

Protocolo para la gestión de casos con Oposición Andina

6 de febrero de 2023

El artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante “Decisión 486”), instituyó la oposición andina como una valiosa herramienta jurídica para proteger los derechos sobre marcas previamente solicitadas o registradas en cualquier país miembro de la Comunidad Andina.

Esta herramienta fue creada para promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Así las cosas, la Decisión posibilita la interposición de oposiciones con solicitudes y registros dentro de la comunidad de la siguiente manera: *“se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”*.

Una de las implicaciones de la norma arriba citada, es que cuando la oposición se basa en una solicitud previa y en trámite, deberá suspenderse el registro de la marca objeto de oposición mientras se define la registrabilidad de la marca fundamento de la Oposición Andina (en adelante “opositora andina”) en el otro país miembro de la Comunidad Andina (en adelante “la CAN”).

Otro tanto ocurre con las actuaciones posteriores al registro, que afectan la oponibilidad y vigencia de una marca, como sucede entre otros casos con las cancelaciones consagradas en los artículos 165, 169 y 235 de la Decisión 486, y con las nulidades establecidas en el artículo 172 de la citada Decisión para el caso de algunas oficinas que conocen y resuelven procedimientos de nulidad administrativa, según corresponda.

Por lo anterior, se considera importante promover e incentivar el uso de la oposición andina como instrumento de expansión en el mercado andino, a través de herramientas que permitan una mejor interacción entre las oficinas nacionales y así lograr decisiones

armónicas y céleres, siendo necesario establecer un canal de comunicación efectivo y continuo, a fin de conocer en detalle el estado de los casos vinculados y promover su ágil decisión entre las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros.

La Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente de Colombia, somete a consideración de las demás oficinas de los Países Miembros el siguiente **“Protocolo para la gestión de casos con Oposición Andina”**.

1. El primer paso será designar por parte del Director de Signos Distintivos o quien haga sus veces, una persona dentro de la Oficina encargada de suministrar, solicitar y recibir información sobre el trámite de los casos que le soliciten las demás oficinas nacionales competentes. La designación implica proporcionar información y datos de contacto como nombre, cargo, dependencia, correo electrónico, teléfono de contacto.

Esta persona (en adelante “el enlace”) será la encargada de enviar y recibir la información relacionada con el presente protocolo, así como de, en la medida de lo posible, gestionar y promover la más pronta decisión de los casos relacionados con la marca opositora andina. Una vez designado el enlace en cada oficina nacional competente, el Director de Signos Distintivos o quien haga sus veces compartirá dicha información con las demás oficinas.

Adicionalmente, si por cualquier razón el enlace no puede seguir ejerciendo esta función, el Director de Signos Distintivos o quien haga sus veces deberá designar un nuevo enlace para efectos de dar continuidad al presente protocolo, comunicando a los demás enlaces de las oficinas nacionales competentes sobre la nueva designación.

2. Cada vez que surja un caso de los consagrados en el inciso tercero del artículo 147 de la Decisión 486, o cuando se tenga conocimiento de que la marca opositora andina a pesar de estar concedida y vigente ha sido objeto de acción de cancelación o nulidad, según corresponda, el enlace de la oficina en la que se tramita la oposición, se comunicará con el enlace designado de la oficina pertinente, solicitando información al respecto y la gestión -en la medida de lo posible- del trámite y resolución .

El primer correo electrónico de contacto entre los enlaces, que da inicio al protocolo, deberá contener como mínimo la siguiente información básica:

| Solicitud inicial de información | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|----------|---|---------------|
| Formato 1 | Oficina que solicita la información | Expediente de la oficina que solicita la información (Objeto de oposición) | Expediente de la oficina respecto de la que se requiere la información (Fundamento de oposición) | Signo opositor (Fundamento de oposición) | Clase(s) | Oficina respecto de la que se requiere la información | Observaciones |

3. Una vez recibido el correo electrónico por el enlace, este proporcionará la información solicitada sobre el estado del trámite, en la medida de lo posible en un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibida la comunicación, considerando como mínimo la siguiente información:

| Formato 2 | |
|---|---------|
| Entrega de información | |
| Oficina que solicita la información | |
| Expediente de la oficina que solicita la información (objeto de oposición) | |
| Expediente de la oficina respecto de la que se requiere la información (fundamento de la oposición) | |
| Signo opositor | |
| Clase(s) | |
| Oficina respecto de la que se requiere la información | |
| Con oposición | SI / NO |
| Opositor (Si aplica) | |
| Estado Actual del trámite | |
| Siguiente etapa del trámite | |
| Trámite finalizado en etapa administrativa | SI / NO |
| Observaciones especiales | |
| Adjunto | SI / NO |

Resulta importante que junto con la información anterior se remita copia de los actos administrativos que hayan decidido de fondo los trámites objeto de consulta.

4. Concomitante al paso 3, el enlace se encargará de gestionar en su correspondiente oficina, con la persona a cargo del caso reportado, su pronta decisión en la medida de lo posible.

De no ser posible la pronta decisión del asunto, deberá informarse a través del reporte de que habla el tercer paso, en la casilla correspondiente a “observaciones especiales”, la razón por la cual no se puede adelantar la resolución del caso solicitado.

5. El primer día hábil en cada país miembro de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año (esto es trimestralmente), el enlace de la oficina respecto de la que se solicita información, enviará reporte del avance de los casos solicitados previamente, a la oficina u oficinas que le hayan solicitado información, en caso de que el trámite administrativo no haya finalizado en su totalidad respecto del último reporte enviado, mediante comunicación que contendrá como mínimo la información del formato tipo No. 2 del paso 3 anteriormente mencionado.
6. Independientemente del reporte trimestral, si se llegare a proferir o emitir decisión de fondo definitiva en etapa administrativa respecto de la que no proceden recursos en el caso solicitado, o vencido el término para la presentación de estos no fueron presentados, el enlace de la oficina respecto de la que se requiere la información enviará mediante correo electrónico al enlace de la oficina solicitante, la información del Formato Tipo 2.

Diagrama del Protocolo

