas creaciones, de un lado, sobre las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, los secretos empresariales y, del otro, de los signos distintivos; conformados por el registro de las marcas de fábrica o de comercio, los lemas comerciales, el depósito de los nombres y las enseñas comerciales, las denominaciones de origen, las marcas de certificación y las indicaciones de procedencia, entre otros.

En este orden, aclaramos que los bienes incorporeales (1), que según el artículo 653 del Código Civil, consisten "...en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas", o los de carácter intangible(2), que se asimilan a un bien mueble, los cuales son susceptibles de ser protegidos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de llevar el registro de la propiedad industrial, tal y como arriba lo mencionamos.

En relación con la naturaleza que tiene un registro marcario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretación prejudicial del Proceso 29-IP-97, marca "Cueroflex" nominativa, en la que explica el alcance del artículo 102 de la Decisión 344, ahora reiterado en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, señaló que:

El registro ante la Oficina Nacional Competente es el instrumento de protección por excelencia de la propiedad industrial marcaria. El Tribunal ha sostenido que:

"...en el sistema adoptado por el ordenamiento jurídico comunitario, la propiedad intelectual es un derecho real mueble especial, sobre un bien inmaterial que forma parte del patrimonio de quien ostenta su titularidad. De acuerdo con la tradición romanista que enmarca el derecho de los países miembros, los derechos intelectuales, dentro de los cuales se comprende la marca, están concebidos como bienes incorporeales que a su vez se clasifican en derechos reales o personales, los primeros susceptibles de ser objeto de una especie de propiedad con derecho exclusivo de uso, como sucede con las marcas.

"En cuanto a la titularidad del derecho sobre la marca dentro del régimen comunitario andino, éste consagra lo que se conoce como el sistema atributivo según el cual sólo goza de los derechos inherentes a la marca quien la inscriba en el registro autorizado correspondiente que, en el caso presente, está conformado por la Oficina Nacional Competente, como se explica más adelante en esta sentencia interpretativa.

"Es a partir del registro, entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva oficina nacional competente, (...). (Resaltado fuera del texto)

4. La prenda sobre los signos distintivos

Los bienes que comprenden la protección a través de la propiedad industrial son considerados por el ordenamiento mercantil como bienes muebles del comerciante, incorporados, por demás, en el conjunto de bienes que comprenden el establecimiento de comercio.

Según el artículo 516 del Código de Comercio, son elementos del establecimiento de comercio:

"ARTÍCULO 516. ELEMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

- 1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
- 2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento;
- 3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares;
- 4) El mobiliario y las instalaciones;
- 5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;
- 6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y
- 7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento”.

En relación con los signos distintivos, entre otros, las marcas de productos o servicios, los nombres y enseñas comerciales, son bienes y/o activos de carácter intangible, según el registro o depósito que se realice ante la entidad, quien actúa como la Oficina Nacional Competente en materia de propiedad industrial, según el artículo 273 de la Decisión 486 de 2000: “Para efectos de la presente decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial. (...)”, en concordancia con lo previsto en el numeral 6 del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de esta entidad, es la encargada, además de; “(...) 6. Llevar el registro de los signos distintivos”, confiriéndose la propiedad exclusiva sobre el bien y de manera constitutiva, para el caso del registro de las marcas.

En este orden, los signos distintivos al ser considerados como bienes intangibles, son susceptibles de ser objeto del contrato de prenda sin tenencia, tal y como se establece en los artículos 1207 y 1208 del Código de Comercio, que a la letra señalan, respectivamente:

“Artículo 1207. Salvo las excepciones legales, podrá gravarse con prenda, conservando el deudor la tenencia de la cosa, toda clase de muebles necesarios para una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado de una misma explotación.

“Toda prenda sin tenencia del acreedor se registrará por la ley mercantil.

“Artículo 1208. El contrato de prenda de que trata este Capítulo podrá constituirse por instrumento privado, pero sólo producirá efectos en relación con terceros desde el día de su inscripción”. (Resaltado fuera del texto)

En este sentido, al ser considerados como bienes intangibles, los signos distintivos pueden ser gravados con prenda, es decir, son susceptibles de ser objeto de un contrato de prenda. Sin embargo, como no es posible la tenencia material por parte del acreedor prendario, se requiere que la prenda sea sin desapoderamiento del deudor, para lo cual es necesario, de acuerdo con las normas generales sobre prenda sin tenencia, inscribir

el gravamen ante la autoridad encargada del registro de los signos distintivos. (Artículo 15 y numeral 6 del artículo 19 del Decreto 4886 de 2011).

En consecuencia, el contrato de prenda sin tenencia sobre los bienes de propiedad industrial, requieren de inscripción en el Registro especial de las garantías mobiliarias que lleva esta Entidad.

5. Garantías mobiliarias

La Ley 1676 de 2013, reglamentada por el Decreto 400 de 2014, el cual actualmente, se encuentra incorporado en el Capítulo 4, del Título 2 de la Parte 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, expedida con el fin de promover el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de los mecanismos flexibles y seguros para constituir, publicar y ejecutar garantías mobiliarias

Los artículos 2 y 3 de la mencionada Ley 1673 de 2013, disponen, respecto al ámbito de aplicación sobre la misma, respectivamente, que:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre los bienes corporales, bienes incorporeales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles”.

“Artículo 3. Concepto de garantía mobiliaria y ámbito de aplicación. “Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley se constituirán a través de contratos que tienen el carácter de principales o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes en garantía específicos, sobre activos circulantes, o sobre la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos presentes o futuros, corporales o incorporeales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o posteriormente, con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras sin importar la forma de operación o quien sea el titular de los bienes en garantía.

“Independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de garantía y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley.

“Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda

minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras similares, dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la presente ley.

“(…)”. (Resaltado fuera del texto)

Por su parte, en el artículo 6 ibídem, señala cuales son los bienes que se pueden constituir en garantía

“Artículo 6. Bienes en garantía. Para garantizar obligaciones presentes y futuras, propias o ajenas, el garante podrá, además de los casos contemplados en la ley, constituir garantías mobiliarias a favor del acreedor garantizado sobre:

1. Derechos sobre los bienes existentes y futuros sobre los que el garante adquiera derechos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria.
2. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual.

“(…)”

6. En general, todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico”. (Resaltado fuera del texto)

Teniendo en cuenta el primer interrogante formulado, ¿Considera viable la aplicación de la Ley de garantías mobiliarias para los bienes que contempla la propiedad industrial?, y los bienes arriba señalados, en particular, los derechos patrimoniales derivados de la propiedad industrial, es decir, marcas, nombres comerciales, patentes, etc., que pueden ser constitutivos de garantía y aplicables a las obligaciones de las normas arriba precitadas, resulta viable sobre ellos, la aplicación de la Ley 1676 de 2013, toda vez que en esa medida pueden inscribirse en el Registro Especial de garantías mobiliarias.

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1676 de 2013, que a la letra dice:

“Podrá constituirse una garantía mobiliaria sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual.

“Cuando los mismos estén sujetos a inscripción en un registro especial, la garantía mobiliaria que se constituya se inscribirá en el registro especial correspondiente. El registrador del registro especial comunicará al Registro de Garantías Mobiliarias de las inscripciones en el registro especial. (...)”.

“Cuando los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual que se den en garantía no estén sujetos a inscripción en el registro especial, la garantía se inscribirá en el registro para que surte efectos frente a terceros y para establecer su prelación”. (Resaltado fuera del texto)

2. ¿Han hecho registros en el Registro de Garantías Mobiliarias?

La Delegatura para la Propiedad Industrial de esta Entidad, ha realizado doce (12) inscripciones de constitución de garantía mobiliarias.

3. ¿Cómo es el procedimiento?

El procedimiento aplicable se sujeta al diligenciamiento del formulario diseñado para tal efecto, PI01 – F21 (Formatos para trámites de propiedad industrial) el cual puede encontrar al ingresar en el portal web <http://www.sic.gov.co/drupal/formatos-marcas> Con la solicitud, se debe realizar el comprobante de pago contentivo de la tasa correspondiente para tal inscripción, según la resolución No. 59304 del 30 de septiembre de 2014.

Posteriormente, se procede a radicar la solicitud anexando al formulario con los siguientes documentos: (i) Poder, si decide actuar por intermedio de abogado y. (ii) el comprobante de pago o recibo de caja.

Cumplido lo anterior, corresponde a la Entidad, realizar el estudio de los requisitos legales de la solicitud.

Para los actos de inscripción, tales como; las afectaciones (por cambio de titular y las licencias de uso y demás inscripciones), se entienden notificados en la fecha de su anotación en el registro de la Propiedad Industrial. Para tal efecto, esta Superintendencia expide “todos los martes” el listado Único de Notificaciones de propiedad Industrial, el cual lo puede consultar ingresando por la ruta: Propiedad Industrial/, Notificaciones/. Allí podrá “Filtrar” la información requerida.

4. ¿La existencia de licencias sobre el bien impide que este pueda darse en garantía?

La existencia de una licencia constituida sobre una marca, no impide que se pueda dar en garantía. En efecto, el artículo 4 de la Ley 1676 de 2013, señaló aquellos eventos en los cuales se exceptúa la constitución de garantías mobiliarias. Para tal efecto, vale la pena aclarar que la licencia confiere a un tercero la posibilidad de uso de una marca, no obstante, la titularidad del signo distintivo continúa en cabeza del licenciante.

5. ¿Considera que hay métodos óptimos para la valoración económica de este tipo de bienes?

Efectivamente hay criterios o metodologías técnicas para calcular o establecer el valor o rango de valor de una marca o de cualquier signo distintivo, no obstante, lo anterior, se sale de la órbita de nuestras competencias como Entidad encargada de llevar el registro de la Propiedad industrial,. Por lo tanto, al respecto se sugiere contactar a los especialistas en el tema (Banqueros de Inversión, expertos en franquicias, Contadores, peritos evaluadores de intangibles, quienes según sus conocimientos especiales podrán proporcionar el dictamen correspondiente.

Si requiere mayor información sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta

Entidad, puede consultar nuestra página de Internet www.sic.gov.co.

Referencias:

(1) Código Civil, artículo 653.- “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una marca, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas”.(Subrayado fuera del texto)

(2) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. www.rae.es: “Intangible: adj. “Que no debe o no puede tocarse”.

Atentamente;

WILLIAM BURGOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Notas de pie de página

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: jmuñoz
Revisó: wburgos
Aprobó: wburgos