

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-234592- -00002-0000	Fecha: 2015-11-18 16:31:01
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor
MEDIGEN COMERCIALIZADORA S.A.S.
mga.andres.abogado@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-234592- -00002-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

En esta oportunidad, se ha planteado la siguiente consulta:

“El presente tiene por objeto, pedir aclaración (sic) sobre el registro de una marca como grupo empresarial, donde ya existen marcas empresariales creadas por separado, y que ahora se piensan cobijar bajo un grupo empresarial.

“El pago de ese registro tiene el mismo monto que el registro de una marca común (sic) y corriente (sic)”

Teniendo en cuenta que, en un grupo empresarial, a pesar de que las empresas actúan con un mismo propósito y dirección, las sociedades siguen siendo independientes, a continuación se explicará en qué consiste la cesión de una marca, y cómo se diferencia ésta de la licencia de uso o la autorización para utilizar la marca.

2. MARCAS

2.1 GENERALIDADES

El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de representación gráfica. Este artículo señala:

“ARTÍCULO 134. DECISIÓN 486 DE 2000.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

- a. "las palabras o combinación de palabras;
- b. "las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c. "los sonidos y los olores;
- d. "las letras y los números;
- e. "un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f. "la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g. "cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."

El fin último de la protección marcaría es garantizar que el consumidor o usuario medio identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. El empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca [Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988].

El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los derechos que concede el registro de una marca:

“ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza

distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

En relación con los literales e) y f) del citado artículo 155, la Decisión 486 de 2000 realiza un listado no taxativo de los actos que deben entenderse como de uso en el comercio respecto de la marca protegida:

“ARTÍCULO 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

“a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

“b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

“c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.”

Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales, al indicar en el artículo 192 que “el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.”, y si se trata de un nombre comercial notorio, cuando así mismo tal uso por parte del tercero “pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” El último inciso del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000 estipula así mismo que los artículos 155, 156, 157 y 158 de la misma decisión relativos a las marcas comerciales, resultan aplicables al nombre comercial en cuanto corresponda.

En este orden de ideas, el titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial, usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor.

El derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere únicamente por el registro efectuado ante esta Superintendencia, el cual confiere a su titular el derecho a usar la marca exclusiva y excluyentemente, y con respecto a los productos indicados en el título de registro. El registro de una marca podrá solicitarse en un solo expediente administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza.

Esto implica que el titular de una marca es dueño de la misma, y que tiene el derecho de disponer este derecho; en efecto, ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma”. [TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. PROCESO 86-IP-2013. Expediente Interno N° 2009-00015. Actor: THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. Asunto: Cancelación por falta de uso de la marca denominativa CARLTON.]

2.2 LA CESIÓN DE UNA MARCA

La cesión que presupone básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. El artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 señala:

“ARTÍCULO 161. DECISIÓN 486 DE 2000.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

“Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

“A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

“Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.”

En el acto de cesión de un registro marcario, se presentan dos eventos: el primero está determinado por el contrato en sí mismo considerado, y el segundo está circunscrito a la inscripción de éste ante la autoridad correspondiente. La Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha determinado que este último requisito es indispensable para que la mencionada cesión surta efecto frente a terceros:

“Existen dos momentos en la celebración de un contrato de cesión de marcas que se debe tomar en cuenta para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en sí, con validez entre las partes; y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato en la oficina nacional competente, requisito indispensable para que surta efecto frente a terceros.

“De lo expresado anteriormente se desprende que la transferencia de una marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Oficina Nacional Competente.

“La doctrina sobre propiedad industrial sostiene que la autoridad marcaria no puede mantener una actitud pasiva frente al trámite de inscripción de una transferencia o cesión de una marca, pues la mencionada inscripción depende de la presentación de un documento que acredite la existencia de la transferencia. Sobre este tema los profesores

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra titulada "DERECHO DE MARCAS" (Tomo II, Ed. Heliasta, Argentina, 1989, p. 343) dicen lo siguiente: "La determinación de si existe o no tal transferencia requiere de un análisis de la documentación presentada y la definición de si la misma reúne las condiciones de fondo necesarios para configurar tal transferencia".

"Por lo tanto, la oponibilidad de transferencia frente a terceros surge de la inscripción mas no de la simple presentación de la solicitud.

"(...)

"Toda transferencia de una marca debe cumplir con dos requisitos: primero, debe celebrarse por contrato escrito, que es el documento que permite acreditar la existencia de la transferencia; y, segundo, el contrato de transferencia se debe inscribir en la oficina nacional competente, pues el registro constituye un requisito indispensable para que surta efectos frente a terceros". [Proceso 26-IP-97 de 25 de mayo de 1998, marca NÁUTICA]

2.3 LA LICENCIA DE USO DE UNA MARCA

Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Para ampliar el campo de acción de una marca o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así, por tener el uso exclusivo de una marca, sus titulares pueden transferir o ceder la marca a otra u otras personas, u otorgar una licencia para la explotación de la misma.

Es posible adelantar la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Con un contrato de licencia, una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciataria, mientras que este último obliga al pago de una remuneración llamada la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

Los contratos de licencia de uso normalmente son onerosos, pero, por voluntad de las partes, podrían pactarse a título gratuito. El titular de la marca puede (i) renunciar a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo, caso en el cual la licencia dará el uso exclusivo del signo distintivo en cuestión, o (ii) conceder una licencia no exclusiva; en este caso, éste conserva su derecho de otorgar otras autorizaciones simultáneas para que diferentes personas usen la marca. [Consejo de Estado, sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 25 de febrero de 2009, Rad. 2004-729].

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias, regalías y promoción de la competencia.

El registro de los contratos de licencias constituidas sobre marcas es de carácter voluntario. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos. Es por ello que se dispone en el Capítulo 20 de la Sección 8 del Decreto 1074 de 2015:

\\"Artículo 2.2.2.20.5. Licencias de uso de marcas. El registro de los contratos de licencia de marca será opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectará la validez u oponibilidad de tales contratos.\\"

Ahora bien: en caso de que, voluntariamente, se decida registrar este contrato ante la Superintendencia de Industria y Comercio, las partes deberán diligenciar el formulario PI01-F09, que se podrá encontrar en el siguiente enlace: <http://www.sic.gov.co/drupal/formatos-marcas>

El Tribunal Andino ha explicado cuál es la diferencia entre la cesión de una marca y la licencia de uso de la misma:

“La transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, mientras que la licencia sólo otorga el derecho de uso de la marca a un tercero.” [Tribunal Andino de Justicia. PROCESO 88-IP-2010: Interpretación prejudicial de los artículos 154, 162, 163 y 164 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: “HERTZ RENT-A- CAR” (denominativa). Expediente Interno N° 2007-0135.]

2.4 LA SIMPLE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR UNA MARCA EN EL MERCADO

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, donde el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución, donde no media licenciamiento de la marca.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca, que se explicó más arriba.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha advertido que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre comercial o de la razón social. Éstos son supuestos y hechos completamente diferentes. También se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros de la CAN, teniendo en cuenta las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

3. TASAS APLICABLES

En la Resolución 59304 de 2014, se señaló cuál sería el valor de las tasas de propiedad industrial para el año 2015; señalaremos cuáles son las tasas de signos distintivos que le podrían interesar, teniendo en cuenta su consulta:

- a) La solicitud de modificaciones relacionadas con cambio de solicitante por cesión de la solicitud tienen un valor de COP \$133.000.
- b) Si se solicita modificar y/o corregir las a solicitudes en trámite, con cambios relacionados con el nombre, domicilio o dirección del solicitante, se debe pagar un valor de COP \$54.000.
- c) La inscripción de licencias de uso, cuando la solicitud de registro se encuentra en trámite, tiene un valor de COP \$128.000.
- d) La inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) vale COP \$286.000 por registro a afectar.
- e) La inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario de artesanos certificados como tales por artesanías de Colombia tiene un valor de COP \$54.000.
- f) La inscripción de cambios de titularidad del registro marcario de artesanos certificados como tales por artesanías de Colombia a no artesanos, tiene un valor de COP \$743.000.
- g) Si se busca inscribir una licencia después de haberse concedido el registro marcario, se debe pagar COP \$318.000.

Las tasas mencionadas cambian anualmente.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Elaboró: Natalia Fernández
Revisó: William A. Burgos
Aprobó: William A. Burgos