

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-194364- -00001-0000	Fecha: 2014-10-16 20:03:26
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctora
LUZ STELLA BARRETO
asistente@abusaidgomez.com

Asunto: Radicación: 14-194364- -00001-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) 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 en esta Entidad con el número indicado en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

La peticionaria solicita se le informe: “Una marca se puede registrar a nombre de una sucursal extranjera, o el registro se tiene que hacer a nombre de la casa matriz directamente”.

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.

“(…)

“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, sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación nos permitimos suministrarle información relevante en relación con el tema planteado, con el fin de brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

3. El titular de una marca

De conformidad con el artículo 139 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa comunitaria aplicable en Colombia en materia de propiedad industrial:

“Artículo 139. El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de registro de marca;
- b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- e) La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;

- f) La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;
- g) La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y,
- h) La firma del solicitante o de su representante legal”.

De la disposición transcrita se observa que solamente las personas naturales y las personas jurídicas son las que pueden solicitar y ser titulares del registro de una marca.

4. Posibilidad de que una sucursal de sociedad extranjera sea titular de una marca

El artículo 263 del Código de Comercio, establece que:

“Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad. (...)”.

A su vez, el artículo 471 del citado Estatuto Mercantil, indica que: “Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual cumplirá con los siguientes requisitos: (1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes, y (2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país”.

Sobre la responsabilidad del representante legal de la sociedad extranjera, el artículo 485 del mencionado Estatuto, señala que “La sociedad responderá por los negocios celebrados en el país al tenor de los estatutos que tengan registrados en la cámara de comercio al tiempo de la celebración de cada negocio, y las personas cuyos nombres figuren inscritos en la misma cámara como representantes de la sociedad tendrán dicho carácter para todos los efectos legales, mientras no se inscriba debidamente una nueva designación”.

Por su parte, el artículo 497 ibídem, refiriéndose al Título VIII, DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS, establece que “Las disposiciones de este Título regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. En lo no previsto se aplicarán las reglas de las sociedades colombianas. Asimismo estarán sujetas a él todas las sociedades extranjeras, salvo en cuanto estuvieren sometidas a normas especiales”.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la legislación mercantil no se encarga de definir lo que es una sucursal de sociedad extranjera, como quiera que el artículo 471, antes citado, se limita a establecer que si la sociedad foránea va a establecer negocios de carácter permanente en Colombia deberá abrir una sucursal con domicilio en el territorio nacional. A su vez, el artículo 497 ibídem, por remisión, hace aplicable a las

sociedades extranjeras el régimen de las nacionales.

Sobre este tópico, y partiendo de lo previsto en el mencionado artículo 263 y siguientes del Estatuto Mercantil, la Superintendencia de Sociedades, ha señalado lo siguiente:

“Así las cosas, se debe entender por sucursal de sociedad extranjera, el o los establecimientos de comercio abiertos por ésta en el territorio nacional para la ejecución de actividades en los términos del artículo 474 del Código de Comercio.

Lo anterior, permite precisar que la sucursal nacional o extranjera, no es un ente autónomo distinto de la matriz, por cuanto que no goza de personería jurídica independiente.

Ahora bien, entre las atribuciones conferidas por ley mercantil a la Superintendencia de Sociedades, además de las consagradas en otras disposiciones del estatuto mercantil y en leyes especiales, vg, artículo 6, literal f del Decreto 3100 del 30 de Diciembre de 1997, está la de ejercer la inspección y vigilancia /”sobre las sucursales de sociedades extranjeras/”.

Es así como las sucursales de sociedades extranjeras, que se incorporen al país para ejercer las actividades previstas en su objeto, por estar sometidas a la vigilancia de este despacho, deberán en su formación y funcionamiento, ajustarse a las leyes y decretos que regulan la actividad comercial”. En este sentido, la misma Superintendencia ha reiterado:

“... la sucursal en este caso de sociedad extranjera, no es un ente autónomo distinto de la casa matriz por cuanto no goza de personería jurídica independiente, toda vez que es ésta quien la crea, por decisión del órgano de dirección, otorgándole a la sucursal ciertas facultades para el desempeño de las actividades que le asigna, observando las formalidades exigidas por la ley y sin desbordar el marco de capacidad de la persona jurídica creadora de este instrumento de descentralización e internacionalización del capitalismo.

“(…).

“Es el mandatario o representante de la sucursal, quien tiene la personería judicial y extrajudicial de la sociedad, para todos los efectos legales. El mandatario o representante de la sucursal sólo puede comprometer a la sociedad cuando obra con sujeción y dentro del ámbito de las atribuciones que le otorgue el órgano de dirección de la matriz, bien en el acto de incorporación al país o transitoriamente para un contrato especial, actos que deben estar dentro del contexto de las actividades permanentes que se proponga desarrollar la sociedad extranjera en el territorio nacional a través de su sucursal”. (Superintendencia de Sociedades. Conceptos 220-58283 de 1996 y 220-60767 de 1995).

Por otra parte, y en relación con el tema, señala:

“Queda claro entonces, que a la luz de la legislación mercantil nacional, para que una sociedad extranjera pueda desarrollar actividades en Colombia, es preciso que establezca una sucursal con el lleno de los requisitos formales y sustanciales para garantizar, por una parte, las condiciones económicas, financieras y jurídicas necesarias para ello y, por otra, la publicidad inherente a su ejercicio. De no ser así, quienes actúen en nombre y representación de personas extranjeras, sin dar cumplimiento a tales formalidades responderán solidariamente con dichas personas de las obligaciones que contraigan en el país”. (Superintendencia de Sociedades. Concepto 220-81138. Asunto: Sociedades Extranjeras, Sucursales de Sociedades Extranjeras, Sociedades Colombianas con Socios Extranjeros, Régimen de Contratación de las Empresas Sociales del Estado).

De acuerdo con lo expuesto, la sucursal de una sociedad extranjera (i) no es un ente autónomo distinto de la matriz, (ii) es solamente una prolongación de ésta, (iii) no goza de personería jurídica independiente y (iv) es la matriz quien adquiere los derechos que de su personalidad se derivan y se obligan de sus actuaciones, y en esa medida, la sucursal de una sociedad extranjera no puede ser titular de derechos de propiedad industrial, de manera que si bien puede presentar solicitudes para el otorgamiento de dichos derechos se entenderá que lo hace en nombre de la sociedad domiciliada en el extranjero, la cual se constituirá como solicitante dentro de la actuación que se surte ante la Superintendencia y es en quien recaerán los derechos en el evento de ser otorgados en virtud del registro.

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