



Memorial caso PI concurso Germán Cavelier

Sarita María González Arciniegas

Laura Valeria Jordan Benavides

Facultad de Ciencias Jurídicas

Derecho

Tutor

Camilo Reyes Arango

Bogotá, 25 de agosto del 2023

Bogotá 11 agosto 2023

**FROSTYCO, INC.**

1. Infracción a los Derechos de Autor. Moon infringe derechos patrimoniales de Frosty de no transformación de la obra “Frosty and Freezy”<sup>1</sup> y el derecho moral integridad de su autor a través de la obra derivada “Olaf & Son”<sup>2</sup>.
  - a. La ley 23 de 1982<sup>3</sup>, concede derechos patrimoniales del titular de una obra, como el derecho exclusivo de reproducción, adaptación, arreglo o transformación, y la comunicación pública<sup>4</sup>. Así mismo, reconoce al autor el derecho moral a oponerse a toda deformación, mutilación u modificación cuando de estos actos se cause un perjuicio a su honor o la obra se demerite<sup>5</sup>.
  - b. FrostyCo es titular de la obra colectiva en cuestión, puesto que la adquirió por medio de cesión de derechos debido a un contrato de obra por encargo<sup>6</sup>. Por otra parte, los derechos morales no pueden ser transferidos, por lo que el autor tendrá que alegarlos, pero podrá ser llamado al proceso por virtud de la figura del litisconsorcio necesario<sup>7</sup> y la coadyuvancia de pretensiones<sup>8</sup>.
  - c. El derecho de integridad protege toda modificación, deformación o transformación de la obra que genere un perjuicio a la reputación del autor o al mérito de la obra. El Tribunal de Bogotá ha sostenido que la modificación es aquella transformación o cambio en el contenido de la obra que genera la pérdida de su esencia, su forma regular o de una parte de ella<sup>9</sup>.
  - d. Para determinar cuando existe una transformación o deformación de la obra el tribunal ha reconocido que el cambio de estructura, composición, retícula de diagramación y el tratamiento gráfico pueden llegar a ser conductas que den lugar a esta infracción. En este sentido el Tribunal ha dicho que los cambios que trascienden la edición o corrección de estilo y que den lugar a un cambio en el sentido de la obra original comprometen la esencia de la obra o el pensamiento de su autor al momento de su creación.
  - e. La obra infractora “O&S”, tiene una estrecha similitud y transforma la obra “F&F” (ver figura #1 más adelante<sup>10</sup>). La transformación es cualquier modificación que dé lugar a una nueva obra, este caso la obra “O&S” que introdujo cambios a la original respecto de su estructura, composición y estilo, afectando su buen nombre, pasando de una obra rústica a una moderna; lo que afecta la idea que tenía el autor al momento de crearla, dando lugar su menoscabo.
  - f. Los perjuicios por daños patrimoniales podrán solicitarse según: i) el valor comercial de los ejemplares infractores producidos por Moon y ii) el lapso en que esto ocurrió<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Desde ahora “F&F”

<sup>2</sup> Desde ahora “O&F”

<sup>3</sup> Artículos 12 y 30 literal B.

<sup>4</sup> Artículo 12 Ley 23 de 1982.

<sup>5</sup> Artículo 30 Ley 23 de 1982.

<sup>6</sup> Referimos a la norma por encargo ley 23

<sup>7</sup> Artículo 61 del CGP

<sup>8</sup> Artículo 71 CGP.

<sup>9</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala civil. MP Eliud Guillermo Abrego Triviño. 02 de febrero de 2018.

Radicado: 11001310301620070016608. Exp 4192.

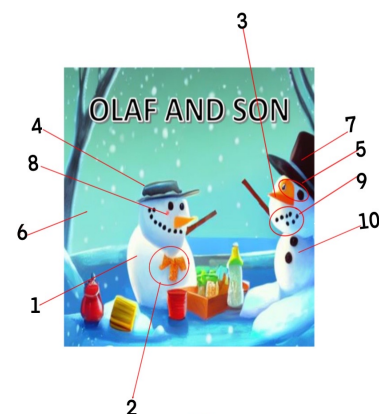
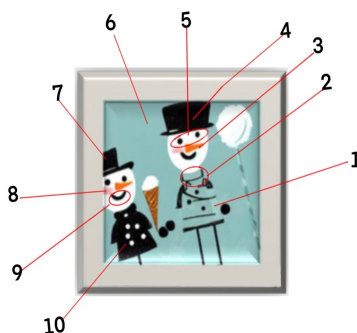
<sup>10</sup> Desde ahora “F1”

<sup>11</sup> Artículo 57 de la ley 44 de 1993

- g. La Corte ha señalado que los derechos morales derivan de la facultad del hombre de expresar sus ideas o sentimientos inherentes a la condición humana<sup>12</sup>. Los daños en este caso son de naturaleza moral y han sido tasados en 100 SMMLV por la jurisprudencia<sup>13</sup>.
2. **Infracción de Marca.** Moon infringió los derechos de Frosty sobre la marca “F&F” a través del uso no autorizado del signo “O&S” (mixto) dado que es similarmente confundible a la marca original “F&F”, ha sido utilizado para identificar los mismos productos que aquellos protegidos para la marca “F&F” sin autorización, veamos:
- La Convención de Washington, establece que el titular de una marca legalmente protegida en alguno de los países signatarios tiene derecho a oponerse al USO de una marca sustancialmente igual a la suya. Ahora, la protección marcaría en USA se otorga con el uso<sup>14</sup> en el mercado<sup>15</sup>. Esto ante la falta de marca registrada en Colombia.
  - Ahora bien, exige probar que: (i) quien usa en infracción la marca tenía conocimiento de su existencia y uso en alguno de los estados contratantes<sup>16</sup>; (ii) que esta se usaba y se continúa usando para productos de la misma clase<sup>17</sup>; y (iii) que quien reclama protección, tenga domicilio o establecimiento en un “EC”.
  - Deben observarse que las reglas de comparación de signos figurativos suponen verificar la similitud gráfica, la identidad de trazos y el concepto que evocan en la mente de quien la observa (consumidor medio), así como la reivindicación de colores específicos que se comparten<sup>18</sup>.

“F1”

Elementos literales	#
Primer hombre de nieve	1
Bufanda	2
Nariz de zanahoria	3
Primer sombrero negro	4
Ojos desalineados	5
Segundo sombrero negro	7
Mejillas	8
Expresión sonriente	9
Segundo hombre de nieve	10



<sup>12</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala civil. MP Eliud Guillermo Abrego Triviño. 02 de febrero de 2018. Radicado: 11001310301620070016608. Exp 4192.

<sup>13</sup> Dirección Nacional de Derechos de Autor. Informe de Relatoria 01. Proceso Verbal iniciado por el señor Gabriel Antonio Calle Arango contra el Centro Comercial San Diego P.H. Referencia: 1-2015-34057.

<sup>14</sup> Public sales let other know that they should not invest resources to develop a mark similar to one already used in the market. Bluebell v. Farah. Manufacturing Co. 508 F.2d 1260, 1264-1265.

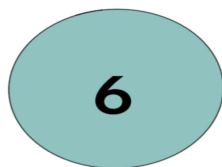
<sup>15</sup> “Under the common law, one must win the race to the marketplace to establish the exclusive right to the mark”. Intellectual Property in the New Technological Age. Volume II: Copyrights, Trademarks, and State IP Protections. Clause 8 Publishing. P. 969. Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Robert P. Merges, Shyamkrishna Balganeshe.

<sup>16</sup> Desde ahora “EC”

<sup>17</sup> Artículo 7 de la convención de Washington.

<sup>18</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 172-IP-2021. Bocado el Caribe S.A. vs Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Color de marca original



Color de marca infractora



- d. A partir de esto se entiende que “F&F” y “O&S” que existe un riesgo de confusión como se demuestra en la “F1” y podrá reclamarse la indemnización preestablecida<sup>19</sup>, dentro de un proceso de infracción marcaria ante la SIC<sup>20</sup>.
3. Mutuo Disenso Tácito. El hecho de que ambas partes hayan obrado materialmente en contradicción con lo pactado en su alianza comercial, se configura un mutuo disenso tácito que genera una terminación del contrato por mutuo acuerdo. Tanto Moon como Frosty decidieron lanzar sus propias líneas de productos lácteos, de forma contraria al objetivo común que es la esencia de la empresa conjunta derivada de su contrato<sup>21</sup>; lo que indica un evidente abandono recíproco de las prestaciones contractuales<sup>22</sup>.
4. Medida cautelar ante la SIC
- a. El CGP<sup>23</sup> exige como requisito para la solicitud de medida cautelar la apariencia del buen derecho, es decir que se demuestre que las pretensiones del demandante están fundadas en derecho<sup>24</sup>. Por su parte, el “periculum in mora” se refiere a que la medida sea necesaria para evitar un perjuicio mayor que pueda ocasionar la espera de la decisión final.<sup>25</sup>
- b. Según los hechos Moon presentó una oposición a la solicitud de registro marcario de Frosty junto a una medida cautelar. Para esto se deben acreditar los requisitos desarrollados en el literal “a” de este capítulo, en particular, el “periculum in mora”<sup>26</sup> el cual no se cumple. Moon tuvo la oportunidad de presentar argumentos en contra del registro de la marca, de modo que no se observa una necesidad de suspender el trámite.
- c. Finalmente, la presunta infracción marcaria que hubiese podido sustentar la medida se configura con el uso en el mercado, no con el registro de la marca, que rigen hacia futuro y en nada incide frente a la configuración de una infracción ya consolidada.

<sup>19</sup> Prevista en el Decreto 2264 de 2014

<sup>20</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 001 del 10 de enero de 2019. Rad 18-081636.

<sup>21</sup> Sentencia de 27 de junio de 2018 (exp. 21745, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), habla que un contrato califica como colaboración empresarial si: (i) los contratantes conservan su individualidad jurídica o, en otras palabras, el contrato no deviene en una persona jurídica independiente; (ii) **existe unidad de propósito, lo que implica que los contratantes trabajen conjuntamente para lograr un objetivo común**; (iii) aportan activos, bienes en especie o industria para el desarrollo del proyecto común; y (iv) delimitan la forma en que se asumirán los riesgos y distribuirán los resultados -ganancias o pérdidas- de la colaboración. Desde la perspectiva contable, cada partícipe debe registrar los ingresos, costos y gastos en proporción a su aporte, de modo que, declare los ingresos, costos y deducciones del impuesto sobre la renta en esa misma proporción.

<sup>22</sup> Corte suprema de justicia, sala de casación civil, sentencia del 16 de julio de 1985. Magistrado Ponente Alejandro Bonivento Fernandez, “G.J.” CLXXX.

<sup>23</sup> Artículo 590 CPG

<sup>24</sup> Corte Constitucional. Sentencia 490 de mayo 4 de 2000

<sup>25</sup> Sala plena del Consejo de Estado, providencia de 17 de marzo de 2015. Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

<sup>26</sup> Artículo 235 CPACA

## MOON S.A.S

1. Oposición por parte de Moon. El signo solicitado a registro por Frosty es irregistrable por resultar similarmente confundible con la marca Moon Snow<sup>27</sup> de titularidad de Moon<sup>28</sup>
  - a. La D.486 impide registrar signos similares o idénticos a marcas anteriormente registrada para los mismos productos/servicios<sup>29</sup>. Lo mismo aplica para nombres comerciales<sup>30</sup>.
  - b. Debe realizarse entonces el cotejo marcario atendiendo a las reglas previstas para ello por el Tribunal Andino: i) los signos deben analizarse en su conjunto; ii) se debe analizar si se comparte un mismo lexema y sílaba tónica; iii) se debe verificar si hay coincidencia en el orden de las vocales. Asimismo, debe verificarse si existe una identidad fonética, conceptual y de productos entre los signos<sup>31</sup>. Veamos:

5	6	7	8		1	2	3	4				
S	N	O	W		M	O	O	N	BY	FROSTYCO		

M	O	O	N		S	N	O	W				
1	2	3	4		5	6	7	8				

- c. Teniendo en cuenta que la pronunciación de las palabras Snow y Moon es igual en ambos signos y considerando que la unión de la nieve y la luna es un concepto de fantasía, no existen diferencias conceptuales ni fonéticas entre los signos cotejados.
2. Infracción de Marca FrostyCo infringió los derechos de la marca de titularidad de Moon y su nombre comercial al usar el signo infractor "SMBF"<sup>32</sup>, similar fonética, ortográfica y conceptualmente:
  - a. La D.486 protege el derecho de USO EXCLUSIVO que tiene el titular de una marca gracias al registro de esta en la oficina nacional competente<sup>33</sup> y confiere el derecho a impedir: i) la aplicación de la marca sobre productos para los cuales se encuentra registrada, ii) fabricar etiquetas o envases con la marca<sup>34</sup>.
  - b. El decreto 2264 del 2014 establece la figura de la indemnización preestablecida dentro de los procesos de infracción marcaría, para la tasación de perjuicios será determinada por el juez de conocimiento.
3. Incumplimiento del contrato de Agencia Mercantil por parte de Frosty. El contrato de alianza comercial entre Frosty y Moon es de agencia mercantil de acuerdo con el Código De Comercio<sup>35</sup>, el cual fue incumplido por Frosty. En razón de la excepción de contrato no cumplido, Moon no estará obligado a cumplir con las obligaciones del acuerdo, hasta tanto Frosty no se allane a cumplir.

<sup>27</sup> De ahora en adelante MF

<sup>28</sup> Artículo 136 literales A y B D.486

<sup>29</sup> D. 486 Artículo 136 A.

<sup>30</sup> D. 486 Artículo 136 B.

<sup>31</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso. 140-IP-202. Caso Tecnoquímicas. S.A.

<sup>32</sup> Snow Moon by FrostyCo

<sup>33</sup> Artículo 154 decisión 486

<sup>34</sup> Artículo 155 de la decisión 486.

<sup>35</sup> En adelante C.Co.

- a. El Código Civil<sup>36</sup> regula “*En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado*”<sup>37</sup>. Por su parte, C.C. prevé que ninguno de los contratantes está en mora mientras el otro no cumpla o se allane a cumplir<sup>38</sup>.
  - b. Según los hechos del caso, el objeto del contrato de colaboración era “parte de su estrategia [de Frosty] de posicionamiento en América Latina”<sup>39</sup>. Si a lo anterior se suma la *autonomía empresarial en el desarrollo de este esquema*, y la vocación de permanencia (cerca de 18 años) se aprecia la existencia de un contrato de agencia<sup>40</sup>. A diferencia de otros contratos, la agencia presume la exclusividad a favor del agenciado, sin necesidad de pacto expreso<sup>41</sup>.
  - c. La nueva línea por parte de Frosty lanzada en febrero de 2023 constituye una infracción a la obligación del agenciante, lo que genera un incumplimiento grave del contrato. Esto legitima a Moon para solicitar la terminación del contrato, con base en la condición resolutoria tácita.
4. Medida cautelar. La medida cautelar solicitada por Frosty buscando la suspensión de la medida cautelar presentada por Moon es improcedente al no ser el mecanismo procesal adecuado.
- a. La Constitución Política<sup>42</sup> establece el principio de la independencia judicial<sup>43</sup>, según el cual los jueces sólo estarán sometidos a la ley, por su parte la jurisprudencia es una fuente auxiliar<sup>44</sup>. Por lo tanto, los jueces deben poder aplicar el derecho libre de interferencias internas y externas, incluidas las de otros despachos<sup>45</sup>.
  - b. El CPACA permite el levantamiento de la medida cautelar de oficio o a petición de parte, cuando no se cumplan los requisitos o que se superaron las circunstancias para otorgar la medida<sup>46</sup>.
  - c. El CGP<sup>47</sup> Menciona las reglas para la aplicación de las medidas cautelares, con el único objeto de lograr la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción, prevenir daños, o hacerlos cesar. Vale recordar que una decisión judicial no puede constituir en sí una fuente generadora de infracción o perjuicio inminente, por esto, la medida cautelar solicitada por Frosty debe ser desestimada.
  - d. La medida cautelar solicitada por Frosty pretende la suspensión de la medida cautelar presentada por Moon, es decir le ordena a otra del mismo rango cómo decidir.
  - e. Frente a esto es necesario aclarar que los abogados de Frosty tenían otro tipo de mecanismos idóneos para recurrir la medida presentada, como lo son los mencionados en los literales “b” y “c” de este capítulo, mismo que decidieron ignorar.

<sup>36</sup> En Adelante C.C.

<sup>37</sup> El Artículo 1546 del Código Civil

<sup>38</sup> Artículo 1609 del C.C.

<sup>39</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC 2498-2021 del 23 de junio de 2021. Radicación 05001-31-03-001-2014-00139-01. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

<sup>40</sup> Artículo 1317 C.Co.

<sup>41</sup> Art. 1317 del C.Co y siguientes

<sup>42</sup> En adelante C.P.

<sup>43</sup> Artículo 228 Constitución Política de Colombia.

<sup>44</sup> Artículo 230 constitución política de Colombia. El elemento principal y clave de este artículo es el enunciado dentro del texto. Sin embargo, es importante resaltar que la doctrina, la equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho son criterios auxiliares y complementarios de la actividad judicial.

<sup>45</sup> Corte Constitucional, Sala tercera, Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2018. Sentencia T-450/18. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<sup>46</sup> Artículo 235 CPACA

<sup>47</sup> Artículo 590 “medidas cautelares en procesos declarativos”

**SINDICATO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL NORTE DE FRANCIA:**

1. El queso Camembert está reconocido como denominación de origen<sup>48</sup>. Moon está incurriendo en una práctica desleal e infractora de la D.O. la marca infractora Normandía, puesto que incurre en un engaño al consumidor respecto al origen real de su queso y utiliza de forma indebida la D.O., por lo cual está incurso en causal de nulidad.
  - a. La D.486<sup>49</sup> garantiza el derecho exclusivo de las D.O. a los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usarla, autorización que corresponde otorgar a las entidades que representen a los beneficiarios de la D.O., y quienes están legitimados para impedir su uso no autorizado, por tratarse de un derecho exclusivo<sup>50</sup>. Asimismo, la Convención de Washington<sup>51</sup> dispone que engañar sobre origen geográfico con palabras o símbolos que hagan alusión a esa zona geográfica, constituye competencia desleal.
  - b. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la nulidad del 135 es más conveniente por cuanto no se presentó oposición a la marca y por motivos relacionados con la nueva regulación frente a conciliación, sin mencionar que no implica preocupaciones frente a la caducidad de la acción. En esta nulidad, alegaríamos el artículo 135 y el primer párrafo del 134,<sup>52</sup> Entre esas causales se resalta el literal ‘e’ y el ‘i’ del referido artículo<sup>53</sup>.

---

<sup>48</sup> En adelante D.O.

<sup>49</sup> Artículo 201

<sup>50</sup> D. 486 Artículos 212 y S.S.

<sup>51</sup> Artículo 20 literal C

<sup>52</sup> Artículo 172 de la D.486 de 2000

<sup>53</sup> Proceso 311-IP-2021 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina