

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 4718

Ref. Expediente N° SD2017/0047799

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 53563 de 31 de agosto de 2017, la Dirección de Signos Distintivos negó la inscripción de una licencia de uso para la marca EPK (Mixta), tramitada en el expediente N° 03092662; de BRIDGEWOOD CAPITAL, INC. a favor de INVERSIONES PLAS S.A.

Lo anterior, por considerar que esta no cumple lo establecido en el artículo 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, INVERSIONES PLAS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

“(…) Tal como lo señala claramente el artículo en mención, a efectos del registro solo se exige que el acuerdo de voluntades se encuentre por escrito. Contrario a lo que indica la resolución objeto de impugnación, y como se ratificó en la respuesta al requerimiento, los documentos aportados, a saber, declaraciones extra juicio, reflejan la voluntad del licenciante y el licenciatario. (…)”

TERCERO: Que por escrito presentado el día 07 de febrero de 2019, EDUARDO DORADO SÁNCHEZ, apoderado de la sociedad INVERSIONES PLAS S.A, solicitó el desistimiento de la solicitud de Licencia de Uso del registro de marca EPK (Mixta).

CUARTO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. ARCHIVO DE UNA SOLICITUD

1.1. Artículo 17 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo

“(…) Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”

Resolución N° 4718

Ref. Expediente N° SD2017/0047799

2. NATURALEZA, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SIGNO OBJETO DE LA LICENCIA



El signo vinculado en la presente solicitud es de naturaleza mixta, conformado por dos elementos, uno nominativo y otro gráfico; el primero consiste en las letras EPK escritas en una tipografía especial, las cuales no tienen un significado; el segundo elemento consiste en la figura de una corona sobre la consonante “P”. De igual modo, no se observa que se reivindicuen colores. Por consiguiente, el signo es de fantasía.

3. CASO CONCRETO

En primera lugar, esta Delegatura evidencia que la solicitud objeto del presente trámite no reunía los requisitos establecidos para su presentación, por lo que, a través de Oficio N° 9308 de 27 de junio de 2017, se procedió a requerir al solicitante para que diera alcance a lo allí señalado, en el sentido de:

“Como resultado del examen de la solicitud de afectación presentada, se encuentra que la información proporcionada no es suficiente para proceder a la inscripción, porque, se evidenció que no presentó documento de licencia que respalde la inscripción, debidamente firmado por las partes. El documento aportado es una declaración extra juicio autorización donde no se refleja la voluntad del licenciario.

Por lo anteriormente descrito se le requiere para que por favor allegue el documento de contrato de licencia firmado por las partes CEDENTE y CESIONARIO (...) (subrayado fuera del texto).

Así mismo, se aprecia que la solicitud de la Administración señaló con claridad que la respuesta debería proporcionarse dentro del término de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del citado oficio.

Con el fin de garantizar la materialización del principio de publicidad que guía la actuación administrativa, la Entidad adelantó el procedimiento de notificación del Oficio anteriormente señalado, tal como lo establece la Circular Única proferida por esta Superintendencia.

Posteriormente se observa que, dentro del término consagrado en la ley, el solicitante dio respuesta al requerimiento; no obstante, se estableció que la contestación no se ajustaba a lo solicitado por parte de esta Oficina. Por lo cual, la Administración profirió el acto administrativo aquí recurrido, que declaró el archivo de la solicitud.

Ahora bien, observa esta Delegatura que la declaratoria de archivo proferida por la Dirección de Signos Distintivos estuvo ajustada a las normas aplicables, pues el

¹ Vigencia: 8 de octubre de 2024.

Resolución N° 4718

Ref. Expediente N° SD2017/0047799

solicitante no aportó el documento de contrato de licencia debidamente firmado por las partes; en cambio, aquel allegó una declaración extra juicio, donde el apoderado legal y el representante legal de las sociedades INVERSIONES PLAS S.A. y BRIDGEWOOD CAPITAL realizan declaraciones respecto de manejos comerciales que han desarrollado en común las sociedades en mención, pero sin que se evidencie en la documentación aportada que la sociedad LICENCIANTE y la LICENCIATARIA, realicen un acuerdo de LICENCIA DE USO que conste allí por escrito.

En efecto, los señalamientos expuestos en la declaratoria allegada constituyen únicamente declaraciones generales de que, en primer lugar, la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL, INC ha sostenido relaciones comerciales con la sociedad INVERSIONES PLAS S.A.; y, en segundo lugar, que la Licencia de Marca (la cual es el objeto de la presente solicitud) se había presuntamente realizado conforme a un “contrato verbal” anterior. Sin embargo, dicha declaración no puede ser aceptada, pues lo que se requirió en el presente trámite es que se allegue el contrato escrito que pruebe dicho acuerdo de licencia entre las partes.

Dicho en otras palabras, el apelante pretende inscribir una licencia de uso de una marca, haciendo únicamente una mención vaga y general de su existencia “verbal” y anterior, pero sin allegar el contrato mismo, que es a lo que se refiere el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 cuando habla de “*licencia*”, y que esta, a efectos del registro, “*deberá constar por escrito*”.

En consecuencia, aquel documento allegado, tal como está expuesto, no constituye un contrato de licencia de uso marcario entre las sociedades intervinientes. Por tanto, no puede entenderse que la presente solicitud, debidamente atendida por la dirección en el acto administrativo a confirmar, sea susceptible de desistir, al no tratarse de una solicitud de inscripción que cumpla con todos los requisitos y sea susceptible de inscripción.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 53563 de 31 de agosto de 2017, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a INVERSIONES PLAS S.A. y a BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 5 de abril de 2019



IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Resolución N° 4718

Ref. Expediente N° SD2017/0047799

