Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 14-279780- -00002-0000 Fecha: 2015-02-04 16:05:56
DEP: 10 OFICINAJURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS EVE: SIN EVENTO
ACT: 440 RESPUESTA Folios: 1

Bogotá D.C.,

10

Doctor
GABRIEL JAIME MESA ALVAREZ
gabriel1923@hotmail.com

Asunto: Radicación: 14-279780- -00002-0000
Trámite: 113
Evento: 0
Actuación: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctor:

Con el alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, damos respuesta a la consulta radicada en esta Entidad con el número que se indica en el asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

El peticionario solicita se le informe cuáles son los documentos que sustentan la reivindicación de prioridad de signos distintivos.

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. (…)". (Resaltado es nuestro)

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

• Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesión de derechos de propiedad industrial a través de 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 es posible pronunciarnos a través de conceptos sobre situaciones particulares como las descritas en su comunicación, así como tampoco llegar a determinar sobre el uso de una razón social de una empresa con una “marca” que distingue una actividad diferente a l nombre o razón social que tienen, en caso tal, dicha función le compete, conocer a la Delegatura para para Asuntos Jurisdiccionales de esta Superintendencia, a través del trámite legal pertinente y teniendo en consideración, entre otros criterios, la naturaleza de los hechos, las pruebas aportadas y las especiales circunstancias de cada caso en concreto.

Sin embargo, dentro del ámbito de las referidas competencias, resulta importante señalar que el presunto “proceso de infracción de derechos de propiedad industrial”, se analiza con todos los medios de prueba aportados y los que sean pertinentes y conducentes, en la Delegatura a cargo o ante el Juez competente, quienes decidirán sobre el particular.

En claro lo anterior, a continuación damos respuesta de manera general al tema planteado, como sigue:

3. Reivindicación de prioridad

El signo que esté en trámite de solicitud de registro en el extranjero, con fundamento en dicha solicitud extranjera el titular del signo podrá adquirir derechos sobre el mismo signo en Colombia, mediante el mecanismo de reivindicación de prioridad. Es así como el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece:

El artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normatividad comunitaria 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 hubieses 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:

"(…)
"b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas." (Subrayado y resaltado fuera del texto)

A renglón seguido, el artículo 10 de la normativa en mención 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 pertinente 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:

"(…)
y,

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

“Así mismo, deberá presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la 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”. (Subrayado fuera del texto)

Por su parte, los literales A., numerales 1), 2) y 3), B., 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 patente de invención, (…), 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.

B.- En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la unión.

\"C. - 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán 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.

\"(…)
\"4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho

de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad\".

\"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.

\"(…)\". (Subrayado fuera del texto)

De las disposiciones arriba transcritas, se observa que, el derecho de prioridad se sustenta con la presentación de la primera solicitud de registro de marca invocada por el solicitante \"válidamente presentada\" en otro país miembro de la Unión o del Convenio, para el mismo objeto y dentro del plazo de seis meses para las marcas. Dicho plazo, empezará a contarse a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud y respecto de la cual se puede hacer valer la prioridad. Adicionalmente, deberá adjuntarse el comprobante de pago establecido en la resolución de tarifas para la propiedad industrial número 59304 del 30 de septiembre de 2014, la cual para el año 2015, el valor de “invocación de prioridad por clase” es de $180.000 pesos.

En este sentido, el derecho a reivindicar la prioridad de una solicitud de registro de marca, se demuestra con la copia certificada de la primera solicitud de marca de fábrica o de comercio, invocada por el solicitante, válidamente presentada en el respectivo País Miembro o ante la autoridad nacional, regional o internacional con la cual el país se haya vinculado.

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: Juliett Muñioz
Revisó: William Burgos
Aprobó: William Burgos