DERECHO DE MARCAS VINCULA INTERESES PÚBLICOS

Por: Felipe Payan.

El Sistema de Propiedad Industrial en Colombia está basado en el reconocimiento de derechos que se generan a partir del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) como máxima autoridad competente en materia de Propiedad Industrial del país.

Dentro de las múltiples y variadas funciones que cumple la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentran las relacionadas con el registro de signos distintivos y nuevas creaciones.

En cumplimiento de la función antes indicada, la SIC actúa como un notario, certificando todas y cada una de las actuaciones que se generan en torno al otorgamiento, denegación, y afectaciones a los registros (tales como los traspasos, cambios de nombre, domicilio, entre otros)

Dentro de las funciones de la SIC se encuentra la contenida en el artículo 161 de la Decisión Andina 486 de 2000, correspondiente a la obligación de anotar las cesiones, licencias y demás actos que involucren la disposición de los derechos concedidos.

La función de anotar licencias ha sufrido una modificación importante con el artículo 5 del Decreto 729 de 2012, que señala el carácter opcional del registro de las licencias de uso, la cual cambió por completo la tradición de nuestro sistema jurídico.

No obstante lo anterior, es importante mencionar que las licencias "anotadas" hacen parte del registro de la SIC y, a lo largo del articulado de la Decisión Andina 486, no se encuentra plasmada la obligación que estaría en cabeza de dicha Entidad de "desanotar" estas afectaciones.Pensemos en el caso de una marca sobre la cual exista una licencia exclusiva por tres años. Una vez finalizado este periodo, la anotación de dicha licencia debería perder efecto.

Sobre dicha situación, el Consejo de Estado en sentencia del 2 de agosto de 2012, específicamente en el caso de HERTZ SYSTEMS INC, estableció la importancia que tiene la función registral que cumple la SIC y el carácter constitutivo de derechos de su registro. En efecto, señaló en dicha providencia el Consejo de

Estado: "*... el derecho exclusivo de la marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente por lo que su titular puede conceder licencia de uso y prohibir que terceros la utilicen sin su consentimiento"*[1] Y en cuanto a la desanotación en la misma providencia el Consejo de Estado sostiene": *.... Sin embargo, de conformidad con los principios del derecho marcario y la propia figura de la licencia de uso de la marca, la oficina nacional competente deberá proceder a la "desanotación", pues esta actuación vincula intereses públicos y los del consumidor en general"*[2]

De acuerdo a esta jurisprudencia del Consejo de Estado, no obstante que no existe una obligación legal en cabeza de la SIC para exijir la "desanotación" en su registro en materia de licencia de marcas, en pro del interés público y de los consumidores regulares, deberá proceder a realizar esta desanotación en su registro con el propósito de permitir un adecuado y correcto funcionamiento del mercando colombiano.

---

[1] SECCION PRIMERA CONSEJO DE ESTADO. SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DE 2012, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ.
[2] Ibidem