



**PROPIEDAD INDUSTRIAL –
CONCURSO DEBATE “GERMÁN CAVELIER”**

JAIRO ANDRÉS DÍAZ VILLOTA

VALENTINA FAJARDO VICTORIA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
PROGRAMA DE DERECHO

TUTOR:
FELIPE ABELLO MONSALVO

10 DE OCTUBRE DE 2022

RESUMEN

El trabajo de producción intelectual del equipo que representó a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Programa de Derecho de la Universidad Javeriana de Bogotá, expone el caso de usurpación de una marca registrada de productos similares que se consumen en el mercado como lo son los artículos deportivos, práctica comercial que viola el derecho de propiedad de un particular, y es una actividad que hoy en día se utiliza mucho en la competencia en el mercado por adquirir más clientes. Se expone un litigio sobre el derecho a la propiedad intelectual entre dos empresas ficticias, AESCHYLUS la demandante y SOPHOCLES la demandada, el caso versa sobre una marca de un producto y la mala fe que algunos propietarios puedan tener sobre ciertas marcas registradas de productos de consumo masivo y como causan confusión en los consumidores finales generando una infracción marcaria que conlleva una demanda en derecho de propiedad.

ABSTRAC

The intellectual production work of the team that represented the Faculty of Legal Sciences, Law Program of the Javeriana University of Bogotá, exposes the case of usurpation of a registered trademark of similar products that are consumed in the market such as sporting goods. , a commercial practice that violates the property right of an individual, and is an activity that is widely used today in market competition to acquire more customers. A dispute is exposed about the right to intellectual property between two fictitious companies, AESCHYLUS the plaintiff and SOPHOCLES the defendant, the case concerns a brand of a product and the bad faith that some owners may have regarding certain registered trademarks of consumer products. massive and how they cause confusion in final consumers, generating a trademark infringement that entails a property right claim

CONCEPTO

DEMANDANTE

AESCHYLUS

Señores

AESCHYLUS S.A.

Ciudad

De conformidad con su solicitud, nos permitimos rendir el presente concepto jurídico que tiene como fin exponer nuestras consideraciones frente a su defensa en el proceso contra Sophocles S.A.

1. EN CUANTO A SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

La sociedad Aeschylus dedica su actividad a vender balones de fútbol y equipamiento deportivo para deportistas. Estos productos los adquieren consumidores medios toda vez que, al ser un mercado de consumo masivo, la información y preferencia con la que estos cuentan tiende a ser amplia y general.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha establecido que el criterio de consumidor medio es el que soporta el análisis de confundibilidad, y, por lo tanto, es este el que se debe aplicar cuando se trate de productos de consumo masivo, pues su percepción es variable en relación con la categoría de dichos productos. Adicionalmente, Juan Sebastián Perilla Granados¹, menciona la facilidad que estos tienen para confundirse al momento de adquirir un producto o servicio debido a la falta de información y conocimiento sobre determinado sector.²

¹ “Esto significa que los consumidores catalogados como medios tienen la capacidad para analizar la información de los productos o servicios que es presentada en un tamaño grande, **pero no se detienen a analizar la información en tamaños pequeños o ubicaciones pseudo ocultas.**” (Negrilla y subraya propias).

² “(...) Mientras que el consumidor racional tiende a leer la letra pequeña, los consumidores medios se inclinan por leer solamente la letra grande. Además, a diferencia del consumidor experto y en el mismo sentido del racional, los

En consecuencia, existe riesgo de que los consumidores de Aeschylus se confundan con Sophocles.

2. FRENTE A LA MALA FE DE SOPHOCLES

El nombre comercial “OEDIPO” se utiliza de manera cierta, real y efectiva desde 1990, lo que genera un derecho previo. Sin embargo, fue Sophocles quien se adelantó a registrar la marca “OEDIPUS”, vulnerando el derecho de Aeschylus, por resultar este casi idéntico al nombre comercial usado por ustedes, lo cual configura un primer indicio de mala fe, por parte de Sophocles.

Además de este primer indicio —y de forma posterior— Sophocles supo exactamente a quién llamar para ofrecer en venta la marca “OEDIPUS”. No solo porque tenía conocimiento del nombre comercial que reposaba en cabeza de ustedes, sino por el respectivo interés que tenían sobre esta marca en particular.

La buena fe es un principio que debe primar previo, durante y después de una relación contractual, de conformidad con lo establecido por el artículo 871 del Código de Comercio³. Sophocles omitió ese principio al omitir informarle a Aeschylus sobre el embargo que existía sobre la marca al momento de suscribir el referido acuerdo.

*consumidores medios no siempre cuentan con una comprensión total del contenido de la información, **pudiendo ser objeto de confusiones y errores permanentes por falta de claridad.*** (Negrilla y subraya propias)

³ Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.

Una vez finalizado el contrato, Sophocles procedió a utilizar el signo distintivo “OEDIPUS REX” cuya palabra preponderante consiste en una reproducción idéntica de la marca “OEDIPUS” lo cual, demuestra que no tenían la intención de dejar de identificar sus productos bajo ese signo, ni de evitar la causación de un perjuicio hacia ustedes. Todo esto, sin duda, constituye sistemáticamente una representación de la mala fe con la que han obrado.

3. FRENTE A LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA SOPHOCLES.

3.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

Usted ha ejercido de forma legítima la facultad⁴ que tiene como titular de la marca “OEDIPUS”, para restringir el uso de otro signo denominativo que identifique productos similares y que pueda generar confusión entre los consumidores. Se radicó la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial (o infracción marcaria) ante la SIC, quien es competente tanto por normas supra nacionales⁵ como por el Código General del Proceso para conocer de estos asuntos.

3.2 CONFUNDIBILIDAD DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Se debe entender que dos signos distintivos son similares —y que no podrán coexistir dentro de un mismo espacio geográfico— cuando debido al signo: (i) un consumidor adquiriera un producto pensando que está adquiriendo otro, (ii) un consumidor tenga identidad sobre el producto, pero confunda su origen empresarial y, (iii) cuando piense que existe una relación económica entre dos empresas, cuando ello no corresponda a la realidad. Esto es conocido jurisprudencialmente

⁴ Artículo 155 de la decisión 486 proferida por la Comunidad Andina

⁵ Artículo 238 de la decisión 486 proferida por la Comunidad Andina.

como riesgo de confusión⁶ y riesgo de asociación⁷.

Debido a las evidentes similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas las cuales sirven de parámetros según el TJCA⁸ a la hora de establecer la confundibilidad entre signos denominativos, y teniendo en cuenta que: (i) los dos signos en disputa comienzan con la misma palabra, la cual hace referencia a una marca protegida en el mercado, (ii) “OEDIPUS REX” es un signo denominativo compuesto, y (iii), la primera palabra de un signo denominativo compuesto es la que más relevancia tiene ante un consumidor⁹, se concluye que entre la marca “OEDIPUS” y el nombre comercial “OEDIPUS REX” se configura un riesgo de confusión directo, toda vez que el consumidor medio, al adquirir un producto de OEDIPUS, puede pensar que está adquiriendo uno de sus productos, cuando en realidad está adquiriendo un producto de OEDIPUS REX y; se configura el riesgo de asociación, perjudicando de esta manera las ventas y los clientes que con esfuerzo usted ha logrado conseguir.

3.2.1. Sobre la utilización del derecho previo que tiene el registro marcario

La marca OEDIPUS está registrada ante la SIC desde 1995, siendo un signo denominativo reconocido por los consumidores, situación que claramente conoce Sophocles como anterior titular de la marca, y quien, obrando de mala fe, como ya se ha mencionado, empezó a comercializar sus productos bajo la marca OEDIPUS.

6 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 263-IP-2015. M.P. Martha Rueda Merchán

7 *Ibidem*.

8 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 641-IP-2015. M.P. Hernán Zambrano

9 *Ibidem*

La SIC, ha manifestado que el derecho previo que tiene un registro marcario, se debe imponer sobre el registro que ha tenido un nombre comercial posterior a ese registro¹⁰, por lo que no existe razón alguna que justifique la conducta desplegada por Sophocles.

Así las cosas, existen elementos de juicio suficientes para pensar que Sophocles ha incurrido en una infracción marcaria por cuanto actuó de mala fe, no cuenta con un derecho previo que lo habilite y ha utilizado una marca registrada sin autorización, generando un alto riesgo de confusión y/o asociaciónen los consumidores.

Esperamos haberle brindado un mejor panorama frente a la demanda presentada contra Sophocles S.A.

¹⁰ Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, sentencia 1600 – 27 de diciembre de 2018.

CONCEPTO

DEMANDADO

SOPHOCLES

Señores

SOPHOCLES S.A.

Ciudad

De conformidad con su solicitud nos permitimos rendir el presente concepto jurídico que tiene como fin presentar y exponer los principales puntos sobre los cuales se desarrollará su defensa en el proceso iniciado por Aeschylus S.A.

1. EN CUANTO A SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL

El tipo de mercado que usted maneja es reducido y específico pues, quien compra productos de bowling lo hace en torno a un interés empresarial o profesional.

Lo anterior se puede corroborar con distintas proyecciones de mercadeo¹¹, donde los consumidores de artículos de bowling, se sitúan entre edades que van desde los 18 a los 60 años y pertenecen a los estratos 3,4,5 y 6. De este reducido grupo de personas, no todas adquieren productos de este tipo dado que los establecimientos de bowling ofrecen el alquiler de la indumentaria necesaria para practicar el deporte.

Es decir que, los consumidores de productos de bowling son: i) empresarios que desean dotar sus boleras, (que para Bogotá no supera los 20 establecimientos de comercio¹²) o ii)

¹¹ Portela, W y Celis, J. (2016). Propuesta de creación de una bolera en el municipio de Girardot denominada BOWLINGCENTER GIRARDOT". Girardot.
<https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4683/1/TEGPRO%20PORTELA%20CUEVAS%20WILLIAN%20%202016.pdf>.

¹² Registro Único Empresarial, (2022), Tomado de: <https://www.rues.org.co/>

profesionales que se dedican a este deporte (que, para el caso de Bogotá, solamente hay 7 clubes).

Teniendo en cuenta estas características, y de acuerdo con el TJCA¹³, se ha establecido que el tipo de consumidor para este tipo de productos es el especializado, por ser aquel minucioso sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos que adquiere, dificultando la probabilidad de confusión entre productos y el origen empresarial de estos.

FRENTE A LA EFICACIA DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE AESCHYLUS Y SOPHOCLES

El conflicto en mención tiene como origen la mala interpretación de la cláusula que le imponía a usted cambiar la marca por otra que no fuera “OEDIPUS”, por lo tanto, es claro que el pleito no se deriva de una infracción marcaria -como lo quiere hacer ver Aeschylus- quien utiliza este argumento para justificar el desconocimiento de la cláusula compromisoria y el incumplimiento de la obligación que le prohíbe ejercer algún tipo de acción contra usted.

Durante el proceso, es imperativo mencionar que, de acuerdo con el artículo 1624 del Código Civil, la obligación solamente implicaba la no utilización de “OEDIPUS” como marca, omitiendo la prohibición de uso de otro tipo de signos distintivos, tal como lo puede ser un nombre comercial.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 24-IP-2021, M.P Hugo, R, Gómez.

Por tal motivo, usted puede alegar que realizó sus actuaciones siempre dentro del marco de la buena fe contractual, pues, dejó de utilizar la marca “OEDIPUS”, tal como se había acordado en el contrato. Además, es imperativo demostrar que: i) trató de obtener el registro de la marca “Electra”, siendo negado, pues ya había un registro de otro signo denominativo con similares características –el restaurante ELECTRA BAR¹⁴, el cual podría causar un riesgo de confusión en los consumidores, y ii) que, como resultado de este imprevisto, se vio obligado a registrar la marca “Rex”.

2. FRENTE A LA DEMANDA PRESENTADA POR AESCHYLUS EN CONTRA DESOPHOCLES.

2.1 FRENTE A LA FALTA DE COMPETENCIA

Como se argumentó anteriormente, la empresa Aeschylus está desconociendo la cláusula compromisoria pactada entre ustedes, se reitera que el conflicto alegado por el demandante corresponde a la indebida interpretación de una cláusula del contrato. Por tal motivo, se debe alegar dentro del proceso, la falta de competencia de la SIC, pues debe ser un tribunal de arbitramento el competente para dirimir este conflicto de acuerdo con la cláusula compromisoria.

2.2 FRENTE AL RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD

¹⁴ Empresa con número de matrícula 3206987. Registro Único Empresarial, (2022), Tomado de: <https://www.rues.org.co/>

De acuerdo con lo establecido por el TJCA, no existe el riesgo de confundibilidad puesto que:

- 1) Los consumidores del mercado son especializados, y, por lo tanto, no existirá riesgo de confusión directa¹⁵. El que compre algún producto bajo el nombre comercial “OEDIPUS REX”, será consciente que adquiere un artículo de bowling y no otro diferente.
- 2) El nombre comercial está compuesto por las palabras “OEDIPUS” y “REX”, marca de la cual es titular. Por tal motivo, un consumidor que desee adquirir un producto de bowling, no pensará que pertenece a la empresa Aeschylus –riesgo de confusión indirecto¹⁶- o que entre el demandante y usted existe una relación económica –riesgo de asociación¹⁷- pues los productos identificados por ambos signos distintivos son completamente diferentes y, dada la especialidad del mercado para los productos de bowling, un consumidor especializado jamás confundiría ambos signos.
- 3) Según el Tribunal de la Comunidad Andina¹⁸ un signo denominativo con registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado posteriormente, cuando **acumulativamente** se presenten dos condiciones:

¹⁵ Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 345 del 2021, M.P Hugo, R, Gómez

¹⁶ Según el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 641 del 2015. M.P Hernán Zambrano

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 100 del 2018. M.P Cecilia Quinteros. Según el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 19 del 2022. M.P Luis Vergara.

“Primero, que TODOS los elementos incluidos en ambos signos sean iguales o las diferencias entre ellos sean tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendría en cuenta.

Segundo, que los productos cubiertos respectivamente por las 2 marcas sean idénticos o presenten conexión competitiva.”

De lo anterior es factible concluir, dada la especialidad de los productos ofrecidos por usted, que es imposible que se presente la segunda condición al no existir una conexión competitiva¹⁹ entre dos mercados que son completamente diferentes. Lo anterior, teniendo en cuenta que, en el mercado es imposible encontrar una empresa que se dedique a comercializar todo tipo de productos deportivos y, al mismo tiempo, ofrezca productos de un nicho tan específico como lo son los productos de Bowling, con lo cual no se cumple los requisitos de complementariedad, razonabilidad o intercambiabilidad entre ellos, dejando sin fundamento las reclamaciones realizadas por Aeschylus.

Esperamos haberle brindado un mejor panorama sobre la defensa a utilizar dentro del proceso en su contra.

¹⁹ Según el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 19 del 2022. M.P Luis Vergara.

Referencias

Doctrina:

Metke, R. (2002). *Lecciones de propiedad industrial* Volumen II. Ed. Baker and McKenzie. Bogotá, Colombia.

Metke, R. (2001, agosto). *El nuevo régimen de marcas*. REVISTA DE DERECHO PRIVADO No.26, Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/47363/nuevo-regimen-marcas.pdf?sequence=1>

Perilla, J. S. (2015). *Construcción antiformalista del consumidor medio*. Universidad de los Andes Facultad de Derecho Rev. derecho priv. No. 54. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://www.redalyc.org/pdf/3600/360043572001.pdf>

Ruiz, G. M. (2018). *LA BUENA FE CONTRACTUAL Y LA VIGENCIA DE LA JURISPRUDENCIA COMO REGLA CONTRACTUAL*. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/19045/LA%20BUENA%20FE%20CONTRACTUAL%20Y%20LA%20VIGENCIA%20DE%20LA%20JURISPRUDENCIA%20COMO%20REGLA%20CONTRACTUAL.pdf?sequence=1>

Franco, J. C. (2021, 18 junio). *Irregistrabilidad Marcaria: similitud fonética, gramatical y*

conceptual a partir del caso de las marcas ESSO y ESSA. OCH Group Colombia. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://www.ochgroup.co/en/irregistrabilidad-marcaria-similitud-fonetica-gramatical-y-conceptual-a-partir-del-caso-de-las-marcas-esso-y-essa/>

Romero, Y. (2019). *“LA INFRACCIÓN MARCARIA COMO ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN CONTRA DE LA MARCA PROTEGIDA Y LA NO PROTEGIDA - SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS E INDEMNIZATORIAS.* PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43573/TRABAJO%20%20DE%20GRADO%20-%20INFRACCIÓN%20MARCARIA%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Sandoval, J. F. (s. f.). *¿Cómo protejo judicialmente mis derechos de Propiedad Industrial? | Superintendencia de Industria y Comercio.* Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/mayo31/la-accion-por-infraccion-de-derechos-de-propiedad-industrial>

Metke, R., León, E. & Varela, E. (2011, abril). *Estudios de Propiedad Intelectual.* Universidad del Rosario. Recuperado 7 de octubre de 2022, de <https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11438/9789587381900.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

Jurisprudencia Internacional

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso Gloria Ruperta Chávez Rodríguez vs Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, República del Perú. (*Proceso interno No. 08871-2013-0-1801-JR- CA-25*) Interpretación Prejudicial No. 263-IP-2015.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso MG Automóviles Ltda. Vs Superintendencia de Industria y Comercio. (*Proceso interno No. 2013-00638*). Interpretación Prejudicial No. 641-IP-2015.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso Fideicomiso la Favorita vs Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI – de la República del Ecuador, Miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del SENADI y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. (*Proceso Interno No. 17811-2019-00921*) Interpretación Prejudicial No. 165-IP-2021.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso Franquicias y Concesiones S.A. FRAYCO S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. (*Proceso Interno No. 11001032400020100053900*) Interpretación Prejudicial No. 40-IP-2020.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso Pasteurizadora Quito S.A. vs Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) de la República del Ecuador y el

Procurador General del Estado. (*Proceso Interno No. 17811-2013-12610*) Interpretación Prejudicial No. 52-IP-2021.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso Riesgo de confusión y asociación entre los signos EL PEDREGAL/ EL PEDREGAL”. (*Proceso Interno 6580-2018-01801-JR-CA-25*) Interpretación prejudicial 24-IP-2021 Quito, 22 de abril de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso “Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos SENETIC/ SCENEKIT”. (*Proceso Interno 11001032400020200010900*) Interpretación prejudicial 345 del 2021 Quito, 6 de mayo del 2022.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso “La mina steak y lobster/ café la mina”. (*Proceso Interno 2012-00237-00*) Interpretación prejudicial 100 del 2018, Quito, 14 de junio del 2018.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Caso “Accion de nulidad. Signos involucrados: MG y MG automóviles”. (*Proceso interno 2013-00638*) Interpretación prejudicial 641 del 2015, Quito, 18 de agosto del 2016.

Normas Nacionales:

DECRETO. 410 DE 1971 “Por el cual se expide el Código de Comercio”. En Diario Oficial No. 33.339 Bogotá: Imprenta Nacional, 1971.

Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 50743 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”. Expediente No. 16070552.

ART. 1624 de la Ley 57 de 1887 “Por la cual se expide el Código Civil Colombiano”.

Registro Único Empresarial, (2022), Tomado de: <https://www.rues.org.co/>

Liga de bolos de Bogotá, (2022), “Clubes de liga de Bogotá”, Tomado de:
<https://www.ligadebolodebogota.com/clubes>

Portela, W y Celis, J. (2016). Propuesta de creación de una bolera en el municipio de Girardot denominada BOWLING CENTER GIRARDOT”. Girardot.
<https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/4683/1/TEGPRO%20PORTELA%20CUEVAS%20WILLIAN%20%202016.pdf>.

Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Proceso de Infracción de derechos de propiedad Industrial. Sentencia 1600, 27 de diciembre de 2018.