

Bogotá D.C.,

10

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-103754- -00003-0000	Fecha: 2015-07-08 12:05:29
DEP: 10 OFICINAJURIDICA	
TRA: 113 DP-CONSULTAS	EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA	Folios: 1

Doctor
VINCENT RANDO
vrando.comeci@gmail.com

Asunto: Radicación: 15-103754- -00003-0000
 Trámite: 113
 Evento: 0
 Actuación: 440
 Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto de la referencia, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario formula las siguientes preguntas en relación con “la reivindicación de la prioridad”.

“Esta reserva ofrece al solicitante obtener la fecha de presentación de la marca origen si esta no se registró antes de los 6 meses de la fecha de presentación de la marca en el extranjero. “¿Es que cualquier empresa puede pedir una reivindicación de la prioridad para registrar su marca en el extranjero?”

“También me gustaría saber cuál es su uso: “Si la reivindicación de la prioridad sólo sirve para impedir a otra empresa de registrar la misma marca que nosotros en Colombia? O Si sólo es un trámite adicional al registro que puede hacernos ganar tiempo?”

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 enseññas 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 funciones:

- 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 enseññas 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, y dentro del ámbito de las referidas competencias, a continuación damos respuesta a sus interrogantes, de manera general.

3. Reivindicación de prioridad

Previo a cualquier consideración, es necesario resaltar que un solicitante puede presentar válidamente una “solicitud de registro de marca” en un país y a su vez, puede acudir a otro país, invocando dicha solicitud (siempre y cuando, ente los países exista tratados o convenios vigentes, dentro de los cuales se reconozca “el derecho de prioridad”).

El artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa aplicable en Colombia, dispone que:

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que

establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

“El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

“Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

“Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

“a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y

“b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas.” (Resaltado fuera del texto)

A renglón seguido, el artículo 10 de la citada Decisión 486, señala los requisitos y el trámite necesarios para efectos de la reivindicación del derecho de prioridad, así:

“A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, deberá presentarse una declaración con la documentación pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior indicando la fecha de su presentación, la oficina ante la cual se presentó y cuando se conociera, su número. “La oficina nacional competente podrá exigir el pago de una tasa por la invocación de la prioridad.

“La declaración y la documentación pertinentes deberán presentarse, conjunta o separadamente, con la solicitud o, a más tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) en el caso de solicitudes de patente de invención o de modelo de utilidad: dieciséis meses; y,

b) en el caso de solicitudes de registro de diseño industrial o de marca: nueve meses.

“Asimismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que expidió, un certificado de la fecha de presentación de esa solicitud expedida por la misma autoridad, y de ser el caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

“Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirán otras formalidades adicionales a las dispuestas en el presente artículo”. (Resaltado fuera del texto)

De acuerdo con lo anterior, cuando en el trámite de registro de una marca se invoque una prioridad fundamentada en dicha norma se debe indicar la solicitud cuya prioridad se invoca, la fecha de presentación y el país en el cual se presentó.

Por su parte, los literales A., numerales 1), 2) y 3), C., numerales 1, 2) y 4 y D., numeral 1) del artículo 4 del Convenio de París, establecen, respectivamente:

“A. 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de (...), de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por el depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

(...)

“C. 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de (...) de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

“2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

“(“...)

“D. “1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

“(“...))”. (Resaltado fuera del texto)

De las disposiciones arriba transcritas, se observa que (i) el solicitante que presente una solicitud de registro y (ii) que invoque en su solicitud expresamente la reivindicación de prioridad que efectuó válidamente, podrá solicitarla en otro país miembro de la Unión o del Convenio, para el mismo objeto y dentro del plazo de seis meses para las marcas de fábrica o de comercio. Dicho plazo, empezará a contarse a partir de la fecha en que la (primera) solicitud haya sido “válidamente admitida a trámite”, y respecto de la cual se pueda hacer valer la prioridad.

En este sentido, frente al primer interrogante, el derecho a reivindicar la prioridad en

cuanto al trámite de registro de una marca recae solamente sobre “una solicitud” que haya sido presentada válidamente, es decir, con el lleno de los requisitos exigidos por la norma vigente. En otras palabras, tal derecho se funda precisamente en esa primera solicitud presentada en virtud de la legislación nacional de cada país miembro o según el tratado vigente.

Cuando en el trámite de registro de marca de una empresa se invoque una prioridad fundamentada en dicha norma se deberá indicar la solicitud cuya prioridad se invoca, la fecha de presentación y el país en el cual se presentó.

3.1. Concepto de prelación

El concepto de “prelación”, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación prejudicial No. 26-IP-95 del 20 de marzo de 1998, marca ESCADA, explicó el tema en los términos de la Decisión 85, ahora invocado en los artículos 9 y 10 de la Decisión 486 de 2000, arriba referenciado, así:

“En nuestra doctrina comunitaria el tratadista Manuel Pachón, para quien el derecho de prioridad es un caso de prelación, observa:

“Si por prelación entendemos ‘antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto a otra con la cual se compara’ (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 19 ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pág. 1059), no vemos inconveniente en emplear esta palabra para referirnos a la regulación jurídica del fenómeno consistente en la presentación en un mismo país, por dos personas distintas, de solicitudes de registro para la misma marca y poder determinar quién tiene preferencia para que se le conceda el derecho sobre la marca; si bien verdaderamente, el derecho de prioridad sería un caso de prelación.

“La prelación así considerada supone dos solicitudes de registro presentadas en el mismo país, para la misma marca y destinada a distinguir artículos de la misma clase del nomenclador.

“En este caso se trata de dos solicitudes presentadas por diferentes personas, conflicto que se soluciona, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58-f) de la Decisión 85, por la determinación de cual solicitud se presentó primero en el tiempo, debiendo ser atendida la que primero fue introducida.

“La prelación otorga a quien la pueda invocar, el derecho de oponerse a una solicitud posterior y de solicitar la nulidad del registro de marca que se hubiere concedido, ‘con violación de la preferencia a que se es acreedor por haber presentado con anterioridad la solicitud’. (“Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios.” Editorial Temis 1983”. (Resaltado de la presente sentencia).

“Dentro del mismo orden de ideas, tal y como lo recoge María Moliner en su Diccionario de Uso del Español, prioridad es “la anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo o en el espacio”; o, como se expresa en materia jurídica propiamente, respecto

del término preferencia, ésta “es uno de los medios de solución que el Derecho tiene para resolver los problemas de la concurrencia o colisión de derechos sobre una misma cosa. Normalmente, cuando diversos derechos inciden sobre un mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas especiales, donde a los diferentes derechos se les otorga un determinado rango preferencial que supone una prioridad frente a los que le siguen.” (Diccionario Jurídico Espasa. Bastardillas del texto; negrillas de la presente sentencia).

“Es así como en el literal f) del artículo 58 se otorga un rango preferencial a la resolución de las solicitudes que al ser formuladas no concurren en ese momento con ninguna otra, salvo únicamente el caso de una similar andina, que hubiere sido admitida en otro país miembro dentro de los seis meses anteriores, en los términos del artículo 73 de la misma Decisión 85, eventualidad que en el subjuice no ocurre.

“Es decir, la primera solicitud, como tal, otorga al peticionario ciertos derechos autónomos, totalmente deslindables de la concesión por parte de la administración del derecho exclusivo al que aspira. Lo es, por ejemplo, el que se evacúe definitivamente el procedimiento administrativo que a ella concierne, con antelación a cualquier otro trámite que con posterioridad sobre el mismo signo se adelante ante esa Oficina, así en ese segundo trámite se esté ventilando una reivindicación válida sobre el signo ya solicitado; a menos que lo que se reivindique sea una solicitud andina formulada dentro de los seis meses anteriores -se reitera-, por cuanto sin lugar a dudas la inicial sería entonces ésta, es decir, la primera presentada en el área andina, pero siempre y cuando hubiere sido antepuesta dentro del término de seis meses a que se refiere la norma comunitaria, se insiste aún.

“Al establecer la anterior diferencia, queda claro que la administración está obligada inexorablemente a pronunciarse, -obviamente en la forma que estime pertinente-, pero en primer término sobre la solicitud que inicialmente fue interpuesta.

“En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacúe las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.

“De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud, así contenga ésta una reivindicación válida que atañe a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.

“Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una

solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa". (Resaltado fuera del texto)

El mismo Tribunal de Justicia, arriba citado, en la interpretación prejudicial del Proceso 28-IP-96 (Gaceta Oficial No. 318 de enero 26 de 1998) en el que explicó el principio de "prioridad" consignado en el artículo 87 de la Decisión 344, ahora reiterado en el artículo 9 de la Decisión 486, expresó:

"Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la 'prioridad', que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio 'primero en el tiempo, primero en el derecho'.

"La prioridad marcaría interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, (...) Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que conceda trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

"Para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo 87.

"En tanto, no se pierde tal prioridad cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles (artículo 91); si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud.

"Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere". (Resaltado fuera del texto).

En tal virtud, es posible solicitar la reivindicación de prioridad respecto de una solicitud de registro de marca de fábrica o de comercio "válidamente admitida a trámite" por la Oficina Nacional respectiva. De esta manera, se retrotrae la misma fecha de

presentación a la segunda solicitud, entendiéndose presentada en la fecha de la primera, por virtud de la prioridad reivindicada.

El derecho a reivindicar prioridad de una solicitud de registro -de marca- sirve para hacer valer la misma fecha de presentación de la primera, en otro país en el cual se vaya a usar la marca y, a solicitar que se realice el examen de registrabilidad respectivo.

Cabe destacar que la “prioridad” otorga a quien la invoca el derecho de oponerse a una solicitud de fecha posterior y, a solicitar la nulidad del registro de la marca que se hubiere concedido, precisamente, por haber presentado con anterioridad la solicitud.

Si requiere mayor información sobre el desarrollo de las normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, las puede consultar en la 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