

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-218842- -00001-0000	Fecha: 2014-11-19 10:34:59
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señora
DANNA SALOME MARTINEZ RAMIREZ
dmartinezr@sdis.gov.co

Asunto: Radicación: 14-218842- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señora:

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

1. Objeto de la consulta

La peticionaria consulta “¿Cómo puede perder el comerciante los derechos sobre la propiedad industrial? (Tanto de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y protección contra la competencia desleal)”.

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 enseñanzas comerciales y demás actuaciones posteriores al respectivo depósito.

“(…)”

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

A renglón seguido, en el artículo 20 del citado Decreto 4886, la Dirección de Nuevas Creaciones, tiene entre otras, las siguientes funciones:

- “1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención.
2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invención.
3. Adelantar los trámites de caducidades de patentes de invención el registro de marcas y lemas comerciales, así como con su renovación y demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.
- (...)
5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, así como las demás actuaciones posteriores a la concesión del derecho.
6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.
7. Decidir las solicitudes de esquemas de trazado de circuitos integrados
8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de diseños industriales y las demás actuaciones posteriores a la concesión del registro.(...)”.

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

- 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.

Sin embargo y dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el tema planteado.

3. Tiempo de vigencia de una patente de invención

Tal y como lo señala el artículo 50 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la patente de invención tendrá un plazo de vigencia de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País

Miembro. Vencido dicho plazo, el invento pasa a ser de dominio público. Así las cosas, cualquier persona podrá usarla y/o comercializarla en el mercado.

3.1. Caducidad de la patente - pago anualidades

La figura de la caducidad “es un modo de extinción del derecho respecto de una patente de invención o de un modelo de utilidad, ya sea por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley, por el agotamiento de las condiciones mediante las cuales fueron otorgadas o por renuncia a los derechos conferidos” (Derecho de Patentes, Capítulo VI “Nulidad y caducidad de las Patentes” Jorge Alberto Kors, pág. 254).

El artículo 80 de la Decisión 486 de 2000, establece la figura jurídica de la caducidad en materia de patentes, en los siguientes términos:

“Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

“La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

“

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

“La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente”. (Subrayado fuera de texto)

De acuerdo con la disposición señalada, la falta de pago de una tasa anual de mantenimiento de la vigencia de la patente producirá de pleno derecho la caducidad de dicho privilegio. De manera que una vez opere la caducidad por falta de pago oportuno de la tasa respectiva, la invención es de dominio público y cualquier persona puede utilizarla libremente.

3.2. Tiempo de vigencia de un modelo de utilidad y diseño industrial

El artículo 84 de la Decisión 486 de 2000, dispone que el plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro.

Por su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 Ibídem, el registro de un diseño industrial, también, tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro.

En consecuencia, tal y como se dispone en las normas citadas, la patente de modelo de utilidad y el registro de diseño industrial en Colombia, se concede por el término de diez

(10) años, vencido el cual, el modelo y/o diseño, pasa a ser de dominio público, según el caso.

De igual forma, para estos signos, la caducidad opera por incumplimiento de las obligaciones del titular, por motivo del no pago de las tasas establecidas de acuerdo con lo señalado en las disposiciones vigentes que regulan la materia.

3.3. Tiempo de vigencia de un esquema de trazado de circuitos integrados

El artículo 98 de la Decisión 486 de 2000, prevé que el derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado ante esta Superintendencia, tendrá una duración de diez años contados a partir de la más antigua de las siguientes fechas:

“a) el último día del año en que se haya realizado la primera explotación comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

“b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.

“La protección de un esquema de trazado registrado caducará en todo caso al vencer un plazo de 15 años contado desde el último día del año en que se creó el esquema”.

La caducidad de un esquema de trazado opera cuando el titular se encuentre incurso en alguna de las fechas citadas en precedencia.

4. Tiempo de vigencia del registro de una marca

La Decisión 486 de 2000, normativa comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial, en su artículo 152 establece, la duración y vigencia de una marca así:

“El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años” (subrayada fuera de texto)

De acuerdo a la norma transcrita, se observa que la duración de una marca debe contarse desde la expedición del acto administrativo, es decir, el de concesión del registro, lo que se evidencia de la norma que tendrá una “duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión”, y podrá ser renovado por periodos sucesivos de diez años, teniendo en cuenta los requisitos previstos para tales efectos.

En concordancia con la disposición arriba transcrita, el artículo 153 ibídem, dispone que para solicitar la renovación del registro de una marca la solicitud de renovación del registro debe ser efectuada por el titular dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o en el plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del mismo, junto con el lleno de los demás requisitos establecidos para tal fin, so pena de dejar vencer el registro y el derecho exclusivo sobre él.

Por su parte, el numeral 6.2.2 del capítulo Sexto del Título X la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con los plazos para contabilizar los registros marcarios, reitera lo siguiente:

“6.2.2. Plazos para contabilizar la vigencia de los registros marcarios que se concedan en Colombia

En virtud del artículo 152 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los registros de marcas solicitados directamente ante la SIC que sean concedidos tendrán una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de la concesión.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la renovación, se tendrá como fecha la de la concesión del registro marcario.

Cuando el registro marcario haya sido concedido en virtud de una solicitud de extensión territorial que designe a Colombia, de conformidad con los artículos 3 y 3ter del Protocolo de Madrid, el registro tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha del registro internacional.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro internacional y pagar la tasa correspondiente a la renovación del registro nacional resultante de aquel, se tendrá como fecha la del registro internacional.

“No será eximente del pago de la tasa de renovación del registro nacional resultante del registro internacional el que aquel aún no haya sido concedido en Colombia”.

5. Extinción del derecho sobre el registro de una marca

5.1. Cancelación del registro marcario

El artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 prevé: “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. (...)”.

Así mismo, la Normativa Andina estableció que la oficina nacional competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio podrá de oficio o a solicitud de cualquier persona, cancelar el registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

5.2 Caducidad del registro de una marca

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

El artículo 174 ibídem, establece que la caducidad del registro de una marca opera de pleno derecho, en el evento en que el titular del registro o quien tenga legítimo interés no solicite la renovación dentro del término legalmente establecido para tal fin, según lo dispuesto en el artículo 153 atrás referenciado, como también en el caso en que se presente la falta de pago de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional. (De conformidad con lo previsto en la resolución de tarifas vigente para el año 2014, en materia de propiedad industrial y según corresponda).

En aplicación a lo arriba establecido y reiterando, el registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión (artículo 152 precitado), y cuenta con un plazo de seis meses después, de expirado dicho plazo para que el titular, si desea mantener el registro en vigencia, solicite su renovación con el lleno de los requisitos establecidos por la legislación nacional. Sin embargo, si el titular de la marca o quien tenga legítimo interés no solicita la renovación dentro de dicho plazo (seis meses antes), el registro de la marca permanece en vigencia, incluso seis meses después de la fecha de su vencimiento. So pena de que pasado este término opere la caducidad del registro correspondiente. (Según el artículo 16 del Decreto 2591 de 2000 Reglamentario de la Decisión 486 de 2000).

En apoyo de lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 04-IP-98, en reiteradas oportunidades y bajo la vigencia de la decisión anterior (Decisión 344), cuyos pronunciamientos continúan siendo aplicables para el punto en comento manifestó que:

“La Decisión 344 dispone en el artículo 114 dos causales cuya ocurrencia determina la caducidad del registro: 1. La falta de renovación del registro y, 2. La falta de pago de las tasas en los términos dispuestos en las legislaciones nacionales de los Estados Miembros.

“La caducidad del registro es un modo de extinción del derecho al uso de la marca. Independientemente de cuál haya sido la causal que originó la extinción del derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales dispuestas en el artículo 114 citado. Si la misma se produjo por falta de renovación, y el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 99, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”, según el tenor literal del artículo 100 de la Decisión 344. En cambio, si la caducidad se produjo en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna. Puede presentar nueva solicitud de registro, pero desde el punto de vista marcario recibirá el mismo tratamiento que puede darse a la solicitud de cualquier otra persona”. En conclusión, la caducidad de los registros de marcas se produce tanto por la falta de renovación, como por la falta de pago de las tasas legalmente establecidas para tal fin.

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.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró: Julieta Muñoz
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos