

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21121

Ref. Expediente N° SD2017/0058944

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 59624 de 20 de septiembre de 2017, la Dirección de Signos Distintivos ordenó el archivo de la solicitud de inscripción de la garantía mobiliaria sobre la marca **VIRAVIR** (Nominativa), con certificado de registro N° 404384, solicitada por HUMAX PHARMACEUTICAL S.A, en favor de TMF COLOMBIA LTDA.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, HUMAX PHARMACEUTICAL S.A, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

"(...) Del texto de la Resolución 59624 de 20 de septiembre de 2017 se colige que la razón por la cual la Dirección de Signos Distintivos rechazó la solicitud es porque considera que no es viable la inscripción de más de una garantía mobiliaria sobre un mismo bien en garantía, específicamente sobre un mismo signo distintivo.

Pero el Artículo 48 de la Ley 1676 de 2013 que regula la prelación entre garantías mobiliarias sobre el mismo bien en garantía es claro en permitir este escenario y ninguna distinción especial hace respecto a las garantías mobiliarias inscritas sobre marcas.

Reza la norma: "La prelación de una garantía mobiliaria sin tenencia, incluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta ley, así como los gravámenes surgidos por ministerio de la ley, judiciales y tributarios, se determina por el momento de su inscripción en el registro, la cual puede preceder al otorgamiento del contrato de garantía. [...]"

Ningún sentido tendría la norma si no se permitiese la inscripción de más de una garantía mobiliaria sobre un mismo bien en garantía pues la prelación implica por definición la existencia de más de una garantía, por lo que claramente el legislador quiso regular un escenario permitido por la ley que es aquel escenario en que se inscribe más de una garantía sobre un mismo bien. Por tanto, solicitamos que se proceda con la inscripción de la garantía mobiliaria en los términos solicitados

Página 1 de 6



Resolución N° 21121

Ref. Expediente N° SD2017/0058944

pues en nada afecta el hecho que exista una garantía mobiliaria inscrita anteriormente sobre la marca VIRAVIR identificada con N° 09134472, si sobre ninguna otra marca sobre la que se solicite una segunda garantía mobiliaria (...)”.

TERCERO: Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. ARCHIVO DE UNA SOLICITUD

1.1. Artículo 17 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo

“(...) Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales”.

2. CASO CONCRETO

Esta Delegatura evidencia que la solicitud objeto del presente trámite no reunía los requisitos establecidos para su presentación, por lo que se procedió a requerir al solicitante, mediante Oficio N° 11629 de 4 de agosto de 2017, para que dentro del término señalado por la ley y contados a partir de la fecha de notificación del oficio correspondiente, se diera alcance a lo allí solicitado en el sentido de advertirle que *“1. El signo distintivo señalado en el contrato de garantía mobiliaria sobre el cual se ha realizado la solicitud, actualmente tiene inscrito otro gravamen de garantía mobiliaria. Por ello deberá aclarar tal situación teniendo en cuenta que “Podrá constituirse una garantía mobiliaria sobre derechos patrimoniales derivados de propiedad intelectual...” (art. 36 de la ley 1676). 2. No se aportaron los documentos que acreditan que el representante de la titular de los derechos de propiedad industrial, cuenta con la autorización de la asamblea de accionistas de la sociedad para suscribir el contrato, constitutivo del gravamen. Ello, teniendo en cuenta 1) la cuantía del contrato; 2) Las facultades que le asisten al firmante y 3) aquellas que se extraen del certificado de existencia y representación de la garante. 3. Pese a la manifestación realizada por el solicitante deberá aportar el contrato de constitución de garantía mobiliaria acompañado de los anexos correspondientes de acuerdo con el numeral 8 del Ítem.1.2.1.6.2.1 del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”.*

Resolución N° 21121

Ref. Expediente N° SD2017/0058944

Revisadas las actuaciones surtidas dentro del trámite de la referencia, se observó que la respuesta no satisfizo lo solicitado por la Dirección de Signos Distintivos, dado que la marca **VIRAVIR** (Nominativa), tenía una inscripción previa de constitución de garantía mobiliaria con No. 16062494000000_1, y, verificado el registro, no ha ingresado solicitud alguna con el propósito de la modificación o cancelación de esta. Por lo anterior, se declaró el archivo de la solicitud mediante la Resolución N° 59624 de 20 de septiembre de 2017.

Encuentra esta Delegatura que el argumento esgrimido por la Dirección de Signos Distintivos, para declarar el desistimiento de la solicitud de inscripción de la garantía mobiliaria sobre la marca **VIRAVIR** (Nominativa) y, en consecuencia, el archivo del trámite se fundamentó en la imposibilidad de constituir más de una garantía sobre un registro marcario.

Sin embargo, cuando la Ley 1676 de 2013 “*Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias*”, traza el concepto de garantía mobiliaria, en su artículo 3, manifiesta:

“Concepto de garantía mobiliaria y ámbito de aplicación. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley se constituirán a través de contratos que tienen el carácter de principales o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes en garantía específicos, sobre activos circulantes, o sobre la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos presentes o futuros, corporales o incorporales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o posteriormente, con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras sin importar la forma de la operación o quien sea el titular de los bienes en garantía” (Subraya fuera del texto).

Independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de garantía y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley.

Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras similares,

Resolución N° 21121

Ref. Expediente N° SD2017/0058944

dichas figuras se considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la presente ley”.

De acuerdo con lo anterior, sobre los bienes incorporeales, tales como los derechos patrimoniales derivados de la Propiedad Intelectual, se podrá constituir garantía de una o varias obligaciones, generando así, la posibilidad de pignorar un signo distintivo bajo la titularidad del garante, en respaldo de todas las obligaciones que, de acuerdo con el artículo 7¹ de la normativa referida, sean susceptibles de dicho mecanismo.

Por su parte, el artículo 18 de la Ley 1676, consagra como derecho del titular garante, en este caso, el titular del registro marcario, la prerrogativa, entre otras de, “*constituir otras garantías mobiliarias*” sobre el bien afectado, en el giro ordinario de sus negocios, salvo pacto en contrario con el acreedor garantizado.

Al respecto, el “Contrato de Promesa de Marca de Segunda Prioridad” adjunto a la solicitud de inscripción de garantía mobiliaria, señala de forma expresa que las partes reconocen la existencia de un compromiso o prioridad de primera, sobre las marcas registradas gravadas como garantía, en favor de Barclays Bank PLC.

Por lo anterior, si bien la sociedad HUMAX PHARMACEUTICAL S.A., ya había constituido una garantía mobiliaria sobre la marca **VIRAVIR** (Nominativa), le asiste el derecho de constituir otra garantía en un segundo grado de prelación, regulada de conformidad con lo establecido el artículo 48 de la norma en comento, que dispone:

“Artículo 48. Prelación entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía.

La prelación de una garantía mobiliaria sin tenencia, incluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta ley, así como los gravámenes surgidos por ministerio de la ley, judiciales y tributarios, se determina por el momento de su inscripción en el registro, la cual puede preceder al otorgamiento del contrato de garantía.

¹ “Obligaciones garantizadas. Entre otros podrán garantizarse:

1. El capital, los intereses corrientes y moratorios que genere la suma principal de la obligación garantizada.
2. Las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado.
3. Los gastos en que incurra el acreedor garantizado para la guarda y custodia de los bienes en garantía, pactados previamente en el contrato.
4. Los gastos en que incurra el acreedor garantizado con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía.
5. Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación garantizada, que sean cuantificados judicialmente, o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción.
6. La liquidación convencional de daños y perjuicios cuando hubiere sido pactada.
7. Las diferencias de tasas de interés o de cambio, cuando hubiere sido pactado”.

Resolución N° 21121

Ref. Expediente N° SD2017/0058944

Una garantía mobiliaria que sea oponible mediante su inscripción en el registro, tendrá prelación sobre aquella garantía que no hubiere sido inscrita.

Respecto de garantías cuya oponibilidad frente a terceros de conformidad con lo previsto en esta ley, ocurre por la tenencia del bien o por el control sobre la cuenta de depósito bancario, la prelación se determinará por el orden temporal de su oponibilidad a terceros.

Si la garantía mobiliaria no se inscribió en el registro, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias no registradas será determinada por la fecha de celebración del contrato de garantía.

Entre una garantía mobiliaria oponible a terceros mediante su inscripción en el registro y una garantía mobiliaria oponible a terceros por cualquier otra forma prevista en esta ley, la prelación será determinada, cualquiera que sea la fecha de constitución por el orden temporal de su inscripción o por la fecha de su oponibilidad a terceros, de ser esta anterior”.

En consecuencia, dado que la solicitud de inscripción en el Registro de Propiedad Industrial de garantías mobiliarias sobre la marca **VIRAVIR** (Nominativa), cumple con todos los requisitos exigidos y, atendiendo los principios de celeridad y economía procesal que rigen la actividad administrativa, es viable proceder a revocar la decisión recurrida para continuar con el trámite solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 59624 de 20 de septiembre de 2017, proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver el expediente de la referencia a la Dirección de Signos Distintivos para continuar con el trámite respectivo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a HUMAX PHARMACEUTICAL S.A, parte solicitante, el contenido de la presente Resolución, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de marzo de 2018

Resolución N° 21121

Ref. Expediente N° SD2017/0058944



MONICA ANDREA RAMIREZ HINESTROZA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

