

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-088359- -00001-0000	Fecha: 2016-05-11 09:41:14
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señor
NELSON CORONADO
nelson.coronado@dislicores.com

Asunto: Radicación: 16-088359- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

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 la comunicación de fecha 08 de abril de 2016 en el cual se señala:

“(…) Quisiéramos preguntar sin (sic) nosotros como empresa podemos hacer el proceso de renovación de marcas ya que en la actualidad lo hacemos mediante representación de unos abogados, y quisiéramos saber si es posible hacerlo directamente. Agradecemos si es posible nos envíen un instructivo de todo lo que se debe hacer, si se puede enviar por medio de correo físico certificado o debe alguien ir a radicar esta solicitud, se puede hacer por línea como se hace que deben de tener (sic) para poderlo hacer (…)”

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”.

Ahora bien, 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 con lo previsto en el numeral 57 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “[A]dministrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.” A su vez, conforme lo señala el artículo 19 Ibídem, 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.

“(…)”

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

Así las cosas, en concordancia con la normatividad anteriormente citada, se puede concluir que esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes competencias:

- Administrar 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 de marcas o la concesión de patentes, 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.

A continuación procedemos a resolver los interrogantes de su consulta así:

Primer interrogante

“1) ¿(...) nosotros como empresa podemos hacer el proceso de renovación de marcas ya que en la actualidad lo hacemos mediante representación de unos abogados, y quisiéramos saber si es posible hacerlo directamente?”

Respuesta:

1. La renovación de los Signos Distintivos

En atención a la consulta por usted formulada, es pertinente en primera medida mencionar que, la renovación es un proceso indispensable para mantener vigente un signo distintivo dentro del comercio. Para ello, la norma comunitaria, Decisión 486 de 2000, en su artículo 152(1) señala que la vigencia de los signos distintivos, entre ellos las marcas, son de diez (10) años desde la fecha de su concesión a través del acto administrativo definitivo que profiere la Delegatura para la Propiedad Industrial.

En este sentido, su titular tiene la facultad de renovarlo de manera sucesiva e indefinida siempre y cuando se realicen los trámites de renovación indicados por la normativa referida y ante la Oficina Nacional Competente.

1.1. El periodo de gracia para la renovación de una marca

Ahora bien, es importante mencionar que el proceso de renovación debe efectuarse dentro de un límite temporal específico, ya que así lo señala de manera expresa el artículo 153 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional 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”.

De lo anterior, se entiende que la norma señala dos situaciones:

1. La renovación procede seis meses antes de que expire el registro y;
2. La renovación procede seis meses después de que expire el registro.

Este último evento se produce cuando una vez vencido el plazo de vigencia de una marca que corresponde a un periodo de 10 años como se mencionó previamente, el titular aún puede solicitar su renovación.

1.2. De la representación en los trámites ante la Delegatura para la Propiedad Industrial

De conformidad con el artículo 1.2.1.3. “poderes” del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece que en materia de trámites relacionados con Propiedad Industrial el solicitante o titular de una marca puede otorgar mediante documento privado poder a un abogado referido a una o más solicitudes de registros, así como para los trámites posteriores como lo sería la renovación de los signos marcarios.

Ahora bien, teniendo en cuenta tanto la Decisión 486 como el título X de la Circular única de esta Entidad, las personas naturales y jurídicas que deseen adelantar trámites en materia de Propiedad Industrial pueden actuar de manera directa o a través de representante legal. Sin embargo, cuando se trata de una persona jurídica es correcto precisar que, estas deben estar representadas en este tipo de trámites bien sea a través de un abogado y titulado o a través de su representante legal.

En este sentido, cuando el titular de un registro es una persona jurídica se debe probar la existencia y representación legal de la misma de acuerdo a las disposiciones y requisitos señalados en el Código de Comercio. Así y cuando el trámite de renovación se realice a través del representante legal, debe indicarse en el petitorio el nombre de éste, con el fin de que la Delegatura para la Propiedad Industrial, al verificar el cumplimiento de los requisitos de dicho trámite no considere la existencia de contradicciones o inconsistencias en la información aportada, que puedan afectar el desarrollo eficiente del trámite.

Por otra parte, es importante mencionar que el artículo 1.2.1.3., anteriormente referido indica respecto de los solicitantes extranjeros que:

“(…) Cuando el solicitante del trámite no resida en Colombia, podrá nombrar un representante con facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado deberá ser abogado y estar debidamente inscrito (…).”

En este evento cuando se trae de una persona jurídica que reside en el extranjero pero desea realizar un trámite en materia de propiedad Industrial en Colombia, debe actuar por intermedio de apoderado, para lo cual, debe anexar el respectivo poder con los requisitos legalmente establecidos en el Código General del Proceso, junto con lo establecido en el artículo 1.2.1.3. “poderes” del título X de la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Segundo interrogante:

“2) ¿Es posible nos envíen un instructivo de todo lo que se debe hacer...se puede hacer por línea [y] que debemos tener para poderlo hacer?”

Respuesta:

2. Trámite de renovación de marcas

De conformidad con lo establecido en la Decisión 486, la marca de productos o servicios puede renovarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- Presentar la solicitud a través del Formulario de Renovación de Signos Distintivos, Formato PI01-F04.
- Nombre y apellido completo del solicitante cuando es persona natural o la razón social cuando es persona jurídica.
- El formulario debe ir con el nombre, firma y cédula en caso de personas naturales o nombre, firma del representante legal de la Persona jurídica identificada con el Nit respectivo.
- Domicilio y dirección de notificación. La dirección podrá ser tanto física como virtual.
- En caso de actuar a través de apoderado deberá informarse nombres y apellidos completos, así como su domicilio.
- Indicar el signo objeto de la renovación, señalando el número de certificado, la vigencia y el número de expediente.
- Indicar la o las clases objeto de la renovación, señalando si la marca se renueva para todos y cada uno de los productos y/o servicios cubiertos por el registro o si se solicita la renovación respecto de algunos de los productos y/o servicios comprendidos en la cobertura inicial.
- El comprobante de pago de la tasa respectiva.

Es importante mencionar que no es obligatorio el uso del formulario que provee la Superintendencia de Industria y Comercio para este tipo de trámites pudiendo usarse otro formato siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos del que ofrece la entidad.

Por otra parte, si el solicitante actúa por intermedio de apoderado, deberá anexarse el poder correspondiente o indicar el No. De la referencia del poder protocolizado ante la entidad. Es importante recordar que, los poderes no requieren presentación personal, autenticación o legalización pudiendo otorgarse incluso mediante documento privado.

En los casos que se trate de una persona jurídica y actué a través de Representante Legal puede aportarse el Certificado de Existencia y Representación de las Cámaras de Comercio o en el caso en que ya existan trámites del mismo interesado en cuyo ante la

Superintendencia puede remitir al expediente donde repose esta información.

Es importante mencionar que, la Superintendencia de Industria y Comercio, atendiendo a los principios de celeridad, eficacia, publicidad y economía que rigen a las actuaciones administrativas y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 6 de la Normativa Andina (2), expidió la Resolución No. 92344 de 2015, que modificó la Circular única, respecto de la renovación de registros marcarios, estableciendo que, dicho trámite se puede realizar a través de la página web: www.sipi.sic.gov.co, siempre y cuando la solicitud se haga dentro del término anteriormente referido y se efectúe el pago de la tasa correspondiente (3).

Por ello y una vez efectuado el trámite en línea el titular del registro recibirá de manera electrónica:

1. Una constancia de haber radicado la solicitud de renovación de la marca y;
2. Un correo adicional con el adjunto correspondiente al certificado de inscripción de renovación y su nueva vigencia.

No obstante, resulta fundamental señalar que, los titulares de registros marcarios que hayan presentado y radicado solicitudes en físico de renovaciones de registro de manera previa a la expedición de la referida Resolución, deberán tener en cuenta que su trámite continuará de la misma manera y la Dirección de Signos Distintivos procederá a la revisión integral de dicha solicitud, por lo que, en caso de encontrar algún tipo de irregularidad, como por ejemplo el pago incompleto de la tasa que usted menciona, se requerirá al titular del registro marcario objeto de la renovación, con el fin de que se subsane dicho defecto dentro del término de sesenta días señalado en la Decisión 486(4), caso contrario, se procederá a declarar el abandono de dicha solicitud.

4. 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, jurisprudencial y doctrinal, en el marco de los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestarle que:

1. El titular de un signo distintivo, en este caso una marca, tiene la facultad de realizar el proceso de renovación ante esta Superintendencia cada 10 años con el objeto de mantener vigente el registro, para ello deberá realizar el trámite dentro de los seis meses antes del vencimiento o incluso seis meses después de vencida la marca.
2. El titular de un registro marcario, puede adelantar los trámites de Propiedad Industrial, entre ellos, el de renovación de signos distintivos de manera directa o a través de un apoderado o de su representante legal en los casos de personas jurídicas, teniendo en cuenta para ello, tanto lo establecido en la Decisión 486 de 2000 como lo establecido en la Decisión 486 de 2000, el artículo 1.2.1.3. “poderes” del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Si la persona jurídica es extranjera, debe otorgar un poder a un abogado titulado en Colombia para adelantar el trámite de renovación marcaria. En este caso, debe tener en cuenta lo establecido en la Decisión 486 de 2000 como lo establecido en la Decisión 486 de 2000, el artículo 1.2.1.3. “poderes” del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y lo referente en el Código General del Proceso.

4. Hoy día y con la expedición de la Resolución No. 92344 de 2015, el titular de un registro marcario puede adelantar el trámite de renovación de manera electrónica a través de la página web de la entidad www.sipi.sic.gov.co , sufragando el valor de la tasa correspondiente.

5. No obstante, en los casos en que se hubiese presentado la solicitud de renovación de manera física antes de la expedición de la Resolución No. 92344 de 2015, la Dirección de Signos Distintivos adelantará el trámite correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486 de 2000 y a los artículos 1.2.5.10. y 3.3. del título X de la Circular Única.

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/drupal/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 1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que la misma no compromete la responsabilidad de esta Superintendencia ni resulta de obligatorio cumplimiento ni ejecución.

Notas de referencia:

(1) El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

(2) Artículo 6.- La oficina nacional competente podrá establecer un sistema de notificación que permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

(3) Para consultar la tasa de este trámite (<http://www.sic.gov.co/drupal/tasas-2014-signos-distintivos>)

(4) Artículo 144: “...Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”.

Atentamente,

JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (C)

Elaboró: Diana Baez
Revisó: Rocio Soacha
Aprobó: Rocio Soacha