Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 15-197480- -00001-0000 Fecha: 2015-10-01 10:14:30
DEP: 10 OFICINAJURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA Folios: 1

Bogotá D.C.,

10

Doctor
WILSON DARIO RODRIGUEZ BARRERA
edervinas@hotmail.com

Asunto: Radicación: 15-197480- -00001-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

1. OBJETO DE LA CONSULTA

En esta oportunidad, se dará información sobre el trámite que se requiere para transferir o ceder la marca a otra u otras personas, o para autorizar su uso en el mercado, en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. 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 disponer de la misma. Por eso, 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 licenciatario, 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

3. 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. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

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 dela 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.

Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURíDICA

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