

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-141037- -00001-0000	Fecha: 2013-07-29 16:49:03
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Señor
ANDREW SCHIMMOELLER
andrew.schimmoeller@thomsonreuters.com

Asunto: Radicación: 13-141037- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Señor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el número señalado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El idioma oficial de Colombia, según lo dispone el artículo 10 de la Constitución Política es el castellano, por lo cual, pese a que la consulta de la referencia fue formulada en inglés, será resuelta en castellano.

En su escrito formula la siguiente consulta:

“(...) Estoy investigando las normas de marcas de Colombia y tengo una pregunta con la cual espero me puedan ayudar.
Cuál es el periodo de gracia para la renovación tardía de una marca registrada o renovada en o antes del 31 de diciembre de 1993? (...)” (Traducción libre)

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Signos distintivos

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57, 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, 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 enseññas 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. (...)”

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

- Llevar 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 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 enseññas comerciales, declaración y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Adicionalmente 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.

Dentro del ámbito de las referidas competencias a continuación damos respuesta a su pregunta.

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

El artículo 153 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en relación con la renovación de las marcas:

“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 acompañarán 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 acuerdo con lo anterior, una vez vencido el plazo de vigencia de una marca que corresponde a un periodo de 10 años según lo dispuesto en el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se cuenta con un periodo de gracia de 6 meses, dentro del cual la marca tiene vigencia, para solicitar su

renovación.

Dado que su pregunta hace referencia específicamente a una marca otorgada en el año 1993 o antes, se debe evaluar la aplicación de las normas en el tiempo.

Al respecto la primera de las disposiciones transitorias de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone:

“Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada vigencia.”

En este sentido, las renovaciones de marcas, incluyendo el periodo de gracia, se deben regir por lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pese a que la marca se hubiera otorgado en vigencia de otra norma.

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.

Elaboró: Mariana Naranjo Arango

Revisó y aprobó: William Burgos Durango

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO

Jefe Oficina Asesora Jurídica