



Honorable Magistrado:

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN CIVIL

E.

S.

D.

REF: PROCESO 007-2020-00255
DEMANDANTE: OMEGA ENERGY
DEMANDADO: SLS ENERGY S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
ASUNTO: **RECURSO DE APELACIÓN Y REPAROS**

JORGE MARIO SILVA BARRETO, apoderado de la demandante, preciso de manera breve los reparos que hago en contra de la sentencia proferida y que fue objeto de **RECURSO DE APELACIÓN**, notificada en audiencia el 20 de octubre de 2021, para que se revoque parcialmente la decisión adoptada en el fallo y, en su lugar, se niegue la excepción de perjuicios solicitados en exceso declarada oficiosamente y se dé paso a las pretensiones de la demanda con respecto a la condena a SLS del pago de todos los mantenimientos efectuados con ocasión a su incumplimiento.

I. Frente a la declaración oficiosa de la excepción de perjuicios solicitados en exceso

El Despacho declaró probada oficiosamente la excepción de perjuicios solicitados en exceso debido a que no se apreciaron y valoraron correctamente los medios probatorios correspondientes a pesar de existir en el proceso las pruebas idóneas del deber de la demandada de asumir todos los mantenimientos efectuados al Taladro. Ello, puesto que no se valoró integralmente el contrato y se valoró erróneamente el dictamen allegado por la parte demandada como se expone a continuación.

En el fallo se sostuvo que SLS debía asumir los mantenimientos preventivos y los mantenimientos producto de operaciones inadecuadas y que no todos los mantenimientos habían sido preventivos o por mala operación del Taladro, por lo que SLS no debía pagar todos los mantenimientos realizados y pedidos en la demanda. Por ello, excluyó las actividades de mantenimiento correctivo sin más análisis puesto que, según lo manifestado en el fallo, no tenía los conocimientos técnicos para ello.

No obstante, el Despacho llegó a esa conclusión pues valoró erróneamente las pruebas incurriendo en un error de hecho por preterición por lo siguiente: i) En el contrato se pactó que los mantenimientos producto de operaciones inadecuadas del Taladro debían ser asumidos por SLS, sin distinguir si eran mantenimientos preventivos o correctivos; ii) los mantenimientos correctivos efectuados se dieron como consecuencia de la falta de mantenimientos preventivos y frente al incumplimiento del deber legal de conservación, esto es, producto de las operaciones inadecuadas del Taladro por el abandono de éste; iii) el Despacho únicamente verificó si se trataban de mantenimientos preventivos o correctivos, según lo expuesto en el dictamen pericial aportado por SLS, para establecer a cargo de quien estaban dichos mantenimientos sin tener en cuenta que esos mantenimientos correctivos se debían a la falta de mantenimiento preventivo y operación inadecuada del Taladro referente a su abandono (incumplimiento a su obligación de conservación), valorando erróneamente el dictamen.

Esa valoración errónea llevó a que el Juez concluyera que era claro que no todos los mantenimientos le correspondían a la demandada, incluso habiendo incumplido el contrato. Sin embargo, esa conclusión es manifiestamente errónea pues al tratarse de mantenimientos correctivos ocasionados por culpa de la demandada y/o mantenimientos derivados de la operación inadecuada del Taladro debían ser asumidos por la demandada. Si bien, como lo manifestó el Juez, de haberse entregado en los términos pactados el Taladro los mantenimientos correctivos le correspondían a OMEGA, lo cierto



es que de haberse entregado el Taladro oportunamente no se habría generado la necesidad de realizar los mantenimientos correctivos efectuados.

II. Frente a los mantenimientos que sí debía asumir SLS

Conforme a las consideraciones expuestas en el punto anterior, el Despacho no accedió a la pretensión de condena de los mantenimientos denominados como “correctivos” y excluyó los que se denominaron como “operación normal” en el dictamen pericial aportado por la demandada. Ello, en cuanto no apreció y valoró integralmente el contrato y valoró erróneamente el dictamen allegado por la parte demandada sin analizar los aspectos técnicos del mismo como se expone a continuación.

De antemano debe advertirse que tanto en el punto anterior como en éste los errores de hecho son trascendentes pues versan sobre la valoración de las dos únicas pruebas que tuvo en cuenta el Juez para dictar sentencia, a pesar de existir la presunción por no contestación a la demanda.

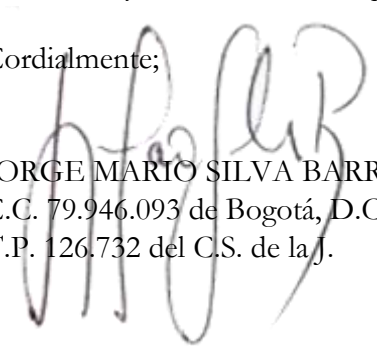
En el fallo, el Juez concluyó que los mantenimientos correctivos y los mantenimientos de la operación normal estaban a cargo de OMEGA, aunque no supiera de qué se trataban los mantenimientos de la operación normal como lo reconoció en la audiencia al dictar la sentencia. Esto, presuntamente con fundamento en lo pactado en el contrato y el dictamen de la parte demandada, conforme el anexo de la sentencia.

No obstante, el Despacho llegó a esa conclusión pues valoró erróneamente las pruebas incurriendo en un error de hecho por preterición, además de lo expuesto en el punto anterior, por lo siguiente: i) En el contrato se pactó que se vincularía una persona laboralmente para el cargo de Mecánico de Taladro; ii) OMEGA realizó mantenimientos preventivos y correctivos por mala operación en el Taladro para lo cual vinculó laboralmente durante el mes de marzo de 2019 a tres trabajadores, incluyendo la persona que ejercía como Mecánico de Taladro; iii) la vinculación de esos tres trabajadores se dio con ocasión al incumplimiento de SLS y a los mantenimientos que se requirieron a partir de dicho incumplimiento, es decir, fue un perjuicio derivado del incumplimiento; y, iv) ni del contrato ni del dictamen pericial se puede concluir que el pago de las acreencias laborales de esos trabajadores y demás gastos por “operación normal” le correspondían a OMEGA, por lo que debía operar la presunción consagrada en el artículo 97 del CGP.

Lo anterior, implica que el Despacho no valoró integralmente el contrato pues ignoró la obligación de contratar un Mecánico de Taladro; valoró erróneamente el dictamen en cuanto no se percató que los mantenimientos correctivos realizados se dieron como consecuencia del incumplimiento de SLS, como se expuso en el punto anterior; y, asumió que los mantenimientos de operación normal estaban a cargo de OMEGA sin tener fundamentos técnicos para ello pues eso no estaba establecido en el dictamen.

Siendo así, se incurrió en un error por vía indirecta por un error de hecho manifiesto pues, de haber valorado integralmente el contrato y correctamente el dictamen técnico se habría concluido que SLS sí debía asumir esos mantenimientos y se habría condenado a ésta a su pago. En consecuencia, no debió prosperar la excepción declarada de oficio, por el contrario, debió acceder a las pretensiones de la demandada y condenar a SLS al pago de todas las sumas allí relacionadas.

Cordialmente;


JORGE MARIO SILVA BARRETO
C.C. 79.946.093 de Bogotá, D.C.
T.P. 126.732 del C.S. de la J.

Bogotá

PBX: (57)1 694 9446 Fax: (57)1 696 2604
Carrera 15 N° 97 - 40
Oficina 403 - Edificio Confecoop
silvaabogadosbogota@silvaabogados.com

Página 2 de 2

Cali

PBX: (57)2 881 3092 Fax: (57)2 880 8470
Calle 6 norte N° 2N - 36
Oficina 521 - Edificio El Campanario
silvaabogadosbogota@silvaabogados.com



Honorable Magistrado:

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN CIVIL

E.

S.

D.

REF: PROCESO 007-2020-00255
DEMANDANTE: OMEGA ENERGY
DEMANDADO: SLS ENERGY S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
ASUNTO: **RECURSO DE APELACIÓN Y REPAROS**

JORGE MARIO SILVA BARRETO, apoderado de la demandante, preciso de manera breve los reparos que hago en contra de la sentencia proferida y que fue objeto de **RECURSO DE APELACIÓN**, notificada en audiencia el 20 de octubre de 2021, para que se revoque parcialmente la decisión adoptada en el fallo y, en su lugar, se niegue la excepción de perjuicios solicitados en exceso declarada oficiosamente y se dé paso a las pretensiones de la demanda con respecto a la condena a SLS del pago de todos los mantenimientos efectuados con ocasión a su incumplimiento.

I. Frente a la declaración oficiosa de la excepción de perjuicios solicitados en exceso

El Despacho declaró probada oficiosamente la excepción de perjuicios solicitados en exceso debido a que no se apreciaron y valoraron correctamente los medios probatorios correspondientes a pesar de existir en el proceso las pruebas idóneas del deber de la demandada de asumir todos los mantenimientos efectuados al Taladro. Ello, puesto que no se valoró integralmente el contrato y se valoró erróneamente el dictamen allegado por la parte demandada como se expone a continuación.

En el fallo se sostuvo que SLS debía asumir los mantenimientos preventivos y los mantenimientos producto de operaciones inadecuadas y que no todos los mantenimientos habían sido preventivos o por mala operación del Taladro, por lo que SLS no debía pagar todos los mantenimientos realizados y pedidos en la demanda. Por ello, excluyó las actividades de mantenimiento correctivo sin más análisis puesto que, según lo manifestado en el fallo, no tenía los conocimientos técnicos para ello.

No obstante, el Despacho llegó a esa conclusión pues valoró erróneamente las pruebas incurriendo en un error de hecho por preterición por lo siguiente: i) En el contrato se pactó que los mantenimientos producto de operaciones inadecuadas del Taladro debían ser asumidos por SLS, sin distinguir si eran mantenimientos preventivos o correctivos; ii) los mantenimientos correctivos efectuados se dieron como consecuencia de la falta de mantenimientos preventivos y frente al incumplimiento del deber legal de conservación, esto es, producto de las operaciones inadecuadas del Taladro por el abandono de éste; iii) el Despacho únicamente verificó si se trataban de mantenimientos preventivos o correctivos, según lo expuesto en el dictamen pericial aportado por SLS, para establecer a cargo de quien estaban dichos mantenimientos sin tener en cuenta que esos mantenimientos correctivos se debían a la falta de mantenimiento preventivo y operación inadecuada del Taladro referente a su abandono (incumplimiento a su obligación de conservación), valorando erróneamente el dictamen.

Esa valoración errónea llevó a que el Juez concluyera que era claro que no todos los mantenimientos le correspondían a la demandada, incluso habiendo incumplido el contrato. Sin embargo, esa conclusión es manifiestamente errónea pues al tratarse de mantenimientos correctivos ocasionados por culpa de la demandada y/o mantenimientos derivados de la operación inadecuada del Taladro debían ser asumidos por la demandada. Si bien, como lo manifestó el Juez, de haberse entregado en los términos pactados el Taladro los mantenimientos correctivos le correspondían a OMEGA, lo cierto



es que de haberse entregado el Taladro oportunamente no se habría generado la necesidad de realizar los mantenimientos correctivos efectuados.

II. Frente a los mantenimientos que sí debía asumir SLS

Conforme a las consideraciones expuestas en el punto anterior, el Despacho no accedió a la pretensión de condena de los mantenimientos denominados como “correctivos” y excluyó los que se denominaron como “operación normal” en el dictamen pericial aportado por la demandada. Ello, en cuanto no apreció y valoró integralmente el contrato y valoró erróneamente el dictamen allegado por la parte demandada sin analizar los aspectos técnicos del mismo como se expone a continuación.

De antemano debe advertirse que tanto en el punto anterior como en éste los errores de hecho son trascendentes pues versan sobre la valoración de las dos únicas pruebas que tuvo en cuenta el Juez para dictar sentencia, a pesar de existir la presunción por no contestación a la demanda.

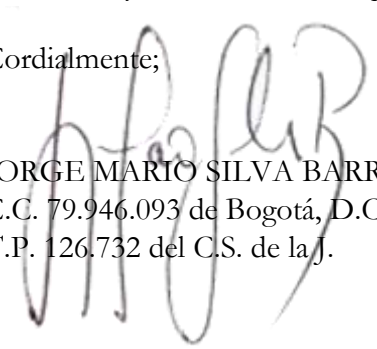
En el fallo, el Juez concluyó que los mantenimientos correctivos y los mantenimientos de la operación normal estaban a cargo de OMEGA, aunque no supiera de qué se trataban los mantenimientos de la operación normal como lo reconoció en la audiencia al dictar la sentencia. Esto, presuntamente con fundamento en lo pactado en el contrato y el dictamen de la parte demandada, conforme el anexo de la sentencia.

No obstante, el Despacho llegó a esa conclusión pues valoró erróneamente las pruebas incurriendo en un error de hecho por preterición, además de lo expuesto en el punto anterior, por lo siguiente: i) En el contrato se pactó que se vincularía una persona laboralmente para el cargo de Mecánico de Taladro; ii) OMEGA realizó mantenimientos preventivos y correctivos por mala operación en el Taladro para lo cual vinculó laboralmente durante el mes de marzo de 2019 a tres trabajadores, incluyendo la persona que ejercía como Mecánico de Taladro; iii) la vinculación de esos tres trabajadores se dio con ocasión al incumplimiento de SLS y a los mantenimientos que se requirieron a partir de dicho incumplimiento, es decir, fue un perjuicio derivado del incumplimiento; y, iv) ni del contrato ni del dictamen pericial se puede concluir que el pago de las acreencias laborales de esos trabajadores y demás gastos por “operación normal” le correspondían a OMEGA, por lo que debía operar la presunción consagrada en el artículo 97 del CGP.

Lo anterior, implica que el Despacho no valoró integralmente el contrato pues ignoró la obligación de contratar un Mecánico de Taladro; valoró erróneamente el dictamen en cuanto no se percató que los mantenimientos correctivos realizados se dieron como consecuencia del incumplimiento de SLS, como se expuso en el punto anterior; y, asumió que los mantenimientos de operación normal estaban a cargo de OMEGA sin tener fundamentos técnicos para ello pues eso no estaba establecido en el dictamen.

Siendo así, se incurrió en un error por vía indirecta por un error de hecho manifiesto pues, de haber valorado integralmente el contrato y correctamente el dictamen técnico se habría concluido que SLS sí debía asumir esos mantenimientos y se habría condenado a ésta a su pago. En consecuencia, no debió prosperar la excepción declarada de oficio, por el contrario, debió acceder a las pretensiones de la demandada y condenar a SLS al pago de todas las sumas allí relacionadas.

Cordialmente;


JORGE MARIO SILVA BARRETO
C.C. 79.946.093 de Bogotá, D.C.
T.P. 126.732 del C.S. de la J.

Bogotá

PBX: (57)1 694 9446 Fax: (57)1 696 2604
Carrera 15 N° 97 - 40
Oficina 403 - Edificio Confecoop
silvaabogadosbogota@silvaabogados.com

Página 2 de 2

Cali

PBX: (57)2 881 3092 Fax: (57)2 880 8470
Calle 6 norte N° 2N - 36
Oficina 521 - Edificio El Campanario
silvaabogadosbogota@silvaabogados.com

PUERTA & PUERTA
ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

1

SEÑORES

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.

SALA SEPTIMA DE DECISION CIVIL

DR. OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA

E.

S.

D.

Proceso: 110013103007-2020-00255-00
Tipo de Proceso: DECLARATIVO.
Demandante : OMEGA ENERGY COLOMBIA.
Demandado: SLS ENERGY S.A.S. EN REORGANIZACION .
Asunto: RECURSO DE APELACION -SUSTENTACION

YO, OSCAR HERNAN PUERTA FORERO, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.506.203. de Bogotá, abogado con tarjeta profesional No 92165 expedida por el C.S.J. obrando como apoderado de la demandada dentro del proceso en referencia y estando dentro del término legal para ello, realizo la correspondiente sustentación del recurso de apelación ante la Sala Séptima de Decisión Civil de Bogotá para que se modifique , revoque o reemplace Sentencia de fecha 20 de octubre del año 2021 , a través del cual el juzgado 7 civil del circuito condeno a la demandada SLS ENERGY SAS – en Reorganización , a pagar a la demandante OMEGA ENERGY INTERNATIONAL SA , a) La suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA PESOS (COP \$606.627.430), a título de daño emergente por concepto de reparaciones

Calle 85 no 16 – 28 piso 5
Bogotá - Colombia

materiales que se tuvieron que realizar al equipo objeto de arrendamiento, según se relacionó en el hecho siete (7) de la demanda y b) La suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (COP \$45.511.231), a título de daño emergente por concepto de corrección monetaria sobre el valor de \$606.627.430. con base en los siguientes términos :

REPAROS E INCONFORMIDADES Y SUSTENTACION DEL RECURSO

PRIMERO: La sentencia recurrida, la cual fue verbalmente comunicada en la audiencia celebrada el día 20 de octubre del año en curso a cada una de las partes desconoció y no valoró los demás medios de prueba obrantes en el plenario , así como los interrogatorios de parte y los demás decretados de oficio ya que el fallador solo le dio relevancia al indicio grave a la contestación de la demanda y formulación de las excepciones por la parte pasiva de manera extemporánea. En reiteradas oportunidades la Corte suprema de Justicia ha indicado que solo esta prueba indicaría (No contestar la demanda o Contestarla Extemporáneamente) por si sola es inepta para conducir a la verdad .

En sentencia C.S.J . expediente numero 6426 M.P. Dr. Jorge Antonio Castillo Rúgeles de fecha 13 de diciembre del año (2002) dos mil dos-Salvamento de voto M. José Fernando Ramírez Gómez , se indica “ a) En cuanto a “la falta de contestación de la demanda “ advierte la corte que de esa circunstancia solamente puede desgajarse un indicio No necesario que , aunque pudiera suscitar inquietudes , no logra poner de presente por si mismo, aun conectado con los demás que valida y eficazmente pudieran inferirse **de manera objetable .”**

PUERTA & PUERTA ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

3

Así mismo en fallo de la C.S.J . Expediente Numero 6821 de fecha 4 de junio del año 2002 M.P. Dr. Jorge Santos Ballesteros " El fallador debe hallar plenamente acreditado en el proceso el hecho del cual, por inferencia lógica, se deriva con mayor o menor fuerza otro hecho desconocido , juega un papel fundamental el análisis de cada hecho en particular y de todos ellos en conjunto , en donde el juez habrá de utilizar la lógica y su sentido común basado en las reglas de la experiencia, de todo lo cual dejara constancia , al exponer el poder persuasivo que le produce no solamente cada prueba sino todas ellas en su conjunto y que se concreta el sentido de la decisión que adopta " .

Del mismo modo tampoco explico el señor juez de primera instancia en su sentencia oral por que no aprecio en conjunto los demás indicios , tales como documentos , actas de entrega , actas de recibido , dictamen pericial , contrato de transacción y un rosario de facturas exhibidas por el demandante y fechadas meses después de la entrega material del taladro el cual fue recibido a plena satisfacción por la demandante teniendo en cuenta la complejidad y especialidad del asunto .

Lo anterior significa , que el juez de primera Instancia no sola mente no examino en conjunto las pruebas obrantes en el proceso, si no que no dedujo la existencia de un litis consorcio necesario - quien fue este el que realizo la entrega formal y material del taladro a la sociedad demandante , cuyo reconocimiento se pedía judíamente , dicho de otra manera , la sentencia recurrida quedo trunca , toda vez que bastaba en expresar que la ocurrencia de indiciaos convergentes y acreditados en el expediente , no le permitían condenar a la sociedad demandada .

Calle 85 no 16 – 28 piso 5
Bogotá - Colombia

PUERTA & PUERTA
ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

4

Dice la sentencia Impugnada que SLS ENERGY S.A.S. – En reorganización, incumplió las obligaciones contractuales y legales de conservación y restitución del equipo de que trata el contrato de arrendamiento de maquinaria, celebrado entre las partes el 26 de enero de 2017, y el Otrosí No. 1 del 17 de febrero de 2017, donde la demandante, sociedad extranjera con domicilio en Panamá, OMEGA ENERGY INTERNATIONAL S.A., es arrendadora, y la citada demandada arrendataria, cuyo objeto fue la entrega a título de arrendamiento de un Taladro de perforación marca Kerui Machine Technologies, modelo ZJ40, para labores de perforación de pozos de hidrocarburos, cuyas características se indican en el cuerpo del contrato escrito aportado con la demanda ; esta consideración en su integridad no es cierta en razón de que para el día El 1° de octubre de 2018 la maquinaria objeto del contrato de arrendamiento se encontraba en operación de completamiento del pozo Flami 1, por ende, no podía encontrarse en actividades de movilización. Es así que dentro del Contrato de Transacción celebrado entre: de una parte, Omega Energy Internacional S.A., Integral Drilling Services IDS Inc. Sucursal Colombia, Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia, Unión Temporal Omega y Unión Temporal Omega Energy; y, de otra parte, SLS Energy S.A.S, En Reorganización, y High Performance Petroleum Services S.A.S., suscrito el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), se compensaron a favor de Integral Drilling Services IDS Inc. Sucursal Colombia, por concepto de alquiler, la suma de dos mil ciento veintisiete millones doscientos mil pesos moneda legal colombiana (\$2,127,200,000), dentro de la cual, corresponde a actividades de movilización y arme de la maquinaria la suma de treinta y cinco millones de pesos moneda legal colombiana (\$35,000,000) y por actividades de

Calle 85 no 16 – 28 piso 5
Bogotá - Colombia

PUERTA & PUERTA
ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

5

completamiento del pozo la suma de doscientos treinta millones cuatrocientos mil pesos moneda legal colombiana (\$230,400,000). Asimismo Las Partes suscribieron Contrato de Transacción celebrado entre: de una parte, Omega Energy Internacional S.A., Integral Drilling Services IDS Inc. Sucursal Colombia, Nikoil Energy Corp. Sucursal Colombia, Unión Temporal Omega y Unión Temporal Omega Energy; y, de otra parte, SLS Energy S.A.S, En Reorganización, y High Performance Petroleum Services S.A.S., celebrado el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el cual señala en la Cláusula Primera – Objeto, que “(...) *Las Partes llegan a un acuerdo sobre la compensación de las deudas existentes entre las compañías, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2018, quedando un remanente a favor de las empresas SLS.*”. En virtud de lo anterior, fue responsabilidad de la Demandada el contrato de arrendamiento de maquinaria y, por tanto, del uso de la maquinaria, hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) y fue enfático en señalar que a partir del primero (1º) de octubre de dos mil dieciocho (2018) la maquinaria objeto del contrato de arrendamiento de maquinaria se encontraba en poder de **Petroland S.A.S.**, En Reorganización, quien desde esa fecha se haría responsable del arrendamiento.

En referencia a la restitución del taladro al señor Juez se le olvido tener en cuenta y omitió en su sentencia que Petroland S.A.S., En Reorganización, quien actuando en nombre de SLS Energy S.A.S., En Reorganización, suscribieron acta de inicio de recibo de la maquinaria en la locación Corrales 8 de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), en la cual el Ing. William Leguizamo, como representante de Omega

PUERTA & PUERTA
ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

6

Energy Internacional S.A., suscribe la misma en señal de recibo de la maquinaria objeto del contrato de arrendamiento. Señala el acta, además, que el sitio de recibo es "(...) en Pozo de Corrales 8 Localizado en la Vereda Buena Vista de Sogamoso Boyacá.". Posteriormente, el Ing. William Leguizamo, como representante de Omega Energy Internacional S.A., suscribe , firma y acepta acta de finalización de recibo de la maquinaria en la locación Corrales 8 de fecha dos (2) de marzo de dos mil diecinueve (2019). De dicho proceso surgió un informe de entrega de la maquinaria que contiene las remisiones de Petroland S.A.S., En Reorganización, con número 3601, 3602, 3603, 3604, 3606, 3607, 3608, 3609, 3614, 3615, 3616, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626 y 3627, todas suscritas por el Ing. William Leguizamo, como representante de Omega Energy Internacional S.A. en señal de recibido de la maquinaria. Como ya ha sido señalado, entre el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y el dos (2) de marzo de dos mil diecinueve (2019) se llevó a cabo la entrega formal de la maquinaria objeto del contrato de arrendamiento de maquinaria, quedando consignado en actas, remisiones e informe de entrega de la maquinaria que ésta fue recibida por el Ing. William Leguizamo, como representante de Omega Energy Internacional S.A.

En referencia al anexo de 9 folios que hacen parte integral de la sentencia recurrida y que contienen las cifras matemáticas y conceptos que dieron origen a la condena interpuesta contra mi defendida , debo indicar que dicha evaluación fue realizada de manera errónea debido a que hubo un mal entendido respecto al dictamen pericial decretado en audiencia de fecha 5 de agosto del año en curso y que fue

Calle 85 no 16 – 28 piso 5
Bogotá - Colombia

PUERTA & PUERTA ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

7

presentado en tiempo por la sociedad demandada , dictamen de debía aclarar al despacho los conceptos tales como que es un mantenimiento correctivo y que es un mantenimiento preventivo , por lo expuesto en las resultas de los interrogatorios de parte llevados a cabo y lo contenido en la demanda principal ; ya que los Los gastos o facturas relacionadas en la sentencia corresponden a Mantenimientos Correctivos , los cuales corren por parte de la sociedad Demandante y no de la demandada ya que estos son gastos operacionales y a cargo de la sociedad demandante .

Por ultimo llama la atención , que el señor juez fundo su sentencia sin haber sido escuchado en audiencia de instrucción y juzgamiento al perito por parte de la sociedad demandada SLS ENERGY S.A.S en reorganización , quien de manera acuciosa y diligente elaboro el dictamen de acuerdo a lo solicitado por el señor Juez séptimo civil del circuito el día 5 de agosto de la anualidad, no así el perito de la parte demandante y que a pesar de que se informo en audiencia y en reiteradas oportunidades al despacho y a las partes que el perito de la sociedad SLS este se encontraba en una zona remota, que por su profesión u oficio- Ingeniero de Petróleos - era imposible la recepción de su testimonio para la posterior defensa del concepto se profirió sentencia condenatoria en contra de mi defendida.

PETICIÓN

Con fundamento en los anteriores reparos e inconformidades encontradas en la sentencia de primera instancia , Solicito a usted señor

Calle 85 no 16 – 28 piso 5

Bogotá - Colombia

PUERTA & PUERTA
ABOGADOS

Poder: Proceso 110013103007-2020-00255-00

8

Magistrado se sirva revocar la sentencia recurrida , dictando en su lugar la que en derecho deba reemplazarla .

Del Señor Juez;

OSCAR HERNAN PUERTA FORERO

C.C.No.79.506.203 Bogotá

T.P.No. 92.165 C.S.J.

Dirección :Calle 85 No 16 – 28 piso5

Email : oscarpuerta@live.com

Celular : 3175125953

Calle 85 no 16 – 28 piso 5
Bogotá - Colombia

Señor Doctor

GERMAN VALBUENA VALENZUELA

SIETE (7) FOLIOS

Magistrado

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil

des19ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

RADICADO No. 11001310301520190008501

ALFONSO SAFI ALUF vs CABO TORTUGA SAS Y ALIANZA FIDUCIARIA SA

DECLARATIVO VERBAL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN

Respetado señor Magistrado:

MANUEL JOSE GALVIS MANTILLA, apoderado del demandante, dentro del término legal reglado por el artículo 14 del Decreto 806 de 2020 y en atención al auto de febrero diecisiete (17) de 2022 notificado por estado No. 30 de febrero veintiuno (21) del presente año, por el presente escrito sustento el recurso de **APELACIÓN** contra la sentencia de mérito proferida el día veintiuno (21) de octubre de 2021 notificada por Estado No 072 el día veintidós (22) de octubre de 2021, mediante la cual el despacho declaró probadas y prósperas las excepciones de mérito propuestas por los demandados, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a mi representado.

LA SENTENCIA APELADA

Sustenta su sentencia el Juez de primera instancia de manera errónea, equivocada, incompresible y contraevidente en desconocimiento de las pruebas aportadas y contrario a los hechos de la demanda con la afirmación de que los demandados dieron cumplimiento al contrato **No 10043105420-1 DE VINCULACIÓN COMO BENEFICIARIO DE ÁREA EN EL FIDEICOMISO CABO**

TORTUGA que define en el fallo como un *“contrato preliminar, de la promesa de contrato y contrato preparatorio”* y que los demandados cumplieron las obligaciones a las que comprometieron con el otorgamiento de la Escritura Pública No 436 el día **ocho (8) de febrero de 2016** en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá mediante el cual los demandados hicieron la transferencia al demandante señor Alfonso Safi Aluf como beneficiario de área del inmueble prometido en venta, materializándose así el objeto del contrato de vinculación al Fideicomiso Cabo Tortuga y por tanto, *“Ello traduce, que no se puede hacer efectiva una obligación que, ya no existe”*

Una vez descrita la relación contractual que vinculó a Alfonso Safi Aluf y Cabo Tortuga SAS y Alanza Fiduciaria SA y las características propias de los contratos a la luz de nuestra legislación civil, concluye el señor Juez que habiéndose cumplido con la firma de la escritura las obligaciones adquiridas por las partes se agotó el *“contrato preliminar”*; lo que omite el fallador es aceptar que el **ocho (8) de febrero de 2016** es la fecha de la firma de la escritura a pesar de que los demandados solo concurrieron a la firma y transfirieron la propiedad a título de beneficio el **nueve (9) de mayo de 2018** y cohonestados por la Notaria Setenta y Tres del Círculo Notarial de Bogotá despacho notarial que además modificó la escritura sin el conocimiento y consentimiento del señor Safi Aluf y de manera maliciosa ocultaron al demandante su falta de protocolización durante veintisiete (27) meses; el *“contrato preliminar”* existió, tuvo vigencia y fue incumplido por los demandados y se agotó para las partes el día **nueve (9) de mayo de 2018 (veintisiete (27) meses después)** como se encuentra probado en el proceso y no el **ocho (8) de febrero de 2016** como lo afirma en su sentencia el señor Juez.

Y finalmente el señor Juez de manera facilista y con un desconocimiento absoluto de lo probado plenamente en el expediente reduce el reclamo de la cláusula penal al *“RETARDO”, en registrar la escritura pública de compraventa”* sobre el cual *“las partes no establecieron para el Registro de la escritura pública alguna condición o tiempo para el Registro de la misma, y las consecuencias de su incumplimiento como la indemnización de perjuicios; si bien la ley establece un período de tiempo para incorporar la escritura pública al protocolo, que en nuestro caso el notario guardó silencio procediendo a protocolizar la memorada escritura pública; o para el registro de la misma ante la oficina de registro de dos meses, apenas es una sanción moratoria no deviniendo algún incumplimiento bien para el contrato primigenio o*

preparatorio, o para el contrato final escritura pública". Acepta el fallador del primera instancia que ocurrió un RETARDO que no califica de incumplimiento, no obstante que el artículo 1592 del Código Civil dispone que el simple retardo en la ejecución de la obligación principal de un contrato acarrea la sanción penal para la parte retardada y lo constituye en deudor de la parte cumplida.

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Rechazo la sentencia y su fundamento por los siguientes motivos:

I- VIOLACIÓN DEL ARTICULO 164 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

El juez está obligado a fundamentar su fallo en las pruebas allegadas al proceso.

En efecto, el artículo 164 del Código General de Proceso le ordena:

"Artículo 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho"

Ignora el fallador, pasa por encima y desconoce el acervo probatorio allegado al proceso, en particular la prueba documental no controvertida y obrante en el expediente a folio 51 consistente en la comunicación suscrita por la Dra. Victoria Bernal Trujillo Notaria Setenta y Tres del Círculo de Bogotá dirigida al doctor Manuel José Galvis Mantilla en respuesta a comunicación del apoderado del demandante, cuyos apartes principales transcribo:

"4) No obstante haber trascurrido el tiempo requerido para su autorización sin que se nos haya devuelto la escritura, se hicieron requerimientos verbales en varias oportunidades al funcionario encargado del trámite en la constructora, para lo cual nos informaban que estaban pendientes por pago de la prorrata al Banco Colpatria para liberar el mencionado inmueble, razón por la cual obedecía la demora.

De acuerdo a los hechos anteriores, manifestamos que la escritura después de dicho tiempo nos fue devuelta con las firmas el pasado 9 de mayo de 2018. (el resaltado no es del texto)

De igual manera la Notaría procedió a expedir las respectivas copias el 10 de mayo y entregadas a la constructora el 11 de mayo del presente mes (sic) para el registro respectivo."

Lo que se demostró en el proceso es que la escritura pública No 436 **no fue firmada** por CABO TORTUGA SAS el **día ocho (8) de febrero de 2016** sino **VEINTISIETE (27) MESES** después, en el mejor de los casos el **"9 de mayo de 2018"** como lo afirma la Notaria Setenta y Tres en el comunicación mencionada.

En otras palabras, el *"contrato preliminar y contrato preparatorio"* no se agotó como lo afirma el fallador con la celebración del definitivo el **ocho (8) de febrero de 2016** sino el **9 de mayo de 2018**, fecha en la cual el representante legal de CABO TORTUGA SAS suscribió la escritura de transferencia a título de beneficiario de área al demandante como lo corrobora la Notaria Setenta y Tres del Círculo de Bogotá en la comunicación referida.

Es perentorio que a la luz del artículo 1592 del Código Civil, el solo retardo del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el tantas veces mencionado contrato **DE VINCULACION COMO BENEFICIARIO DE AREA** dan lugar al reconocimiento de la cláusula penal a favor de la parte cumplida que a la letra dice:

*"**Artículo 1592.** La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o **RETARDAR** la obligación principal."* (no son del texto las letras mayúscula y resaltadas)

Y es oportuno mencionar en este punto que, en la cláusula décima séptima del contrato de vinculación, las partes pactaron una penalidad en el caso de incumplimiento a título de estimación anticipada de perjuicios que reza así: *"**DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales que adquieren recíprocamente **EL BENEFICIARIO DE AREA** y **EL FIDEICOMITENTE-PROPIETARIO** se pacta entre ellos una pena pecuniaria por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de unidad inmobiliaria objeto del presente contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios"*.

Al respecto de la cláusula penal, la Corte Suprema de Justicia ha definido claramente el alcance del artículo 1592 del Código Civil y en Sentencia de Casación SC3047-2018 Radicación No 25899-31-03-002-2013-00162-01 de treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), Magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta en la parte pertinente expresó:

“En materia privada no mercantil, el artículo 1592 del Código Civil, preceptúa, que” la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”

Esta Corporación en sentencia SC, 7 oct. 1976, G.J. t. CLII, no. 2393, págs.... 446-447, acerca del entendimiento, alcances y utilidad de la aludida estipulación contractual, expuso:

“(...) La evaluación convencional de los perjuicios o cláusula penal, según la ley “es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal (art. 1592 del C.C.). Este concepto pone de manifiesto que la pena convencional puede cumplir diversidad de funciones, tales como la de servir de apremio al deudor, de garantía o caución, o de estimación anticipada de perjuicios.

*“(...) Ahora, la estipulación de una cláusula penal en un contrato le concede al acreedor un conjunto de ventajas, pues en primer término lo libera de la difícil labor de aportar la prueba sobre los perjuicios, porque hay derecho a exigir el pago de la pena establecida por el solo hecho de incumplirse la obligación principal; en segundo lugar, el incumplimiento de la obligación principal **hace presumir la culpa del deudor**, y por esta circunstancia, el acreedor también queda exonerado de comprobar dicha culpa (Ar.1604 del C.C.); en tercer lugar, evita la controversia sobre la cuantía de los perjuicios sufridos por el acreedor.*

*“(...) Para evitar un doble pago de la obligación, en principio no puede exigir el acreedor, a la vez, la obligación principal y la pena (art.1594 del C.C.); tampoco puede solicitar el cúmulo de la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios, porque ella entrañaría una doble satisfacción de los mismos, salvo que así se haya estipulado, **o que la pena convenida sea de naturaleza moratoria**, pues en uno y otro eventos sí puede pedirse acumuladamente tales reclamaciones (art. 1600 del C.C.) (Los resaltados no son del texto)*

II- LA SENTENCIA NO ESTÁ EN CONSONANCIA CON LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO. DEFECTO FÁCTICO DE LA SENTENCIA. ERROR DE HECHO EN LA VALORACION DE LAS PRUEBAS.

La Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-198 de abril 11 de 2013, en una breve caracterización y en concordancia con la jurisprudencia de la Corporación precisó en los siguientes y términos el concepto de defecto fáctico de una sentencia:

*“este defecto se produce cuando el juez toma una decisión sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuestos de hecho que legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios. Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en una fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa, **es decir por la omisión en la valoración de una prueba determinante**, o en el decreto de pruebas de carácter esencial.”* (el resaltado no es del texto).

Y continúa más adelante la Corte en el fallo de unificación de la jurisprudencia: *“...a pesar de las amplias facultades discrecionales que posee el juez natural para el análisis del material probatorio, este debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, su actividad evaluativa probatoria debe estar basada en criterios objetivos y racionales”* (Gaceta de la Corte Constitucional)

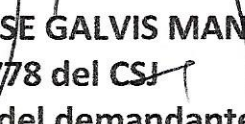
Incurre en la Sentencia el Juez del proceso en un error fáctico en los términos definidos por la Corte Constitucional, cuando ignora y omite la valoración de la prueba aportada al proceso mediante la cual la Dra. Victoria Bernal Trujillo Notaria Setenta y tres del Círculo de Bogotá manifiesta que la escritura pública de transferencia del bien inmueble fue firmada por el representante legal del Fideicomitente-Propietario del Fideicomiso CABO TORTUGA cuyo vocero es Alianza Fiduciaria SA el **nueve (9) de mayo de 2018, veintisiete (27) meses** después de haber sido firmada por el beneficiario de área el señor Alfonso Safi Aluf en un claro incumplimiento del contrato de vinculación.

Y como si lo anterior fuera irrelevante en el proceso, consta en el Folio de Matrícula No 080-120575 correspondiente al inmueble objeto de la transacción que la escritura de transferencia a título de beneficio fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta el día **dieciocho (18) de mayo de 2018, veintisiete (27) meses** después de haber sido suscrita por el beneficiario de área, prueba que para el Juez del proceso pasó inadvertida en perjuicio de las pretensiones del demandante y en desconocimiento de los principios de la sana crítica.

SOLICITUD

En los anteriores términos sustentó el recurso de apelación, con la solicitud al Señor Magistrado de revocar por las razones expuestas la sentencia proferida por el Juez Quince Civil del Circuito de Bogotá D.C. y en consecuencia condenar a los demandados al pago de todas las pretensiones formuladas en la demanda.

Del señor Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., respetuosamente,


MANUEL JOSE GALVIS MANTILLA
TPA No 10.778 del CSJ
Apoderado del demandante

PARA TRASLADO - RECURSO DE QUEJA 022-2017-00495-01 DR FERREIRA VARGAS

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbtta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 3/03/2022 3:32 PM

Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secstrisubpta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (307 KB)

1631.pdf; F11001310302220170049501.pdf;

Cordial Saludo,

Me permito informarle que el presente proceso se recibió en el correo de reparto el día 3 de marzo de 2022, para radicar e ingresar.

Respetuosamente dejo constancia que mi función asignada es la de registro y reparto de los procesos civiles, por cuanto a la revisión del cumplimiento de protocolo es competencia de otro empleado.

Nota: Se ingresa al despacho con fecha del 3 de marzo de 2022.

La carátula como el acta se encuentran en archivo adjunto en formato PDF.

Atentamente,

Laura Victoria Zuluaga Hoyos
Escribiente

De: Correspondencia - Seccional Bogota <correspondenciabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de marzo de 2022 8:36

Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbtta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Remito el proceso de referencia No. 11001310302220170049500

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá

 [11001310302220170049500](#)

De manera respetuosa me permito remitir la corrección del proceso de referencia No. 11001310302220170049500, perteneciente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá con el fin de que sea resuelto el recurso de Queja.

Cordialmente

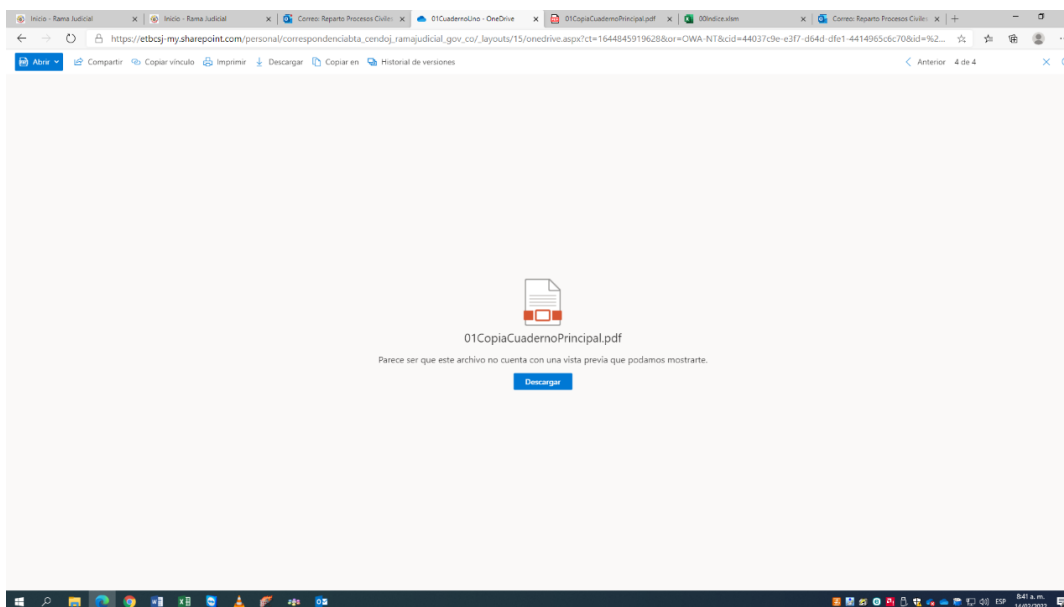
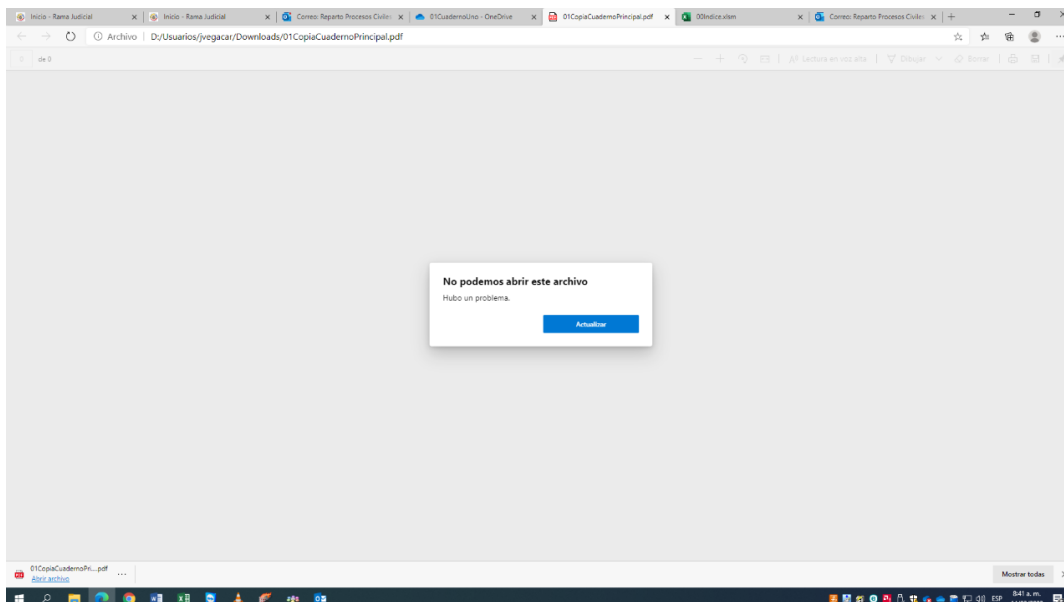
Área de Comunicaciones

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbtta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de febrero de 2022 8:39

Para: Correspondencia - Seccional Bogota <correspondenciabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Remito el proceso de referencia No. 11001310302220170049500



Buenos días. sírvanse habilitar el acceso a los archivos aquí remitidos.

JAIIME HILDEBRANDO VEGA CARRIZALES
CITADOR IV - SECRETARÍA SALA CIVIL TSB

De: Correspondencia - Seccional Bogota <correspondenciabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 11 de febrero de 2022 9:14

Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Remito el proceso de referencia No. 11001310302220170049500

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá

 [11001310302220170049500](#)

De manera respetuosa me permito remitir la corrección del proceso de referencia No. 11001310302220170049500, perteneciente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá con el fin de que sea resuelto el recurso de Queja.

Cordialmente

Área de Comunicaciones

De: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

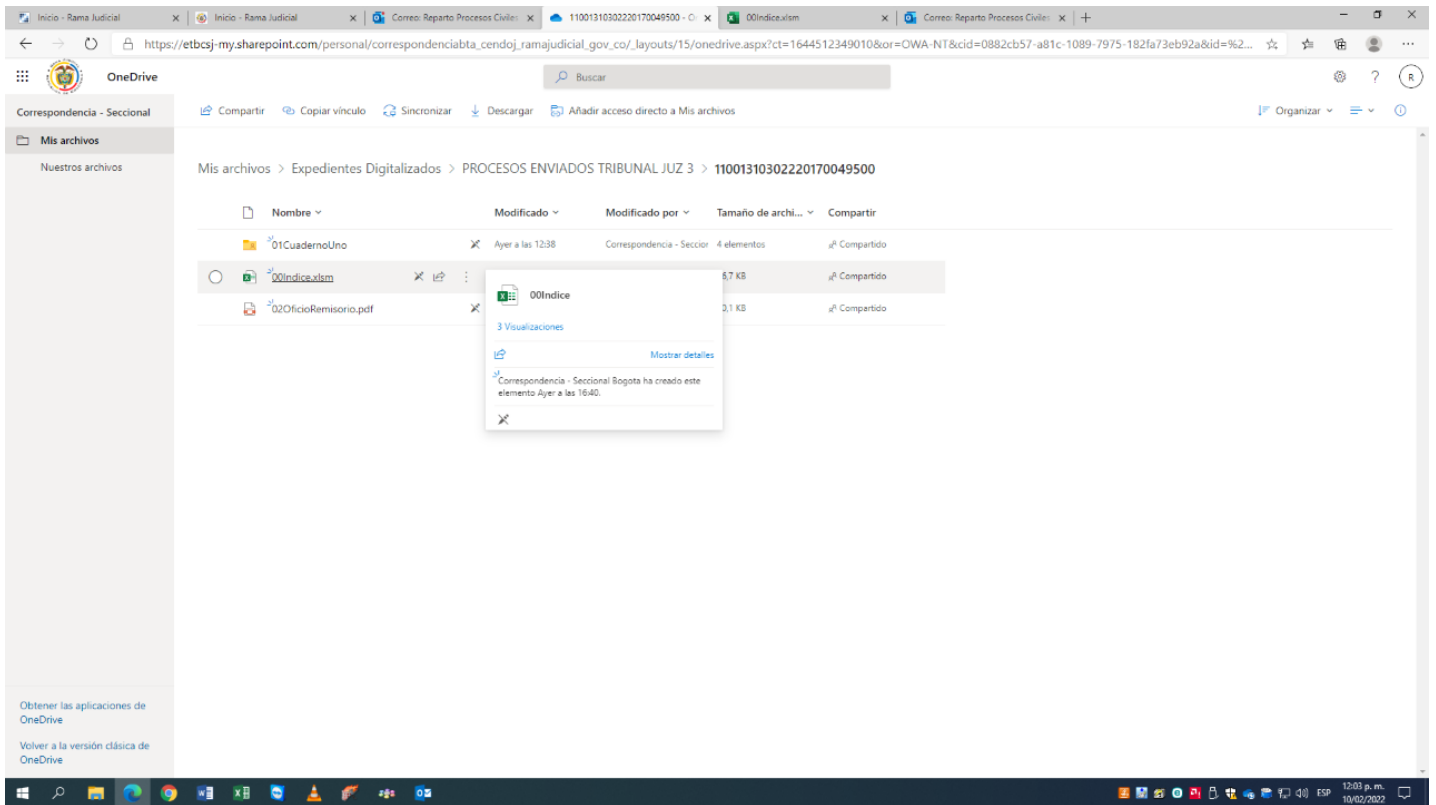
Enviado: jueves, 10 de febrero de 2022 12:02

Para: Correspondencia - Seccional Bogota <correspondenciabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: Remito el proceso de referencia No. 11001310302220170049500

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

ÍNDICE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO											
Bogota .DC											
EXPEDIENTE FÍSICO											
Despacho Judicial	Juzgado 03 Civil Circuito de Ejecución de Sentencias									El expediente judicial posee documentos físicos:	SI ___ NO ___
Serie o Subserie Documental	Ejecutivo Hipotecario										
No. Radicación del Proceso	11001310302220160009700									No. de carpetas, legajos o tomos:	1
Partes Procesales (Parte A) (demandado, procesado, accionado)	JUAN DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ										
Partes Procesales (Parte B) (demandante, denunciante, accionante)	MERCEDES SANCHEZ LOPEZ										
Nombre Documento	Fecha Creación Documento	Fecha Incorporación Expediente	Orden Documento	Número Páginas	Página Inicio	Página Fin	Formato	Tamaño	Origen	Observaciones	
01CopiaCuadernoPrincipal	202/11/2017 al 27/01/2022	10/02/2022	1	68	1	68	pdf	2,46 MB	Digitalizado		
02C_dFolio201	26/08/2019	10/02/2022	2	1	69	11	Mpeg	7 Vídeos	Digitalizado		
03C_dFolio266	19/04/2021	10/02/2022	3	1	12	12	Mpeg	48,7 MB	Digitalizado		
					0	-1					
					0	-1					
					0	-1					
					0	-1					
					0	-1					
					0	-1					
					0	-1					
FECHA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE:											



Buenas tardes. SE devuelve el expediente referenciado por cuanto, una vez abierto el enlace del mismo, se avizora que los extremos procesales y el número del expediente no coincide con los indicados en el índice general que se incorporó al mismo.

**JAIME HILDEBRANDO VEGA CARRIZALES
CITADOR IV - SECRETARÍA SALA CIVIL TSB**

De: Correspondencia - Seccional Bogota <correspondenciabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 10 de febrero de 2022 9:49

Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota <rprocesosctsbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Remito el proceso de referencia No. 11001310302220170049500

Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá

 [11001310302220170049500](#)

De manera respetuosa me permito remitir el proceso de referencia No. 11001310302220170049500, perteneciente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá con el fin de que sea resuelto el recurso de Queja.

Cordialmente

Área de Comunicaciones

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

PARA TRASLADO - RECURSO DE QUEJA 035-2019-00550-01 DR ZULUAGA CARDONA

Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota

<rprocesosctsbt@cen DOJ.ramajudicial.gov.co>

Jue 3/03/2022 2:55 PM

Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Seccional Bogota <secscatribsupbta2@cen DOJ.ramajudicial.gov.co>

Cordial Saludo,

Me permito informarle que el presente proceso se recibió en el correo de reparto el día 3 de marzo de 2022, para radicar e ingresar.

Respetuosamente dejo constancia que mi función asignada es la de registro y reparto de los procesos civiles, por cuanto a la revisión del cumplimiento de protocolo es competencia de otro empleado.

Nota: Se ingresa al despacho con fecha del 3 de marzo de 2022.
La carátula como el acta se encuentran en archivo adjunto en formato PDF.

Atentamente,

Laura Victoria Zuluaga Hoyos
Escribiente

De: Juzgado 35 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C. <ccto35bt@cen DOJ.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 2 de marzo de 2022 17:19

Para: Reparto Procesos Civiles Sala Civil Tribunal Superior De Bogota
<rprocesosctsbt@cen DOJ.ramajudicial.gov.co>

Asunto: SE REMITE EXPEDIENTE POR RECURSO DE QUEJA 2019-0550

 [11001 3103035 2019 00550 00](#)

Señor:

SECRETARIO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C. - SALA CIVIL

Cordial Saludo

Me permito REMITIR a Usted **LINK DE EXPEDIENTE POR RECURSO DE QUEJA.**

Se adjunta oficio.

JUZGADO 35 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
JMN

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o

archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital. AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2022.

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

Atn

SALA CIVIL DE DECISIÓN

E. S. D.

ASUNTO:	SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN.
REFERENCIA:	11001-31-99-001-2018-04061-02
DEMANDANTE:	MIGUEL ÁNGEL DÍAZ BURCIAGA.
DEMANDADOS:	JESÚS LUVIANO HERNÁNDEZ Y JOSÉ REINEL RÍOS VILLAR.

MAURICIO MAESTRE, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando en mi calidad de **APODERADO ESPECIAL** de la parte demandante en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito y estando dentro de la oportunidad legal y procesal pertinente, me permito **SUSTENTAR RECURSO DE APELACIÓN**, en contra la sentencia del 26 de diciembre de 2020, en los siguientes términos.

I. ARGUMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS:

1.1. Análisis Concreto de la Decisión del A quo:

El *a quo* acoge la tesis planteada por los demandados y basa su decisión en los supuestos usos anteriores de un nombre comercial.

Concluye que debido al primer uso de la expresión CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS DE MEXICO, LOS RAYOS DE CHUY

LUVIANO, CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS, CHUY LUVIANO Y LOS RAYOS DE MEXICO, LOS AUTENTICOS RAYOS DE MEXICOS; es inexistente la infracción a la marca mixta registrada por el demandante, LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO.

Signos Distintivos Enfrentados	
Nombre Comercial	Marca Mixta
CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS DE MEXICO	
LOS RAYOS DE CHUY LUVIANO o CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS	
CHUY LUVIANO Y LOS RAYOS DE MEXICO	
LOS AUTENTICOS RAYOS DE MEXICO	

Frente a los elementos materiales probatorios que sustentaron la decisión del *a quo*, las siguientes consideraciones:

1.1.1. La Confesión del Demandante:

1.1.1.1. La confesión señalada por el *a quo* es inexistente. Del mencionado interrogatorio sólo se podría concluir que el demandado hizo parte de otras agrupaciones. No obstante, desde que creó la agrupación LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO y se registró la marca mixta en Colombia, fue el único signo distintivo con el que se identificaron los servicios prestados por el demandante, junto a los señores

EMILIANO HERRERA GARCIA y JUAN RAUL MENDEZ FRAUSTRO, cotitulares de la marca y miembros de la agrupación.

1.1.1.2. La mencionada confesión tampoco constituiría prueba suficiente para acreditar que uno de los demandados, el Sr. JESUS LUVIANO HERNANDEZ, fue quien utilizó con anterioridad la expresión LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MÉXICO; puesto que esto, no fue probado dentro del proceso por los demandados. Esto es una conclusión a la que el juzgador de primera instancia llegó, alegando un reconocimiento y una notoriedad que no fue probada dentro del proceso.

1.1.2 Pruebas Aportadas (Documentales):

1.1.2.1 Portadas de Discos: Estas pruebas sólo acreditarían el uso de un signo distintivo en los productos comprendidos por la Clase 9¹ de la Clasificación Internacional de Niza, por las compañías titulares de los derechos patrimoniales conexos sobre los fonogramas/grabaciones (PEERLESS, BALBOA RECORDS, DISCOS FUENTES)

No son prueba suficiente para concluir un primer uso por parte de los demandados de un signo distintivo.

1.1.2.2 Certificaciones: No fueron ratificadas. Ni siquiera la supuestamente emitida por JORGE BARON TELEVISIÓN. Ahora bien, aun cuando en gracia de discusión se les dé valor probatorio, dichos documentos sólo acreditan relaciones comerciales con el Sr. JESUS LUVIANO HERNANDEZ, haciendo uso del nombre comercial CHUY LUVIANO.

¹ Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.

Relaciones comerciales con Hoteles, Transporte y/ servicios de gestión de visas de trabajo, no acreditan el uso de un signo distintivo en la Clase 41 de Niza.

1.1.1.3. Visas de Trabajo: No acreditan el uso de NINGÚN signo distintivo. Sólo acreditan el estatus migratorio del demandado. No se puede inferir que cada vez que ingresaba, lo hacía para hacer uso del signo distintivo en disputa o para acreditar el primer uso de un nombre comercial. Esto, no fue probado dentro del proceso por los demandados. Esto es una conclusión a la que el juzgador de primera instancia llegó, alegando un reconocimiento y una notoriedad que no fue probada dentro del proceso.

1.1.2.3 Contratos de Prestación de Servicios: Dichos documentos acreditan relaciones comerciales con el Sr. JESUS LUVIANO HERNANDEZ, haciendo uso del nombre comercial CHUY LUVIANO.

1.1.1.4. Testimonios:

1.1.1.4.1. Aportados por El Demandante:

1.1.1.4.1.1. Vicente Salcido Nuñez: Aunque el *a quo* le resta valor probatorio al testimonio rendido por ser posterior a la fecha de concesión del signo distintivo del demandado, para efectos de sustentar el sentido de su decisión le da valor a lo narrado por el testigo en relación a años anteriores, concretamente, en lo que respecta a su paso por agrupaciones musicales.

1.2. El A quo se desvió de los HECHOS fijados como hechos del litigio:

Al momento de fijar del litigio, los problemas jurídicos planteados fueron los siguientes:

(a) Determinar si los demandados al hacer uso de la expresión CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS DE MEXICO o CHUY LUVIANO

Y LOS RAYOS DE MEXICO y LOS AUTENTICOS RAYOS DE MEXICO, infringen los derechos de propiedad industrial que el demandante ostenta sobre la marca mixta, LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO, o si por el contrario dicho uso corresponde al empleo por parte de los demandados de un nombre comercial.

(b) Determinar si los demandados ostentan derechos de propiedad industrial sobre los nombres comerciales CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS DE MEXICO, LOS RAYOS DE MEXICO, LOS RAYOS, LOS RAYOS DE CHUY LUVIANO o CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS.

(c) En caso de comprobar la infracción determinar la indemnización.

No obstante, el *a quo* se alejó de los hechos fijados como hechos del litigio.

Se concentró en analizar y determinar quién o quienes conformaron **x** o **y** agrupación musical, para concluir que un eventual primer uso de **x** o **y** expresión, constituiría un primer uso de un nombre comercial que, por lo tanto, ampararía a los demandados de un uso infractor de un signo distintivo debidamente registrado; pero en ningún momento llevó a cabo un análisis comparativo (fonético y/o gramatical) de los signos en disputa (marca mixta vs nombre comercial).

Se limitó a abordar el asunto desde una perspectiva musical y comercial, haciendo un especial énfasis en el reconocimiento y la notoriedad (no probada en el proceso) de la carrera de uno de los demandados.

Se centró en fechas y situaciones que quedaron fuera de la fijación del litigio, y utilizó este componente como motivación para el fallo, pese a que tal y como consta en audios de las diferentes audiencias, en múltiples ocasiones se declararon como improcedentes las remisiones a la eventual propiedad de una agrupación musical, por estar fuera de la órbita de la Litis fijada en la oportunidad procesal pertinente.

Tal y como quedó probado en el proceso, el demandante es el titular de los derechos de propiedad sobre la marca mixta LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO.

Dicho derecho se vio altamente afectado, como consecuencia del envío de misivas y/o cartas por parte de los demandados, a diferentes entidades públicas y privadas, en las que acusaban a el demandante de plagio y se atribuían la titularidad de la marca. Los demandados no alegaban la existencia de un nombre comercial en ese momento. La tésis del nombre comercial fue planteada por la defensa en la contestación de la demanda para justificar los actos que dieron origen al proceso.

Obran en el proceso las pruebas documentales que acreditan las mencionadas misivas. Su contenido no fue controvertido. Por el contrario, fue ratificado a través de las declaraciones de los demandados en los interrogatorios de parte.

1.3. Defecto sustantivo. El a quo divorció totalmente los fundamentos legales y la decisión.

El defecto sustantivo, según la SU-659 de 2015 se presenta cuando:

“la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso”.

El *a quo*, expresa en sentencia que:

*“(...) JESÚS LUVIANO, es titular de varios nombres comerciales”
“Chuy Luviano y sus rayos y/o Chuy Luviano y de México”*

(35’:30 de la segunda parte de la audiencia final)

No obstante, esto es hermenéuticamente falso, pues; el nombre comercial tiene como función identificar una actividad, en efecto, pueden existir varios nombres comerciales², pero para diferentes ramas de actividades o productos de un mismo comerciante. De ahí que el tribunal Andino exprese el nombre comercial de forma singular y no plural:

²Téngase en cuenta que las marcas y los nombres comerciales son diferenciables; por lo que las pruebas de uso de una marca de servicio en sí mismas, en cuanto buscan distinguir el servicio de que se trate, no son aptas para probar uso del nombre comercial. <https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-de-marcas.pdf> p.161.

*“El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales”.*³

(Subrayas y negrillas fuera de texto).

Por ello, la hermenéutica del *a quo* omite un estudio sistémico, pues el artículo 190 de la Decisión Andina 486/2000 expresa:

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”

(Subrayas y negrillas fuera de texto).

En el caso en concreto estaban en eventual tensión para la clase 41 de la clasificación de Niza, esto es para servicios de entretenimiento, por un lado, la marca registrada “LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MÉXICO” y por el otro, para actividades de entretenimiento, los eventuales nombres comerciales del Demandado, a saber, “Chuy Luviano y sus Rayos, Los Rayos de Chuy Luviano, Chuy Luviano y sus rayos de México, Chuy Luviano y los auténticos Rayos de México, Chuy Luviano y los verdaderos Rayos”.

Así las cosas, el demandado tendría más de cinco (5) denominaciones diferentes, para promocionar el mismo servicio, lo cual, impide que se acredite un uso continuo del eventual nombre comercial, para tal fin recuérdese que:

*“la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide (...)”*⁴.

No es posible que para el demandado exista el requisito de continuidad para el eventual nombre comercial, porque el demandado usa más de cinco (5) expresiones diferentes para identificarse en la actividad de entretenimiento, de ahí que la primer juzgadora del *a quo* solicitara la interpretación prejudicial del Tribunal Andino para determinar, si existía o no un nombre comercial con un empleo intermitente, pues

³ Interpretación Prejudicial 304-IP-2017.

⁴ Interpretación Prejudicial 23-IP-2011 y 45-IP-98.

doctrinariamente debe existir un nombre comercial para una actividad.

Para tal fin recuérdese el artículo 191 de la Decisión Andina 486 de 2000:

“El derecho exclusivo sobre un nombre o enseña comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o enseña o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

No obran pruebas suficientes dentro del proceso para acreditar el uso de un nombre comercial que legitimara la infracción a una marca debidamente registrada. Más allá del constante reconocimiento que el *a quo* le atribuyera al demandado, por ser un “artista internacional” y su aparición en JORGE BARÓN TELEVISIÓN, no existe prueba siquiera sumaria de esto.

En este orden de ideas, los derechos de exclusiva de la marca registrada prevalecen sobre los eventuales derechos sobre el nombre comercial, y es que audiencia el demandado no logró probar el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial; pues de todos los documentos respecto de los cuales se pidió ratificación, ninguno fue ratificado, la parte demandada, desistió del testimonio de los suscribientes del documento, entre otros yerros, que pasó por alto *a quo*.

1.4. Sobre los Nombres Comerciales Alegados por los Demandados:

1.4.1. Uso Público y Ostensible del Nombre Comercial:

Menciona el TJCA en la Interpretación Prejudicial que podría ser aplicada para resolver el proceso de la referencia, al referirse al uso público, ostensible y continuo del nombre comercial, que el mismo es el signo con el que los consumidores y clientes conocen al empresario.

No puede perderse de vista entonces, que el nombre del demandado es JESUS LUVIANO HERNANDEZ. Pero el reconocimiento de los consumidores y clientes, es atribuible a CHUY LUVIANO.

Expresión que predomina incluso en todos y cada uno de los más de cinco (5) nombres comerciales que los demandados alegan:

- 1) **CHUY LUVIANO**
- 2) **CHUY LUVIANO** Y SUS RAYOS
- 3) LOS RAYOS DE **CHUY LUVIANO**
- 4) **CHUY LUVIANO** Y SUS RAYOS DE MÉXICO
- 5) **CHUY LUVIANO** Y LOS AUTÉNTICOS RAYOS DE MÉXICO
- 6) **CHUY LUVIANO** Y LOS VERDADEROS RAYOS DE MÉXICO
- 7) **CHUY LUVIANO** Y LOS RAYOS DE MEXICO

Probatoriamente hablando, esto podrá corroborarlo el *ad quem*, con la revisión de las declaraciones de los demandados en los interrogatorios de parte, y; con la revisión de los testimonios rendidos por los señores Wilmar Fabián Sepúlveda Rincón, Wilson Rolando Sepúlveda Rincón y Michael Rolando Sepúlveda Mendivelso.

Pues si ha de declararse la existencia de un nombre comercial, es el de CHUY LUVIANO.

Por esta razón, y por el uso de más de cinco (5) diferentes denominaciones que dice usar el demandado, fue que el *a quo* solicitó interpretación prejudicial al Tribunal Andino, para que este expresara si había la posibilidad de que un nombre comercial tuviera solución de continuidad y un uso itinerante. Pues, se había cuestionado la inconstancia en el uso de un eventual del nombre comercial, al existir múltiples expresiones de éste para la actividad de entretenimiento.

Sobre este punto recuérdese que según jurisprudencia del Tribunal Andino, el uso de 6 diferentes denominaciones de EL DEMANDADO no le darían ningún derecho:

“Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor”⁵

1.4.2. Solución de Continuidad en el Uso del Nombre Comercial:

Tal y como lo señala el TJCA en la Interpretación Prejudicial que podría ser aplicada para resolver el proceso de la referencia, el uso constante de un nombre comercial no implica el uso a cada instante,

⁵ Interpretación Prejudicial 17-IP-2013

pero debe tomarse en consideración que el uso sea acorde con la naturaleza de las actividades comerciales.

Dicho esto, no es posible que para los demandados exista el requisito de continuidad para el eventual nombre comercial, porque los demandados, para promocionar sus servicios utilizan expresiones diferentes:

- (1) **CHUY LUVIANO**
- (2) **CHUY LUVIANO** Y SUS RAYOS
- (3) LOS RAYOS DE **CHUY LUVIANO**
- (4) **CHUY LUVIANO** Y SUS RAYOS DE MÉXICO
- (5) **CHUY LUVIANO** Y LOS AUTÉNTICOS RAYOS DE MÉXICO
- (6) **CHUY LUVIANO** Y LOS VERDADEROS RAYOS DE MÉXICO
- (7) **CHUY LUVIANO** Y LOS RAYOS DE MEXICO

En el eventual caso de que a el demandado le asistieran derechos por el nombre comercial que está en disputa con la marca mixta LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MÉXICO, con las (pruebas 1,2,3,4 y 5) aportadas junto al escrito de demanda, se acreditó que el demandado dejó de emplear el eventual “nombre comercial” que hoy alega, para publicitar sus servicios bajo el nombre comercial “**CHUY LUVIANO**”.

Ahora bien, esto tiene una razón. El Sr. JESUS LUVIANO HERNANDEZ, decidió emprender un camino conducente a posicionar su carrera como ARTISTA/SOLISTA, bajo el nombre comercial CHUY LUVIANO.

Lo cierto es que quedó acreditado, que al Sr. JESUS LUVIANO HERNANDEZ, lo reconocen en Colombia por su seudónimo artístico (nombre comercial) CHUY LUVIANO, signo distintivo que es diferente gráficamente, fonéticamente y gramaticalmente a LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MÉXICO.

A su vez, aun cuando en gracia de discusión se reconociera la existencia de uno o varios nombres comerciales en los que coinciden las expresiones “CHUY LUVIANO” “RAYOS” y/o “MEXICO”; la **marca mixta** LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO es lo suficientemente distintiva como para que el público objetivo se confunda.

A título de ilustración:

Si se anuncia un concierto de LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO, el consumidor no comprará las boletas pensando en ir a ver y/o escuchar a CHUY LUVIANO.

Si se anuncia un concierto de CHUY LUVIANO, el consumidor no comprará las boletas pensando en ir a ver y/o escuchar a LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO.

1.5. Defecto Fáctico. Valoración caprichosa y arbitraria tendiente a favorecer la tesis del demandado.

Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC7678-2018 que acoge la T-041-18 expresa que el defecto fáctico se presenta cuando:

“ii) se verifica una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no se valora en su integridad el material probatorio.”

Para el caso particular se presentan ambas situaciones.

En relación a las pruebas documentales aportadas como certificaciones y a las que el *a quo* les otorga especial valor probatorio, especialmente aquellas en las que se basa para acreditar el amplio reconocimiento del demandado, se tiene que no fueron ratificadas.

Ni siquiera es posible determinar si por ejemplo, el señor JORGE BARÓN, está al tanto de lo que menciona en sus certificaciones. Tampoco fue posible controvertirlas. Este extremo durante todo el proceso hizo especial énfasis en esa situación.

De la ratificación de las declaraciones juramentadas, de fecha 24 de septiembre de 2019, se tiene que las mismas deben ser revisadas en los términos del artículo 211 de la legislación civil adjetiva, dada la relación de dependencia entre los declarantes y uno de los demandados, JOSE REINEL RIOS, quien es el manager de los miembros de la agrupación musical los tigrillos; aunado a que todas tienen exactamente el mismo contenido y a la manifestación por parte del apoderado del extremo pasivo al contestar por uno de ellos, tal y como quedo en el audio de la fecha mencionada.

El *a quo* privilegió orientar el debate a hechos que quedaron fuera de la fijación de hechos del litigio y a aspectos que no eran relevantes para la Litis, como privilegiar la reputación artística de JESUS LUVIANO HERNANDEZ “Chuy Luviano”, atribuyendole una notoriedad que no fue probada dentro del proceso.

Por lo anteriormente argumentado, solicito respetuosamente al *ad quem*, que al momento de proferir el fallo dentro del asunto de la referencia, se proceda con lo normado por los artículos 164 y 176 del Código General del Proceso, los cuales establecen que toda decisión judicial debe estar soportada en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, y que las mismas deben ser valoradas en conjunto y armonía con las reglas de la sana crítica, lo cual ha sido ratificado por el Consejo de Estado en sentencia del 2003 Expediente 3124 con ponencia de Noemí Hernández Pinzón, “(...) **El fallo se deba apoyar en los hechos demostrados con las pruebas legalmente solicitadas., practicadas y allegadas al proceso,** las cuales determinan el sentido de la providencia, esto es favorable a las pretensiones si los hechos probados constituyen el supuesto de hecho de las normas invocadas por el demandante y que consagran los efectos jurídicos perseguidos en su demanda, o desfavorable al petitum en el caso contrario si no se acreditan los hechos (...)”

II. SOLICITUDES AL DESPACHO:

Por todo lo antes expuesto solicito:

1. Se revoque la sentencia proferida el 26 de diciembre de 2019 dentro del proceso de la referencia.
2. Se declare que los demandados no acreditaron los derechos de propiedad industrial sobre los nombres comerciales CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS DE MEXICO, LOS RAYOS DE MEXICO, LOS RAYOS, LOS RAYOS DE CHUY LUVIANO o CHUY LUVIANO Y SUS RAYOS.
3. Se declare que los demandados al hacer el envío de cartas y/o misivas a diferentes entidades públicas y privadas vulneraron el derecho de exclusiva que ostenta el demandante.

4. Se declare que los demandados infringieron los derechos de propiedad industrial que el demandante ostenta sobre la marca mixta, LOS INTERNACIONALES RAYOS DE MEXICO.
5. Se condene a los demandados a pagar a el demandante la suma que sea fijada por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del sistema de indemnización establecido por la ley 1648 de 2013 y regulado por el Decreto 2246 de 2014 del Ministerio de

Respetuosamente,

MAURICIO MAESTRE HIZA

C.C. No. 1.032.440.231 de Bogotá D.C.

T.P. No. 275.104 del C.S. de la J.



Honorable

Magistrado Juan Pablo Suárez Orozco

Sala Civil de Decisión

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

E. S. D.

Ref. Acción por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial

Demandante: The Singer Company Limited S.A.R.L.

Demandada: Fundación Social para la Generación de Empleo
Sigla: Fundación Singer

Expediente. 11001-31-99-001-2018-32587-02

Asunto: Escrito Sustentación del recurso de apelación contra la Sentencia del 15 de diciembre de 2020 proferida por La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales- Grupo de Trabajo y Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado principal de la sociedad **The Singer Company Limited S.A.R.L.**, con fundamento en el artículo 322 numeral 3 del Código General del Proceso, en tiempo, presento escrito de sustentación de los reparos formulados en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia emitido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por el cual se declara probada la excepción "Prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial incoada por la FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SIGLA FUNDACIÓN SINGER, se niegan las pretensiones de la demanda y se toman otras determinaciones, con fundamento en:



- (i) **Indebida aplicación de la prescripción presunta del Artículo 205 del Código General del Proceso;** y
- (ii) **La IMPRESCRIPTIBILIDAD de esta acción por tratarse del uso no autorizado, ilegal y de MALA FE de la expresión SINGER, que es una marca registrada, vigente y reconocida y declarada como NOTORIA para el demandante.**

I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

El H Tribunal por auto notificado por electrónico No. E-030 del 21 de febrero de 2022, corrió traslado a la parte apelante y aquí demandada por el término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente, por lo tanto el término inició el 22 de febrero y vence el 28 de febrero de 2022, para que presente el escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del del 15 de diciembre de 2020 proferida por La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-Grupo de Trabajo y Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y continúe lo que corresponda en derecho.

II. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS REPAROS EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A continuación, presentamos al Despacho un resumen de los temas abordados en el marco del recurso de apelación:

1. Indebida aplicación de la prescripción presunta del Artículo 205 del Código General del Proceso

No se reúnen los presupuestos para el efecto:

- 1.1. Los hechos emanados de un tercero, señor Kevin Brennan, y su comparecencia al interrogatorio, no estaban bajo la esfera de control de la parte Demandante y su apoderado, pues este es ajeno ella.
- 1.2. No hubo prueba dentro del proceso que demostrara que el señor Kevin Brennan estuviera vinculado a The Singer Company S.A.R.L. y que, en



consecuencia, su presunta visita a la Fundación Singer constituyera conocimiento de la infracción.

- 1.3. Con la aceptación de la excepción de prescripción invocada por la demandada, el A Quo asumió incorrectamente y sin la concurrencia de otras pruebas que así lo demostraran, que:
 - 1.3.1. el señor Kevin Brennan tenía una vinculación con The Singer Company S.A.R.L., que había visitado las instalaciones de la demandada,
 - 1.3.2. que tenía facultades para autorizar el uso de las marcas S y SINGER y
 - 1.3.3. que desde su visita del 28 de abril de 2011 corría el término de prescripción.
- 1.4. El A Quo no buscó la verdad material, pues se sustrajo de hacer uso de sus facultades para oficiar y exhortar ante la duda que generaban los hechos relatados.
- 1.5. La confesión presunta admitía prueba en contrario, por lo que este mecanismo no debió ser utilizado como el único elemento de juicio y como una sanción por la inasistencia de la demandante al interrogatorio de parte.
- 1.6. El A Quo tampoco tuvo en cuenta que de los demás interrogatorios practicados no arrojaron elementos suficientes y conducentes para determinar las calidades y circunstancias en que el señor Kevin Brennan actuara en su supuesta visita a La Fundación.

2. La IMPRESCRIPTIBILIDAD de esta acción. Es imprescriptible por tratarse del uso no autorizado, ilegal y de MALA FE de la expresión SINGER, que es una marca registrada, vigente y reconocida y declarada como NOTORIA para el demandante.

El artículo 232 de la Decisión 486 de la CAN establece que la acción para demandar la infracción es imprescriptible cuando el uso llevado a cabo por el infractor ha sido de MALA FE. En este asunto los presupuestos para considerar que la acción es imprescriptible se reúnen tal y como a continuación se plasma:

- 2.1. La Fundación Singer no estaba autorizada por The Singer Company para hacer uso de las marcas S y SINGER (art 155 y 226).
- 2.2. La Fundación Singer desarrolla una actividad totalmente vinculada con las máquinas de coser identificadas con los signos mencionados.



De hecho, La demandada Fundación Singer, intentó lavar su pecado solicitando el registro de las marcas “Fundación SINGER Genereamos tejido social” y “FS Fusinger Fundación Social Integral para Generación de Empleo Regional para la Fundación” para clases de costura en clase 41 ante la Superintendencia de Industria y Comercio y esta autoridad en la materia mediante Resolución No. 75326 del 24 de noviembre de 2020 emitida por Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que había riesgo de confusión y asociación con la marca SINGER de titularidad de la demandante y declaró la NOTORIEDAD de ésta, otorgándole una protección especial y adicional. (arts 155 y 227 Decisión 486).

- 2.3. La infracción se cometido con carácter continuado y nunca cesó su uso.
- 2.4. Es irrelevante que el uso de la marca por parte de la infractora haya sido con o sin ánimo de lucro (art. 155 literal f) Decisión 486 conc. 225)
- 2.5. La infracción se ha cometido contra de una marca declarada como NOTORIA (arts. 155 e y f, 225, 226 y 232 de Decisión 486).
- 2.6. La infracción se ha cometido de MALA FE. El uso por la Fundación Singer sin autorización de las marcas S y SINGER como excepción tampoco se aplica pues, por el contrario, está probado que no se hizo de buena fe, sino de mala fe, además ha generado confusión y asociación e incluso no es que use la marca a modo informativo sino que la misma Fundación Singer asevera NO USAR MAQUINAS MARCA SINGER PARA SU CAPACITACION NI VENDER MAQUINAS, así como reconoce el conocimiento sobre la existencia de la marca SINGER.
- 2.7. El uso infractor ha causado dilución y uso parasitario de la marca NOTORIA (art 226 literales b) y c)).

III. SUSTENTACIÓN DE LOS CARGOS

A. Hechos utilizados por el A Quo para declarar probada la excepción de prescripción y negar las pretensiones de la demanda

Preliminarmente, es preciso aclarar que la decisión de negar las pretensiones



de la demanda por parte del *A Quo* se fundamentan en los siguientes hechos desarrollados dentro del marco del proceso:

1. En el capítulo de pruebas de la contestación de la demanda se solicitó el TESTIMONIO del señor Kevin Brennan quien, para la demandada, fue presuntamente un alto funcionario de la compañía demandante, a quien trató de individualizársele a partir de unos registros fotográficos y una impresión del perfil de la red social en LinkedIn, donde decía que esta persona trabajó para la corporación SVP Worldwide por el término de 18 años. Al descorrer el traslado de contestación de la demanda, la demandante informó al despacho que el citado no trabajó para The Singer Company SARL y no conocíamos de su vinculación.
2. El supuesto para convocar a rendir TESTIMONIO al señor Brennan, como se dijo, es que éste, presuntamente, era un alto funcionario de The Singer Company Limited S.A.R.L. y que el 28 de abril de 2011, en una supuesta visita que realizó a la Fundación Singer, éste conoció del uso de la marca y la autorizó. Así las cosas, la demandada afirma que es a partir de este momento en que la demandante tuvo conocimiento de la infracción.
3. Para tales efectos, la Delegatura por auto 63197 de fecha 20 de junio de 2019 fijó el 8 de noviembre de 2019 como fecha para la celebración de la audiencia Inicial en la que se practicaría la etapa de conciliación y el interrogatorio.
4. No obstante, el 27 de septiembre de 2019 el suscrito apoderado de la sociedad The Singer Company Limited S.A.R.L. solicitó el aplazamiento de la audiencia aportando la justificación por la cual no le era posible comparecer junto con las pruebas que así lo demostraban, pues para ese mismo día había sido invitado a dar una conferencia académica en Taiwán y ya tenía pasajes, hotel y todo confirmado, las expensas del viaje que con antelación se había estimado.
5. Dicha solicitud de aplazamiento no fue aceptada y pese a que se interpuso recurso de reposición para que éste se recibiera cuando se recibiera el TESTIMONIO de Kevin Brennan, la delegatura una vez más negó los



argumentos y justificaciones y rechazó el aplazamiento. El A quo ni siquiera decidió que en vista de las circunstancias era posible practicar la audiencia de manera virtual, como habría sido unos meses después con ocasión de la pandemia, de manera que pudo haberse celebrado y ninguna consecuencia habría sucedido, pero la juez de primera instancia no estuvo interesada en buscar la verdad material. Aunado a este hecho, el señor Brennan, al hablar en un idioma distinto del español requería de un traductor oficial, sin que se pudieran concretar en la primera oportunidad esta asistencia de un traductor para su pronunciamiento, por lo que el señor Brennan fue citado nuevamente para el 13 de abril de 2020 -fecha en que ya estaba la pandemia y no se pudo llevar a cabo la audiencia para recibir el TESTIMONIO.

6. Por estas razones, el 8 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia sin el suscrito apoderado en vista de su impedimento para comparecer, y no se practicó el testimonio al señor Kevin Brennan quien tampoco compareció y que, cabe aclararse, fue citado como testigo de la demandada y no como parte, y reiteramos, en el traslado de la contestación de la demanda se dejó claro que el señor Brennan nunca trabajó para The Singer Company SARL.

Por esta razón por la que el juez de primera instancia en ejercicio de las prerrogativas contenidas en el Artículo 205 del Código General del Proceso declaró la confesión presunta de los hechos que vinculaban al señor Kevin Brennan, citado por la demandada y quien según ella trabajaba para SVP Worldwide -entidad diferente de la demandante sin ninguna relación probada o presunta con The Singer Company Limited S.A.R.L. - titular de la marca objeto de la infracción.

El A Quo yerra al presumir que, a partir de la inasistencia al interrogatorio por parte de la demandante, es procedente declarar la confesión ficta de los hechos que iban a ser objeto de la declaración de un testigo.

7. El A Quo mediante auto 89202 de fecha 18 de septiembre de 2020, dispuso fijar fecha para audiencia de que trata el artículo 373 del C.G.P. (alegatos de conclusión) para el 26 de octubre de 2020 a las 10:00 am.” La parte demandada presentó el 25 de septiembre de 2020 un recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, y solicitó que se revocara el auto y, en su lugar, se dispusiera lo necesario para recibir el testimonio del señor Kevin Brennan cuya declaración había sido ordenada para que compareciera al proceso el día 13 de abril de 2020 a las 09:00 am y rindiera testimonio, pero dicho



testimonio no pudo ser recibido por cuanto la diligencia se suspendió producto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por COVID 19.

8. La audiencia programada para el 26 de octubre de 2020 fue suspendida por el A Quo por problemas en la conectividad y se reanudó el 17 de noviembre de 2020 según consta en acta N° 1565 y ahí el A Quo dio por negados los recursos y prescindió, en consecuencia, del testimonio del señor Kevin Brennan.
9. A partir de lo anterior, el A Quo dio por identificado al señor Brennan y le atribuyó calidades que generaban un nexo de causalidad con The Singer Company Limited., sin que para ello mediaran pruebas concluyentes que así a bien lo tuvieran, haciendo extensivas a mi representada repercusiones que no dependen de los hechos personales del confesante y a partir de tener ese hecho como confesado, consideró que a partir de la aparente visita de Kevin Brennan al establecimiento de la demandada se tuvo conocimiento de la infracción y desde allí se cuenta el término de la prescripción, teoría que se teje para negar las pretensiones.
10. Con base en lo anterior, el A Quo considera probada la excepción de prescripción a partir de una confesión presunta y niega las pretensiones de la demanda.

B. Fundamentos del recurso de apelación.

Con base en lo expuesto con antelación, vemos que los fundamentos fácticos que dieron origen a la prescripción carecen de todo sustento jurídico, más aún cuando en el debate probatorio no hubo elementos suficientes de que el señor Brennan estuviera vinculado, relacionado o fuera un representante de la sociedad The Singer Company Limited SARL y mucho menos que tuviera funciones de otorgar licencias o autorizaciones para el uso de las marcas de mi representada por cuenta de terceros.

En virtud de lo expuesto, demostraremos a continuación que los presupuestos contenidos en el artículo 205 no se aplican de ninguna forma al caso en concreto para dar por negadas las pretensiones de la demanda.



1. Indebida Interpretación del Artículo 205 del Código General del Proceso como mecanismo para decretar la prescripción de la acción de infracción}

1.1. No pueden considerarse confesados hechos que no son del confesante o que tenga conocimiento

El A Quo no realizó una interpretación adecuada del artículo 205 del C.G. del P. que se ajustara a derecho y que buscara la verdad material al interior del proceso.

Para la validez de la confesión presunta, la Sala de la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento ha manifestado lo siguiente:

“(..) que ese presunto confesante tenga capacidad para confesar y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; **que “verse sobre hechos personales del confesante o de que tenga conocimiento”**; y, por último, **que recaiga sobre hechos susceptibles de ser probados por confesión** (...)

(..) Además de lo expuesto, para que haya confesión ficta o presunta, con las consecuencias de orden probatorio que se han indicado, requiérase sine qua non que en todo caso se hayan cumplido las formalidades que para la prueba de confesión exige la ley”¹.

Conforme se ha dicho, la declaración o testimonio del señor Kevin Brennan es ajena a la esfera de conocimiento de la demandante y de su apoderado, pues está demostrado que no trabajó con la demandante The Singer Company SARL, negación que es indefinida e imposible de probar, por lo que debía ser la demandada quien debía probar que el señor Kevin Brennan trabajaba con la demandante, o que estaba autorizada por ésta, para que poder comprometerla con su visita.

Es claro que para este asunto, la declaración del señor Kevin Brennan se convirtió

¹ CSJ. SC. Sentencia de 10 de febrero de 1975.



en piedra angular del proceso para acreditar la existencia de la prescripción de la acción, sin embargo, nunca se encontró probada su legitimación en este asunto.

Por ello, lo conducente era que el *A Quo* tomara una decisión de acuerdo con lo probado y relativo al asunto de Infracción de propiedad Industrial, de tal forma que, si en el plenario probatorio quedaban dudas razonables acerca de la identificación, la fecha de la visita y las funciones imputadas por la parte demandada al señor Kevin Brennan, entonces debió fallar a favor de la demandante y no de aquella.

En otras palabras, no habiéndose acreditado que:

- el señor Kevin Brennan estuvo vinculado a The Singer Company S.A.R.L.,
- que visitó la fundación el 28 de abril de 2011,
- que conoció del uso de la marca por parte de la demandada y
- tampoco que autorizó el uso de la marca a la Fundación

El *A quo* estimó la prescripción de la acción a partir de una confesión ficta, situación que carece de fundamento, si bien es una consecuencia legal que debe estimarse la misma no significa que deba desconocer el derecho a la defensa y contradicción. El juez no queda eximido de analizar demás elementos probatorios que obren en el expediente, mucho menos en un asunto donde se ha decidido aplicar la confesión ficta, situación que debe apoyarse adicionalmente sobre demás pruebas que sean propias del asunto y que hayas sido allegadas conforme a los mandatos procesales.

“Conforme se aprecia, el juzgador de segunda instancia, accionado, se limitó a argüir que, por haberse surtido la confesión ficta por la inasistencia de la parte demandante a la dicha diligencia, no era necesario ni pertinente detenerse en el análisis de las demás pruebas obrantes en el plenario.

Para la Corte, ello no es constitucional ni legalmente admisible. Es obligación, es deber de los sentenciadores, según se explicó, analizar y valorar todos los elementos fácticos incorporados en los autos para, con fundamento en ellos, obtener el respectivo grado de convicción o de certeza sobre el cual se fundará la decisión final.”

En el presente caso se puede vislumbrar cómo es ostensible el basto compendio probatorio que durante el proceso se recopiló, donde puede concluirse con certeza la mala fe respecto del uso ilegítimo de la marca SINGER por parte del ente demandado, lo cual en una aplicación natural del derecho sustancial (Art. 226 D.



486) podrá concluirse que al ser el actuar infractor uno de mala fe resulta ser imprescriptible la acción por lo que el juez en una búsqueda exhaustiva de la verdad y de la protección a los derechos, tanto del consumidor como del titular de la marca merece el asunto un análisis de fondo que tuviese en cuenta primordialmente la notoriedad de la marca SINGER.

En la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia previamente citada se hace un análisis respecto de este punto, lo cual se exalta de manera precisa en el párrafo que a continuación se cita de la misma providencia.

“En Colombia, según el principio de valoración racional de la prueba, implantado por mandato del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicción para obtener, de todos ellos, un resultado homogéneo o único, sobre el cual habrá de fundar su decisión final.”

Lo anterior permite evocar que lo pretendido por el legislador y el Tribunal Supremo es instar al juez a determinar la urgencia de esclarecer los hechos, de manera que la aplicación de una consecuencia procesal como lo es la confesión ficta siempre debe ponderar el llamado a la verdad, aún con mayor relevancia si se trata de un asunto que cuenta con elementos probatorios adicionales que le permitiesen continuar con una mejor y más apropiada formación de una decisión, por cuanto tal y como ha determinado el Art. 197 del CGP toda confesión (en el remoto caso de tomarse como tal) admite prueba en contrario. (Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 14 de diciembre de 2017, radicado No. STC21575-2017. Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa.)

La confesión tiene como sujeto activo que tenga la virtualidad de producirla únicamente a la parte, razón por la que un testigo no tendría dicha capacidad, tal y como en este asunto se le ha atribuido equívocamente al Sr. Kevin Brennan, quien fue llamado al proceso como testigo (declaración de terceros- Art. 208 CGP).

El CGP en su art. 191 enumera los requisitos que debe reunir la confesión, entre los cuales menciona aquellos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; aunado a lo que establece el Art. 192 donde se determina que para la confesión que no provenga de todos los litisconsortes tendrá el valor del testimonio de un tercero; lo cual sirve como



referencia para diferenciar el testimonio de terceros y la declaración de parte.

De manera que, debe ser claro para el Ad Quem que en el presente caso no se puede aplicar la consecuencia procesal del Art. 205 del CGP por cuanto carece de capacidad a quien se le pretende endilgar la confesión y adicional a ello en el remoto caso de estimarse la existencia de una confesión ficta esta admite prueba en contrario para lo cual deberán evaluarse los demás medios probatorio que se encuentran en el expediente del asunto.

Entonces, lo conducente era que se desestimara que aquella fuera la fecha desde la que se tuvo conocimiento de la infracción y desde la que debía contabilizarse el término para la prescripción, aun cuando ésta es una infracción de naturaleza CONTINUADA y de MALA FE en contra de UNA MARCA NOTORIA, conforme ha manifestado la demandante, la cual según la ley NO TIENE PRESCRIPCIÓN.

- 2. La confesión presunta debe acompañarse de otras pruebas o al menos admitir prueba en contrario, pues es una presunción legal y no de derecho, por lo que este mecanismo no debió ser utilizado como una sanción por la inasistencia al interrogatorio de parte**

La confesión presunta no podía tenerse como el único elemento de juicio para declarar la procedencia de la excepción de prescripción, como quiera que *A Quo* debió dilucidar que ésta se trata de una presunción legal que admite prueba en contrario.

Lo anterior debía haberse resuelto si se tuviera en cuenta que en los interrogatorios practicados se dio cuenta de que no hay lugar a la individualización del señor Kevin Brennan ni de su visita a la fundación el 28 de abril de 2011;

Por el contrario, las demás pruebas testimoniales arrojaron incertidumbre sobre las calidades de esta persona y su vinculación con la demandada, así:



- **Interrogatorio al Representante Legal de la Fundación Social para la Generación de Empleo Sigla: Fundación Singer**

Olvida el Juez de primera instancia que cuando interrogamos al representante legal de la demandada, Fundación SINGER, el señor Walter Cerón Contreras acerca del señor Kevin Brennan, no hubo una respuesta clara y contundente sobre su identificación, cargo, funciones y empleador de esta persona, pues siempre se condicionó la supuesta visita a la presencia e intervención del señor Chamorro representante de Corbeta, quien TAMPOCO RINDIÓ TESTIMONIO, esto es, tal visita no fue corroborada por otros testigos diferentes de los mismos vinculados con la demandada.

- **Interrogatorio a la señora María Stella Contreras Álvarez**

Del testimonio de la señora María Stella Contreras Álvarez, quien también tiene impedimentos de ley por su interés directo en las resultas del proceso por ser empleada de la demandada, Fundación Singer, al ser interrogada acerca del señor Kevin Brennan, su empleador y sus funciones, afirmó vagamente que se trataba de un alto funcionario que fue llevado a las instalaciones de la demandada por parte del señor Chamorro, cuyo testimonio, como se ha dicho, no fue ni pedido por la demandada ni decretado de oficio por el A Quo.

En ese sentido, no hay elementos de juicio en estos interrogatorios ni en el restante material probatorio que reposa en el expediente suficientemente fundados en las reglas de la sana crítica, que hayan permitido al *A Quo* aplicar, como sanción a una inasistencia y de debida manera, la confesión presunta sobre un hecho que genera dudas razonables y sobre el cual versan pruebas en contrario que permiten dilucidar que el señor Brennan nunca trabajó para la sociedad demandante The Singer Company Limited S.A.R.L.

A pesar de ello, el *A Quo* decidió:

- (i) No decretar de oficio el testimonio de señor Chamorro,
- (ii) No oficiar a Migración Colombia para obtener el reporte de ingreso al país del señor Kevin Brennan para la fecha de los hechos y



- (iii) No de exhortar o solicitar a The Singer Company SARL ni a SVP Worldwide para que informara si existía relación entre las compañías, y de existir cual era la naturaleza de la relación, si conocían a Kevin Brennan o si éste era su empleado y de ser así para que indicara cuáles eran las funciones desempeñadas por parte de este señor al interior de su empresa, y si efectivamente estuvo en Colombia en representación de esta compañía para el 28 de abril del año 2011.

Estas omisiones desconocen la obligación del Juez de buscar en cada asunto la verdad material, pues cuenta con las facultades para ello, sin embargo, el A Quo se limitó a dar por sentados los hechos sin prueba concluyente esgrimidos por la demandada.

En consecuencia, la confesión presunta no puede ser un mecanismo utilizado como sanción exorbitada contra la parte que insistió al interrogatorio, pues en palabras de la Corte Suprema de Justicia² la confesión presunta *“de ninguna manera constituyen sanción, pues ellas no son más que un instrumento que la ley procesal le da al juez, para que éste realice de manera efectiva el principio de impulsión del proceso, cuya eficacia le corresponde garantizar; el juez no puede erigir el silencio o la evasiva de uno de los sujetos procesales, como obstáculo insalvable para la búsqueda de la verdad material, que es el principal objetivo del proceso.”*

1.3. El A Quo actuó con facilismo pues derivó de la inasistencia a un interrogatorio, oportunamente avisado y solicitado su aplazamiento, la confesión de unos hechos que no le constan a la demandante y edificar sobre este supuesto la prescripción de la acción por infracción marcaría.

El Juez de primera instancia debió, en ejercicio del debido proceso, valorar las demás pruebas introducidas en búsqueda de la verdad material y no, como lo realizó, descontextualizar un mecanismo debidamente delimitado por la ley para negar las pretensiones de la demanda sin realizar un estudio acucioso del caso, en donde abiertamente se desconoció la infracción de mala fe al derecho de propiedad industrial sobre una marca notoriamente conocida, como lo es SINGER y pasó por alto unos pronunciamientos en firme y debidamente ejecutoriados del ente técnico (Delegatura para la Propiedad Industrial) que determinó el riesgo de confusión y asociación que dio origen a los actos de infracción.

² Sentencia SC11335-2015 // MP Ariel Salazar Ramírez// 11001-31-03-033-2002-00025-01



2. La IMPRESCRIPTIBILIDAD de esta acción. Es imprescriptible por tratarse del uso no autorizado, ilegal y de MALA FE de la expresión SINGER, que es una marca registrada, vigente y reconocida y declarada como NOTORIA para el demandante.

a) La Prescripción en infracciones de carácter continuado

Habiéndose desvirtuado de que el requisito del conocimiento de la infracción por la carencia de elementos probatorios que vinculen al señor Brennan con The Singer Company S.A.R.L., entonces es relevante analizar si la infracción fue instantánea, continuada o permanente, para conocer la regla aplicable a la prescripción.

Como se vislumbra, el uso de la razón Fundación Social para la Generación de Empleo Sigla: Fundación Singer y los servicios que se prestan bajo la misma como actos infractores de las marcas S y SINGER son prolongados en el tiempo. En este caso, quien debe proponer la prescripción es el demandado y éste no lo hizo en los términos en que realmente correspondían, siempre que estamos en presencia de actos de infracción continuados, lo que supone que la demanda se puede presentar en cualquier tiempo y hace que la acción sea imprescriptible. Adicionalmente, debe notarse que la parte demandada nunca cumplió a cabalidad la medida cautelar, conforme se advirtió mediante memorial ingresado el expediente en el consecutivo 52, pues el nombre utilizado como razón nunca mutó de manera que no afectara los derechos de propiedad industrial incoados.

Sólo para que este Despacho vislumbre los desaciertos de los argumentos utilizados en esta excepción y la inconducencia de las pruebas utilizadas para probar la misma, la Juez de primera instancia pasó por alto que la demanda fue formulada por parte de la sociedad The Singer Company Limited, S.A.R.L y no por parte de la sociedad SVP Worldwide, donde presuntamente trabajó el señor Kevin Brennan y sobre el cual se construyó la prescripción.

Al respecto de los actos infractores que permiten determinar la prescripción, el TJCA en la IP emitida para este asunto ha manifestado:



***“Infracción continuada:* Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido a que ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.**

El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de 2 años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extensivamente) debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.” (Negritas y subrayas nuestras)

Insistimos en que **la demandada no logró acreditar que hubo conocimiento previo de la infracción**, razón por la cual esta definición nos permite inferir que los actos de uso no autorizado de la marca SINGER de la Fundación Singer vienen dándose como ejecución de una misma actividad económica, esto es, desde su constitución hasta la fecha actual en que sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro ACTIVA, de la cual se desprende a todas luces un innegable acto de MALA FE.

Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala lo siguiente:

“(...) por entrañar la actividad infractora de la marca un acto continuado, el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de la actio no llegará hasta que la actividad infractora concluya. Cabe afirmar en este sentido que cada nuevo acto no llegará hasta que la actividad infractora concluya. Cabe afirmar en este sentido que cada nuevo acto de infracción de la marca provoca un retraso del dies a quo para iniciar el plazo de prescripción (...) Esta peculiaridad de la prescripción de la acción cesatoria ha sido reconocida por la jurisprudencia...”

2.3. De otro lado, este Tribunal coincide con lo señalado en la jurisprudencia comparada en la cual se señala que **existen supuestos en lo que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un**



comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras este no cese. *En tales casos, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que response el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición*”.

De acuerdo con lo anterior, desde el plano jurídico, la prescripción propuesta no está llamada a prosperar, puesto que la infracción no ha cesado en el tiempo, ya que la parte demandada nunca cumplió a cabalidad la medida cautelar. Por lo tanto, es claro que la conducta que supeditó la infracción de los derechos de propiedad industrial se ha mantenido desde la fecha de presentación de esta demanda hasta la fecha de emisión de la sentencia.

b) La Fundación Singer no estaba autorizada por The Singer Company para hacer uso de las marcas S y SINGER

Dada la falta de individualización y de legitimación del señor Kevin Brennan dentro del proceso y, en virtud a que la demandante niega tener conocimiento alguno sobre esta persona, sus vínculos y sus funciones, es claro que la autorización por parte de The Singer Company S.A.R.L. que argumenta la demandada fue dada en la presunta visita del 28 de abril de 2011, también es inexistente.

La Interpretación Prejudicial 110-IP-2021, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este asunto, en relación con el derecho de prohibición de uso de las marcas S y SINGER establece lo siguiente:

“(...) el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

- c) **Facultad positiva:** es la Facultad de explorar la marca y por lo tanto de ejercer actos de disposición sobre la misma tales como usarla, licenciarla o cederla.*
- d) **Facultad negativa (ius prohibendi):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.*

2.1.1.1. En el ámbito registral: *el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros puedan registrar una marca idéntica o*



similarmente confundible.

2.1.1.2. **En el mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realiza en determinados actos con su marca.**

De conformidad con lo anterior se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generarse riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor ese derecho nace a partir del registro de la marca.”
(Negritas y subrayas nuestras)

En su defensa, la demandada ha establecido que sus servicios de capacitación a través de la razón Fundación Singer, los cuales podrían encajar en la clase 41 de Niza, nada tienen que ver con las máquinas de coser en general de la clase 7 entre las cuales están protegidas las marcas S y SINGER.

No obstante, **el riesgo de confusión y de asociación sí que se configura**, pues con su **actividad de capacitación para el manejo de máquinas de coser, la herramienta fundamental para el aprendizaje de este oficio serán las mismas máquinas de coser**, entonces dichos servicios y los bienes en mención emerge una inmediata relación de complementariedad y razonablemente un consumidor podrá pensar que la mencionada Fundación es una entidad sin ánimo de lucro de Singer.

Al respecto, mediante la misma IP 110 de 2021 del TJCA, se ha estatuido:

“Del literal d) del artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio



La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

*(...) **Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad.** Por lo tanto, se proteger a la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.*

***Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se puede dar en el mercado.*

Así las cosas, el que los servicios prestados por la Fundación sean de capacitación que caben en la clase 41 Internacional, no evita que la infracción no se efectúe, siempre que el riesgo de confusión y de asociación entre la Fundación Singer con su capacitación para operar máquinas de coser respecto de las marcas S y SINGER es inminente.

Al respecto, el TJCA (Proceso 92-IP-2020) al mencionar las reglas aplicables a ese examen de confundibilidad y asociación, ha establecido lo siguiente:

“(…) los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo e indirecto. El primero, **riesgo de confusión directo**, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, **riesgo de confusión indirecto**, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto [o servicio], en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.



b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Negritas y subrayas nuestras)

Así, siguiendo las reglas para poder determinar la existencia de riesgo de confusión y de asociación entre las marcas S y SINGER confrontadas con la Fundación Singer tenemos:

Riesgo de Confusión:

- **Riesgo de confusión indirecto:** Se configura por cuanto es posible que el consumidor, en presencia de los servicios de capacitación para operar máquinas de coser de la Fundación Singer, crea que está ante una entidad sin ánimo de lucro creada por The Singer Company S.A.R.L. como respuesta a una suerte de responsabilidad social empresarial o simplemente como una actividad natural derivada del manual de uso de las máquinas de coser. Además, la marca SINGER obedece a una marca notoria pues es de amplio reconocimiento en el mundo de la confección como la herramienta fundamental para dicho oficio que son las máquinas de coser, así que las probabilidades de que el consumidor conozca la marca SINGER al punto de que pueda llegar a decir que los servicios de capacitación de la Fundación Singer son originados en The Singer Company S.A.R.L. es real y continuada.

Riesgo de Asociación: Adicionalmente es posible que el consumidor llegue a considerar que entre las compañías confrontadas existe una relación comercial o vinculación, por cuanto son dos compañías cuyo giro ordinario de los negocios se relaciona, entonces guarda sentido pensar que entre ellas puede haber alguna negociación de colaboración mutua.

Así las cosas, The Singer Company S.A.R.L., como titular de las marcas S y SINGER conserva todas las facultades para impedir que otros comerciantes usen sus marcas sin autorización. Pero, en el caso concreto, goza de la facultad negativa para exigir de la Fundación que cese el uso que hace de las mismas y de manera inmediata en el mercado, de manera que deje de configurarse la confusión y asociación en el público consumidor consistente en la idea de que la Fundación



Social para la Generación de Empleo Sigla: Fundación Singer es una entidad vinculada con The Singer Company S.A.R.L.

c) El hecho de que la demandada sea una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), no tiene relevancia ni excluye a la demandada de la infracción

La demandada insiste en que es una entidad sin ánimo de lucro y que esa condición deslegitima la infracción, pues del uso de la expresión SINGER no obtiene ningún provecho.

Sin embargo, es claro que el provecho económico no es el único propósito que se puede perseguir de usar una marca ajena sin autorización, sino también su visibilidad y promesa de calidad predicada del verdadero origen empresarial, lo que se constituye además en una conducta de MALA FE, como se verá más adelante.

El TJCA dentro del análisis del literal a del artículo 155, en el marco de la interpretación prejudicial 110-IP-2021, emitida para este asunto, ha sido clara y reiterada en manifestar que no es preciso que exista un ánimo de lucro por parte de la infractora para que la infracción se configure:

*“Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción puesto que está únicamente se consume con el uso indebido de la marca en el comercio con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura de la protección del bien jurídico protegido **sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga provecho económico por su acto ilícito.**” (Negritas y subrayas nuestras)*

Así el hecho de que la demandada sea una ESAL e insista en que no tiene ánimo de lucro no le es eximente de la responsabilidad derivada de una infracción de derechos de propiedad industrial en contra de The Singer Company S.A.R.L.

d. La marca SINGER es notoriamente conocida

Cabe advertirse que el A Quo ignoró que al expediente se integró la Resolución No. 75326 del 24 de noviembre de 2020 emitida por Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional encargada de los asuntos de propiedad industrial y especializada en ellos, mediante



el consecutivo 97 del expediente originario, por la cual se **DECLARÓ LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SINGER. Es preciso en este punto notar que la resolución que declara la notoriedad de la marca fue emitida el 24 de noviembre de 2020, razón por la que apenas hasta esa fecha fue incorporada al expediente, mientras que la audiencia donde se dictó la sentencia que aquí se recurre es del 14 de diciembre de 2020, razón por la cual la decisión debió tomarse en consideración con la pxrotección reforzada que merece una marca declarada notoriamente conocida.**

Esta declaratoria de notoriedad supone una protección reforzada de los derechos de su titular y, al mismo tiempo, de la percepción de confundibilidad y asociación del consumidor, pues se trata de una marca que es de amplio conocimiento en su segmento del mercado, cuya imagen y prestigio fue construida con esfuerzo y en atención a la calidad de los bienes y servicios por su titular, por lo que un aprovechamiento de estas circunstancias por otros comerciantes es un riesgo latente del que hay que salvaguardar al titular y al consumidor.

Adicionalmente, cabe advertirse al Despacho que mediante consecutivo 74 del expediente dimos a conocer al A Quo las resoluciones 13716 y 13750 del 6 de abril de 2020 por las cuales se negaron las marcas “FS Fusinger Fundación Social Integral para Generación de Empleo Regional” (mixta) en clase 41 bajo expediente SD2019/0034586 y “Fundación SINGER Genereamos tejido social” (mixta) en clase 41 bajo expediente SD2019/003458, las cuales fueron solicitadas por la Fundación Social para la Generación de Empleo Sigla: Fundación Singer en un intento por sanear la mala fe con el uso continuado que ha tenido de la misma.

En efecto, nótese que esta prueba documental tiene el carácter de prueba sobreviniente, ya que a la fecha de la presentación de la demanda por parte de nuestra representada no se había presentado la solicitud de registro de marca por parte de la demandada (11 de diciembre de 2018), lo cual constituye hechos nuevos que son trascendentales para la decisión final que ha de tomar este Despacho, máxime cuando el órgano competente reconoció el estatus especial de la marca al declarar su notoriedad por el periodo comprendida entre enero de 2015 a junio de 2019 y, consecuentemente, negó el registro de las marcas pretendidas con fundamento en que los signos generan en el consumidor un riesgo de asociación, pues ambas marcas se puedan asociar a un origen empresarial común, debido a las semejanzas presentadas.



Al respecto de estos casos, la Dirección de Signos Distintivos en ambas resoluciones señaló:

“En este orden, la Dirección encuentra que, la configuración de los signos Fundación SINGER Genereamos tejido social / SINGER genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos en su aspecto nominativo presentan una identidad, la cual no requiere mayor análisis para concluir que se trata de denominaciones similares evidenciándose una reproducción del signo antecedente en el signo solicitado a registro, por lo que en su visión en conjunto evidenciar que gramatical y fonética los mismos se confundan, razón por la cual el consumidor no está en la capacidad de establecer una diferenciación entre ambas y por lo mismo adquirir los productos o servicios que cada uno de los signos oferta, creyendo erradamente que está adquiriendo el producto que ofrece la marca notoria SINGER.

(...)Teniendo en cuenta lo anterior, el signo solicitado a registro conllevaría a un aprovechamiento injusto y a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a la extrema semejanza que presentan. Así, la marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por el uso de la primera, ya que en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada.”

En la cita enunciada, puede verse que la Dirección de Signos Distintivos no solo identifica un riesgo de confusión y de asociación generado al consumidor entre las por contener las solicitudes la palabra SINGER, sino que además argumenta que existe un uso injustificado (parasitario) y que se conduce a la dilución (pérdida de fuerza distintiva) de la marca notoria SINGER. Cabe resaltarse que estas decisiones han sido emitidas por el órgano especializado en materia de propiedad industrial, y más específicamente de signos distintivos, el cual está estrechamente vinculado con la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la SIC, razón por la que no se entiendo por qué para la primera es absolutamente clara la infracción acaecida contra la marca notoria y los riesgos, que son más una realidad, mientras que la



segunda se sustrae de estimar elementos probatorios tan dicientes como estos que sacan de toda duda razonable para dirimir el conflicto aquí tratado.

Lo anterior desestima de tajo los argumentos de defensa contenidos en las excepciones de la demanda, pues ante el postulado de que entre los servicios prestados con los productos protegidos no existe relación competitiva, la Delegatura para la Propiedad Industrial en su decisión estableció que: “Entonces, a pesar de no considerarse productos y servicios conexos directamente las máquinas de coser, y la educación y formación, en el presente caso la marca notoria logra romper el principio de especialidad marcaria, debido a que es muy probable que los consumidores de los servicios reivindicados por el signo solicitado FUSINGER piensen equivocadamente que quien les imparte estas capacitaciones proviene de la misma empresa titular de SINGER que decidió crear una fundación para formar a las amas de casa en temas de confección de prendas de vestir y así promover el desarrollo económico de las regiones a partir del uso de sus máquinas, cuando en realidad no es así. En consecuencia, el Artículo 167 del Código General del Proceso faculta a este Despacho a decretar de oficio estas pruebas documentales, pues se encuentran dirigidas a probar hechos que fundan las pretensiones de la demanda y que se generaron después de la presentación de la misma y el decreto de pruebas, las cuales a la fecha se presentan por una de las partes interesadas en esclarecer los hechos controvertidos. Finalmente, respecto a la copia auténtica de la Resolución No. 75326 del 24 de noviembre de 2020, es importante manifestar que de acuerdo al Artículo 244 de Ley 1564 de 2012, se presume la autenticidad del documento emanado por la autoridad pública, máxime cuando el mismo se encuentra a disposición y consulta de este Despacho bajo el sistema SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo la actuación administrativa No. SD2019/0034586.

Dentro del análisis del artículo 155 literales e) y f) de la IP 110 de 2021, emitida por el TJCA para el asunto que nos convoca, se establece:

El literal e) del artículo 155 de la decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto de la posibilidad de generar un daño económico comercial al titular del registro,



quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedirlo.

En cuanto al **riesgo de dilución**, que por lo general ha estado ligado a la protección de la marca notoriamente conocida (e incluso con la renombrada) la doctrina ha manifestado lo siguiente:

<<En efecto la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia...>>³

En cuanto al **riesgo del uso parasitario**, se protege al signo notoriamente conocido contra el **“aprovechamiento injusto” de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior los productos o servicios que se amparen.** Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

*(...) En efecto, acorde con lo señalado, **basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida** y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para **proceder a sancionar dicha conducta.**”*

Es claro para este caso que la IP emitida por el TJCA ayuda a observar que el hecho de que la Fundación SINGER haga uso de la marca notoriamente conocida SINGER se deriva en los riesgos de dilución y de uso parasitario de la misma:

Por un lado, con el uso no autorizado de los signos de The Singer Company S.A.R.L. se da la impresión de que así mismo pueden hacerlo otros comerciantes del mismo sector del mercado, generando confusión en el consumidor, quien pensará que adquiere servicios de la compañía demandante sin ser esta la realidad, diluyéndose

³ Ver interpretación prejudicial número 179 IP 2018 de fecha del 3 de octubre del 2018 publicada en la gaceta oficial del acuerdo de Cartagena número 3521 del 5 de febrero del 2019



la capacidad distintiva de la marca que ha llegado a obtenerla gracias al esfuerzo y la calidad de los productos fabricados por su titular. Además, se da el agravante de que atacar réplicas de los productos de The Singer Company S.A.R.L. se hace más y más dispendioso para la empresa, por la idea de que “cualquiera puede usar la marca SINGER” que provoca la Fundación Singer.

Por el otro, es evidente que el uso de la marca SINGER en la razón de la Fundación SINGER, constituye un uso parasitario en el entendido en que el empleo de la marca en dicha razón atiende al aprovechamiento que quiere hacer la Fundación de una marca notoriamente conocida para el sector de las confecciones mediante máquinas de coser, de manera que quienes acuden a ella lo harán creyendo que se trata de una entidad propia o relacionada con The Singer Company S.A.R.L., lo que resultará beneficioso para la mencionada Fundación, aunque aquella argumente que allí no se usan las máquinas SINGER o que la expresión obedece a siglas, **lo cual es difícil de creer por lo coincidente entre la actividad de capacitación para operar máquinas de coser y que nuestra marca atiende a máquinas de coser.**

Continuando con lo estipulado en la IP:

“Por su parte la disposición contenida en el literal F del artículo 155 de la Decisión 486 extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aún para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización.”

Aquí se refuerza lo establecido en el capítulo previo, donde quedó claro que el hecho de que la demandada sea una ESAL no la excluye de la responsabilidad infractora de derechos de propiedad industrial de The Singer Company S.A.R.L.

Una virtud de las marcas notorias, conforme se ha reseñado es que suponen una protección reforzada y dicha protección se ve reflejada, entre otras, en el hecho de que la marca notoria se protege frente a cualquier otro producto o servicio o actividad económica que pueda generar riesgo de confusión y de asociación, y que basta con que su uso sea público. Así reza el TJCA, continuando con la IP 110 del 2021:

*“Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado **no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que***



puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un solo uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

*En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para **cualquier actividad que se realice de manera pública** (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.” (Negritas y subrayas nuestras)*

En virtud de la cita anterior, el hecho que tanto insiste en probar la demandada de que su actividad sea sin ánimo de lucro no le exime de responsabilidad frente a la infracción mencionada, no así su actuar continuado y de mala fe genera una afectación evidente en la marca notoria SINGER, su titular y consecuentemente en el consumidor.

- **El uso no autorizado que hace la fundación de las marcas SINGER no se encuentra dentro de las excepciones planteadas en la Decisión 486**

Con relación a este punto también estudiado dentro de la Interpretación Prejudicial 110-IP-2021, del TJCA, aunque hay facultades de prohibición para el uso de una marca ajena como regla general, también existen excepciones claras para que un tercio pueda hacer uso de una marcas in autorización de su titular, en las cuales afirmamos que tampoco se encuentra cobijada la Fundación Singer.

Al respecto el TJCA establece en la PI emitida para nuestro caso, que hay excepción al derecho al uso exclusivo de una marca siempre que:

- Sea de buena fe
- No sea susceptible de inducir a confusión
- Se realice a título informativo



Para explicar el concepto de buena fe, el TJCA expresa:

*La buena fe comercial no se trata de una buena fe común sino que está referida de la buena fe que impera entre los comerciantes (...) se debe entender que esta noción **se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad confianza honorabilidad lealtad y sinceridad** que rige a los comerciantes en sus actuaciones.*

*En relación con la buena fe este tribunal también ha señalado que **su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público error sobre la real procedencia de los productos o servicios es decir debe ser leal no solo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.***

Mediante proceso 508 IP 2018 el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina estableció:

“(...) la buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”

En consecuencia, puede afirmarse con seguridad que la Fundación Singer, al hacer uso continuado y no autorizado de la marca notoria SINGER, induciendo a confusión y a asociación al público consumidor como consecuencia de un uso parasitario de la marca para que éste acuda con confianza a sus servicios, aunque sean sin ánimo de lucro, realiza una práctica que NO SE AJUSTA A LOS MANDATOS DE HONESTIDAD, CONFIANZA, HONORABILIDAD, LEALTAD Y SINCERIDAD que se desprenden de la buena fe, así descrita por el TJCA.

En consecuencia, **es dable concluir que estamos en presencia de actos continuados no autorizados (ni excepcionales) de aprovechamiento de la**



reputación de la marca notoria SINGER, aunque no haya provecho económico, generándose confusión y asociación en el consumidor de evidente MALA FE.

Aunado a lo anterior, regresando al tema de la prescripción, esta última conclusión nos permite implementar lo establecido en el Artículo 232 de la Decisión 486 que reza:

*“**Artículo 232.** La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los 5 años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que este se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.”*

Así las cosas, además de que nos encontramos en el estadio de hechos y conductas continuadas, que permiten accionar en cualquier tiempo, nos hallamos en la situación en que estos actos son ejercidos de MALA FE, por lo que se refuerza la tesis de que estamos ante una **acción imprescriptible.**

De esta circunstancia no sólo no la asumió la demandada, por razones obvias, pero lo que es reprochable es que el A Quo desconociera que tras lo coincidente de una fundación que capacita para la operación de máquinas de coser y una marca notoria registrada para identificar máquinas de coser, existe una flagrante conducta continuada de mala fe sobre la cual recae una acción de carácter IMPRESCRIPTIBLE.

En lo concerniente al segundo requisito para que el uso de una marca ajena no requiera autorización, el TJCA en la PI emitida para este proceso, establece:

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son: (i) que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; (ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetiva mente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados: (iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva,



debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y (iv) Igualmente la información debe referirse extremo relevantes o esenciales de las prestaciones.

A propósito de esta premisa, recordamos al Despacho que **durante el proceso la demandada ha sido reiterativa en señalar que en la Fundación SINGER no se operan ni comercializan máquinas de marca SINGER,** entonces el uso que se hace de ella no solo no es autorizado, sino que tampoco informa como para caer dentro de la excepción de Ley, por el contrario se trata de un uso continuado, parasitario, público y de mala fe de una marca notoriamente conocida para desempeñar actividades de capacitación de operación de máquinas de coser que llevan otros signos distintivos.

Cabe la pregunta ¿por qué llamarse FUNDACIÓN SINGER o reproducir o incluir en su razón social la expresión SINGER cuando no prestan capacitación con máquinas SINGER ni venden máquinas SINGER y su objeto se relaciona con enseñar a coser? La respuesta no puede ser otra que **la de aprovecharse de la reputación de la marca notoria SINGER,** aprovechamiento que es de mala fe e ilícito y que deviene en que la acción de infracción es imprescriptible, según lo establece el legislador andino y lo reitera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial.

Finalmente, en cuanto al tercer requisito para que la marca excepcionalmente pueda ser usada sin autorización, el TJCA establece en la IP 110 del 2021:

Tercer requisito el uso de una marca ajena: no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Obedece a una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

(...) dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que



está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.

Como ya se explicó, es claro que la confusión y asociación se da e, incluso, como dice la misma Interpretación Prejudicial, no hace falta probar que se está dando, pues al encontrarnos ante una marca notoria, sólo es suficiente que exista la posibilidad de que dicha confusión y asociación se dé.

A modo de resumen de lo anteriormente expuesto, hacemos un ejercicio que demuestra que ninguno de estos requisitos es cumplido por la Fundación Singer para que sea legítimo el uso no autorizado que ha hecho de la marca S y SINGER:

Excepción que permite el uso no autorizado de una marca ajena		
Requisitos	Actos de la Fundación Singer, demandada	¿Cumple el requisito?
Sea de buena fe	Al hacer uso continuado y no autorizado de la marca notoria SINGER, induciendo a confusión y a asociación al público consumidor como consecuencia de un uso parasitario de la marca para que éste acuda con confianza a sus servicios, aunque sean sin ánimo de lucro, realiza una práctica que no se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. Esto constituye actos carentes de sinceridad, dolosamente concebidos para su propio provecho.	No
No sea susceptible de inducir a confusión	Las máquinas de coser marca SINGER, como marca notoria, son de amplio reconocimiento en el mercado de la confección como una herramienta fundamental para el oficio, así que el consumidor en presencia de los servicios de capacitación para operar máquinas de coser de la Fundación Singer, cree que está ante una entidad sin ánimo de lucro creada por The Singer Company S.AR.L. como respuesta a una suerte de responsabilidad social empresarial o simplemente como una actividad	No



	natural derivada del manual de uso de estas máquinas.	
Se realice a título informativo	<u>La demandada ha sido reiterativa en señalar que en la Fundación SINGER no se operan ni comercializan máquinas de la marca SINGER sino de otras marcas,</u> entonces el uso que se hace de la marca no tiene por finalidad la de informar que la capacitación para la operación de máquinas de coser es de estas máquinas sino de otros signos distintivos.	No

Así las cosas, solamente si se cumplen los requisitos de licitud mencionados el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero no siendo este el caso de estudio particular pues la denominación empleada por la fundación no cumple los requisitos de buena fe comercial cómo lo ha manifestado la demandada tampoco es empleada a título informativo siendo que las máquinas de coser que se emplean al interior de la fundación dónde marcas distintas aquella de la cual se exige su protección y finalmente tampoco se cumple el tercer requisito para la licitud del uso de una marca ajena Qué es no inducir a confusión al público consumidor sobre el origen empresarial de los servicios prestados pues es claro que el público consumidor al encontrarse frente a una entidad que hace llamarse fundación Singer entienda en virtud de la notoriedad de la marca Singer qué se trata de una entidad sin ánimo de lucro qué proviene de la compañía the Singer Company S.A.R.L.

III. CONCLUSIONES

De lo anterior se sustraen las siguientes conclusiones:

- Se carece de pruebas para la legitimación del señor Kevin Brennan dentro del proceso.
- El señor Kevin Brennan no está vinculado en ninguna calidad a The Singer Company S.A.R.L. y no hay prueba que pruebe lo contrario.
- No hay pruebas de que el señor Kevin Brennan acudiera a las instalaciones de la Fundación en calenda del 28 de abril de 2011, autorizando el uso de las marcas de la demandante y/o que la presunta visita constituyera conocimiento de la infracción
- El señor Kevin Brennan no ha tenido ni tiene facultades para otorgar



autorización de uso de las marcas de The Singer Company S.A.R.L. y no hay prueba que pruebe lo contrario.

- Los hechos que son susceptibles de confesión sólo le constan al apoderado cuando provienen de su representado y éste puede sustentarlos, no así cuando se trata de un tercero.
- El *A Quo* asumió que el apoderado de la demandante también representaba los intereses del tercero.
- La asistencia al testimonio del señor Kevin Brennan sale de la esfera de control de la demandante y su apoderado.
- Fue la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales quien discrecionalmente decidió no contar con el interrogatorio del señor Kevin Brennan, pues nótese que no se esforzó siquiera en oficiar a SVP Worldwide para que aclarara quién es el señor en mención. Sin embargo, tal y como lo manifestó la parte demandada, era una prueba vital para construir la situación fáctica y jurídica consignada en la excepción de prescripción, pues era quien verdaderamente podía dar fe a la vista pública acerca de la supuesta visita realizada el jueves 28 de abril del año 2011, los registros fotográficos y los signos distintivos que utilizaba la demandada al momento de la supuesta visita.
- La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales no tuvo en cuenta los demás testimonios y que son de personas vinculadas a la parte demandada, los cuales también dudas acerca de la visita de Kevin Brennan y de su calidad y fue pobre en no oficiar o practicar pruebas de oficio que habrían ayudado a busca la verdad material, en un término, fue facilista en su actuar.
- Los actos ejercidos por la Fundación son continuados.
- Los actos ejercidos por la Fundación se realizan de mala fe.
- Los actos de la fundación constituyen un uso parasitario.
- La acción en contra de actos continuados y de mala fe es imprescriptible.
- La marca SINGER es notoria por lo tanto merece una protección reforzada.
- La acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra el uso de MALA FE de una marca notoria, como es SINGER, es IMPRESCRIPTIBLE.

IV. PRETENSIONES

Son pretensiones de este recurso las siguientes:

1. Revocar en su totalidad la sentencia emitida por parte de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio del 15 de



diciembre de 2020, y en su lugar, declarar que el uso que hizo y que hace la Fundación de las marcas S y SINGER en el ofrecimiento de servicios de educación y capacitación infringe los derechos de propiedad industrial que posee The Singer Company Limited S.A.R.L, sobre las marcas registradas.

2. Ordenar a la parte demandada cesar el uso inmediato y definitivo de las marcas S y SINGER registradas.
3. Condenar a la parte demandada al pago en favor de The Singer Company SARL una suma a título de indemnización preestablecida.
4. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
5. Imponer una nueva sanción económica conforme a lo preceptuado en el Artículo 44 del Código General del Proceso, por el incumplimiento de la medida cautelar.
6. Oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que en ejercicio de sus competencias inicie investigación contra el Representante Legal de la parte demandada por la comisión del delito de fraude a resolución judicial, al incumplir las medidas cautelares decretadas.
7. Oficiar a la plataforma web Facebook para que proceda a bloquear de forma definitiva el usuario Fusinger ONG Internacional. Para ello, podrá oficiar a la sociedad colombiana Facebook Colombia S.A.S, en la Carrera 12A No. 78-40 Piso 11, de la ciudad de Bogotá D.C. Colombia.
8. Oficiar a la plataforma web Instagram para que proceda a bloquear de forma definitiva el usuario Fusinger ONG Internacional. Para ello, podrá oficiar a la sociedad colombiana Facebook Colombia S.A.S, en la Carrera 12A No. 78-40 Piso 11, de la ciudad de Bogotá D.C. Colombia.
9. Oficiar a la plataforma web Twitter para que proceda a bloquear de forma definitiva el usuario Fusinger1. Para ello, podrá oficiar a la sociedad colombiana Twitter Colombia S.A.S, en la Transversal 21 No. 98-05, de la ciudad de Bogotá D.C. Colombia.



V. PRUEBAS

Se solicita tener como prueba la Resolución No. 75326 del 24 de noviembre de 2020 emitida por Delegatura de la Propiedad Industrial y las resoluciones 13716 y 13750 del 6 de abril de 2020 emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

VI. ANEXOS

Las mencionados en el capítulo de pruebas

VII. NOTIFICACIONES

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Calle 72 No. 10-07 Oficina 603 de la ciudad de Bogotá D.C. Colombia y en el correo electrónico juancuesta@cuestalawyers.com

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Cuesta Quintero', is written over a horizontal line.

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
C.C. No. 79.339.809
T.P. 43.273 del C.S. de la J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

En ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de abril de 2019, la FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, solicitó el registro de la Marca FUNDACIÓN SINGER Generamos tejido social (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 858 del día 30 de abril de 2019, la sociedad THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L., presentó oposición en contra de la solicitud de registro con fundamento en las casuales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 136, literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“Mi representada de forma prioritaria a la presentación de la solicitud de registro en Colombia logró el registro en Colombia de un sin número de registros para la marca SINGER, para distinguir distintos productos inmersos dentro de la Clasificación Internacional de Niza.”

“La marca FUNDACIÓN SINGER GENERAMOS TEJIDO SOCIAL (Mixta) solicitada a registro presenta similitudes del orden visual, fonético y ortográfico con la marca notoria SINGER y con la familia de marcas SINGER de mi representada, en la medida que se encuentra incorporada dentro del elemento de mayor distintividad, recordación y el rasgo común y característico de su familia de marcas, hecho que fácilmente genera riesgo de confusión y asociación al público consumidor.”

“los servicios que pretende identificar se encuentran estrechamente relacionados con los productos que distingue las marcas de mi representada, hecho que incrementa aún más el riesgo de confusión”

“, comparte la misma estructura gramatical de la marca notoria de mi representada, en tanto que se trata de una marca que integra los componentes de la partícula SINGER (FUNDACIÓN SINGER GENERAMOS TEJIDO SOCIAL - SINGER), en donde existe semejanza al compartir la misma secuencia vocálica (I/E), e incorporar la misma secuencia consonántica (S/N/G/R).”

“al momento del consumidor enfrentarse en el mercado con los servicios identificados bajo la marca FUNDACIÓN SINGER GENERAMOS TEJIDO SOCIAL, concluirá erróneamente que éstos se encuentran apadrinados o patrocinados por la sociedad The Singer Company Limited S.a.r.l, que se identifican en el mercado por utilizar la expresión “SINGER”, por lo cual, el uso

¹ 41: Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

inapropiado de esta expresión en la marca solicitada lo llevará a realizar la elección equivocada en el mercado”

“también identifican servicios que presenta una estrecha relación de complementariedad, lo cual acrecienta aún más el riesgo de confusión y asociación en que se puede ver inmerso el público consumidor.”

“establece que a mayor relación entre los productos o servicios ofrecidos a través de dos signos, mayor exigencia y rigurosidad debe aplicarse respecto del análisis de las similitudes gramaticales, ortográficas y fonéticas entre ellas.”

“evidentemente afecta los intereses de mí representada como propietaria de la marca notoria SINGER, pues es claro que la situación mencionada, tal como ha sido descrita en el anterior párrafo, produciría el debilitamiento de su imagen corporativa y en consecuencia, una pérdida injustificada del valor comercial de sus activos económicos, en concreto, de su “housemark” SINGER y del rasgo común de su familia de marcas SINGER, signo distintivo principal con el cual se ha distinguido por años y sobre el cual ha realizado inversiones multimillonarias en materia de marketing, publicidad y posicionamiento de marcas, lo cual le ha permitido consolidarse como una de las empresas más importantes a nivel mundial.”

“La Fundación Singer hoy Fundación Social para la Generación de Empleo Regional, celebró Convenio de Asociación No. 4146.0.27.1.008-2016 con el Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, cuyo objeto es aunar esfuerzos para desarrollar un programa de formación técnica complementaria como operarias confeccionistas de alto rendimiento en maquinarias y equipos de última tecnología en confección dirigido a mujeres cabeza de hogar en el marco del proyecto denominado:: CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE INGRESO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. B.P.07-044627”

“Por esto, no se puede considerar que la solicitante está actuando de forma aislada, desprevenida y sin conocimiento que una de las principales máquinas de coser a nivel mundial es SINGER y que no tiene los mecanismos para saber sobre la actualidad de los productos y marcas de en estas áreas, cuando una de las premisas de sus servicios es capacitar y educar a madres cabeza de familia en confecciones a partir de máquinas de coser.”

“Queda visto que la intención de la solicitante es contraria a los usos honestos y sanas costumbres mercantiles, dado que ningún competidor está legitimado para apropiarse del esfuerzo intelectual y de mercado que otro ha construido con grandes esfuerzos económicos, más cuando entre los competidores existe una lealtad de profesión claramente prestablecida.”

“la marca FUNDACIÓN SINGER GENERAMOS TEJIDO SOCIAL (Mixta) en la Clase 41 internacional, toda vez que es muy clara la intención del solicitante de aprovechar el prestigio y posicionamiento de las marcas de la sociedad The Singer Company Limited, S.A.R.L, para poder confundir al consumidor y obtener un beneficio económico que por esta vía no le corresponde.”

Por otra parte, si bien se observa que la opositora indicó en la plataforma del Sistema de Propiedad Industrial – SIPI la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literales b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección no encuentra argumentos en relación con dichas causales.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

En tal sentido este Despacho considera que, pese a haber seleccionado dicha causal de irregistrabilidad, ésta no fue efectivamente invocada por el opositor, quien de forma indiscriminada seleccionó la misma, sin presentar argumentos jurídicos que lo sustenten.

TERCERO: Que mediante escrito presentado el día 30 de julio de 2019, el apoderado de la sociedad THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L. aportó las pruebas que estimaba necesarias, dentro del término adicional otorgado y atendiendo a la solicitud efectuada en el escrito de oposición.

CUARTO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, dio respuesta a la oposición presentada por la sociedad THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L argumentando:

“aun cuando la marca base de la oposición tuviere la calidad de notoria para identificar MÁQUINAS DE COSER, el signo solicitado NO es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con esta, ni un aprovechamiento injusto del prestigio de los signos referenciados por el opositor, ni mucho menos la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

“El signo solicitado a registro, FUNDACIÓN SINGER GENERAMOS TEJIDO SOCIAL, pretende distinguir los siguientes servicios: Clase 41: Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.”

“aunque la marca opositora llegare a tener la condición de notoriamente conocida, ello tampoco es determinante para concluir que exista riesgo de confusión. En efecto, en la actualidad, conviven muchas marcas notorias idénticas para amparar productos o servicios distintos, como sucede con la marca CORONA, la cual coexiste, a nombre de diferentes titulares, para amparar cervezas, vajillas y chocolates, entre otros productos y, sin lugar a duda, todas estas marcas tienen o pudieren tener la característica de ser notoriamente conocidas.

QUINTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero², esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada³.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su

² •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).”

³ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁴, imitación⁵, traducción⁶, transliteración⁷ o transcripción⁸, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

⁴ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁵ Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ Traducir. (Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁷ Transliterar. (De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁸ Transcribir. (Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁹. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486 .

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹⁰ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

¹⁰Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹¹

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹²

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹³.

¹¹CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹²TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002

¹³Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Concepto de la norma

El fin esencial de esta causal, es advertir que con la solicitud de registro de un signo distintivo, se pretende burlar o utilizar el Sistema de Registro de la Propiedad Industrial para impedir o entorpecer, al titular legítimo o a un competidor, la concurrencia en el mercado, o la libre utilización de sus signos distintivos.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicio de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Así las cosas, si la concesión de una marca legítima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Superintendencia, como Oficina Nacional Competente, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar un acto de competencia desleal.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la sociedad opositora:

- Historia de la evolución de la marca SINGER, refiriendo que desde 1984 se comenzó a vender en Colombia las máquinas de coser puerta a puerta. La demanda de las máquinas de coser Singer es tal, que hace aproximadamente 15 años Colombia de comercio y/o CORBETA S.A, es el distribuidor nacional de las maquinas en todo colombia. fuente: http://.singer.com.mx/singer_mex/seccion.php?cid=1
- Los productos identificados bajo la marca SINGER ha conllevado a que esta marca sea catalogada como la marca más famosa de coser de la historia, ya que el conocimiento y recordación de las misma se ha caracterizado por ser un signo altamente identífico por el consumidor, incluso más allá del mercado relevante o del sector pertinente, pues en un mercado como el nuestro es reconocido en todas las esferas y todo tipo de consumidor. fuente: <https://www.tinsa.es-blog/historia/fabricantes-de-maquinas-de-coser-mas-famosos/>.
- Imagen de certificación de ingresos que ha obtenido la sociedad Colombiana de comercio S.A, corbeta S.A, distribuidores autorizado en Colombia de The Singer Company LiMITED s.a.r., PARA LOS AÑOS 2015,2016,2017,2018 y lo corrido del año 2019, por concepto de la venta de los productos identificados bajo la marca notoria SINGER.
- La firma Valuation Research Corporation, firma experta en la valoración de valoración de bienes intangibles a nivel mundial, ha valorado la marca SINGER para el año de noviembre de 2017, en US\$75.400.000, de acuerdo a la declaración

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

jurada que se presentará de parte del representante legal de la sociedad que presento y la cual fue acreditada por parte del notario público del estado de tennessee, Estados Unidos de América, bajo los resultados del informe de valoración.

- Imágenes de estudios representados y gráficas para determinar el nivel de conocimiento de la marca, establecer el nivel de recordación, determinar la imagen de la marca con atributos asociados y finalmente, determinar la posición relativa de la marca frente a otras marcas.
- La marca SINGER mantiene unos niveles muy altos de aceptación y recordación por parte del consumidor a nivel en general, pes es la marca lider dentro del Top od Mind de marcas de máquinas de coser en Colombia, la cual ocupa la primera posición con un 61% de recordación espontánea.
- Artículo de prensa denominado “la Singer, la máquina de coser que sobrevive en tiempos de fast fashion” fuente: <https://www.expansio.com/fueradeserie/moda-y-caprichos/2019/02/27/5c6d1e51468aeb74158b4625.html>
- Artículo de prensa denominado “singer no se va: Macoser seguirá comercializando las maquinas(y avanza con la marca Florencia)” fuente : <https://infonegocios.info/plus/singer-no-se-va-macoser-seguira-comercializando-las-maquinas-y-avanza-florencia>
- Artículo de prensa denominado “ de máquinas de coser laos anafes, la reconversión de la fábrica singer”fuente: <https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/de-maquinas-de-coser-a-los-anafes-la-reconversion-de-la-fabrica-de-singer-20190107-0008.html>
- Artículo de prensa denominado “Un anuncio de 1912 de máquinas de coser Singer lo más visto en Pinterest de la biblioteca Valenciana digital” fuente: <https://www.20minutos.es/noticia/3604415/0/anuncio-1912-maquinas-coser-singer-lo-as-visto-pinterest-biblioteca-valencia-digital/#xtor=AD-15&xts=467263>
- Estudio de notoriedad de su marca SINGER para indagar en el público consumidor acerca de lo que transmite en su mente las expresiones Fundación Singer y Fusinger, elementos distintivos y sobre los cuales reposaría la distintividad de las marcas pretendidas a registro, y su posible relación con la marca notoria de mi representada SINGER.
- Certificado de Existencia y Representación Legal de la Fundación Social para la Generación de Empleo Regional.
- Convenio de Asociación No. 4146.0.27.004.2015, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Fundación Social Singer.
- Convenio de Asociación No. 4146.0.27.1.008-2016, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Fundación Social Singer.
- Acta de Testimonio Especial No. 09/2018, por medio de la cual la Notaría 9ª del Círculo de Bogotá verificó el contenido de unas páginas web y redes sociales.
- Auto No. 2860 de fecha 17 de enero de 2019.
- Pantallazos de redes sociales donde se publican videos fotos de las capacitaciones de la fundación Singer, pantallazos correspondientes a la fundación Singer

Análisis de la causal contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	08078473	9	4	Marca	30 ene 2029
Mixta	SINGER FASHION	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	06127296	8	7	Marca	21 jul 2029
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	08078486	9	26	Marca	30 ene 2029
Nominativa	SINGER SUPERB	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	15012423	10	7	Marca	31 ago 2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	9233785520	7	20	Marca	28 ago 2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378648	7	8	Marca	28 ago 2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378657	7	7	Marca	28 ago 2025
Mixta	SINGER Start	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	14264172	10	7	Marca	06 oct 2024

En cuanto a la marca registrada bajo el expediente No. 07072701, la cual la opositora refiere como fundamento de su oposición, no será tenida en cuenta en el estudio de registrabilidad del signo objeto de estudio, por cuanto no estuvo vigente hasta el 31 oct 2018, siendo su estado actual caducado.

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>Fundación SINGER Genereamos tejido social</p>	<p>SINGER Fashion</p> <p>SINGER Start</p> <p>SINGER, SINGER FASHION, SINGER, SINGER SUPERB, SINGER, SINGER, SINGER, SINGER, SINGER, SINGER, SINGER START</p>

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

Clase 41: Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes Productos

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

08078473	(4): Lubricantes.
06127296	(7): Máquinas de coser, partes y accesorios incluidos dentro de la clase 7.
08078486	(26): Agujas para coser a mano y a máquina; lazos y bordados; cintas galones botones; dedales paa coser; corchetes y ojetes, alfileres (que no sean joyería).
15012423	(7): Máquinas de coser.
9233785520	(20): Muebles, espejos marcos; articulos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, cana, junco, mimbre, cuerno, hue- so, marfil, ballena, concha, ambar, nacar, espuma de mar, celuloide y sucedaneos de todas estas materias o de materias plasticas.
923378648	(8): Herramientas e instrumentos manuales; cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas
923378657	(7): Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto para vehiculos terrestres); acoplamientos y correas de transmision (excepto para vehiculos terrestres); grandes instrumentos para la agricultura; incubadoras.
14264172 (7):	Máquinas de coser.

Conexión competitiva


Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo, no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los servicios educativos y de formación identificados por el signo solicitado, está relacionada con un uso específico y concreto, en tanto que la finalidad de los productos de las marcas previamente registradas está destinada satisfacer otro tipo de necesidades. Así, estas destinaciones tan abiertamente diferentes implican que se trata de productos y servicios que no tienen características similares, así como tampoco su comercialización tiene relación alguna, y menos aún cuando la cobertura del signo solicitado no hace referencia a máquinas de coser o productos vinculados.

En tal sentido, no existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

Análisis de la causal contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 (Mixta)	THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.	Maquinas de coser de la clase 7 Internacional

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Valoración del acervo probatorio

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo SINGER (Mixto), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el literal a) del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.¹⁴

En este caso para determinar la notoriedad de un signo se debe verificar los siguientes criterios:

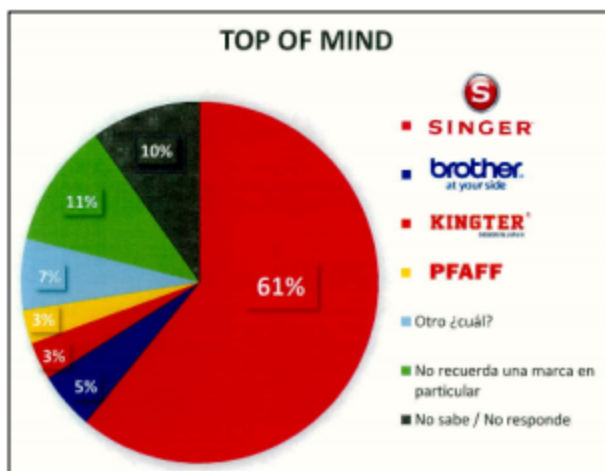
1. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca (literal b del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso el sector pertinente para la marca SINGER está comprendido por todas aquellas personas jurídicas y naturales que hacen parte de la cadena de comercialización de productos como las máquinas de coser, partes y accesorios para su reparación y mantenimiento de la clase 7 Internacional.

Dentro del material probatorio fueron relacionados pautas comerciales en redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram, así mismo, en el mismo sentido fueron adjuntados artículos de prensa donde se referencia la influencia de la marca SINGER como referente de máquinas de coser.

Con ocasión de la continuidad en el tiempo el opositor aporta Informes de posicionamiento de la marca “SINGER”, donde adjunta informe de ranking emitida por la sociedad DATEXCO COMPANY S.A., donde se evidencia la marca SINGER dentro del top de las marcas con mayor recordación y posicionamiento en el sector de las marcas de coser.



Adicionalmente, sumando el conocimiento espontáneo y el conocimiento ayudado, se observa que la marca SINGER es la más conocida del mercado:

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582



De acuerdo a los resultados de estas mediciones, SINGER es la marca líder del segmento, y con el mayor nivel de recordación frente a sus seguidores

Las conclusiones del estudio de mercado, resultan contundentes en lo que al conocimiento del signo se refiere, pues mediante un método cuantitativo, se obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene del signo y de su posicionamiento en relación con sus competidores. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son útiles y determinantes en la declaración o reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo, pues dan cuenta del grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente en el territorio nacional.

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción y la inversión en publicidad (literales c y d del artículo 228 de la Decisión 486)

En la determinación de notoriedad de una marca, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiéndose que una mayor inversión en publicidad, así como una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora, se evidencia una relación de material comercial en redes sociales de la marca SINGER, adicionalmente en prensa, medios audiovisuales, por lo que se puede deducir que ha habido una inversión significativa para la difusión de la misma.

En este sentido la opositora no allega información correspondiente a las cifras invertidas en publicidad, no obstante, informa la valoración de la marca SINGER efectuada por la forma VALUATION RESEARCH CORPORATION, la cual es indicio de la inversión publicitaria efectuada por la opositora sobre la marca SINGER, lo cual se respalda con los artículos de prensa efectuados de la marca y despliegue publicitario en redes sociales.

De las pruebas anteriormente reseñadas se observa en relación al signo SINGER, se ha desarrollado un esfuerzo publicitario para darse a conocer a nivel nacional y mundial, y reforzar la recordación del signo en el público consumidor, con el fin de mantener un

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

producto o servicio competitivamente en el comercio.

Es importante indicar que las distintas pruebas allegadas por el opositor permiten mostrar parámetros de comparación mediante los cuales se logra cuantificar el nivel de conocimiento y establecer la posición del signo SINGER frente a los demás signos que concurren en el sector pertinente, y en este caso, han sido contundentes los estudios de posicionamiento marcario, ya que en estos logran determinar de manera contundente el posicionamiento de la marca frente a los competidores. Adicionalmente, se ratifica que el signo SINGER está siendo publicitado y promocionado por la sociedad.

3. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas (literal e del artículo 228 de la Decisión 486)

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Dentro del material probatorio aportado por la opositora se evidencian una certificación emitida por el señor DAVID MAURICIO SERNA OCAMPO, quien en calidad miembro adscrito a la firma de consultoría PWC de auditores y contadores en calidad de Revisor Fiscal, hace constar los ingresos por ventas de los productos distinguidos con la marca SINGER.

Tabla 2. Certificación de ingresos por ventas Revisoría Fiscal.

Periodo	Valor COP
Año 2015	COP\$5.906.334.062
Año 2016	COP\$5.070.755.961
Año 2017	COP\$3.977.208.961
Año 2018	COP\$5.076.644.892
Año 2019	COP\$1.865.764.201

La certificación aportada por la opositora se tiene como veraz para demostrar los volúmenes de venta de los productos y servicios identificados con la marca SINGER.

La prueba documental soportada, permite inferir que la marca SINGER, ha sido comercializada en el mercado Colombiano, lo cual refiere las ganancias relacionadas con la venta de los mismos. Prueba que nos permite confirmar el posicionamiento de esta marca con respecto a otras marcas de ese sector específico.

4. Pruebas que demuestran la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el país miembro.

Sobre la existencia y antigüedad de registros marcarios, la sociedad opositora demostró el registro de varios signos de su titularidad con la expresión SINGER, los cuales dan cuenta de la acuciosidad de la sociedad opositora por salvaguardar su activo intangible.

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Vigencia
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	08078473	9	4	Marca	30 ene 2029

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Mixta	SINGER FASHION	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	06127296	8	7	Marca	21 jul 2029
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	08078486	9	26	Marca	30 ene 2029
Nominativa	SINGER SUPERB	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	15012423	10	7	Marca	31 ago 2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	9233785520	7	20	Marca	28 ago 2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378648	7	8	Marca	28 ago 2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378657	7	7	Marca	28 ago 2025
Mixta	SINGER Start	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	14264172	10	7	Marca	06 oct 2024

Conclusiones respecto del análisis probatorio



De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **SINGER** tiene un estatus especial para identificar productos como las máquinas de coser de la clase 7 Internacional.

A juicio de esta Oficina las pruebas aportadas dan cuenta un conocimiento especial de la marca **SINGER** en los productos como las máquinas de coser de la clase 7 Internacional, cuya comercialización además de tener un gran despliegue publicitario en el territorio nacional, genera para su titular grandes utilidades.

Entonces, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes para probar la notoriedad de la marca opositora, al momento en que se solicitó el registro del signo objeto de estudio de registrabilidad, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como el conocimiento de la marca, el nivel e inversión en publicidad y los millonarios ingresos que la misma genera.

Por lo tanto, y dado que las pruebas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios, se reconoce que el signo **SINGER ha alcanzado su estatus de notoriedad** para el periodo comprendido entre enero de 2015 a junio de 2019 para distinguir productos como las máquinas de coser de la clase 7 Internacional, por lo cual se procede a efectuar el análisis de confundibilidad frente al signo solicitado.

Los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 <p>Fundación SINGER Genereamos tejido social (Mixta)</p>	 <p>(Mixta)</p>

Estudio comparativo

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor **SINGER**, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

En este orden, la Dirección encuentra que, la configuración de los signos **Fundación SINGER Genereamos tejido social / SINGER** genera en el consumidor un riesgo de confusión, pues los signos en su aspecto nominativo presentan una identidad, la cual no requiere mayor análisis para concluir que se trata de denominaciones similares evidenciándose una reproducción del signo antecedente en el signo solicitado a registro, por lo que en su visión en conjunto evidenciar que gramatical y fonética los mismos se confundan, razón por la cual el consumidor no está en la capacidad de establecer una diferenciación entre ambas y por lo mismo adquirir los productos o servicios que cada uno de los signos oferta, creyendo erradamente que está adquiriendo el producto que ofrece la marca notoria **SINGER**.

Por otra parte, debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Lo anterior encuentra sustento en el hecho que en el plenario fue aportada evidencia de que la solicitante se dedica a la capacitación de madres cabeza de familia como operarias en confección, lo cual necesariamente implica el uso de máquinas de coser, de acuerdo con los convenios de asociación, suscritos con el Municipio de Cali a través de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

Teniendo en cuenta lo anterior, el signo solicitado a registro conllevaría a un aprovechamiento injusto y a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a la extrema semejanza que presentan. Así, la marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por el uso de la primera, ya que en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada.

Análisis de la causal contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486

Presuntos actos de competencia desleal

Para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 respecto de los actos vinculados a la competencia desleal y la propiedad industrial es indispensable la verificación de indicios que permitan concluir que en el mercado se ejecutará o se propiciará la comisión de un acto de competencia desleal derivado del registro del signo, mediante la constatación de pruebas de uso en el mercado de un signo efectiva y realmente engañoso o de la intención de su utilización a fin de obtener una ventaja competitiva ilegítima frente a los demás competidores.

Ahora bien, para fundamentar la causal de irregistrabilidad, la sociedad opositora allegó el certificado de Existencia y Representación Legal de la solicitante; dos convenios de

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Asociación celebrados entre el Municipio de Santiago de Cali y Fundación Social Singer; el acta de Testimonio Especial No. 09/2018, por medio de la cual la Notaría 9ª del Círculo de Bogotá verificó el contenido de unas páginas web y redes sociales; el auto No. 2860 de fecha 17 de enero de 2019; y el estudio de mercado adelantado por Datexco Company S.A.

En este orden de ideas, procederá esta Dirección a analizar si en el presente caso se presentan indicios que permitan inferir que el signo solicitado, se presentó a registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En primer lugar, sea del caso advertir que frente a la Propiedad Intelectual, El Tribunal Andino ha determinado las siguientes particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1. Que el acto o la actividad sea indebido. 2. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)

Así mismo, el Tribunal Andino ha indicado que el grupo clasificado como el de “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:

“No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116- IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005). La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal”¹⁵

¹⁵ Proceso 51 IP 2013.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Finalmente, el Tribunal concluye:

“En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

El análisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta el material probatorio allegado, la Dirección de Signos Distintivos no encuentra mérito para concluir que con la solicitud analizada podrían perpetrarse actos de competencia desleal en el mercado, toda vez que independientemente de la protección reforzada que merece la marca notoria SINGER, no puede perderse de vista que en este caso no hay una misma finalidad en los sectores de mercado a los cuales se aplican los extremos enfrentados, por lo que no obran indicios suficientes en el expediente para efectos de concluir que el registro del signo FUSINGER (mixto) se solicita con el propósito de adelantar conductas contrarias a la sana competencia en el mercado.

En todo caso, nótese que la presente decisión se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina que estamos frente a la existencia o inexistencia de un acto de competencia desleal más allá de toda duda, limitándose la actuación de esta Dirección a la determinación de la existencia de algunos factores que eventualmente pudieren determinar la existencia de un acto de competencia desleal, correspondiendo a otras autoridades la determinación de la real y efectiva existencia o inexistencia del mismo.

Valoración del acervo probatorio

La sociedad opositora alega en el acervo probatorio, pantallazos de la promoción de cursos de capacitación brindados por la sociedad titular solicitante del registro donde se evidencia que estos se encuentran dirigidos al manejo de máquinas de coser para la producción textil, así mismo allega certificado de existencia y representación legal de la FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, permitiéndose evidenciar que el objeto social de esta es la capacitación y formación de programas educativos, culturales para el emprendimiento, y convenios celebrados por esta fundación con entidades territoriales para la capacitación para generar ingresos para las mujeres por medio de talleres en el uso de máquinas de confección.

Esta Dirección observa que, en el presente caso se intenta registrar la misma denominación, para distinguir servicios de capacitación en el uso de máquinas de coser, los cuales resultan conexos a los productos que identifica la marca opositora, por lo cual, se advierte la existencia de indicios que permiten inferir que con el registro de la marca tramitada bajo este expediente se perpetraría un acto de competencia desleal, particularmente la confusión respecto de los productos y/o la actividad comercial del empresario que ha explotado la marca fundamento del presente trámite y la ha posicionado en el mercado.

Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

Sin embargo, nótese que la mencionado anteriormente se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina que estamos frente a la existencia efectiva de un acto de competencia desleal de manera inexpugnable, limitándose la actuación de esta Dirección a la determinación de la existencia de algunos factores que eventualmente pudieren determinar la existencia de un acto de competencia desleal, correspondiendo a otras autoridades la determinación de la real y efectiva existencia del mismo.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en las casuales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 136, literal h) de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del signo SINGER (Mixto)¹⁶ para identificar productos como las máquinas de coser de la clase 7 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2015 a junio de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO Declarar fundada la oposición interpuesta por la sociedad THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L en contra de la solicitud de registro de acuerdo a la casual de irregistrabilidad consagrada en el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca FUNDACIÓN SINGER Generamos tejido social (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹⁷, solicitada por la FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, solicitante del registro y a la sociedad THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L. opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles 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.

¹⁶ **SINGER**

¹⁷ **41:** Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.

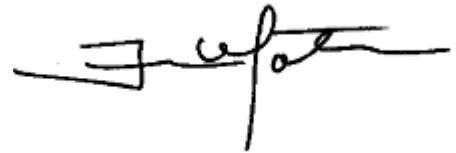
Resolución N° 13750

Ref. Expediente N° SD2019/0034582

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de abril de 2020



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75326

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

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° 13716 de 6 de abril de 2020, la Dirección de Signos Distintivos reconoció la notoriedad de la marca SINGER (mixta) para identificar máquinas de coser de la clase 7, declaró fundada la oposición presentada por THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L. y negó el registro de la Marca **FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL** (Mixta), solicitada por FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, para distinguir los siguientes servicios que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

41: Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.

Lo anterior, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL 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:

“Notoriedad de la marca base de la oposición y argumentos preliminares:

En el caso concreto, aun cuando la marca base de la oposición tuviere la calidad de notoria para identificar MÁQUINAS DE COSER, el signo solicitado NO es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con esta, ni un aprovechamiento injusto del prestigio de los signos referenciados por el opositor, ni mucho menos la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

En el presente caso, debe la Delegatura aplicar los criterios que se aplicaron en el Expediente No. SD2019/0056920 (VISA vs. VISA S.A. Vidrios de Seguridad de Antioquia), en el cual, si bien se determinó que la marca VISA es notoriamente conocida para amparar servicios financieros, esta no es susceptible de generar riesgo de confusión con la marca VISA S.A. Vidrios de Seguridad de Antioquia, para amparar vidrios.

(...)

Ahora bien, es importante mencionar que el solicitante es una FUNDACIÓN, cuyo acrónimo es el siguiente (...)



Ref. Expediente N° SD2019/0034586

- **FU: FUNDACIÓN**
- **S: SOCIAL**
- **IN: INTEGRAL**
- **G: GENERACIÓN**
- **E: EMPLEO**
- **R: REGIONAL**

(...) es una institución, sin ánimo de lucro, que viene trabajando desde hace más de 15 años en 8 diferentes municipios del departamento de Valle del Cauca, principalmente en Cali, desarrollando programas de educación para el trabajo sin ningún costo para poblaciones en alto grado de vulnerabilidad social; principalmente madres cabeza de familia. Sus programas incluyen: i) Auxilio de transporte diario, almuerzo, materiales e insumos, uniforme, maletín con kit de trabajo, y ii) Los mejores instructores e instalaciones de los diferentes programas tales como:

(...)

Para nadie es un secreto que el sector confecciones por décadas ha sido uno de los que más genera empleo a lo largo y ancho del país y para ello se diseñó un programa muy complejo de formación llamado OCAR Operarios Confeccionistas de Alto Rendimiento este programa ha sido muy exitoso, en los últimos 5 años se capacitaron cerca de 4000 mujeres generando 2135 empleos formales.

Gracias a esto la organización se ha vuelto experta en generar oportunidades reales de empleo y se ha trabajado con los diferentes sectores de la economía nacional uno de ellos es el textil confecciones.

(...)

En primer lugar, es importante resaltar que, al comparar las expresiones antes detalladas mediante el **Algoritmo de Levenshtein**, método científico para medir la distancia de edición o distancia entre palabras, el cual, además, es usado por el avanzado sistema de comparación de marcas integrado en el SIPI, se observa que el parecido ortográfico de las expresiones antes comparadas es inferior al 10%.

Ello es determinante para desvirtuar el riesgo de confusión, en la medida que dichas diferencias le brindan un sentido gramatical totalmente diferente a cada signo, desvirtuando la posibilidad de que el consumidor cree en su mente una falsa apreciación de la realidad.

Además, el signo solicitado, **FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL**, contiene diez (10) palabras, a diferencia de la marca base de la oposición, **SINGER**, la cual solamente contiene una (1) palabra. De esta forma, es claro que el signo solicitado presenta una mayor extensión que la marca base de la oposición.

Diferencias desde el punto de vista fonético:

Teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, el signo solicitado tiene marcadas diferencias con la marca base de la oposición, es claro que la pronunciación de cada signo es ostensiblemente diferente.

En efecto, es obvio que un signo como el solicitado representa, a nivel fonético, una declamación más prolongada que la del signo base de oposición, requiriendo necesariamente de un mayor número de golpes de voz para ser pronunciado.

Sumado a lo anterior, se observa que la existencia de las palabras **FS FU FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL**, contenidas en la marca solicitada, genera una importante diferencia fonética, que permite desvirtuar el riesgo de confusión alegado.

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Diferencias desde el punto de vista conceptual:

*A nivel conceptual, es importante recalcar que **la expresión FUSINGER se constituye en el acrónimo del nombre del solicitante de la marca en trámite: FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL.***

(...)

Lo anterior, es el aspecto más relevante en aras de desvirtuar el riesgo de confusión, puesto que el término FUSINGER evoca un origen empresarial determinado, diferente a THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L. y totalmente alejado de la fabricación de máquinas de coser, como será desarrollado en el acápite relativo a la inexistencia de conexidad competitiva.

Diferencias desde el punto de vista gráfico:

En el caso concreto, además, es importante que la Superintendencia de Industria y Comercio tenga en cuenta que el signo solicitado es mixto y contiene elementos de diseño que coadyuvan a desvirtuar el riesgo de confusión con la marca opositora.

(...)

Así, en el plano gráfico, es preciso aclarar que la jurisprudencia en materia de marcas ha sido clara al determinar que, en algunos casos, se le debe reconocer prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

(...)

En efecto, los servicios de educación para generar empleo que pretende identificar el signo solicitado a registro están claramente delimitados y son acentuadamente diferentes con los que amparan las marcas base de la oposición (máquinas de coser).

No puede desconocer entonces la Superintendencia de Industria y Comercio que hay un principio de especialidad que rige el derecho marcario y que existen 45 clases internacionales de productos y servicios, por lo cual es preciso tener en cuenta que los servicios que pretende identificar el signo solicitado por mi poderdante y los productos que ampara la marca base de la negación son productos y servicios disímiles que, generalmente, no son prestados, producidos ni comercializados por los mismos empresarios.

De otro lado, es preciso anotar que factores como la globalización económica han generado que, a lo largo de los últimos años, exista un considerable aumento en las solicitudes de registros marcarios, un auge en el nacimiento de pequeñas y medianas empresas y un consumidor más atento y racional al momento de elegir los productos de su preferencia. Es así como encontramos productos identificados con marcas similares o, incluso, idénticas, a nombre de diferentes titulares, para amparar productos o servicios de clases que, hace algunos años, eran considerados irrefutablemente como conexas. Lo anterior, con base en el principio de especialidad inherente a la Clasificación Internacional de Niza, cuyo precepto de mayor importancia se constituye en que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos o servicios protegidos por el registro correspondiente.

*Por último, es importante resaltar que, **aunque la marca opositora llegare a tener la condición de notoriamente conocida, ello tampoco es determinante para concluir que exista riesgo de confusión.** En efecto, en la actualidad, conviven muchas marcas notorias idénticas para amparar productos o servicios distintos, como sucede con la marca CORONA, la cual coexiste, a nombre de diferentes titulares, para amparar cervezas, vajillas y chocolates, entre otros productos y, sin lugar a duda, todas estas marcas tienen o pudieren tener la característica de ser notoriamente conocidas. **Por, ende, en el caso concreto, donde la conexidad competitiva es nula, las marcas en***

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

cotejo podrán coexistir pacíficamente, sin que se genere riesgo de confusión en el mercado”.

TERCERO: Que, para resolver el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.*

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: NOTORIEDAD

1.1. Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

1.2. La norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

1.2.1. Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción



Resolución N° 75326

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción¹, imitación², traducción³, transliteración⁴ o transcripción⁵, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección⁶.

1.2.2. Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente⁷. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada

¹ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

4. tr. Ser copia de un original. (...). Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

² Imitar. (Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

³ Traducir. (Del lat. traducēre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁴ Transliterar. (De trans- y el lat. littēra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁵ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.

⁶ TJCA, Interpretación Prejudicial, Proceso N° 20-IP-97: “la protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”.

⁷ Diccionario de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición. Disponible en www.rae.es.



Ref. Expediente N° SD2019/0034586

al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

1.2.3. Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

“a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

“c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

1.2.4. Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según este sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;



Resolución N° 75326

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

- d) *el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*
- e) *las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) *el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) *el valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) *el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,*
- i) *la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) *los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) *la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.*

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial⁸.

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

1.2.5. Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486⁹.

1.2.6. Identidad o semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: conceptual, ortográfico, fonético y visual.

⁸ TJCA, Proceso N° 1-IP-00: “La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.

⁹ TJCA, Proceso N° 28-IP-96: “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el ‘juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes”.

Resolución N° 75326

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante¹⁰.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión¹¹.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión¹².

1.2.7. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El juez consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre estos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal¹³ ha recogido los siguientes criterios sustanciales para definir el tema para la conexión competitiva:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. *Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.*

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. *Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.*

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) *Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario.*

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

¹⁰ TJCA, Proceso N° 133-IP-2009.

¹¹ Ibídem.

¹² Ibídem.

¹³ TJCA, Proceso No. 100-IP. 2018

Resolución N° 75326

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Por sí mismos, estos criterios permiten acreditar la existencia de conexidad competitiva entre productos y servicios, mientras que los criterios de pertenencia a una misma clase, los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización, así como los medios de publicidad empleados en su difusión, la tecnología empleado, la finalidad o función, el mismo género o una misma naturaleza, considerados aisladamente no permiten llegar al establecimiento de la relación, sino que habrán de ser considerados en conjunto con aquéllos que han sido considerados como intrínsecos.

Finalmente es de observar que, si los productos o servicios serán dirigidos a diferentes destinatarios, no habrá conexidad competitiva.

1.2.8. El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

1.2.9. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo

El prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto o servicio que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del mismo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular.

Se ha advertido dentro de la presente resolución que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, obtener porciones de mercado apalancándose en el esfuerzo ajeno.

Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas, aunque el signo se aplique sobre productos o servicios que no tengan grado de conexidad con los identificados por el signo notorio en cuestión.

En consecuencia, si bien la norma andina no contempla un rompimiento absoluto del principio de especialidad en el caso de determinación de confusión o asociación, sí lo hace cuando el signo solicitado a registro pueda aprovecharse del prestigio adquirido por la marca notoria, lo cual debe evitarse para que no se obtengan beneficios por un tercero de la imagen de la marca notoria, lo cual debe ser fundamentado o probado por el opositor.

1.2.10. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario



Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

En este punto es preciso determinar la fuerza distintiva intrínseca del signo notorio, según su significado conceptual esté asociado a los productos o servicios identificados como expresión evocativa o se presente como una marca arbitraria o caprichosa frente a los mismos.

Así, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, que se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

2. PRUEBAS APORTADAS TENDIENTES A ESTABLECER LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SINGER

Con el escrito de oposición, se allegan los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Fundación Social para la Generación de Empleo Regional
2. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.004.2015, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Fundación Social Singer.
3. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.1.008-2016, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Fundación Social Singer.
4. Acta de Testimonio Especial No. 09/2018, por medio de la cual la Notaría 9ª del Círculo de Bogotá verificó el contenido de unas páginas web y redes sociales.
5. Auto No. 2860 de fecha 17 de enero de 2019.
6. Artículo titulado “¿*Cuáles son los 10 fabricantes de máquinas de coser más famosos de la historia?*” del 25 de noviembre del año 2014.
7. Certificación emitida por parte del señor David Mauricio Serna Ocampo, adscrito a la firma de consultoría PWC Contadores y Auditores Ltda., quien obra en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A.
8. Declaración jurada de parte del representante legal de la sociedad opositora, acreditada por parte del notario público del Estado de Tennessee, Estados Unidos de América, sobre la valoración de la marca SINGER para el año de noviembre de 2017, en US\$75.400.000.
9. Estudio de mercado denominado "NOTORIEDAD DE MARCA SINGER", realizado por parte de la firma de consultoría Datexco Company S.A.



Ref. Expediente N° SD2019/0034586

10. Artículos de Prensa y Reconocimientos de la marca SINGER, del diario El Espectador, los diarios españoles Expansión y 20 Minutos, y el diario argentino Infonegocios.

Sobre las pruebas aportadas en instancia de oposición, así como sobre su valoración por parte de la Dirección de Signos Distintivos, la recurrente no realizó ninguna objeción o reparo dentro del escrito del recurso de apelación, sino que, por el contrario, la impugnación se encuentra encaminada a sustentar los motivos por los cuales considera que el signo solicitado es registrable por no ser confundible con la marca notoriamente conocida.

Así entonces, esta Delegatura coincide con el análisis probatorio efectuado en primera instancia y por contera reafirma el reconocimiento de notoriedad de la “marca **SINGER (Mixto)**”¹⁴ para identificar máquinas de coser, productos de la clase 7ª de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2015 y junio de 2019”.

En ese sentido se procederá a realizar el análisis de la causal de irregistrabilidad respectiva.

3. NATURALEZA, DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SIGNOS A CONFRONTAR

3.1. Naturaleza, descripción y alcance del signo solicitado



El signo solicitado en registro es de naturaleza mixta, conformada por la expresión preponderante por su tamaño y ubicación FUSINGER escrita en un tipo de letra particular, acompañada de las letras F y S escritas de manera especial en una forma diagonal. Además, el signo lleva la expresión explicativa FUNDACIÓN SOCIAL INTERGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, escrita en un tamaño inferior.

3.2. Naturaleza, descripción y alcance de la marca notoria



La marca notoria es de naturaleza mixta, conformada por la expresión SINGER carente de contenido propio en el idioma español, escrita en un tipo de letra particular de color rojo.

14 **SINGER**

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

3.3. Antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios aplicables a las marcas en comparación

3.1. Protección de la marca notoria

Como en el presente estudio nos encontramos frente a una marca reconocida como notoria, el examen de registrabilidad debe considerar los siguientes parámetros, traídos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“(…) dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

‘En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.’

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”¹⁵.

4. CASO CONCRETO

El riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos y/o servicios identificados por los signos respectivos.

Ahora bien, aterrizando lo anterior al caso que nos ocupa, dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor SINGER, éste es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor lato.

En consecuencia, ante la reproducción de la marca notoria SINGER con la adición del prefijo FU, la Delegatura encuentra que la configuración de los signos sí genera en el consumidor un riesgo de asociación, pues en su visión en conjunto ambas marcas se puedan asociar a un origen empresarial en común, debido a las semejanzas que presentan, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas expresiones y por lo mismo puede pensar que se trata de distintos productos y servicios pero que tienen un origen empresarial en común.

¹⁵ TJCA, Proceso N° 84-IP-2015.

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

En efecto, dada la cobertura del signo solicitado FUSINGER, un consumidor medio podría pensar que se trata de una fundación para la capacitación de las personas en el uso de las máquinas de coser SINGER con el objetivo de que las amas de casa de las regiones apartadas tengan la capacidad de emprender en labores de confección, cuando la realidad de los hechos es otra.

Además, debe anotarse que las marcas notorias, las cuales están revestidas de una fuerza distintiva sobresaliente, a la luz de la norma andina se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos y/o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Así, se observa que en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario.

Una vez realizado el estudio, la Delegatura encuentra que el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido a la extrema semejanza que presentan.

El signo solicitado atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta se ve afectada por el uso de aquella, ya que, en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, pero con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada, máxime si se tiene en cuenta que SINGER es de naturaleza fantasiosa por carecer de significado propio en el idioma español.

Entonces, a pesar de no considerarse productos y servicios conexos directamente las máquinas de coser, y la educación y formación, en el presente caso la marca notoria logra romper el principio de especialidad marcaria, debido a que es muy probable que los consumidores de los servicios reivindicados por el signo solicitado FUSINGER piensen equivocadamente que quien les imparte estas capacitaciones proviene de la misma empresa titular de SINGER que decidió crear una fundación para formar a las amas de casa en temas de confección de prendas de vestir y así promover el desarrollo económico de las regiones a partir del uso de sus máquinas, cuando en realidad no es así.

Mientras tanto el acrónimo alegado por la recurrente no presenta mayor relevancia, en la medida que la frase FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL se considera explicativa de los servicios reivindicados y por lo mismo, el consumidor podría pensar que se buscó la forma de que aquella expresión coincidiera con la sigla FUSINGER, para que se pareciera a la marca notoria y generar más confianza.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

Resolución N° 75326

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Finalmente y respecto del argumento del recurrente, por medio del cual trae a colación casos que, a su juicio, se encuadran en circunstancias similares relacionadas con la concesión de registros anteriores, es pertinente aclararle que la Administración toma sus decisiones de forma particular e independiente, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada asunto y en cumplimiento de la normatividad vigente, hecho por el cual no es preciso remitirnos a trámites diferentes decididos con anterioridad para circunstancias, posiblemente, no análogas.

En efecto, el criterio esgrimido en un caso no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse siempre en el mismo sentido, sin que esto signifique inseguridad jurídica, existiendo la posibilidad de tomar una posición diferente en aras de interpretaciones más acordes con las normas aplicables.

Al respecto el Tribunal de Justicia ha sostenido lo siguiente: *“No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca. Circunstancias distintas y diversas, originadas en los propios hechos, pueden influir o no para que la Oficina Nacional Competente, en un caso determinado, acepte la registrabilidad y en otro la rechace”*¹⁶.

6. CONCLUSIÓN

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

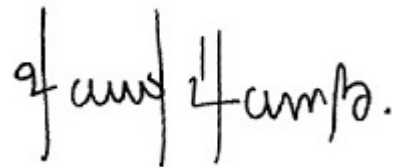
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 13716 de 6 de abril de 2020 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, parte solicitante y a THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L., el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase

Dada en Bogotá D.C., a los 24 de noviembre de 2020



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA

Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial

¹⁶ TJCA, proceso N° 5-IP-97, 25 de Julio de 1997.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 25 de abril de 2019, la **FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL**, solicitó el registro de la Marca **FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 858, **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.** presentó el día 12 de junio de 2019 escrito de oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 136, literales a) y h), y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) De acuerdo al uso en el mercado de esta marca, a las cuantiosas inversiones en materia de publicidad, al monto importante de ventas y al reconocimiento y nivel de recordación del consumidor de la marca SINGER, esta marca ha trascendido de la esfera de una marca común, convirtiéndose en una marca notoriamente conocida en el mercado.

(…) La marca FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL (Mixta) solicitada a registro presenta similitudes del orden visual, fonético y ortográfico con la marca notoria SINGER y con la familia de marcas SINGER de mí representada, en la medida que se encuentra incorporada dentro del elemento de mayor distintividad, recordación y el rasgo común y característico de su familia de marcas, hecho que fácilmente genera riesgo de confusión y asociación al público consumidor.

(…) Adicionalmente, los servicios que pretende identificar se encuentran estrechamente relacionados con los productos que distingue las marcas de mi representada, hecho que incrementa aún más el riesgo de confusión en que se puede ver inmerso el consumidor, toda vez que se tratan de productos y servicios de uso complementario, toda vez que las marcas de coser son el medio bajo el cual esta Fundación ha prestado los servicios de capacitación en el mercado.

(…) el elemento preponderante y que otorga de distintividad a la marca solicitada a registro reproduce integralmente la marca notoria SINGER y el rasgo común y característico de la familia de marcas SINGER registrada por mi representada en Colombia, pues se encuentra construida principalmente a partir de la expresión SINGER, integrando los elementos ortográficos que desde el punto de vista fonético equivalen a la secuencia vocálica y

¹ 41: Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.



Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

consonántica que hace parte de la partícula “SINGER”, sin presentar ningún elemento trascendental que permita opacar las similitudes que presentan los signos entre sí.

(...) si bien la marca pretendida a registro presenta elementos adicionales dentro de su conjunto marcario, los mismos no pueden ser tenidos en cuenta por parte de este Despacho para opacar la reproducción total de la marca notoria y de la familia de marcas SINGER, en la medida que estas expresiones cumplen un rol explicativo e informativo que permite al público consumidor identificar cuáles son las prestaciones o servicios detrás de la expresión SINGER.

(...) si se realiza un análisis exhaustivo del orden fonético podremos concluir que, las expresiones sometidas a confrontación generan una impresión idéntica en la mente del consumidor, ya que se trata de expresiones que comparten los mismos elementos característicos y constitutivos que generan mayor recordación, siendo asimiladas por el consumidor como equivalentes fonéticos, en tanto que generan un efecto muy similar al recoger la marca solicitada la totalidad del elemento principal que hace parte integral de las marcas registradas.

(...) al momento del consumidor enfrentarse en el mercado con los servicios identificados bajo la marca FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, concluirá erróneamente que éstos se encuentran apadrinados o patrocinados por la sociedad The Singer Company Limited S.a.r.l, que se identifican en el mercado por utilizar la expresión “SINGER”, por lo cual, el uso inapropiado de esta expresión en la marca solicitada lo llevará a realizar la elección equivocada en el mercado bajo el convencimiento pleno de que los servicios identificados bajo la marca pretendida son fruto de una alianza comercial entre The Singer Company Limited S.a.r.l y la Fundación Social para la Generación de Empleo Regional.

(...) Del estudio de los productos y servicios objeto de confrontación se desprende la evidente similitud que acrecienta el riesgo de confusión y asociación, por cuanto los productos registrados por parte de mí representada constituyen el medio o el material de instrucción para la prestación de los servicios de capacitación e instrucción que pretende identificar la marca FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL.

(...) el cumplimiento del parámetro de la complementariedad de los productos o servicios como elemento generador de la conexión competitiva entre los productos de las Clases 7 y 26, y los servicios de educación, capacitación e instrucción contenidos en la Clase 41 Internacional, pues para la prestación de estos últimos servicios es necesario la intervención de las máquinas de confección, máquinas bordadoras, agujas de coser y dedales de coser como material de enseñanza para las personas objeto de los servicios de capacitación.

(...) es claro que un signo como el solicitado en este caso que pretende distinguir servicios de la Clase 41 Internacional puede atentar directamente contra la gran distintividad de las marcas de mi representada y generar dilución de la fuerza distintiva de la marca SINGER, ya que este fenómeno llevará a que el consumidor ya no asocie de manera directa o inmediata determinada marca con su origen empresarial o con el producto que tradicionalmente ha identificado, sino que lo identifique con una pluralidad de bienes o servicios de otras empresas que generalmente son de menor calidad.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

(...) llamamos la atención a este Despacho sobre el hecho que la Fundación Social para la Generación de Empleo Regional bajo la marca FUNDACIÓN SINGER ofrece servicios en el mercado para Aunar esfuerzos para desarrollar un programa de formación técnica complementaria como operarias confeccionistas de alto rendimiento en maquinarias y equipos de última tecnología en confección dirigido a mujeres cabeza de hogar.

(...) La Fundación Singer hoy Fundación Social para la Generación de Empleo Regional, celebró Convenio de Asociación No. 4146.0.27.1.008-2016 con el Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, cuyo objeto es aunar esfuerzos para desarrollar un programa de formación técnica complementaria como operarias confeccionistas de alto rendimiento en maquinarias y equipos de última tecnología en confección dirigido a mujeres cabeza de hogar en el marco del proyecto denominado:: CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA GENERACIÓN DE INGRESO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. B.P.07-044627.

(...) la fundación solicitante se dedica a la formación y capacitación técnica complementaria de madres cabezas de hogar como operarias confeccionistas de alto rendimiento en maquinarias y equipos de última tecnología en confección, en donde es necesario para cumplir dicha función la utilización de máquinas de coser, en donde resulta latente la relación de complementariedad entre el servicio educativo y el material de enseñanza.

(...) es claro que en el mercado con ocasión del uso no autorizado de la expresión SINGER se han venido realizando sistemáticamente una serie de actos con toda la potencialidad de generar riesgo de confusión en el público consumidor, que han llevado a que éste pueda tener la falsa apreciación de que los servicios identificados por la marca del solicitante cuentan con el aval o son patrocinados por mí representada. Por lo tanto, existe una alianza comercial para la explotación conjunta de la marca SINGER en relación con servicios de educación y capacitación en máquinas de coser, lo cual es totalmente falso e injustificado, ya que nos encontramos ante un directo aprovechamiento de la reputación ajena y del prestigio que ha logrado mi representada a través de la larga trayectoria de su marca en el mercado de productos escolares.

(...) no se puede considerar que la solicitante está actuando de forma aislada, desprevenida y sin conocimiento que una de las principales máquinas de coser a nivel mundial es SINGER y que no tiene los mecanismos para saber sobre la actualidad de los productos y marcas de en estas áreas, cuando una de las premisas de sus servicios es capacitar y educar a madres cabeza de familia en confecciones a partir de máquinas de coser.”

Por otra parte, si bien se observa que la opositora indicó en la plataforma del Sistema de Propiedad Industrial – SIPI la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literales b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Dirección no encuentra argumentos en relación con dichas causales.

En tal sentido este Despacho considera que, pese a haber seleccionado dicha causal de irregistrabilidad, ésta **no fue efectivamente invocada por el opositor**, quien de forma indiscriminada seleccionó la misma, sin presentar argumentos jurídicos que lo sustenten.

TERCERO: Que mediante escrito presentado el día 30 de julio de 2019, el apoderado de la sociedad **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.** aportó las pruebas que estimaba necesarias, dentro del término adicional otorgado y atendiendo a la solicitud

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

efectuada en el escrito de oposición. Adicionalmente, en su escrito indicó lo siguiente:

“(…) mi representada aprovechó el estudio de notoriedad de su marca SINGER para indagar en el público consumidor acerca de lo que transmite en su mente las expresiones Fundación Singer y Fusinger, elementos distintivos y sobre los cuales reposaría la distintividad de las marcas pretendidas a registro, y su posible relación con la marca notoria de mí representada SINGER.”

CUARTO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la **FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL**, dio respuesta el día 27 de agosto de 2019 a la oposición presentada por **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.** argumentando lo siguiente:

“(…) en el caso concreto, aun cuando la marca base de la oposición tuviere la calidad de notoria para identificar MÁQUINAS DE COSER, el signo solicitado NO es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con esta, ni un aprovechamiento injusto del prestigio de los signos referenciados por el opositor, ni mucho menos la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) En primer lugar, es importante resaltar que, al comparar las expresiones antes detalladas mediante el Algoritmo de Levenshtein, método científico para medir la distancia de edición o distancia entre palabras, el cual, además, es usado por el avanzado sistema de comparación de marcas integrado en el SIPI, se observa que el parecido ortográfico de las expresiones antes comparadas es inferior al 10%.

(…) Además, el signo solicitado, FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL, contiene diez (10) palabras, a diferencia de la marca base de la oposición, SINGER, la cual solamente contiene una (1) palabra. De esta forma, es claro que el signo solicitado presenta una mayor extensión que la marca base de la oposición.

(…) Teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, el signo solicitado tiene marcadas diferencias con la marca base de la oposición, es claro que la pronunciación de cada signo es ostensiblemente diferente. En efecto, es obvio que un signo como el solicitado representa, a nivel fonético, una declamación más prolongada que la del signo base de oposición, requiriendo necesariamente de un mayor número de golpes de voz para ser pronunciado.

(…) el término FUSINGER evoca un origen empresarial determinado, diferente a THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L. y totalmente alejado de la fabricación de máquinas de coser.

(…) es claro que los signos comparados identifican o pretenden identificar productos/servicios pertenecientes a diferentes nomenclátors de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales, además, son marcadamente distintos. Por ende, en el presente caso, debe atenderse al principio de especialidad que rige el derecho marcarío.

(…) En el caso concreto, se observa que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos/servicios que no pertenecen a la misma clase internacional, se comercializan a través canales disímiles, se publicitan en medios de publicidad diferentes, no están vinculados, no pertenecen a un mismo género, no tienen la misma finalidad y no son intercambiables.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

En efecto, los servicios de educación para generar empleo que pretende identificar el signo solicitado a registro están claramente delimitados y son acentuadamente diferentes con los que amparan las marcas base de la oposición (máquinas de coser).

(...) aunque la marca opositora llegare a tener la condición de notoriamente conocida, ello tampoco es determinante para concluir que exista riesgo de confusión. En efecto, en la actualidad, conviven muchas marcas notorias idénticas para amparar productos o servicios distintos, como sucede con la marca CORONA, la cual coexiste, a nombre de diferentes titulares, para amparar cervezas, vajillas y chocolates, entre otros productos y, sin lugar a duda, todas estas marcas tienen o pudieren tener la característica de ser notoriamente conocidas. Por, ende, en el caso concreto, donde la conexidad competitiva es nula, las marcas en cotejo podrán coexistir pacíficamente, sin que se genere riesgo de confusión en el mercado.”

QUINTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

b) carezcan de distintividad”.

Concepto de la norma

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones *“el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores”*².

Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que *“la marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella”*³.

²Proceso 126-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno N° 2002-00339. Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED. Marca mixta: “MARINE EXTRA SUAVE”.

³Op. Cit.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

El tribunal distingue tanto “una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos⁴”.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero⁵, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada⁶.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo

⁴Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 76-IP-2007 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal j), 136 literal a), 201, 203 y 212 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a la solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, e interpretación de oficio de los 135 literal k) y l), 146, 148, 150, 214, 218 y 219 de la misma Decisión. Signo: TEQUILA. Actor: TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V. Proceso interno N° 10516 LYM.

⁵ •La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...).”

⁶ A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

Literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado se presente como una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial de un signo notoriamente conocido, cualesquiera sean los productos o servicios identificados por los signos.

El segundo supuesto de hecho se refiere a la capacidad que el uso del signo solicitado tuviere para generar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o sus productos o servicios, o si dicho uso se configurare como un aprovechamiento injusto de la reputación del signo notorio o causare una dilución de su capacidad distintiva, o su valor comercial o publicitario.

Así, es necesario proceder a determinar el alcance de cada uno de los supuestos contemplados en la norma a fin de proceder al estudio de la causal de irregistrabilidad en cuestión.

Reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción

La causal de irregistrabilidad en estudio protege al signo notorio frente a actos de reproducción⁷, imitación⁸, traducción⁹, transliteración¹⁰ o transcripción¹¹, total o parcial, que frente al mismo pretendan efectuarse por parte de terceros.

⁷ Reproducir. 1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado.

⁸ Imitar. (Del lat. imitari). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. 3. tr. Hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

⁹ Traducir. (Del lat. traducere, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. 2. tr. Convertir, mudar, trocar. 3. tr. Explicar, interpretar. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

¹⁰ Transliterar. (De trans- y el lat. littera, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

¹¹ Transcribir. (Del lat. transcribere). 1. tr. copiar (ll escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Tomado de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio la identidad o semejanza debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia. Así, es necesario verificar la naturaleza de los signos enfrentados a fin de determinar la regla comparativa pertinente al caso concreto, teniendo en cuenta además que la calidad de notorio que el signo opositor ostentare y el grado de notoriedad acreditado frente al mismo, así como su capacidad distintiva intrínseca, influyen directamente en la comparación de las marcas, toda vez que cuando se trata de signos notorios, el examen comparativo está revestido de una mayor rigurosidad en atención a dicha calidad y su especial protección.

Signo notorio

La definición legal del signo notorio se encuentra en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente¹². En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado.

Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es fácilmente reconocido y recordado por el consumidor que ha tenido contacto con los productos o servicios identificados por el signo, o por los consumidores potenciales, es decir aquellos que si bien no han adquirido los productos o servicios, saben que se ofertan bajo dicho signo y les endilgan alguna calidad o característica, ya inferida por otro consumidor o gracias a asociaciones derivadas de la información de dichas calidades o características dada mediante la amplia y constante publicidad del signo.

Sector pertinente

En concordancia con lo anterior, el artículo 230 de la Decisión 486 incluye dentro del sector pertinente para determinar si un signo es notorio; los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique”.

Y añade que:

¹² Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [En línea]. Vigésima Segunda Edición.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

“para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

Criterios para determinar la notoriedad

A fin de determinar la notoriedad de un signo distintivo según el mismo sea reconocido como tal dentro del sector pertinente la Decisión 486 establece en su artículo 228 una serie de criterios que, sin ser taxativos, fijan pautas que guían al examinador en el análisis de notoriedad, así:

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Por lo demás, resulta importante resaltar que los criterios normativos permiten que las pruebas aportadas estén referidas a territorio extranjero, pero deben ir dirigidas a demostrar el conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente de cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad

De conformidad con lo expuesto hasta acá, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles, la calidad de notoria de la marca de conformidad con la definición, y criterios ya vistos en los artículos 229, 228 y 230 de la Decisión 486.

Identidad o Semejanza de los signos

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual.

Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante.

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

Por su parte la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

El riesgo de confusión o de asociación

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

Aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio

El aprovechamiento injusto del prestigio de una marca notoria se presenta cuando un competidor hace un uso parasitario de la marca, valiéndose de la imagen positiva que esta transmite, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

El uso parasitario está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Dilución de la fuerza distintiva del signo notorio

Sobre este tema el Tribunal de Justicia Andino ha dicho¹³ que el riesgo de dilución, se presenta cuando el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva y la percepción o imagen positiva que el consumidor tiene del signo notoriamente conocido, aunque se use para productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los cuales ampara el signo notoriamente conocido.

La posibilidad de dilución de la fuerza distintiva existe en aquellos signos que son intrínsecamente distintivos, siendo un factor a considerar que sean únicos en el registro de la propiedad industrial, es decir que no hay un signo igual registrado en relación con ningún otro tipo de productos o servicios. En tal caso, de concederse un signo parecido al notorio, ese carácter de exclusividad que tenía el signo notorio en el registro podría perderse.

Al respecto señala el autor F.G. JACOBS: “La esencia de la dilución en este sentido clásico es que la difuminación del carácter distintivo de la marca implica que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejemplo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterías Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelos Rolls Royce, en diez años ya no existirá la marca Rolls Royce».”¹⁴

Es importante mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha tratado el tema de la dilución de signos con un alto grado de notoriedad, especificando dos variantes de dicha situación, la dilución por empañamiento y la dilución por degradación, explicando estos dos conceptos de forma gráfica, tal y como se transcribe a continuación:

“(...) Suponga que un restaurante de lujo se llama “Tiffany”. Existe muy poco riesgo que el público consumidor considere pensar que está celebrando negocios con una sección de las tiendas de joyas “Tiffany” si estos [es decir el público] se vuelven clientes regulares del restaurante. Pero, cuando los consumidores ven al lado el nombre “Tiffany” ellos puede que piensen tanto en el restaurante como la joyería, y si es el caso la eficacia del nombre en identificar la tienda se verá deteriorada. Los consumidores tendrán que pensar mucho más – incurrir como si fuese un mayor costo de imaginación – en reconocer el nombre como el nombre de la tienda...][...Así que “blurring” [empañamiento] es una forma de dilución.” (TY Inc. V. Ruth Perryman; 2002)”

“(...) Ahora suponga que el restaurante que adopta el nombre “Tiffany” es en realidad un local de striptease. Nuevamente y sin duda con mayor certeza que en el caso previo, los consumidores no pensarán que hay relación de propiedad entre el local de striptease y la tienda de joyas. Pero debido a la inveterada tendencia de la mente humana en proceder por asociación, cada vez que piensen en la palabra “Tiffany” su imagen de la tienda lujosa se verá degradada por la asociación de la palabra con el local de striptease.”¹⁵”

Cabe destacar el pronunciamiento que sobre este punto ha efectuado el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el señor Niilo Jääskinen:

¹³Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 108 IP-2006 marca KRISTAL ESSENCE.

¹⁴CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL. S.R. F.G. JACOBS presentadas el 10 de julio de 2003 (1) Asunto C-408/01 Adidas-Salomón AG and Adidas Benelux BV contra Fitnessworld Trading Ltd.

¹⁵TY Inc. v. Ruth Perryman; 2002.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

“Tanto en derecho comunitario como en los Estados Unidos, el concepto de protección frente a la dilución se refiere específicamente a dos fenómenos:

Protección frente a la difuminación y frente al deterioro. La protección frente a la difuminación (o dilución en sentido estricto) se da contra los usos que entrañan el riesgo de que la marca pierda su carácter distintivo y, con él, su valor. La protección frente al deterioro significa protección contra usos que ponen en peligro la protección de la marca”¹⁶.

Aprovechamiento del valor comercial o publicitario del signo notorio

Se presenta un aprovechamiento del valor comercial o publicitario de la marca notoria, cuando un tercero a fin de ahorrar los gastos de posicionamiento de su propia marca, utiliza un signo semejante o idéntico, en relación con productos y/o servicios distintos a los que vienen siendo protegidos por la marca notoria, buscando que se transfiera a sus productos y/o servicios la imagen y el mensaje positivo de la misma.

Al respecto la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO ha sostenido:

“La capacidad de una marca renombrada de trasladar la imagen determinada de un producto o servicio a otro producto o servicio confiere a terceras personas un interés por aprovecharse del valor comercial de tal renombre, en la medida en que esta utilización de la marca renombrada para productos o servicios diferentes para facilitar la promoción comercial de éstos”.

Artículo 137 de la Decisión 486

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *“cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.*

Concepto de la norma

El fin esencial de esta causal, es advertir que con la solicitud de registro de un signo distintivo, se pretende burlar o utilizar el Sistema de Registro de la Propiedad Industrial para impedir o entorpecer, al titular legítimo o a un competidor, la concurrencia en el mercado, o la libre utilización de sus signos distintivos.

El presupuesto de aplicación de la causal se sustenta en la Cláusula General de Competencia establecida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, que dispone:

“PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial,

¹⁶Asunto C-323/09 Interflora Inc Interflora British Unit contra Marks & Spencer plc Flowers Directs Online Limited.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”.

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que para que estemos en presencia de indicio de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca, se deben presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Debe destacarse que la Superintendencia, como Oficina Nacional Competente, está facultada por esta norma para negar un registro de marca, si de manera oficiosa o a solicitud de parte, considera que hay indicios razonables que con la solicitud de registro se pretende perpetrar un acto de competencia desleal.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas por parte de la opositora **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.:**

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Fundación Social para la Generación de Empleo Regional
2. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.004.2015, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Fundación Social Singer.
3. Convenio de Asociación No. 4146.0.27.1.008-2016, celebrado entre el Municipio de Santiago de Cali y la Fundación Social Singer.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

4. Acta de Testimonio Especial No. 09/2018, por medio de la cual la Notaría 9ª del Círculo de Bogotá verificó el contenido de unas páginas web y redes sociales.
5. Auto No. 2860 de fecha 17 de enero de 2019.
6. Artículo titulado “¿Cuáles son los 10 fabricantes de máquinas de coser más famosos de la historia?” del 25 de noviembre del año 2014.
7. Certificación emitida por parte del señor David Mauricio Serna Ocampo, adscrito a la firma de consultoría PWC Contadores y Auditores Ltda., quien obra en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A.
8. La firma Valuation Research Corporation, ha valorado la marca SINGER para el año de noviembre de 2017, en US\$75.400.000, de acuerdo a la declaración jurada que se presentará de parte del representante legal de la sociedad que represento y la cual fue acreditada por parte del notario público del Estado de Tennessee, Estados Unidos de América, bajo los resultados del informe de valoración.
9. Estudio de mercado denominado "NOTORIEDAD DE MARCA SINGER", realizado por parte de la firma de consultoría Datexco Company S.A.
10. Artículos de Prensa y Reconocimientos de la marca SINGER, del diario El Espectador, los diarios españoles Expansión y 20 Minutos, y el diario argentino Infonegocios.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Análisis de la causal establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado	Vigencia
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	08078486	9	26	Marca	Registrada	30/01/2029
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	08078473	9	4	Marca	Registrada	30/01/2029
Nominativa	SINGER SUPERB	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	15012423	10	7	Marca	Registrada	31/08/2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378648	7	8	Marca	Registrada	28/08/2025
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	9233785520	7	20	Marca	Registrada	28/08/2025
Mixta	SINGER FASHION	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	06127296	8	7	Marca	Registrada	21/07/2029
Nominativa	SINGER	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378657	7	7	Marca	Registrada	28/08/2025
Mixta	SINGER START	THE SINGER COMPANY LIMITED, S. AR. L	923378657	7	7	Marca	Registrada	06/10/2024

Los signos a comparar son los siguientes:

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Signo solicitado	Signos opositores
 <p>(Mixto)</p>	<p>SINGER Fashion SINGER Start</p> <p>(Mixtos)</p> <p>SINGER SINGER SUPERB</p> <p>(Nominativos)</p>

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir lo siguientes servicios:

Clase 41: Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.

Por su parte, los signos opositores identifican los siguientes productos:

Expedientes	Productos
08078486	(26): Agujas para coser a mano y a máquina; lazos y bordados; cintas galones botones; dedales para coser; corchetes y ojetes, alfileres (que no sean joyería).
08078473	(4): Lubricantes.
15012423	(7): Máquinas de coser.
923378648	(8): Herramientas e instrumentos manuales; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas.
9233785520	(20): Muebles, espejos marcos; artículos (no incluidos en otras clases) de madera, corcho, cana, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, celuloide y sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
06127296	(7): Máquinas de coser, partes y accesorios incluidos dentro de la clase 7.
923378657	(7): Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres); grandes instrumentos para la agricultura; incubadoras.
14264172	(7): Máquinas de coser.

Conforme a los factores de conexión competitiva, es posible colegir que la cobertura de los signos en cotejo, no guarda relación de intercambiabilidad o complementariedad alguna. En efecto, nótese que la naturaleza y finalidad de los servicios educativos y de formación identificados por el signo solicitado, está relacionada con un uso específico y concreto, en tanto que la finalidad de los productos de las marcas previamente registradas

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

está destinada satisfacer otro tipo de necesidades. Así, estas destinaciones tan abiertamente diferentes implican que se trata de productos y servicios que no tienen características similares, así como tampoco su comercialización tiene relación alguna, y menos aún cuando la cobertura del signo solicitado no hace referencia a máquinas de coser o productos vinculados.

En tal sentido, no existiendo relación o conexidad competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que identifica el signo fundamento de la objeción, no es necesario proceder a la comparación de los signos respectivos, pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los productos y servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso.

Notoriedad del Signo Distintivo Opositor

Análisis de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486

El opositor alega la notoriedad del siguiente signo:

Signo	Titular	Cobertura
 (Mixto)	THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.	Máquinas de coser de la clase 7ª Internacional.

Valoración del acervo probatorio

Procederá la Dirección a valorar el acervo probatorio aportado por la sociedad opositora que busca demostrar la notoriedad del signo **SINGER** (Mixto), teniendo en cuenta los criterios para declarar la notoriedad de un signo, que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.¹⁷

1. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro (literal a del artículo 228 de la Decisión 486)

El conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular.

En este caso, el sector pertinente para la marca **SINGER**, de acuerdo con una lectura integral del material probatorio aportado, está comprendido por todas aquellas personas jurídicas o naturales que hacen parte del sector de la confección de prendas de vestir, bien sea como productores, distribuidores o consumidores.

Partiendo de ello, para demostrar tal conocimiento dentro de los miembros del sector, el opositor aportó como prueba el estudio de mercado denominado "NOTORIEDAD DE MARCA SINGER", realizado por parte de la firma de consultoría Datexco Company S.A.,

¹⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Propiedad Industrial. Resolución N°40786, 28 de Julio de 2011

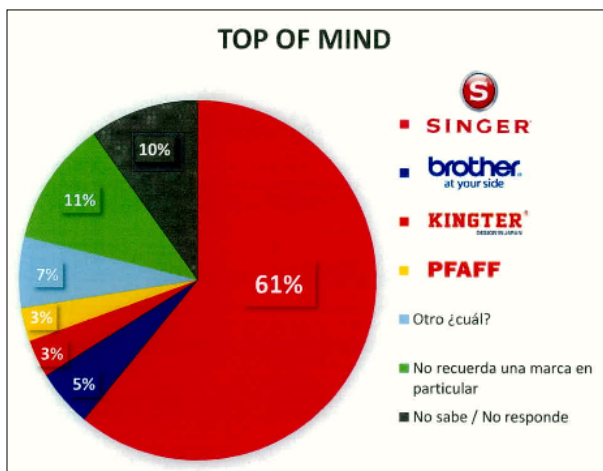
Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

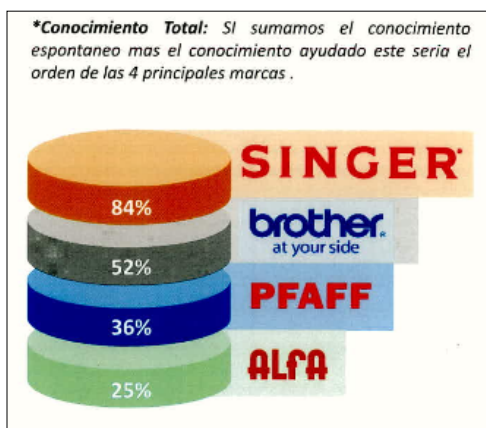
así como un artículo de prensa titulado “¿Cuáles son los 10 fabricantes de máquinas de coser más famosos de la historia?” del 25 de noviembre del año 2014.

En relación con estos documentos, se observa que el artículo allegado no cumple con las condiciones establecidas en el literal a del artículo 228 de la Decisión 486, toda vez que se trata de una publicación efectuada en España, por lo que el documento no es capaz de demostrar el grado de conocimiento de la marca entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro de la Comunidad Andina.

Por otra parte, tratándose de estudio de mercado allegado, se observa que la marca **SINGER** constituye el signo con mayor recordación en comparación con las demás marcas competidoras del mercado:



Adicionalmente, sumando el conocimiento espontaneo y el conocimiento ayudado, se observa que la marca **SINGER** es la más conocida del mercado:



De acuerdo a los resultados de estas mediciones, **SINGER** es la marca líder del segmento, y con el mayor nivel de recordación frente a sus seguidores.

En consecuencia, una participación como la demostrada por la marca **SINGER** en un mercado de alto grado de segmentación y altamente competitivo como lo es el de máquinas de coser, evidentemente demuestra que la marca de la cual se reclama su notoriedad es de las más reconocidas y apetecidas por parte del consumidor.

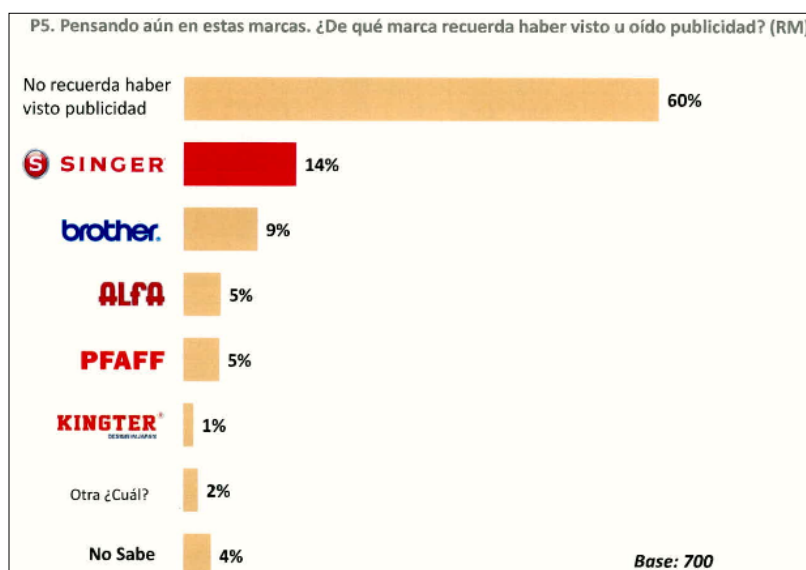
Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

2. Pruebas tendientes a demostrar la duración, amplitud y extensión geográfica de utilización de la marca y su promoción (literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486)

El uso amplio de la marca es un factor primordial para establecer su connotación de notoria, toda vez que demuestra que el objetivo para el que fue creada, se ha cumplido a cabalidad, es decir que ha servido para identificar los productos o servicios de su titular. A su vez, la publicidad permite medir el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una promoción prolongada y extensa, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Para demostrarlo, la sociedad opositora no allegó ningún tipo de material probatorio, pero presentó el estudio de mercado denominado "NOTORIEDAD DE MARCA SINGER", realizado por parte de la firma de consultoría Datexco Company S.A., en el que se preguntó a los consumidores si habían visto u oído publicidad de la marca:



Los anteriores resultados demuestran que más de la mitad de los consumidores no recuerda haber visto siquiera publicidad de la marca **SINGER**, y solo un bajísimo 14% la recuerda. Lo anterior, de la mano con la ausencia de pruebas de uso de la marca en el mercado, permite establecer que la misma no ha tenido una promoción prolongada y extensa en diferentes medios, motivo por el cual no se cumple con los presupuestos de aplicación de los literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486.

Ahora bien, la sociedad opositora allega adicionalmente unos artículos de prensa de la marca **SINGER**, del diario El Espectador, los diarios españoles Expansión y 20 Minutos, y el diario argentino Infonegocios. Si bien dichas pruebas demuestran que la marca goza de una historia destacable, los mismos no permiten establecer que se trate de un signo preminente en su sector de mercado ni corresponden a una promoción basada en la actividad publicitaria, por lo cual no son suficientes para cumplir con los presupuestos de aplicación de los literales b y c del artículo 228 de la Decisión 486.

3. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas o ingresos (literal e del artículo 228 de la Decisión 486)

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Si las cifras de ingresos son reportadas por el uso de la marca son considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca y por tanto, el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Para probar dichos ingresos, la opositora aportó una certificación emitida por parte del señor David Mauricio Serna Ocampo, adscrito a la firma de consultoría PWC Contadores y Auditores Ltda., quien obra en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A.. En esta se indica que la **SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A.**, distribuidor autorizado en Colombia de **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.** ha tenido ingresos superiores a los tres mil novecientos millones de pesos anuales desde el año 2015, lo que demuestra unas altísimas cifras en materia de ventas.

En tal sentido, aun aún en ausencia de pruebas que demuestren su uso, como se indicó en el numeral 2 de la presenta valoración probatoria, se puede establecer que la sociedad **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.** ha invertido esfuerzos para su promoción, que en todo caso se ve reflejada en sus altísimos ingresos.

4. Pruebas tendientes a demostrar el valor contable del signo como activo empresarial (literal g del artículo 228 de la Decisión 486)

En la determinación de notoriedad de una marca, su valor constituye una demostración del reconocimiento que tiene en el mercado para terceros, quien podrían estar interesados en su adquisición. En este sentido las pruebas tendientes a demostrar su valor contable permiten establecer el grado de reconocimiento que tiene la marca, basado en su capacidad de convertirse en un activo empresarial susceptible de negociación en el mercado.

Para probar su valor contable, el opositor allega una declaración jurada del 12 de junio de 2019, en la que se indica que la firma Valuation Research Corporation, ha valorado la marca **SINGER** en US\$75.400.000, en diciembre del año 2017.

Lo anterior demuestra un altísimo valor del signo como activo empresarial, motivo por el cual se encuentra satisfecho el criterio establecido en el literal g del artículo 228 de la Decisión 486.

Conclusiones respecto del análisis probatorio para declarar la notoriedad de la marca SINGER

De conformidad con el análisis de las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Dirección concluye que la marca **SINGER** (Mixta) tiene un estatus de notoriedad y se ha mantenido posicionada para identificar productos correspondientes a máquinas de coser, gracias a los esfuerzos realizados por su titular para mantener el conocimiento de dicho signo en el público consumidor, que se refleja en su altísimo número de ventas y su elevado valor contable.



En este orden de ideas, después de un análisis y valoración general de las pruebas aportadas, se encuentra que éstas resultan suficientes apenas para probar que el signo ostenta el carácter de notorio, permitiendo al Despacho tener claridad en aspectos como

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

el conocimiento de la marca en el sector pertinente de las máquinas de coser, su valor contable y los millonarios ingresos que la misma genera.

De acuerdo con lo anterior, los signos bajo estudio son los siguientes:

Signo solicitado	Signo opositor
 <p>(Mixto)</p>	 <p>(Mixto)</p>

Dada la importancia y presencia en el mercado nacional, las ventas demostradas y el grado de recordación del signo opositor, este es considerado como notorio, ya que se logró acreditar la inversión y el reconocimiento que tal marca representa para su titular, así como el reconocimiento que implica para el consumidor.

Ahora bien, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas. Partiendo de ello, esta Dirección encuentra que la configuración de los signos genera en el consumidor un riesgo de asociación, pues los signos confrontados permiten que en su visión en conjunto ambas marcas se puedan asociar a un origen empresarial común, debido a las semejanzas presentadas, razón por la cual el consumidor está en la capacidad de establecer una relación entre ambas expresiones y por ende puede pensar que se trata de distintos productos pero que tienen un origen empresarial en común.

En efecto, la observar el signo solicitado, se evidencia que el elemento predominante corresponde al vocablo 'FUSINGER', como quiera que los demás elementos nominativos son de un tamaño tan reducido, que resultan prácticamente ilegibles. Junto con ello, en el vocablo predominante se diferencia claramente la partícula 'SINGER', empleando un color distinto en comparación con la raíz 'FU', por lo que un lector desprevenido puede observar claramente que se emplea el vocablo 'SINGER' de la marca notoriamente conocida.

Por otra parte, debe anotarse que las marcas notorias cuentan con protección contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. La protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que podría verse lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto podría afectar el prestigio de la marca y, eventualmente, la llevaría a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

Adicionalmente no puede pasarse por alto que al plenario fue aportada evidencia de que la solicitante se dedica a la capacitación de madres cabeza de familia como operarias en confección, lo cual necesariamente implica el uso de máquinas de coser, de acuerdo con convenio de asociación, suscrito con el Municipio de Cali a través de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

Teniendo en cuenta lo anterior, el signo solicitado conlleva a la pérdida de la fuerza distintiva o el valor publicitario de la marca notoria anteriormente mencionada, en la medida en que ambas marcas se pueden asociar a un origen empresarial común, debido

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

a la extrema semejanza que presentan. Así, la marca solicitada atenta contra la integridad de la marca notoria en la medida en que la fuerza distintiva de esta última, se ve afectada por el uso de la primera, ya que en lugar de ser una sola marca con ciertas características notoriamente conocidas, va a haber dos marcas con orígenes totalmente diferentes, con las mismas características, por lo que es evidente que la distintividad de la marca notoria se va a ver afectada.

Análisis de la causal establecida en el artículo 137 de la Decisión 486

Para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 respecto de los actos vinculados a la competencia desleal y la propiedad industrial es indispensable la verificación de indicios que permitan concluir que en el mercado se ejecutará o se propiciará la comisión de un acto de competencia desleal derivado del registro del signo, mediante la constatación de pruebas de uso en el mercado de un signo efectiva y realmente engañoso o de la intención de su utilización a fin de obtener una ventaja competitiva ilegítima frente a los demás competidores.

Ahora bien, para fundamentar la causal de irregistrabilidad, la sociedad opositora allegó el certificado de Existencia y Representación Legal de la solicitante; dos convenios de Asociación celebrados entre el Municipio de Santiago de Cali y Fundación Social Singer; el acta de Testimonio Especial No. 09/2018, por medio de la cual la Notaría 9ª del Círculo de Bogotá verificó el contenido de unas páginas web y redes sociales; el auto No. 2860 de fecha 17 de enero de 2019; y el estudio de mercado adelantado por Datexco Company S.A.

En este orden de ideas, procederá esta Dirección a analizar si en el presente caso se presentan indicios que permitan inferir que el signo solicitado, se presentó a registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En primer lugar, sea del caso advertir que frente a la Propiedad Intelectual, El Tribunal Andino ha determinado las siguientes particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal:

“1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

1. Que el acto o la actividad sea indebido.

2. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008)

Así mismo, el Tribunal Andino ha indicado que el grupo clasificado como el de “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:

“No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:

“A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N° 116- IP-2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005).

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal¹⁸.

Finalmente, el Tribunal concluye:

“En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.

El análisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”.

En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta el material probatorio allegado, la Dirección de Signos Distintivos no encuentra mérito para concluir que con la solicitud analizada podrían perpetrarse actos de competencia desleal en el mercado, toda vez que independientemente de la protección reforzada que merece la marca notoria **SINGER**, no puede perderse de vista que en este caso no hay una misma finalidad en los sectores de mercado a los cuales se aplican los extremos enfrentados, por lo que no obran indicios suficientes en el expediente para efectos de concluir que el registro del signo **FUSINGER** (mixto) se solicita con el propósito de adelantar conductas contrarias a la sana competencia en el mercado.

En todo caso, nótese que la presente decisión se fundamenta en la existencia de indicios, lo cual no determina que estamos frente a la existencia o inexistencia de un acto de competencia desleal más allá de toda duda, limitándose la actuación de esta Dirección a la determinación de la existencia de algunos factores que eventualmente pudieren determinar la existencia de un acto de competencia desleal, correspondiendo a otras autoridades la determinación de la real y efectiva existencia o inexistencia del mismo.

¹⁸ Proceso 51 IP 2013.

Resolución N° 13716

Ref. Expediente N° SD2019/0034586

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en los artículos 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136, literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer la notoriedad del signo **SINGER** (Mixto)¹⁹ para identificar máquinas de coser, productos de la clase 7ª de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre enero de 2015 y junio de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la oposición interpuesta por **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.**

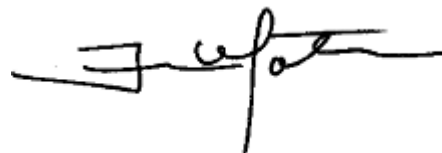
ARTÍCULO TERCERO: Negar el registro de la Marca **FS FUSINGER FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL** (Mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza²⁰, solicitada por la **FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a la **FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL**, la solicitante del registro y a **THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.**, la opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles 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 QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

Dado en Bogotá D.C., el 6 de abril de 2020



JUAN PABLO MATEUS BERNAL
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

SINGER

¹⁹

²⁰ **41:** Impartición de cursos educativos, charlas, seminarios y programas de formación para jóvenes; educación, enseñanza y formación; formación de adultos; formación en desarrollo personal; impartición de cursos de formación; servicios de formación y formación complementaria.

Señor
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- SALA CIVIL
Doctora
ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Bogotá

REFERENCIA: 11001310301320190037201
DEMANDANTE: CRISANTO DIAZ LAGUADO.
DEMANDADO: ANDRES FERNANDO
CASTIBLANCO MARTINEZ.

GLADYS MARIA GOMEZ ANGARITA, mayor de edad identificada con la C. C. 37.316.059 de Ocaña, abogada en ejercicio con T. P. 62.286 del C. S. J, vecino y residente en esta ciudad, en mi calidad de apoderada judicial del extremo demandante en este litigio, con todo respeto me permito presentar la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia calendada DIECISEIS (16) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), exponiendo brevemente los motivos de inconformidad y reparos frente a la misma:

BREVE RESEÑA HISTORICA

Se inició la presente acción por parte de mi representado en orden a obtener la resolución del contrato objeto de la demanda suscrito entre las partes, con el objeto de que se declarara la resolución del mismo, las restituciones mutuas, como consecuencia del incumplimiento recíproco de las partes.-

Es así que en virtud a la notificación del auto admisorio, la parte demandada representada por intermedio de apoderado contestó demandan y formuló demanda en reconvención .

Fácil es observar como se desprende de las pretensiones elevadas por la parte demandante, se procura decisión de parte del órgano jurisdiccional sobre el incumplimiento recíproco del contrato en virtud a que las partes no cumplieron con las obligaciones a su cargo, actuar omisivo recíproco , lo cual permite a cualquiera de las partes acudir a la terminación del contrato

La procedencia del petitum y tal como se ha establecido doctrinaria y jurisprudencialmente, debe procurarse en primera instancia la existencia del contrato, los requisitos de validez, las obligaciones asumidas de las partes y la procedencia de la acción

De tal suerte, que el operador jurídico al proferir el fallo con el que debe decidir la pretensión resolutoria o de cumplimiento deducida principalmente en el proceso, por imperativo legal, tiene que comenzar su análisis y juicio crítico en torno a la validez o invalidez del contrato que se busca resolver y que el demandante cita como fuente de las obligaciones de su contradictor.-

De otro lado, bueno es advertir que dicho documento no fue desconocido por ninguna de las partes y por ende, a voces de los Arts. 244 y s.s. del C. G de P, tiene la connotación de autentico y por ende da plena certeza de lo que en él se ha incorporado.-

Así pues, atendiendo el cumplimiento de los requisitos previos establecidos, debe fijarse el comportamiento de cada uno de los contratantes para establecer si se avinieron o no al cumplimiento de los compromisos adquiridos y dado el caso, establecer cuales son las consecuencias de lo efectuado u omitido por cada extremo de la relación contractual.-

A partir de las anteriores premisas y frente a la resolución demandada, el Art. 1546 del C. Civil establece:

Art. 1546. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.-

Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios.-

La anterior regla significa, en primer lugar que es el contratante cumplido a quien le asiste o le está dado demandar de quien se sustrajo a las obligaciones adquiridas, el replanteamiento de su comportamiento para cumplir lo asumido o, dado el caso, someterse a la resolución o rompimiento del vínculo y a indemnizar los perjuicios generados con su actuar omisivo.-

En lo que hace a la parte demandante, acude a esta acción por cuanto incumplió las obligaciones a su cargo y así mismo como consecuencia de que el demandado de igual manera tampoco cumplió razón por la cual acudió ante la jurisdicción terminar el contrato o resolverlo.

En todo ello no se difiere frente a este análisis en la sentencia recurrida, lo cual no merece reparto, Lo que no se comparte es a la conclusión a que arribó para negar las pretensiones de la demanda.

Es decir que el despacho de primera instancia, no encontró una prueba inequívoca que las partes no quieran cumplir con el negocio prometido.

Valga para ello, que fué tomada de la citada jurisprudencia que se citara en el fallo.

Al respecto le señalo al señor Magistrado , que si no es una prueba concluyente la demanda incoada, la contestación de la demanda presentada, y el hecho además que se agotó la conciliación sin llegar a un acuerdo, elementos de juicio suficientes que mi representado no está interesado en seguir con dicho negocio, porque de ser así, hubiese acudido al acuerdo de voluntades, a la conciliación, o cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, en forma externa o dentro del proceso.

Por tal motivo, que lo anterior nace de un indebido análisis del querer de las partes en terminar el contrato, de su comportamiento en deshacer este negocio, razón por la cual se encuentra acreditada debiéndose revocar el fallo cuestionado y acceder a las pretensiones de la demanda.

De los H. Magistrados, con toda consideración,

ATENTAMENTE


GLADYS MARIA GOMEZ ANGARITA, C.C
C. C. 37.316.059 de Ocaña,
T. P. 62.286 del C. S. J,