

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 63837

Ref. Expediente N° SD2025/0005051

“Por la cual se concede un registro”

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por el Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que por solicitud presentada el 23 de enero de 2025, Asphalt Research Technology, INC. solicitó el registro de la Marca NOIR COURT (Nominativa) para distinguir los siguientes productos de la clasificación internacional de Niza comprendidos en la clase:

19: Asfalto.

Que el signo solicitado fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1057, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

Que el artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala 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 un 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.”*

Por su parte, el artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que:

Ref. Expediente N° SD2025/0005051

"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:

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 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."

Que el numeral 1.1.5 del Capítulo Primero de Título X de la Circular única indica lo siguiente:

"Para los efectos del artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y 1.1.2.2.6 del presente Capítulo.

Parágrafo: Tratándose de solicitudes de patentes de invención, patentes de modelo de utilidad y registro de diseños industriales, se podrá presentar el documento de prioridad en físico o electrónicamente mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del Servicio Digital de Acceso de la OMPI (DAS)."

Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, encuentra la Dirección que de conformidad con el artículo 150 de aquella, es deber de la oficina realizar el examen de registrabilidad de un signo teniendo en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 a 137 de la mencionada Decisión, que permitan a la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

"El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que se hayan presentado

Ref. Expediente N° SD2025/0005051

oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.”¹

De esta manera, el Tribunal ha establecido cuatro características del examen de registrabilidad a realizarse por la Oficina Nacional Competente, a saber: i) debe ser realizado de oficio; ii) es integral; iii) debe plasmarse en una resolución motivada y iv) es autónomo.² Sobre la realización de oficio del examen y su integralidad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

- 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.*
- 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. (...)³*

Capacidad del signo para constituir marca

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puede constituir marca cualquier signo que resulte apto para distinguir productos o servicios en el mercado y que a su vez sea susceptible de representación gráfica.

Según dicha disposición pueden constituir marca las palabras o combinaciones de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas, así como cualquier combinación de estos signos o medios.

Causales de irregistrabilidad

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla en sus artículos 135 y 136 dos conjuntos de disposiciones tendientes a prohibir el registro como marca de aquellos signos que se encuadren en los supuestos de hecho allí previstos.

Se le conoce al primer grupo de prohibiciones contenidas en el artículo 135 como causales absolutas de irregistrabilidad de los signos dado que, o no pueden ser marca o el legislador considera que no pueden ser apropiados en exclusiva. Por su parte, al grupo de causales contenidas en el artículo 136 se les conoce como causales relativas, en la medida en que pudiendo el signo constituir marca, su apropiación afectaría derechos adquiridos por terceros.

Si luego de realizado el examen de registrabilidad por la Oficina Nacional Competente, esta determinare que el signo solicitado para registro como marca se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad de los artículos 135 o 136 mencionados, denegará el registro. En caso contrario la Oficina Nacional Competente deberá conceder el registro.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2003.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2013

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 180-IP-2006

Ref. Expediente N° SD2025/0005051

Aunado a lo anterior, la Decisión 486 ha establecido en su artículo 137 la posibilidad para la Oficina Nacional Competente de denegar el registro del signo, en caso de que, únicamente con base en indicios razonables, pueda inferir que este fue solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

De otra parte, el artículo 15 de la Decisión 876 de la Comunidad Andina contempla “Régimen Común sobre Marca País”, estableció que la Oficina Nacional Competente denegará, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo que sea idéntico o similar a una marca país protegida, a menos que la solicitud de registro sea realizada por el mismo titular, por quien ejerza los derechos de la marca país o por cualquier persona expresamente autorizada. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente consultará las marcas país comunicadas en el marco de la Decisión 876 de 2021 y las tendrá en cuenta al adoptar decisiones sobre el registro de signos distintivos.

Reivindicación de prioridad

Revisados los documentos que obran en el expediente y el Registro Nacional de Propiedad Industrial se constató que en la solicitud de registro se reivindicó la prioridad 98693406 12/08/2024 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 19.

Estudiada la documentación pertinente, se encontró que la solicitud en cuestión cumple con todos los requisitos legales como son, la presentación dentro del término de los seis meses siguientes a la solicitud en el país de origen (Estados Unidos de América), pago de la tasa correspondiente a la reivindicación de prioridad, presentación de los documentos relacionados con la prioridad, debidamente traducidos y también dentro del término legal.

Por consiguiente, dando aplicación a los principios de celeridad, eficacia y economía procesal que orientan las actuaciones administrativas, esta Dirección considera que debe realizarse el estudio de registrabilidad de la marca solicitada teniendo en cuenta el derecho de prioridad invocado.

Registrabilidad del signo solicitado

Esta Dirección ha procedido a realizar el examen de registrabilidad del signo NOIR COURT (Nominativa), lo cual le ha permitido concluir lo siguiente.

En primer lugar, debe indicarse que el signo NOIR COURT (Nominativa) constituye marca conforme a lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486. En este mismo sentido, el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad del artículo 135 de dicha decisión.

Por su parte, revisado el Registro Público de la Propiedad Industrial, y adicionalmente al no haberse presentado oposiciones fundamentadas que pudieran desvirtuar el registro de la marca, se concluye que el signo solicitado para registro no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irreregistrabilidad del artículo 136 de la mencionada norma comunitaria andina.

Por último, esta Dirección no tiene indicios razonables que le permitan inferir que el signo solicitado se esté solicitando para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 137 de la Decisión 486.

Finalmente, una vez consultadas las marcas país comunicadas y protegidas en Colombia de conformidad con la Decisión 876 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla,

Ref. Expediente N° SD2025/0005051

se evidencia que el signo solicitado a registro no se encuentra incurso en la causal prevista en el artículo 15 de la mencionada Decisión.

Así las cosas, esta Dirección ha establecido que el signo NOIR COURT (Nominativa) solicitado para registro posee la capacidad distintiva suficiente para identificar los productos y/o servicios solicitados, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De acuerdo con lo antes expuesto esta Dirección,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conceder el registro de la Marca NOIR COURT (Nominativa), para distinguir productos de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 12, comprendidos en la clase:

19: Asfalto.

Titular: ASPHALT RESEARCH TECHNOLOGY, INC.
13611 S. Dixie Hwy, Suite 430 Miami, Florida 33176, Estados Unidos de América
Miami Florida
Estados Unidos de América

Prioridad: 98693406
12/08/2024
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
19

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha en que quede en firme la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO 3. Notificar a ASPHALT RESEARCH TECHNOLOGY, INC., solicitante del registro, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO 4. En firme esta resolución, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., el 27 de agosto de 2025

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

Ref. Expediente N° SD2025/0005051



DANIEL MOR GARCIA