Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Medellín, quince de diciembre de dos mil veinte

Proceso	Verbal
Demandante	Gastroinnova S.A.S.
Demandado	Dyval S.A.
Radicado	No. 05001 31 03 005 2019 00399 00
Asunto	Auto de trámite

La presente demanda de reconvención reúne a cabalidad las exigencias de los artículos 82 y ss. y 371 del C.G.P., por lo que el Juzgado,

R E S U E L V E :

Admitir la presente demanda verbal de reconvención adelantada por Gastroinnova S.A.S. –reconvenido- en contra de Dyval S.A. - reconviniente.

Notifíquese este auto a la demandante reconvenida mediante el sistema de estado, y córrasele traslado de la demanda por el término de veinte (20) días, que se surtirá en la forma dispuesta en el artículo 91 Ibídem (371).

Para efectos de decretar las medidas solicitadas con el anterior escrito, la accionante –reconviniente- prestara caución por la suma de $120'000.000.oo, conforme al artículo 590 Ibídem, la que se otorgará en un término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia por estado, haciéndole la advertencia que si no se presta oportunamente, se resolverá sobre los efectos de la renuncia como establece el inciso 2° del artículo 603 Ib.

Tiene personería el Dr. Julio José Seneor L., abogado en ejercicio, para representar a la demandada reconviniente, en los términos del poder conferido.

NOTIFIQUESE

RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO
JUEZ

G. Herrera

Firmado Por:

RAFAEL ANTONIO MATOS RODELO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 005 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
1c373ceae59cbae72361588f827e3c6335afa50be54fd828ce7b41db985df82f
Documento generado en 16/12/2020 11:50:54 a.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Medellín-Antioquia

CUADERNO NO. 3

DEMANDA DE RECONVENCION

CODIGO DEL MUNICIPIO. 0 5 0 0 1

CODIGO DEL JUZGADO..... 3 1

ESPECIALIDAD..... 0 3

CONSECUTIVO JUZGADO..... 0 0 5

AÑO (Radicación del proceso) 2 0 1 9

RADICACION 0 0 3 9 9

TIPO DE PROCESO. VERBAL
DEMANDANTE. GASTROINNOVA S.A.S.
DEMANDADO. DYVAL S.A.

PRUEBAS

COPIA DEL ACUERDO DE TRANSACCIÓN SUSCRITO ENTRE GASTROINNOVA S.A.S. Y DYVAL S.A. EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018.

Prueba No. 1

54

CONSENTIMIENTO USO DE MARCA – ACUERDO COMERCIAL

ACUERDO DE TRANSACCIÓN

EL PRESENTE ACUERDO DE TRANSACCIÓN (en adelante "Acuerdo") entrará en vigor desde el momento de suscripción (en adelante "Fecha de Suscripción") por GASTROINNOVA SAS identificada con NIT 900896918-5, sociedad colombiana legalmente constituida (En adelante GASTROINNOVA), y DYVAL SA identificada con NIT 811009359-1 sociedad colombiana legalmente constituida (en adelante DYVAL) quienes en conjunto se identificarán como "Las Partes."

CONSIDERANDO

1. Que DYVAL SA es titular de los registros de las marcas DELI – K – TESES, DELI REPOSTERIA, DELI (ORGANIZACIÓN) y DELI, entre otras, en la clase internacional 30.

2. Que GASTROINNOVA SAS tuvo interés en solicitar el registro de la marca DELIZ en las clases 30 y 43 dentro de los expedientes SD 2017/0082293 y SD2017/0082294 y fueron negadas en primera instancia mediante las Resoluciones 33245 y 33246 de 16 de mayo de 2018 y actualmente está vigente el periodo para presentar apelación sobre el registro de la marca.

3. Que durante el proceso de solicitud de registro, la compañía DYVAL presentó oposiciones a las solicitudes de registro de marca DELIZ y además convocó a instancia de conciliación a las partes, donde su principal pretensión fue el no uso del registro de la marca DELIZ por considerar que esta es igual o similarmente confundible con las marcas previamente registradas de DYVAL y por ende existir riesgo de confusión y de asociación con las mismas.

4. En el marco de la conciliación no hubo ánimo conciliatorio y no se llegó a ningún acuerdo.

5. Atendiendo los últimos acontecimientos y el ánimo de llegar a un acuerdo entre las

partes que evite el inicio o la continuación de cualquier tipo de procesos administrativos o judiciales o contingencias para alguna de las partes, han decidido suscribir el presente acuerdo de transacción que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

1. GASTROINNOVA podrá usar el signo distintivo DELIZ en sus establecimientos de comercio hasta el 31 de diciembre de 2018. A partir de la firma de este acuerdo y hasta la fecha máxima aquí descrita hará todos los esfuerzos por ir disminuyendo el uso de la marca DELIZ. De cualquier forma **GASTROINNOVA** no podrá hacer uso de la marca DELIZ a partir del 1 de enero de 2019 en ninguno de sus establecimientos de comercio, puntos de venta abiertos al público, así como en ninguna pieza publicitaria y en general de ninguna forma y por ningún medio.

2. GASTROINNOVA se compromete a realizar el cambio del nombre comercial DELIZ asignado a sus establecimientos de comercio a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

3. DYVAL se compromete a desistir o a no iniciar ninguna acción administrativa, judicial, de infracción marcaria, nulidad, requerimiento privado o previo, solicitud de indemnización o reclamación de ningún tipo en contra de GASTROINNOVA por el uso del signo distintivo o el nombre comercial DELIZ antes del 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento de este acuerdo comercial y no podrá iniciar una acción con posterioridad a esta fecha por el uso que se realizó de la expresión DELIZ por parte de GASTROINNOVA hasta del 31 de diciembre de 2018.

4. GASTROINNOVA se compromete a no presentar apelación o acción de nulidad sobre las Resoluciones 33245 y 33246 de 16 de mayo de 2018 siempre y cuando la firma de este acuerdo se realice antes del 25 de junio de 2018.

5. DYVAL se compromete a no presentar oposición, nulidad o cualquier otra solicitud de no registro sobre el signo distintivo mixto "D.L.Z Deliciosamente feliz" o cualquier

otro signo distintivo de naturaleza mixta, figurativa o nominativa que al momento de la firma de este acuerdo o con posterioridad a ella pretenda registrar GASTROINNOVA, siempre y cuando no sea igual o similar a la marca DELI.

6. GASTROINNOVA se compromete a abstenerse de usar diseños de la marca DELI que se asemejen o sean confundibles con el diseño que ha hecho DYVAL de su signo distintivo en cualquiera de sus solicitudes de registro.

7. GASTROINNOVA declara que actualmente ha solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco del trámite de registro de la marca "D.L.Z Deliciosamente Feliz" y que siguiendo los lineamientos de las cláusulas 5 y 6 de este acuerdo tendrá la precaución de evitar registrar marcas iguales o similares a las marcas registradas por DYVAL en específico para identificar los productos contenidos en la clase 30.

8. Las Partes se comprometen a no presentar reclamaciones de ninguna naturaleza, incluyendo, oposiciones, acciones de cancelación, acciones de nulidad, acciones por infracción marcaria y/o competencia desleal, presentación de demandas o denuncias, por el uso de las Marcas por las Partes, si dicho uso se ha hecho en los términos del presente Acuerdo.

9. En caso que la Superintendencia de Industria y Comercio requiera la presentación de un acuerdo o consentimiento de uso de la marca "D.L.Z Deliciosamente feliz" entre las Partes, o cualquier manifestación de consentimiento para el uso de la marca DELIZ, hasta el 31 de Diciembre de 2018, estas se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para apoyar la coexistencia o el acuerdo comercial mediante la presentación de cartas de consentimiento o cualquier otra medida que las Partes consideren necesarias para que se cumpla a cabalidad este acuerdo.

10. Las partes declaran que no son entidades asociadas o relacionadas y tomarán todas las medidas necesarias para evitar riesgo de confusión o asociación entre las

Marcas y los productos identificados con las mismas.

11. El presente Acuerdo rige únicamente para el territorio de Colombia.

12. Este Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo entre Las Partes respecto de Las Marcas. Este Acuerdo no puede ser corregido, alterado, modificado o cambiado en ningún aspecto salvo por pacto escrito firmado por ambas partes.

13. Este Acuerdo será vinculante para las Partes y sus agentes, representantes, abogados, accionistas, funcionarios, directores, empleados, matrices, subsidiarias, afiliados, predecesores, sucesores, cesionarios y licenciatarios, y todas las demás personas en concurso o participación con ellos.

14. Las partes celebran este acuerdo libre y voluntariamente bajo el asesoramiento de abogados. Las partes aprecian y entienden los términos contenidos en este Acuerdo y están plenamente satisfechos con el acuerdo establecido en este documento.

15. Las partes declaran que este acuerdo se suscribe sin lugar a contraprestación, indemnización de ninguna índole o compensación económica, salvo el incumplimiento del presente acuerdo.

16. La invalidez de cualquier cláusula de este Acuerdo no afectará la validez de ninguna otra cláusula. En caso que cualquier cláusula de este Acuerdo se considere inválida, Las Partes acuerdan que las cláusulas restantes permanecerán en pleno vigor y efecto.

17. En el evento de incumplirse alguna de las cláusulas contenidas en este acuerdo la parte cumplida podrá iniciar las acciones legales, administrativas o judiciales que considere pertinentes para defender o proteger sus derechos.

18. El presente acuerdo tiene efectos de transacción, por lo que con la firma del

mismo, las partes se comprometen a no iniciar ninguna acción, demanda, queja, querella, o proceso por infracción de marca, competencia desleal o cualquier otro de carácter civil, administrativo o penal o dado el caso, renunciar o desistir a cualquiera de ellos en caso que se haya previamente iniciado.

19. En caso que cualquiera de las partes no cumpla lo señalado en el presente acuerdo, se compromete a pagar a título de cláusula penal la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600'000.000), suma que se podrá cobrar por la vía ejecutiva, ya que las partes acuerdan que es clara, expresa y exigible, presentando simplemente el presente documento, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula 17, incluyendo la posibilidad de iniciar cualquier acción por indemnización de perjuicios.

El presente acuerdo se firma a los 21 días del mes de junio de 2018 en dos ejemplares debidamente autenticados, así:

GASTROINNOVA SAS	DYVAL SA
NIT 900896918-5	NIT 811009359-1
RAFAEL HERNANDEZ	ARI WANCIER RODÉ ,
CE 384801	CC 79.905.589
Representante legal	Representante legal

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y DEL CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO CON HUELLA
(Art. 68 Decreto 960 de 1.970)
NOTARÍA TREINTA Y UNA (31)
CÍRCULO DE BOGOTÁ / COLOMBIA
MIGUEL ANTONIO ZAMORA AVILA
NOTARIO 31 DE BOGOTÁ D.C.

Notaria 31

ante el Despacho del Notario Treinta y Uno (31) del Círculo de Bogotá D.C., se presentó:

ERNANDEZ MUJICA ELPIDIO RAFAEL

Identificado con C.E. 384801

y dijo que el anterior documento es cierto y exacto y que la firma puesta en él es la suya, y que es la misma que usa en todos los negocios tanto de carácter pública y privada, actuales y futuros, y que solicita se imprima su huella dactilar sobre su firma. Así se hace.

Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MIGUEL ANTONIO ZAMORA AVILA
NOTARIO TREINTA (31)
CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
NOTARIA TREINTA Y UNO (31)

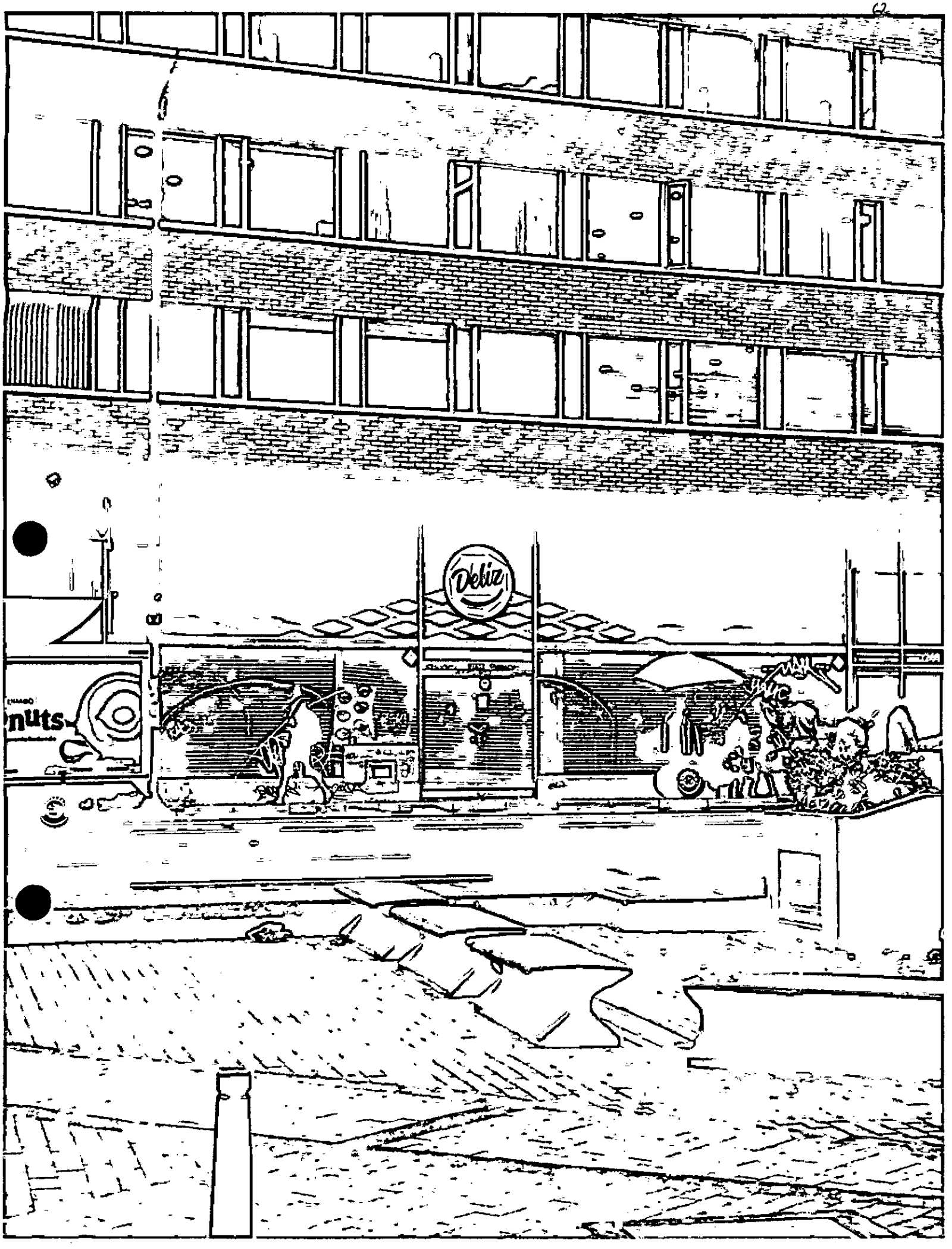
IMÁGENES TOMADAS EL 8, 9 Y 10 DE MARZO DE 2020 DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE GASTROINNOVA S.A.S. UBICADO EN LA CARRERA 7 NO. 27- 54.

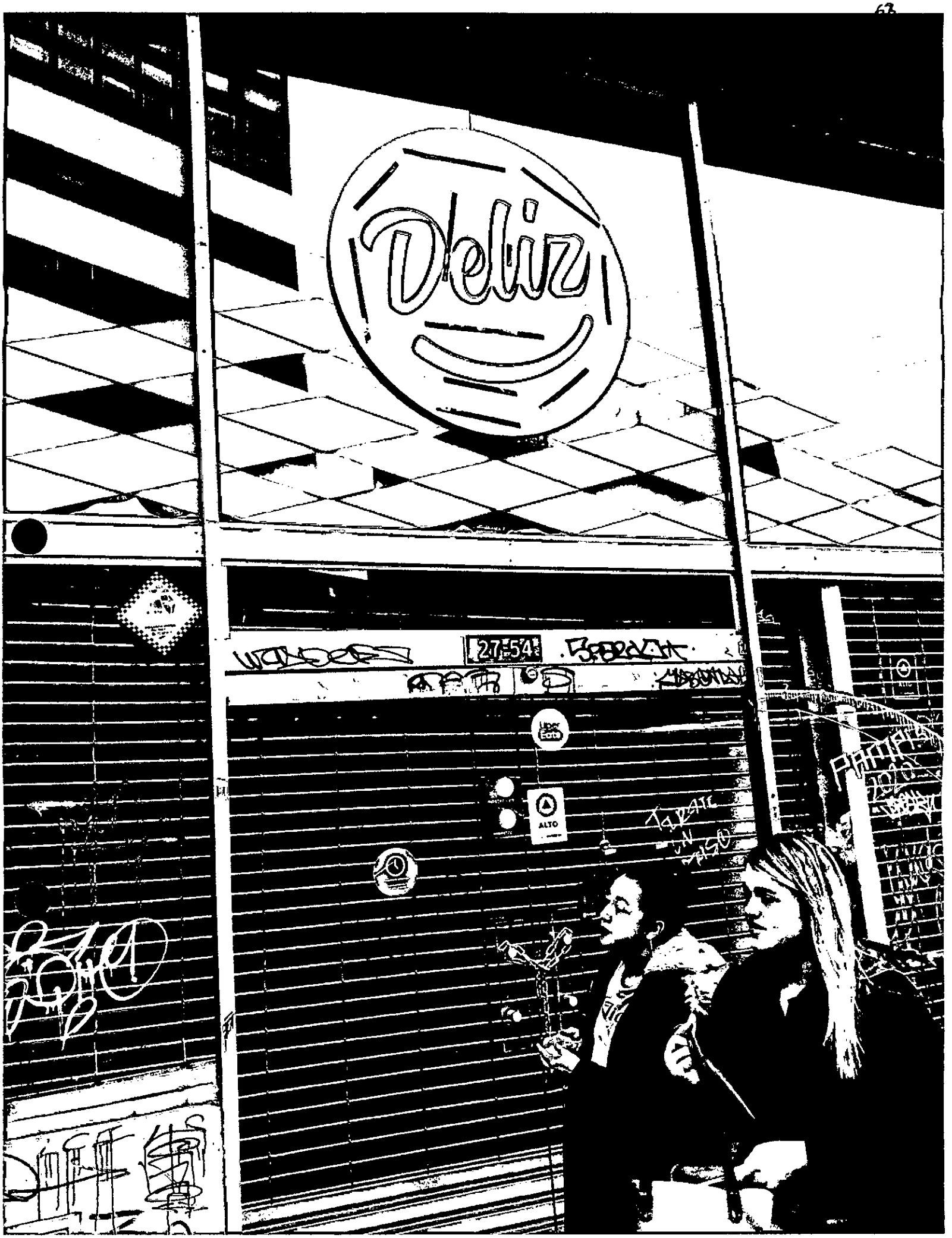
Prueba No. 2


Deliz

ESPECTADOR

FUNDADO EN 1887 Nº 38.567 8 DE MARZO DE 2020 72 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN


Deliz
nuts


Deliz
27-54
ALTO

EL ESPECTAD

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 N° 38.567 8 DE MARZO DE 2020 72 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 $3

La paz que abrió un ca


Delia
MILK
LUNCH

MATRICULA MERCANTIL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE GASTROINNOVA S.A.S. UBICADO EN LA CARRERA 7 NO. 27- 54

Prueba No. 3

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DYVAL S A
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00816851 DEL 29 DE AGOSTO DE 1997

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRIL DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 63 C NO. 28 A - 46
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : SEBASTIAN.BARRETO@DELI.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 63 C NO. 28 A - 46
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : SEBASTIAN.BARRETO@DELI.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: QUE POR E.P. NO. 344 NOTARIA 17 DE MEDELLIN, DEL 03 DE MARZO DE 1997, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 1997, BAJO EL NO. 78.277 DEL LIBRO VI, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: DYVAL S.A.

CERTIFICA:

APERTURA DE LA SUCURSAL: QUE POR ACTA NO. 0000005 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE JULIO DE 1997, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00078274 DEL LIBRO VI, SE AUTORIZO LA APERTURA DE LA SUCURSAL

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

DENOMINADA DYVAL S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0001156	1997/07/10	NOTARIA 17	1997/08/29	00078279

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1081 (ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA)

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 31 DE MARZO DE 2016, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NUMERO 00256887 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
WANCIER RODE ARI	C.C. 000000079905589

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A20214183F72E8

10 DE MARZO DE 2020 HORA 17:19:15

AA20214183 PÁGINA: 2 DE 2

* *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PÁGINA DE GASTROINNOVA S.A.S EN INTERNET.

Prueba No. 4

dlz.com.co

Nombre

Correo

Mensaje

Enviar

@restaurantesdlz

@restaurantesdlz

* Una empresa del Grupo Gastroinnova SAS

DELICIOSAMENTE FELIZ

INFORME TÉCNICO REALIZADO POR CONNECTA SOBRE LA SIMILITUD DE LAS MARCAS "DLÍZ" Y "DELI".

Prueba No. 5

Propuesta de Valor

connecta

2019

connecta

¿Qué tiene Connecta para ofrecer?

1. Una filosofía de empresa acorde con las expectativas y necesidades de nuestros clientes
2. Variedad de soluciones metodológicas para responder a sus necesidades
3. Una caja de herramientas tecnológicas, logísticas y de análisis
4. Un equipo de consultores con alto perfil y amplia experiencia para acompañarlos
5. Un alto nivel de compromiso con la satisfacción de sus clientes

connecta

1. Una filosofía de empresa acorde con las expectativas y necesidades de nuestros clientes

connecta

Propuesta de valor

Insight de cliente

"Más que agencias de investigación de mercados necesitamos socios que nos acompañen en el desarrollo estratégico de las marcas, que garanticen la adecuada utilización de la información y que construyan aprendizajes con el fin de apoyarnos en el crecimiento de las marcas"

connecta

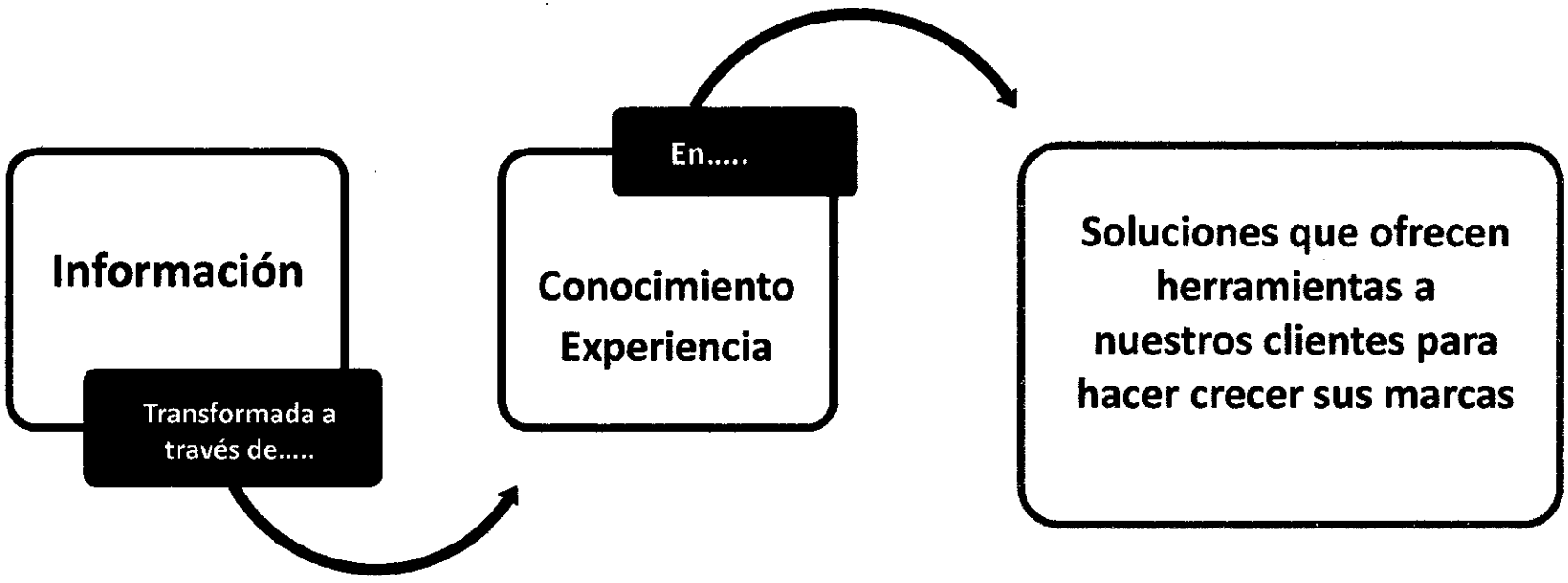
Propuesta de marca

Connecta existe para transformar la información, a través del conocimiento y la experiencia, en soluciones que sean herramientas que ayuden a los clientes a hacer crecer sus marcas

El alquimista de la información

connecta

Alquimista de la información



- Parte de lo conocido para lograr comprender lo desconocido.
- Profundiza lo más posible para entender y dar dirección.
- Trabaja con convicción, con incansable paciencia y dedicación
- Transforma elementos básicos en sustancias valiosas

2. Variedad de soluciones metodológicas para responder a sus necesidades

connecta

La experiencia de Connecta le permite dar respuesta a nuestros clientes en distintas áreas:

Soluciones Metodológicas

- Marca
- Evaluación de Concepto
- Prueba de Producto
- Evaluación de Empaque
- TOT: Total Offer Test
- Pre test publicitario ConnTV 2.0
- Post Lanzamiento
- Ad - Hoc

Metodologías implementadas con altos estándares de calidad

3. Una caja de herramientas tecnológicas, logísticas y de análisis

connecta

Las herramientas permiten recolectar, procesar y analizar adecuadamente la información. Facilita la ejecución de la tarea pero no reemplaza la capacidad analítica de los consultores.

Herramientas cualitativas
Herramientas estadísticas

DE ANÁLISIS

Neuromarketing

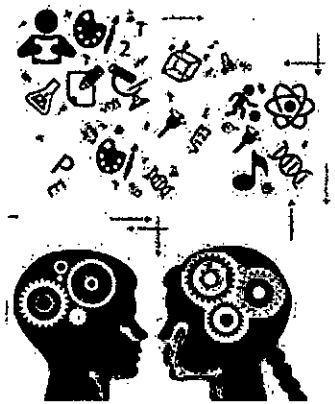
CIENTÍFICAS

Encuestas digitales
Chat bot
Foros digitales

TECNOLÓGICAS

Localización móvil

LOGÍSTICAS



connecta

Equipo consultor

Ana Lucía Laverde

- **Formación:** Profesional en Mercadeo y Publicidad Politécnico Gran Colombiano, Posgrado en Marketing relacional y CRM de la Universidad de Belgrano BS.AS
- **Experiencia:** Más de 10 años en investigación y consultoría en agencias de investigación de mercados

Andrea Rincón

- **Formación:** Profesional en Psicología de la Universidad Santo Tomas
- **Experiencia:** Más de 10 años en investigación y consultoría en agencias de investigación de mercados

María Mónica Martínez

- **Formación:** Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana
- **Experiencia:** Más de 7 años en investigación y consultoría en agencias de investigación de mercados.

connecta

Equipo consultor asociado

Olga Lucía Jiménez

- **Formación:** Profesional en Psicología de la Universidad Javeriana
- **Experiencia:** Más de 20 años de experiencia en estudios cualitativos

Libia Montes

- **Formación:** Profesional en Psicología de la Universidad de los Andes, especialización en mercadeo
- **Experiencia:** Más de 25 años de experiencia en estudios cualitativos

Liliana Osuna

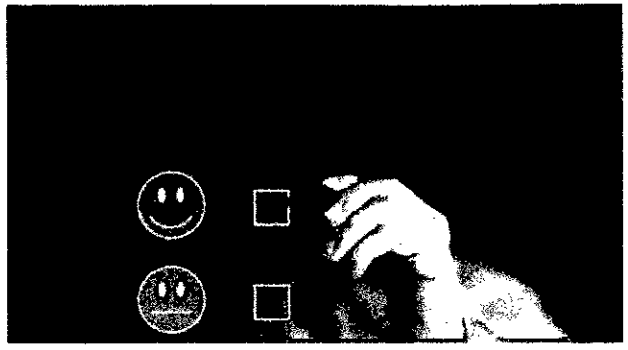
- **Formación:** Profesional en Psicología de la Universidad de la Sabana
- **Experiencia:** Más de 10 años de experiencia en estudios cualitativos

Ivonne Triana

- **Formación:** Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Nacional, especialización en mercadeo
- **Experiencia:** Más de 13 años de experiencia en estudios cualitativos y cuantitativos

5. Un alto nivel de compromiso con la satisfacción de sus clientes

connecta



En **connecta** medimos el éxito comercial por la profundidad de las relaciones que se establecen con los clientes.

En los 9 años, los 10 clientes más grandes de Connecta generaron relaciones profundas, duraderas y estratégicas medidas a través de varios indicadores:

Tipos de proyectos que se realizan
Cantidad de proyectos
Calificación otorgada
Comentarios recibidos

Las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de satisfacción son:

	Diseño de la propuesta	Ejecución de los proyectos	Tiempos de ejecución	Informe final: Análisis, conclusiones	Claridad en la presentación	Relación costo beneficio	Calificación general
Promedio	4,7	4,8	4,9	4,7	4,6	4,8	4,7
Moda	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9

connecta

Connecta realizó estudios para 36 clientes diferentes en 2018, entre los que se encuentran:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Universidad de los Andes

Nestlé

Alimentos Polar

familia
Hace más fácil cuidarlos

auteco

NOEL

Ramo

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

MEALS DE COLOMBIA S.A.S

tigo

BBVA

connecta
connecta connecta connecta
connecta connecta connecta
connecta connecta connec
connecta connecta connect
connecta connecta
connecta
connecta
connecta
connecta
connecta
connecta connecta connect
connecta
connecta
connecta connecta
connecta
connecta connecta
connecta
connecta connecta connect
connecta connecta

connecta

-PROYECTO DELI-
Similitud entre las marcas Deli y Dliz

Presentado a:

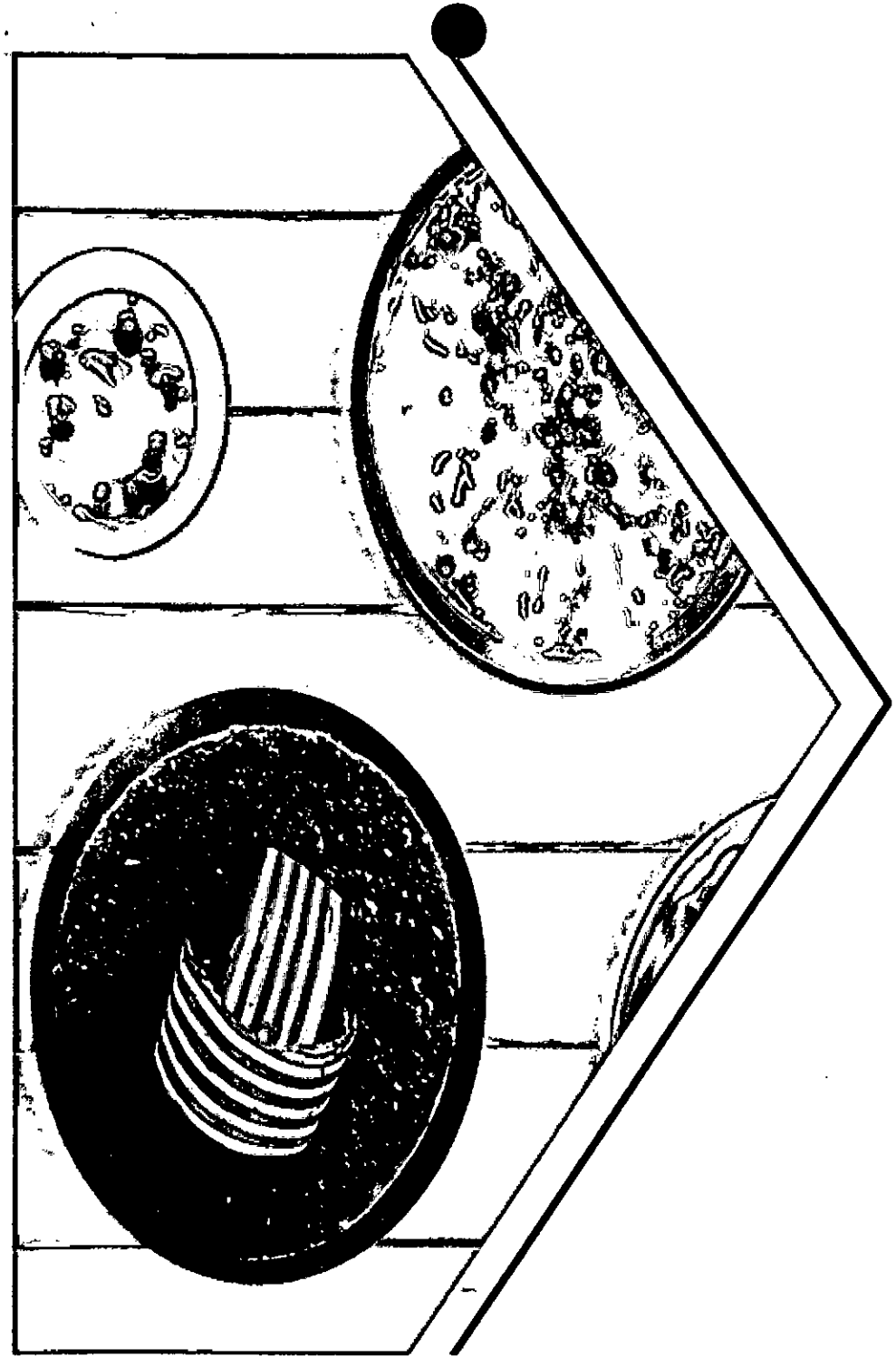
deli | repostería |

FECHA:

Julio/2019

No. PROYECTO:

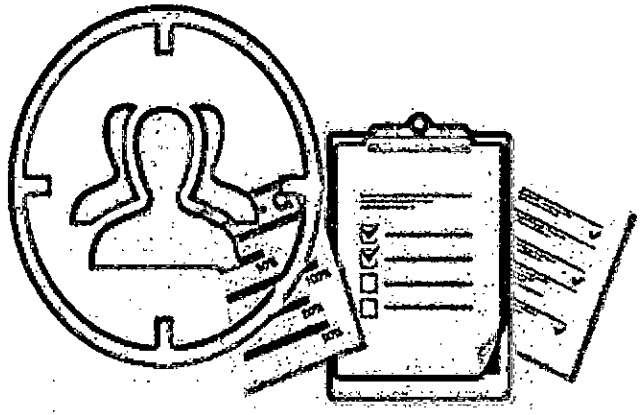
6872



Objetivo

Objetivo general

Determinar si existe riesgo de confusión entre las marcas de jugadores perteneciente al sector de productos alimenticios y servicios de restaurantes Deli y Dliz



Aspectos

- **Metodología de recolección:** Cuantitativa a través de encuestas personales
- **Duración del instrumento:** 10 minutos
- **Método de muestreo:** por interceptación en puntos de la ciudad con alta afluencia del grupo objetivo, garantizando dispersión de la muestra en términos de ubicación geográfica en la ciudad, edades, estratos. Para garantizar la dispersión muestral:
  - Se seleccionaron unos puntos de la ciudad con alta afluencia de personas que venían de diferentes sectores (universidades, centros deportivos, centros comerciales, estaciones de metro, parques) y se establecieron cuotas máximas del 20% de la muestra para cada punto
- **Tamaño de la muestra:** 400 encuestas
- **Margen de error:** 5,0 %
- **Método de supervisión:** Las encuestas fueron supervisadas de manera presencial en tiempo real (un supervisor acompañando a un grupo de encuestadores observando la realización de las encuestas en el momento que estas eran realizadas), como de manera posterior telefónicamente (un supervisor se contactó posteriormente telefónicamente y verificó nuevamente información)
- **Porcentaje de encuestas supervisado:** Se supervisó el **50%** del total de encuestas realizadas, garantizando la calidad de la información recolectada.
- **Fecha de trabajo de campo:** 4 al 10 de Julio 2019

connecta

Ficha técnica

GRUPO OBJETIVO

- Hombres y mujeres mayores de 18 años
- De Niveles de estrato 2 al 6

COBERTURA

El estudio se realizó en

- Bogotá y Medellín

ALCANCE

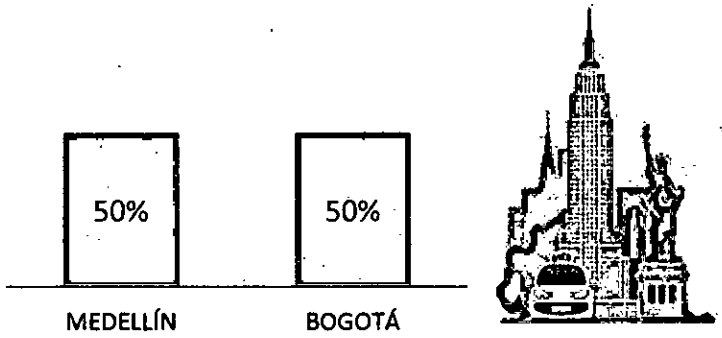
Se realizaron un total de 400 encuestas:

- Bogotá: 200 encuestas
- Medellín: 200 encuestas distribuidas como se especifica a continuación:

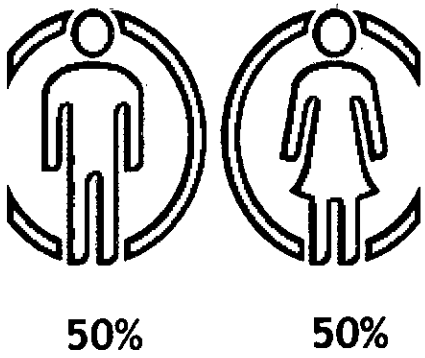
connecta

Distribución de la

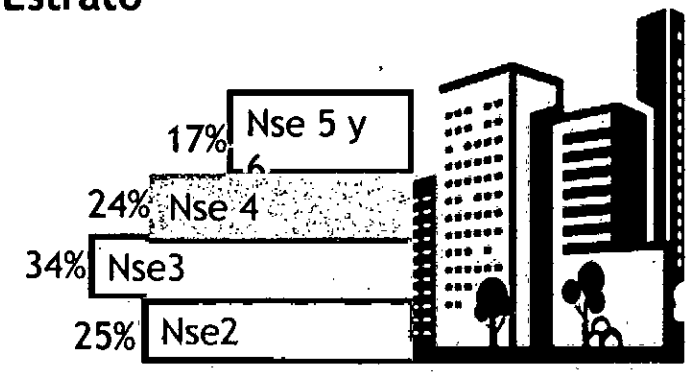
Ciudad



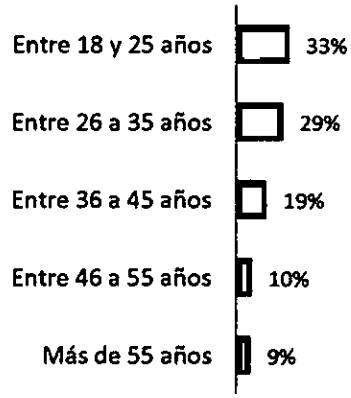
Género

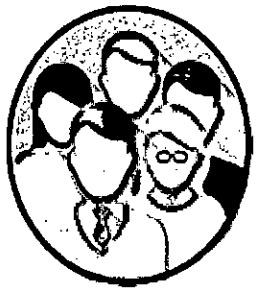


Estrato



Edad





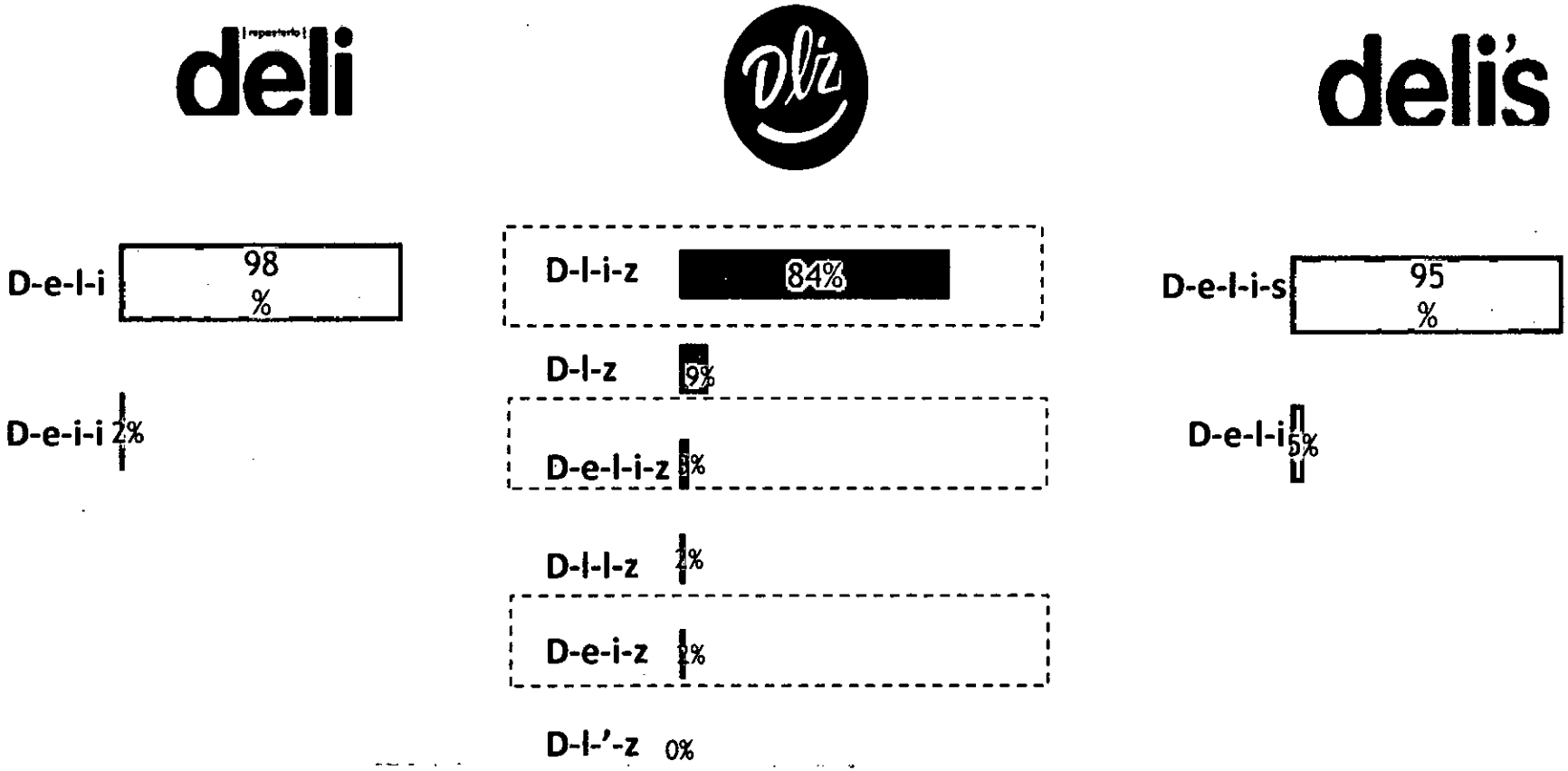
RESULTADOS

Deletreo de marcas

Deletreo de marcas

Al pedirle a los encuestados que escriban las letras que componen los logos de las tres marcas, **el 89% percibe que la marca Dliz tiene una i**, lo que hace evidente la similitud en la pronunciación de los nombres. Adicionalmente el 0% percibe que la marca Dliz tiene un apostrofe

Pregunta: ¿Dígame qué letras tienen estás palabras?



Base: 400

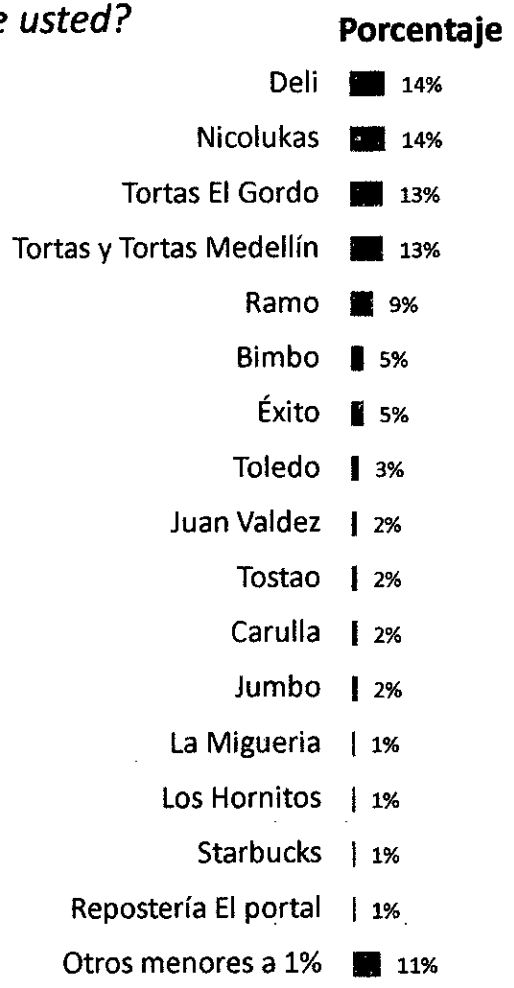
connecta

Conocimiento espontáneo

Conocimiento espontáneo

Deli lidera el indicador de conocimiento de la categoría de productos de repostería, tortas y postres; mientras que nadie menciona espontáneamente Dliz como marca de la categoría, a pesar que en dicho lugar se venden postres

Pregunta: ¿Qué marcas de productos de repostería, tortas y postres conoce usted?



Base: 400

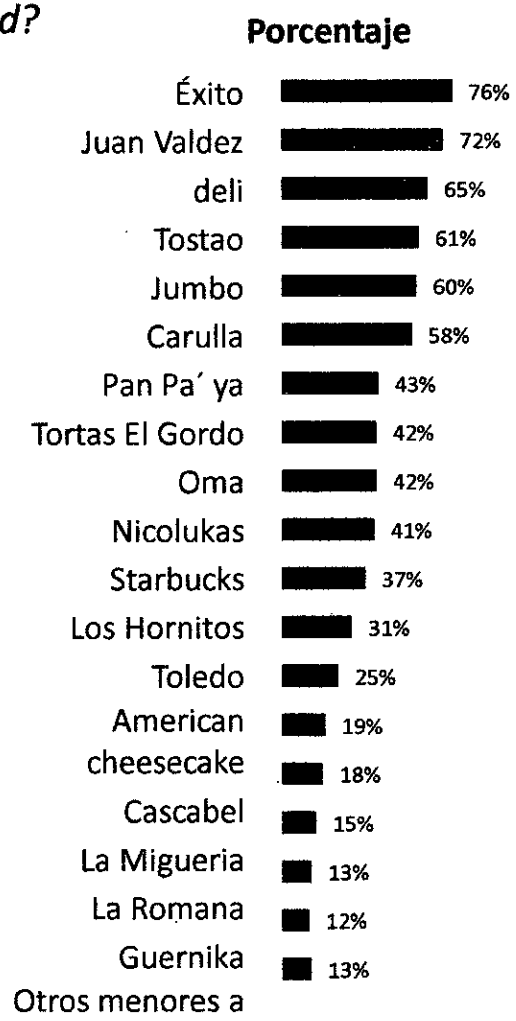
connecta

Conocimiento espontáneo + ayudado

Total conocimiento espontáneo + ayudado

Deli es una de las tres marcas de mayor conocimiento espontaneo+ayudado de la categoría de repostería, tortas y postres, dejando claro el alto nivel de conocimiento de dicha marca

Pregunta: ¿Qué marcas de productos de repostería, tortas y postres conoce usted?



Base: 400

COPIA DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN PRESENTADO POR EL ABOGADO GABRIEL IBARRA A TÍTULO PERSONAL CONTRA LA MARCA "GRUPO DELI" SOLICITADA A REGISTRO POR DYVAL S.A.

Prueba No. 6

102

IBARRA
ABOGADOS

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES

1. Datos del Signo

1.1. Identificación de la marca: grupo deli (mixta)
1.2. Número de expediente: SD2019[illegible]
1.3. Clase de productos y/o servicios: 30 y 43

☒ Márquese este recuadro si con la oposición todas las clases de productos y/o servicios [illegible] de registro.

☐ [illegible]

2. Datos del opositor

☒ [illegible] ☐ Persona Jurídica

[illegible]

☐ Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra _____

☒ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ [illegible] Número C.C. 3.181.441

[illegible]

[illegible]

[illegible] Dirección electrónica [illegible] Teléfono

[illegible]

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre	Documento de Identificación	Tarjeta profesional

Calle 94 No. 9-34 Oficina 300
Edificio AB Proyectos
Bogotá D.C. – Colombia
(+571) 216 0000 PBX
www.ibarra.legal

IBARRA
ABOGADOS

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

Número de Radicación o Protocolo de poder general: _____

4. Datos de la oposición:

Causales que se invoca(n) como justifica(s) de la oposición:

Literales b), c) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sustentese en escrito adjunto

Signo cuya protección se solicita:

Denominación _____

Número de expediente _____ Número de certificado (si lo tiene) _____

☐ ¿Invoca notoriedad? NO
☐ ¿Solicita prórroga? NO
(Recuerde que es solo para anexar pruebas que sustenten la oposición)

5. Anexos

X	Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la oposición.
	Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación.
X	Pruebas como sustento de la oposición.
	Comprobante de pago de tasa por solicitud de prórroga.
	Comprobante de pago por invocación de notoriedad.

[redacted]

IBARRA
ABOGADOS

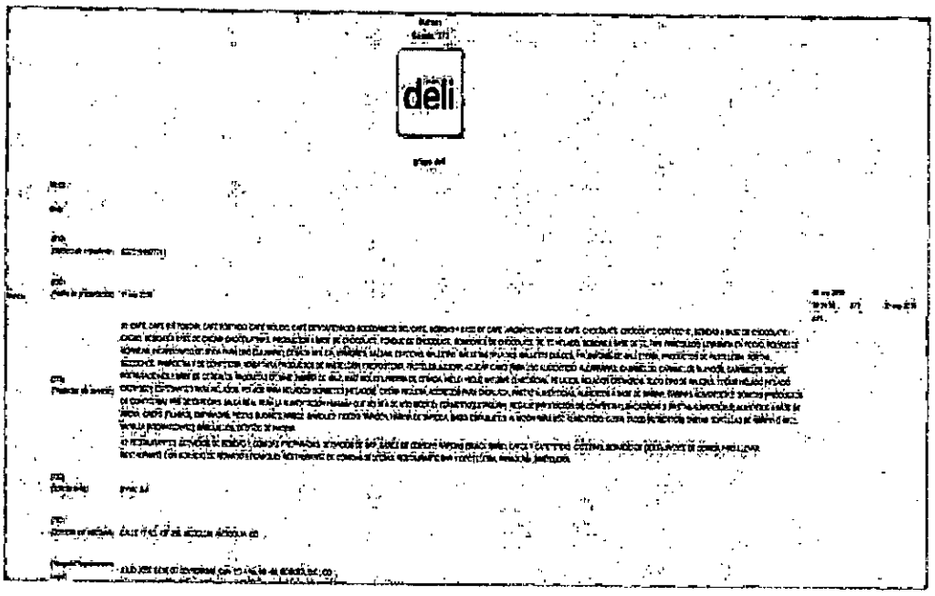
I. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

Causal absoluta de irregistrabilidad, consistente en la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los literales b), e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, "la Decisión 486").

II. OPORTUNIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146[1] de la Decisión 486, las oposiciones pueden formularse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de los signos distintivos.

La solicitud de registro de la marca **grupo deli (Mixta)**, para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43, fue publicada el 30 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial No. 873, según se aprecia a continuación:



Así las cosas, la oposición se presenta dentro de forma oportuna, conforme al término establecido por la Ley.

III. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN

El artículo 134 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir los signos para ser aptos para registro, en los siguientes términos:

[1] *"Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)".*

"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro."

De acuerdo con lo anterior, para ser registrables, los signos deben cumplir con los requisitos de (i) distintividad, relativa a la aptitud para distinguir productos y/o servicios en el mercado, y (ii) perceptibilidad, consistente en la posibilidad de ser representado gráficamente.

En lo que respecta al primero, éste tiene dos ámbitos: la distintividad intrínseca y la extrínseca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, "el TJCA") ha dispuesto que *"la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. En el caso de los signos táctiles o de textura, la exigencia de distintividad intrínseca comporta el principal obstáculo para su registro como marcas."*[2]

En línea con lo anterior, el artículo 135 de la Decisión 486 consagra como causales absolutas de irregistrabilidad, entre otras, las siguientes:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

b) carezcan de distintividad;

(...)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir** la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u **otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;"

(...)

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Respecto a la ausencia de distintividad intrínseca, el TJCA ha señalado lo siguiente:

"El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad'.

*Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que **el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro** y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de*

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015. Proceso 242-IP-2015.

dichos productos o servicios'; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad', pues 'la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00) (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Como se pasa a explicar, la solicitud de registro de la marca **grupo deli (mixta)** carece de distintividad intrínseca, por consistir en términos descriptivos de las características de los productos y servicios de las clases 30 y 43, que además son de uso común, por lo que no es apta para ser registrada.

En efecto, el 11 de septiembre de 2019 la sociedad DYVAL S.A. solicitó el registro de la marca **grupo deli (mixta)** para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43, de conformidad con el siguiente gráfico:

Al respecto, nótese que la solicitud de registro presentada no reivindica color alguno, según da cuenta el formulario de presentación de la solicitud, disponible en la plataforma SIPI, así:

Tipo de Signo Distintivo	Marca
Naturaleza	Mixta
Denominación del Signo	grupo deli
Reivindicación de Colores	Sí No
Etiqueta	

De esta manera, la solicitud presentada consiste en una marca de tipo mixto con un elemento gráfico insustancial, a falta de (i) fuertes elementos figurativos, (ii) una tipografía distintiva o (iii) reivindicación de colores. Por lo tanto, el elemento nominativo resulta preponderante en el signo bajo estudio.

En relación con ese elemento, es imperativo poner de presente al Despacho que aquel se compone de una palabra genérica que es de uso común – "grupo" – y un término que es descriptivo de las características de los alimentos y servicios alimenticios contemplados en las clases 30 y 43, por representar la condición de tales de ser deliciosos o tener buen sabor. Razones por las cuales el signo solicitado no cuenta con la aptitud necesaria para identificar los productos y servicios pretendidos.

Respecto al término "deli", sea esta la oportunidad de señalar que existen más de doscientas (200) marcas registradas en clases 30 y 43 que incluyen tal palabra, según dan cuenta los reportes de búsquedas de la plataforma SIPI, que se aportan como pruebas, y que la Superintendencia de Industria y Comercio ha declarado expresamente que se trata de una expresión de uso común en el mercado de alimentos, descriptiva de la condición de ser agradable o delicioso. En términos de la Autoridad:

> *"Ante la composición del signo en estudio, la Dirección debe señalar que **"DELI" es una expresión usual en el mercado colombiano, especialmente para los productos alimenticios.***
>
> ***Con ella, los empresarios de este mercado buscan imprimir la idea en la mente de los consumidores de un producto agradable al paladar o delicioso.***
>
> *Es así como, la Dirección encuentra que el signo solicitado no es similarmente confundible con la marca opositora, como se explicará a continuación."*[3] (Subrayado y negrillas fuera de texto.)

Visto lo anterior, corresponde ahora establecer si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, por resultar descriptivo de las características de los productos y/o servicios a identificar. Para este fin, se realizará el test propuesto por la reiterada Jurisprudencia del TJCA. Véase:

> *"El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta **"¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación"***[4]

Así, al realizar el mismo ejercicio con la marca solicitada a registro y preguntar ¿cómo es la marca **deli**?, la respuesta inmediata es que es una un producto delicioso o de buen sabor, por lo que se concluye que se trata de un signo eminentemente descriptivo de las características de los alimentos y servicios relacionados y con esto, irregistrable.

Así mismo, para evaluar si el signo solicitado está incurso en la causal prevista en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486, el TJCA prevé lo siguiente:

> *"La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. **En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros.***
>
> ***Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos."***[5] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

[3] Páginas 6 y 7 de la Resolución No. 50409 de 2017. Expediente SD2017/0015455
[4] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 336-IP-2015, Interpretación Prejudicial del 7 de diciembre de 2017.
[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 31-IP-2010. Interpretación Prejudicial del 9 de abril de 2010.

Como se anticipó, no solo existen cientos de registros marcarios en las clases 30 y 43 que incluyen el término "deli", sino que aquel ha sido expresamente declarado como de uso común por la Autoridad. Por lo tanto, se configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 y en cualquier caso, no es posible otorgar derechos exclusivos sobre tal expresión.

A manera de conclusión, la marca **grupo deli (Mixta)** carece de distintividad intrínseca para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43, por consistir en términos eminentemente descriptivos de las características de tales productos y servicios, y que además, han sido declarados como de uso común.

Por lo tanto, en el caso bajo estudio se configuran las causales absolutas de irregistrabilidad contempladas en los literales b), e) y g) del artículo 135 de la Decisión 486 y por lo tanto, corresponde al Despacho negar su registro.

Sin perjuicio de lo anterior, de considerarse que la marca solicitada sí reúne los requisitos necesarios para ser registrada, se solicita a la Superintendencia de Industria y Comercio que expresamente declare que no se otorgan derechos exclusivos sobre los términos "grupo" y "deli", en razón a la imposibilidad de su apropiación exclusiva, por ser términos necesarios y frecuentemente usados por todos los participantes en el mercado de alimentos.

IV. PETICIÓN

Principales:

1. Declarar que la marca **grupo deli (Mixta),** solicitada a registro por la sociedad DYVAL S.A., carece de distintividad intrínseca por ser descriptiva de las características de los productos y servicios de las clases 30 y 43, y en consecuencia,

2. Declarar que la marca **grupo deli (Mixta)** se encuentra incursa en las causales absolutas de irregistrabilidad contempladas en los literales b), e) y g) del artículo 135 de la Decisión 486.

3. Declarar fundada la presente oposición formulada por GABRIEL IBARRA PARDO.

4. Negar el registro de la marca **grupo deli (Mixta),** solicitada a registro por la sociedad DYVAL S.A., para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43.

Subsidiarias:

En el evento que la Autoridad considere que la marca **grupo deli (Mixta)** cumple con los requisitos de distintividad intrínseca para ser registrada, se solicita:

1. Declarar que la marca **grupo deli (Mixta)** consiste en una marca débil compuesta por términos descriptivos y de uso común, y en consecuencia,

2. Declarar que no se otorgan derechos exclusivos sobre los términos "grupo" o "deli".

IBARRA
ABOGADOS

V. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Reporte de resultados de búsqueda en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio de marcas registradas en las clases 30 y 43, que incluyen el término "DELI".

VI. ANEXOS

Me permito anexar a la presente oposición los siguientes documentos:

1. Las pruebas documentales mencionadas en el acápite anterior.

VII. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

1100

COPIA DEL OFICIO NO. 12479 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA OPOSICIÓN PRESENTADA POR EL ABOGADO GABRIEL IBARRA CONTRA LA MARCA "GRUPO DELI" CLASE 30 Y 43

Prueba No. 7

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **12479 22 de noviembre de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0096663

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto por el artículo 148 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que la oposición presentada por GABRIEL IBARRA PARDO; propuesta para las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza a la solicitud de Marca del signo de la referencia, reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, se le concede el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que responda la oposición, haga valer sus argumentaciones y presente pruebas.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del capítulo sexto del título primero de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

CAPTURAS DE PANTALLA DE LA RED SOCIAL FACEBOOK DE DLÍZ EN INTERNET; URL HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURANTESDLZ/ EN LAS QUE SE APRECIA EL USO DE SIGNOS SIMILARES A LOS DE DYVAL S.A. POR GASTROINNOVA S.A.S.

Prueba No. 8

facebook.com/RestaurantesDLZ/photos/a.1730560646994783/2576437502407086/?type=3&theater

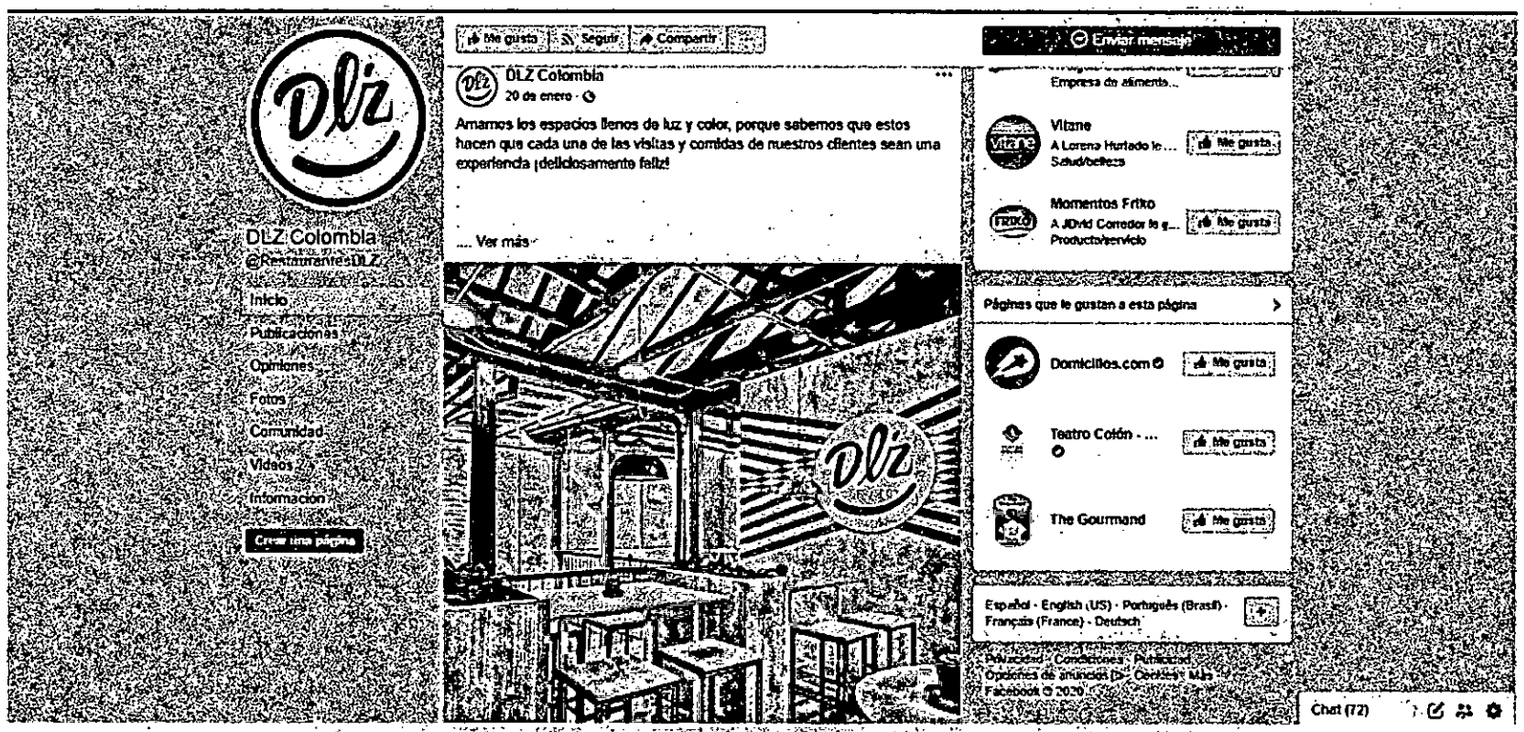
DLZ Colombia
· 3 de enero ·

¡Falta poco para que nuestro menú navideño diga adiós! No te quedes sin probar nuestro delicioso #PolloRellenoDLZ y #PostaNegraDLZ. Aprovecha porque solo estará disponible hasta el 05/01/2020

#restaurantesDLZ #DLZcolombia #restaurantesBogota #platonavideño #menunavideño #comidanavideña #comidanavidad #almuerzos #almuerzosaludables

A Az Noraldo SC, Fernando Alexander Choconta, Geramid Rios y 13 personas más les gusta esto.

1 vez compartido


Me gusta
Seguir
Compartir
Enviar mensaje
DLZ Colombia
@RestaurantesDLZ
Inicio
Publicaciones
Opiniones
Fotos
Comunidad
Videos
Información
Crear una página
DLZ Colombia
20 de enero ·
Amamos los espacios llenos de luz y color, porque sabemos que estos hacen que cada una de las visitas y comidas de nuestros clientes sean una experiencia ¡deliciosamente feliz!
... Ver más
Empresa de alimento...
Vitane
A Lorena Hurtado le ...
Salud/belleza
Me gusta
Momentos Friko
A JDvid Corredor le g...
Producto/servicio
Me gusta
Páginas que le gustan a esta página
Domicilios.com
Me gusta
Teatro Colón - ...
Me gusta
The Gourmand
Me gusta
Español · English (US) · Portugués (Brasil) · Français (France) · Deutsch
Privacidad · Condiciones · Publicidad
Opciones de anuncios · Cookies · Más
Facebook © 2020
Chat (72)

114

DLZ Colombia
@RestaurantesDLZ

Inicio
Publicaciones
Opiniones
Fotos
Comunidad
Videos
Información

Crear una página

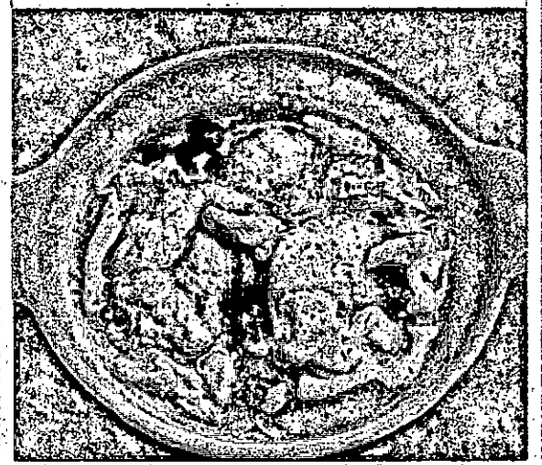
Me gusta | Seguir | Compartir | ...

Enviar mensaje

DLZ Colombia
28 de enero ·

¿Llevas varios días antojado de comer un sabroso Ajiaco? Con ese sabor auténtico y tradicional, como el de casa. Entonces ven mañana a visitarnos y disfruta de un almuerzo que te hará ¡deliciosamente feliz!

... Ver más



Dl'z te hace ¡Deliciosamente Feliz!

Somos una solución rápida y a precios sin competencia para desayunos, almuerzos, antojos y tardeadas...

Ver más

Comunidad — Ver todo

Invita a tus amigos a indicar que les gusta esta página

A 25.777 personas les gusta esto

25.929 personas siguen esto

JDvid Corredor y 2 amigos más indicaron que les gusta esto o registraron una visita

37 visitas

Información — Ver todo

Chat (70)

DLZ Colombia
@RestaurantesDLZ

Inicio
Publicaciones
Opiniones
Fotos
Comunidad
Videos
Información

Crear una página

Me gusta | Seguir | Compartir | ···

Enviar mensaje

DLZ Colombia
29 de enero ·

Porque queremos hacerte deliciosamente feliz solo por tiempo limitado tendremos todo nuestro menú y productos en el restaurante con el 50% de descuento. No seas egoísta, cuéntale a todos. ¡Ven en parche y aprovecha!

Dl'z te hace ¡Deliciosamente Feliz!

Somos una solución rápida y a precios sin competencia para desayunos, almuerzos, antojos y tardeadas...

Ver más

Comunidad Ver todo

Invita a tus amigos a indicar que les gusta esta página

A 25.777 personas les gusta esto

25.829 personas siguen esto

JDvid Corredor y 2 amigos más indicaron que les gusta esto o registraron una visita

Chat (67)

116

CAPTURAS DE PANTALLA DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM DE DLÍZ EN INTERNET; URL HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/RESTAURANTESDLZ/ EN LAS QUE SE APRECIA EL USO DE SIGNOS SIMILARES A LOS DE DYVAL S.A. POR GASTROINNOVA S.A.S.

Prueba No. 9

instagram.com/p/B64AojpgL7H/

restaurantesdlz • Seguir

restaurantesdlz ¡Falta poco para que nuestro menú navideño diga adiós! No te quedes sin probar nuestro delicioso #PolloRellenoDLZ y #PostaNegraDLZ. Aprovecha porque solo estará disponible hasta el 05/01/2020 😍⏳😋

.

.

.

#restaurantesDLZ #DLZcolombia #restaurantesBogota #platonavideño #menunavideño #comidanavideña #comidanavidad #almuerzos #DLZcolombia #almuerzosaludables

9 sem

22 Me gusta

3 DE ENERO

Agrega un comentario...

Escribe aquí para buscar

ESP LAA 5:44 p. m. 10/03/2020

instagram.com/p/B7kGU5mq53m/

restaurantesdlz • Seguir

restaurantesdlz Amamos los espacios llenos de luz y color, porque sabemos que estos hacen que cada una de las visitas y comidas de nuestros clientes sean una experiencia ¡deliciosamente feliz! .

.

.

#restaurante #DLZcolombia
#restaurantesbogota
#restaurantesDLZ #restaurantes
#restaurant
#restaurantesrecomendados
#restaurantfood
#restaurantesconencanto
#almuerzosaludable

7 sem

56 Me gusta

20 DE ENERO

Agrega un comentario... Publicar

Escribe aquí para buscar

ESP LAA 5:46 p. m. 10/03/2020

instagram.com/p/B76NsCZD1n1/

restaurantesdlz • Seguir

restaurantesdlz Porque queremos hacerte deliciosamente feliz solo por tiempo limitado tendremos todo nuestro menú y productos en el restaurante con el 50% de descuento. No seas egoísta, cuéntale a todos. ¡Ven en parche y aprovecha!

5 sem

sgamingtitan No hay servicio de domicilios

5 sem Responder

80 Me gusta

29 DE ENERO

Agrega un comentario...

Escribe aquí para buscar

ESP LAA 5:44 p. m. 10/03/2020

121

COPIA DEL AUTO NO. 104803 "POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN" EXPEDIDA EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Prueba No. 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA

33

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., _____

AUTO NÚMERO _____

"Por el cual se resuelve un recurso de reposición"

Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial
Radicación: 19-036882
Demandante: DYVAL S.A.
Demandada: GASTROINNOVA S.A.S.

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición en subsidio apelación presentado por la parte demandada contra el Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019, por medio del cual se resolvió la solicitud de medidas cautelares.

FUNDAMENTOS

Manifestó la recurrente que "*el Auto No. 26873 de 2019 adolece de graves yerros en cuanto a los supuestos fácticos del caso, así como en la comparación marcaria realizada preliminarmente por el Despacho [...] Esto, en la medida que en el presente proceso no se encuentran probados los requisitos inexorables para el decreto de una medida cautelar, como son el ´fumus boni iuris´, el ´periculum in mora´ y la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida*" (fl. 126 cdno 1)

Sobre las imprecisiones fácticas, indicó que la accionada utiliza el signo "Dl´z" y no "DLÍZ" como lo afirmó la demandante (fl. 127 cdno 2), tal como se evidencia en la solicitud del registro de marca "DL´Z" (fl. 128 cdno 2) y "DL´Z Deliciosamente feliz" (fl. 127 cdno 1), la página de Facebook "DLZ COLOMBIA" y los establecimientos de comercio identificados como "DL´Z" (fl. 128 cdno 2). Por lo tanto, manifestó que la solicitud presentada con hechos contrarios a la realidad, indujo en error a este Despacho sobre las marcas que utiliza la accionada en el mercado, lo cual derivó en un análisis incorrecto de los signos distintivos confrontados (fl. 135 cdno 1).

Indicó a su vez, que de conformidad con el artículo 274 de la Decisión 486 de 2000, el decreto de una medida cautelar requiere el cumplimiento de 3 requisitos, a saber, i) acreditar la legitimación para actuar, ii) acreditar la existencia del derecho infringido y iii) presentar pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. Estas exigencias, señaló, constituyen el denominado *"fumus bonis iuris"* o apariencia del buen derecho.

A pesar de lo anterior, adujo que en el caso objeto de análisis *"no se cumple la apariencia del buen derecho por la sencilla razón que no existe la infracción reclamada"* (fl. 130 cdno 1).

Señaló además, que el Despacho desconoció las reglas de comparación marcaria dispuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con los términos débiles y de uso común, la ausencia de exclusividad de la sociedad demandante sobre el término DELI (fl. 135 cdno 1), así como los antecedentes de esta misma Superintendencia sobre la inexistencia de exclusividad del término DELI, quien ha manifestado que esta expresión es *"de uso común en el mercado"* (fl. 136 cdno 1) y compartir este término *"no es suficiente para considerar que dos marcas son similarmente confundibles"* (fl. 137 cdno 1). Prueba de ello, señaló, es que existen actualmente más de 200 marcas registradas en las clases 30 y 43 que incluyen esta denominación.

Indicó, que además de los requisitos antes señalados, el decreto de medidas cautelares en procesos declarativos debe cumplir dos requisitos adicionales. Por un lado, el *periculum in mora, esto es, "el peligro de daño por la demora del proceso o de los mecanismos normales*

de protección" (fl. 129 cdno 1) y por otro, cumplir los principios de necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida en los términos del artículo 590 del C.G.P.

En relación con el primero, señaló que *"en la solicitud de medidas cautelares [...] no se evidencia ninguna prueba que soporte que, de no decretarse la medida cautelar solicitada, se causará algún tipo de perjuicio a la parte demandante. Ergo, no está acreditada la inminencia de algún tipo de riesgo que la medida sea adoptada de forma cautelar y no al culminar el presente proceso"* (fl. 138 cdno 1), esto es, el *periculum in mora.*

Sobre el segundo requisito, adujo que no se *"demostró por qué inscribir la demanda en el registro mercantil de GASTROINNOVA S.A.S. y de sus establecimientos de comercio es la medida necesaria que debe adoptarse y/o que será una medida efectiva"* (fl. 138 cdno 1). En ese sentido, indicó que la medida carece de necesidad, efectividad y proporcionalidad de conformidad con el artículo 590 del C.G.P.

Por lo anterior, solicitó revocar íntegramente el Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019 por medio del cual se resolvió la solicitud de medidas cautelares presentada por la sociedad DYVAL S.A.

CONSIDERACIONES

Previo a realizar un pronunciamiento sobre los reparos del recurrente y en atención al memorial presentado por la parte demandante obrante a folios 148 a 179 del cuaderno 1 que descorrió el traslado del recurso de reposición presentado contra el Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019, este Despacho advierte que la demandada interpuso un único recurso de reposición. Sobre el particular, conviene señalar que si bien la parte demandada se notificó de la demanda el día 27 de marzo del 2019, lo cierto es que no lo hizo respecto de la medida cautelar.

Así, en atención a la solicitud de la demandada presentada el día 11 de abril de 2019 (fl. 97 a 99 cdno 1), este Despacho, mediante Auto No. 43078 del 3 de mayo, ordenó a la Secretaría permitir el acceso de la demandada a la totalidad del expediente y la requirió para que indicara si la solicitud correspondía a un recurso de reposición contra el Auto que resolvió la medida cautelar. Una vez conocido el contenido del Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019 que resolvió la medida cautelar, el día 9 de mayo de 2019 la demandada indicó que la solicitud no correspondía a un recurso de reposición y presentó entonces el recurso que hoy se analiza, fecha en la cual este Despacho entendió surtida la notificación de la medida cautelar por conducta concluyente, tal como lo manifestó mediante Auto No. 54902 del 29 de mayo de 2019.

Por lo tanto, no le asiste razón a la demandante cuando afirma que se presentaron dos recursos de reposición, toda vez que el primer escrito denominado "solicitud de denegación de las medidas cautelares formuladas por DYVAL S.A" no correspondió técnicamente a un recurso de reposición, y es que el resultado no podía ser otro, pues a la fecha de presentación del primer memorial allegado el día 11 de abril de 2019, la demandada desconocía el contenido de la solicitud de medidas cautelares así como del Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019.

Por lo tanto, este Despacho, en virtud del deber consagrado en el numeral 2° del artículo 42 del C.G.P, no pudo tener en cuenta el primer memorial allegado como un recurso de reposición, desconociendo la igualdad entre las partes en el proceso y el derecho de defensa que le asiste a la parte demandada. Admitir lo contrario, supondría tomar como definitivos unos reparos contra una decisión cuyo contenido desconocía la demandada.

Ahora bien, tampoco le asiste razón a la demandante cuando afirma que el recurso fue extemporáneo. Sobre el particular, el artículo 318 C.G.P determina que el recurso de reposición *"deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto."* Así, teniendo en cuenta que la notificación de la medida cautelar se surtió por conducta concluyente el día 9 de mayo del 2019, este Despacho observa que el recurso fue presentado en tiempo y, que si en gracia de discusión, se tuviera por notificado el

día 6 de mayo, fecha en la cual la demandada tuvo acceso y conocimiento del Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019, lo cierto es que la presentación del recurso de reposición el día 9 de mayo, cumple con el término de 3 días de que trata el artículo 318 señalado.

Aclarado lo anterior, procede el Despacho a resolver el recurso de reposición en los siguientes términos:

1. **Frente a las imprecisiones fácticas**

Frente a las imprecisiones fácticas, esto es, que la accionada utiliza el signo "Dl´z" y no "DLÍZ" como afirmó la demandante, observa el Despacho que, si bien el recurrente afirma que la "i" se trata en realidad de un apóstrofe [´], lo cierto es que, al ser una tipografía cursiva, la extensión de la letra "i" termina en una lectura del signo como "DLIZ" y no con el "apóstrofe" que menciona el demandado, tal como se observa a continuación:

Sobre el particular, ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que *"la marca puede cumplir sus funciones en beneficio o interés no sólo de su titular, sino también del* ***público consumidor****, el cual podrá tener la información necesaria para la selección y adquisición de estos bienes en el mercado."*[1](Subraya y negrita del Despacho). De ahí que lo que se proteja en este caso sea la impresión visual del público sobre el signo presuntamente infractor, más allá de lo que afirme su titular.

Así las cosas, la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca mixta "DL´Z" (fl. 127 cdno 1), la cuenta de Facebook DLZ COLOMBIA (fl. 128 cdno 1), así como la lista de establecimientos de comercio DL'Z señalados en el Certificado de Existencia y Representación Legal (fl. 128 cdno 1), resulta secundaria frente a la configuración gráfica e impresión del signo "DLÍZ" que percibe el consumidor. En consecuencia, el Despacho determinó que es la expresión "DLÍZ" la que penetra en la mente del consumidor y con base en ello, realizó el cotejo con el fin de determinar el riesgo de confusión existente entre el signo del demandante y el signo presuntamente infractor de la demandada.

Ahora bien, sobre la comparación realizada por el Despacho -producto de la expresión "DLÍZ" alegada por la demandante- que, a juicio del recurrente, no tuvo en cuenta el número de sílabas, la naturaleza mixta de los signos objeto de análisis ni el elemento conceptual o ideológico de las marcas confrontadas (fl. 135 cdno 1), este Despacho manifiesta lo siguiente:

1.1. Si bien el recurrente afirma que entre las marcas confrontadas no coincide el número de sílabas ni las letras D-L-I, (fl. 132 y 133 cdno 1) teniendo en cuenta que la expresión no es "DLÍZ" sino "DL'Z" (fl. 135 cdno 1), para el Despacho es claro que el número de sílabas y letras obedece a la configuración del signo gráfico "D-L-I-Z" tal como se explicó anteriormente.

Partiendo de ese análisis, este Despacho concluyó *"que entre los signos analizados existe* ***similitud ortográfica,*** *derivada de la longitud de las palabras, el número de sílabas y la coincidencia de las letras D-L-I, en las que difiere únicamente la letra E de la expresión DELI y la Z de la denominación DLIZ"* (fl. 91 anverso cdno1), de tal suerte que en esta etapa preliminar de la actuación, la configuración gráfica del signo "DLÍZ", así como la confusión visual y fonética entre los signos analizados no se encuentra desvirtuada con la afirmación de la parte sobre las letras que configuran el signo presuntamente infractor.

[1] PROCESO Nº 31-IP-98

Téngase en cuenta, además, que mediante Resolución No. 18606 del 31 de mayo de 2019 la Dirección de Signos Distintivos señaló en el mismo sentido que *"la disposición gráfica de la combinación "dl´z" hace que visualmente se genera la impresión que la consonante cursiva "l" que se extiende al costado derecho con el apóstrofe, es una vocal "i" minúscula. En consecuencia, aunque existen diferencias en el elemento nominativo de los signos, erróneamente el consumidor de los productos y servicios que se identifican, el cual es desprevenido, pueda pensar que no es "dl´z" sino "dliz""* (fl. 158 cdno 1).

1.1.2. Así mismo, afirma el recurrente que el Despacho no tuvo en cuenta la naturaleza mixta de los signos al realizar el cotejo marcario (fl. 135 cdno 1). A este respecto, vale recordar que de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cotejo de signos mixtos lo primero que se debe determinar es el elemento que predomina en cada uno de los signos[2].

Sobre el particular, ha señalado que *"se debe determinar qué elemento -sea denominativo o gráfico- penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también, si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos"*[3]. Así mismo, ha reiterado que *"en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"*[4].

En ese orden, indica el Tribunal que, si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos y, por el contrario, si el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existe riesgo de confusión entre las marcas y los signos, pudiendo coexistir estas pacíficamente en el mercado.

Siguiendo las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el análisis de signos mixtos[5], este Despacho observó que si bien se trata de signos mixtos como afirma el recurrente, el elemento de mayor preponderancia era la expresión DLIZ en el signo del demandado y DELI en el demandante *"por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, así como por el evidente protagonismo que tiene en los signos a confrontar, esto teniendo en cuenta la ubicación de las palabras y su tamaño."* (fl. 91 anverso cdno1), tal como se observa a continuación:

Signos del solicitante	Signo presuntamente infractor
deli	Dliz

Así, a pesar de que el Tribunal reconoce que en algunos casos el elemento gráfico es el que prevalece, encuentra el Despacho que en este caso no le asiste razón al demandado, toda

[2] Proceso 17 IP de 2013
[3] Proceso N° 218-IP-2018
[4] Proceso 56-IP-2013
[5] En el análisis de signos mixtos, ha señalado el Tribunal que

vez que no observa que los colores, la tipografía o el estilo de trazo, superen la fuerza distintiva que por regla general tienen las palabras.

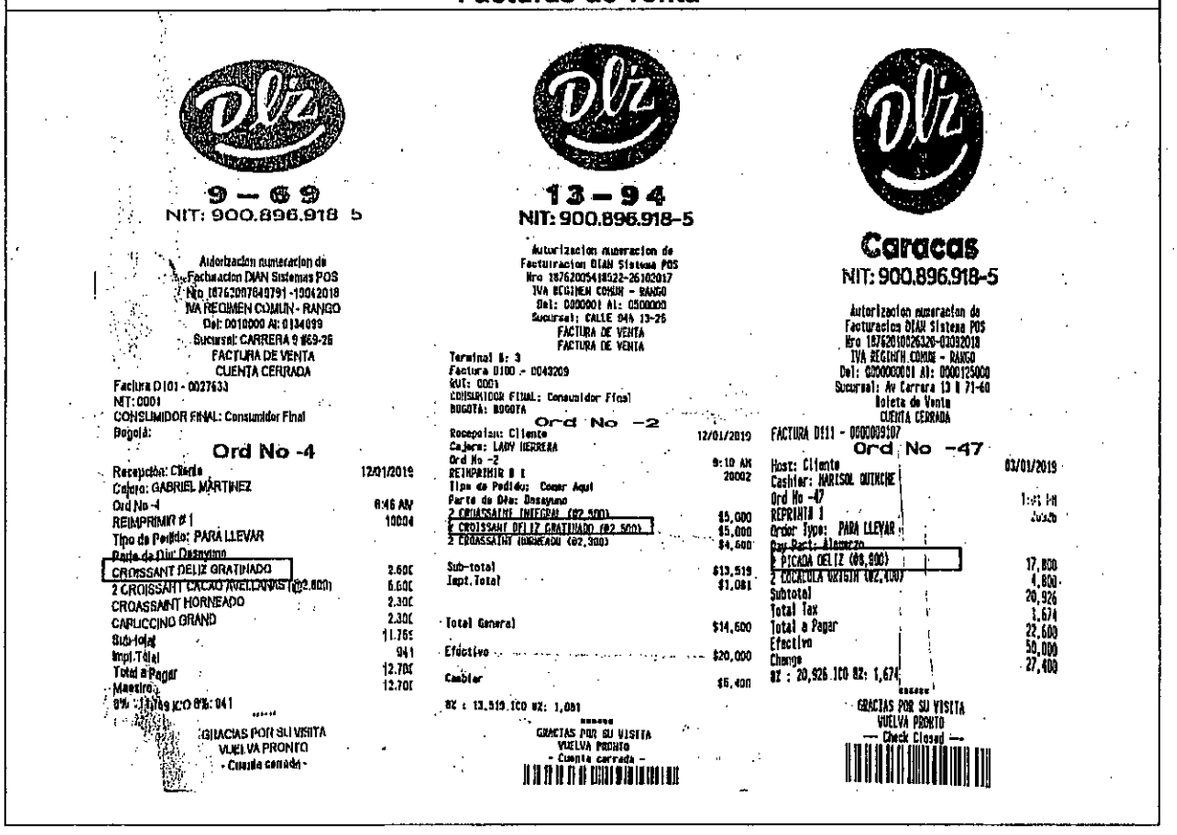
1.1.3. En el mismo sentido, indicó el demandado que no se evaluó el elemento conceptual o ideológico de las marcas confrontadas (fl. 135 cdno 1). Sobre el particular, el Tribunal ha señalado *que "la similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por lo tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra."*[6]

En este sentido, este Despacho analizó el elemento conceptual y consideró que existía un riesgo de *"confusión en relación con los productos, toda vez que la accionada hace uso del signo "DLIZ" para identificar los establecimientos de comercio en donde ofrece productos de pastelería y servicios de restauración, incluidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza."* (fl. 92 anverso cdno1).

Por lo tanto, no es de recibo el argumento según el cual, la demandante indujo en error al Despacho sobre la expresión denominativa del demandado que terminó con un cotejo marcario errado, cuando de la configuración gráfica del signo se tiene que la expresión que usa el demandado para identificar sus productos en el mercado es "DLÍZ", y con base en esta consideración se realizó el cotejo marcario de conformidad con las reglas establecidas por el Tribunal para este tipo de signos.

Adicionalmente, se pone de presente que, de acuerdo con los documentos aportados, el demandado hace uso, no solo de la expresión DLIZ sino de la expresión DELIZ para identificar sus productos en el mercado, en los siguientes términos:

Facturas de venta



Así entonces, se observa que la expresión con la cual se distinguen algunos de los productos de pastelería ofrecidos por el demandado es D-E-L-I-Z y no, D-L-´-Z como lo sugiere el recurrente.

[6] Proceso 240-IP-2013

2. Frente a los requisitos para el decreto de medidas cautelares: *fumus bonis iuris, periculum in mora y* necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida

2.1. El recurrente afirma que *"en el presente caso no se cumple el requisito de la apariencia de buen derecho, por la sencilla razón de que no existe la infracción reclamada"* (fl. 128 cdno 1).

Sobre el particular, cumple recordar que la institución de las medidas cautelares se erige como un instrumento a través del cual la parte afectada con la infracción realizada, obtiene un remedio que, aunque temporal, le otorga solución a la situación de desequilibrio mientras se promueve el proceso y se profiere la decisión definitiva; es, en ese sentido, "*una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, cuando quien las solicita muestra unas precisas circunstancias, como es la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (fumus bonis iuris)"*[7].

Así, la apariencia de buen derecho como primer requisito o condición esencial para el decreto de la medida cautelar, consiste en la demostración por parte del solicitante de que su solicitud goza de apariencia de buen derecho. Dicho de otro modo, el demandante debe aportar un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia.

Ahora bien, para sustentar la falta de apariencia de buen derecho el recurrente manifestó que aún *"si en gracia de discusión se considerara que la marca de mi representada es "DLÍZ" y que se pronuncia "DELÍZ" [...] ni si quiera en ese escenario podrá predicarse que existe riesgo de confusión,* ***por la sencilla razón de que la palabra DELI, para identificar alimentos y servicios complementarios, es un término descriptivo de las características de tales productos y servicios, y además es un término de uso común en el mercado"*** (negrita del demandado) (fl. 136 cdno1).

Así, indicó que la sociedad DYVAL no tiene exclusividad sobre el término DELI y, por lo tanto, no puede impedir que terceros lo utilicen en el comercio. Como sustento de esta afirmación señaló que *"actualmente existen más de 200 marcas registradas en las clases 30 y 43, distintas a las de la sociedad DYVAL S.A.,"* que incluyen la expresión DELI (fl. 102 a 120 y 137 cdno1).

Adicionalmente, manifestó que *"la Superintendencia de Industria y Comercio ha desestimado las pretensiones de la sociedad DYVAL S.A. cuando ha tratado de impedir el registro de marcas que incluyen la expresión DELI"* (fl. 134 cdno1). Frente al particular, mediante Auto 74588 del 23 de julio del 2019, este Despacho ordenó oficiar a la Dirección de Signos Distintivos de la entidad para que se allegaran al expediente las Resoluciones allí señaladas. Analizados los documentos enviados, observa el Despacho que mediante Resolución No. 50409 del 22 de agosto del 2017 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que *"DELI es una expresión usual en el mercado colombiano, especialmente para los productos alimenticios. Con ella los empresarios de este merado buscan imprimir la idea en la mente de los consumidores de un producto agradable al paladar o delicioso"*(fls. 184 anverso y 185 cdno1).

Ahora bien, en el momento del análisis de la solicitud cautelar, y con base en los elementos probatorios allegados en ese punto de la actuación, el Despacho analizó la infracción sobre la marca mixta "DELI". Así, siguiendo las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el análisis de signos mixtos, determinó que para esta etapa preliminar, *"queda en evidencia con un grado de convicción suficiente [...] que el signo utilizado por la accionada es semejante a los signos del accionante y que su uso, puede causar un riesgo de confusión respecto del titular de dichos registros, lo cual materializa la infracción al derecho descrito en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000."* (fls. 92 cdno1).

Sin embargo, en el momento de hacer el análisis el Despacho no contaba con los elementos probatorios allegados por el recurrente como la Resolución No. 50409 del 22 de agosto del

[7] Tribunal Superior de Bogotá. Auto de noviembre 4 de 2003. M.P. José Alfonso Isaza Dávila.

2017 (fl. 182 a 188 cdno 1) en la que se indica que la expresión "DELI" con la cual este Despacho basó el análisis comparativo respecto del presunto signo infractor, es considerada una expresión usual en el mercado colombiano para distinguir productos alimenticios, comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, las pruebas aportadas en esta etapa cautelar, generan una duda en este juzgador sobre la apariencia de buen derecho de cara a la alegada infracción de unos derechos de propiedad industrial, la cual es un presupuesto indispensable para el decreto de las medidas cautelares.

Sobre este punto, hay que tener en cuenta que la titular de la marca que contiene expresiones de uso común *"no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por ley para impedir que terceros dicha expresión en combinación de otros elementos (...)"*[8]. En tal sentido, "*al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos de uso común, éstos no deben se considerados a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes"*[9]

Bajo ese entendido, si se tiene en cuenta que el cotejo marcario se realizó a partir de la expresión "DELI", sobre la cual se advierte que podría tratarse de una expresión de uso común, dicha circunstancia implicaría una perdida de distintividad del signo y por tanto podría llevar a concluir que estamos frente a un signo marcariamente débil. De esta manera, la apariencia de buen derecho sobre la presunta infracción se diluye y por tanto la medida cautelar ahora carece de mérito de prosperidad. Vale aclarar que con ello no se esta afirmando que la marca sea débil, sino que dados los nuevos elementos de prueba con los que se cuenta, existen ciertas dudas que reducen, en esta etapa preliminar, la verosimilitud sobre una posible infracción y, por lo tanto, la apariencia de buen derecho como requisito para el decreto de las medidas cautelares.

Teniendo en cuenta que la falta de apariencia de buen derecho es suficiente para revocar el auto, por sustracción de materia, no se analizarán los demás argumentos relacionados con el *periculum in mora* y la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar.

Por lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en el Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019, por medio del cual se resolvió la solicitud de medidas cautelares presentada DYVAL S.A. en contra de la sociedad GASTROINNOVA S.A.S.

SEGUNDO: En consecuencia, **DESESTIMAR** la solicitud de medidas cautelares presentada por **DYVAL S.A.** contra **GASTROINNOVA S.A.S.**

NOTIFÍQUESE,

La Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

CAMILA ANDREA MEDINA GÓMEZ

Auto para el cuaderno 4

[8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 72 – IP – 2012.
[9] *Ibidem.*

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial

De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P.
el presente auto se notificó por Estado No. 187
De Fecha: 13 AGO 2019

GERMAN GALVIS RAMIREZ
Secretario Ad Hoc

COPIA DE LA RESOLUCIÓN NO. 18606 POR MEDIO DE LA CUAL SE NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA "DLIZ DELICIOSAMENTE FELIZ" EXPEDIDA EL 31 DE MAYO DE 2019 POR LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Prueba No. 11

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **18606**

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

Por la cual se decide una solicitud de registro

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
En ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 26 de septiembre de 2018, GASTROINNOVA S.A.S., solicitó el registro de la Marca **dl´z deliciosamente feliz** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza[1].

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 844, DYVAL S.A. presentó oposición con fundamento en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

<u>Oposición frente a clase 30</u>

> *"Con el fin de engañar y confundir al consumidor, limitando su derecho a la libre elección, la sociedad GASTROINNOVA S.A.S., sostiene que presenta la marca es "DL'Z DELICIOSAMENTE FELIZ", pero al ver el logo de la marca, la primera palabra de la marca, realmente es DLIZ, toda vez que una línea vertical con un punto arriba es una "i", ya que ninguna letra "L" tiene un punto (o tilde) como la que aparece en el logo.* ***En otras palabras, sin lugar a dudas, al ver el logo de la marca solicitada se observa después de la letra "L" (en el dliz) también la letra i***
>
> *(...)*
>
> *(...) La segunda palabra de la marca solicitada es DELI (...)*
>
> *La cual es justamente la parte principal y la que caracteriza la familia de marcas DELI.*
>
> *Por tanto, cuando las personas observen la marca "dliz" leerán "deliz", lo que evoca cosas deli, esto es, que se trata de alimentos y bebidas DELICIOSAS (...)*
>
> *Sin pensarlo dos veces, lo primero que se le vendrá a la mente es que todos estos* ***productos alimenticios que están preparados a base de harinas y cereales con salsas y especies*** *son* ***Deli*** *o* ***Dliz deli -ciosa-mente-feliz,*** *por lo que la parte nominativa de las marcas en conflicto evocan exactamente la misma idea.*
>
> *(...)*
>
> *a) Todas las marcas inician con la misma letra D*
>
> *b) Todas las marcas al ser pronunciadas tienen como primera silaba la "de"*
>
> *c) Todas las marcas tienen en la segunda silaba la letra "l" acompañada de la letra i o una imitación de una letra i (para el caso de dliz)*

[1] 30: Pan, productos de pastelería y confitería; harinas y preparaciones a base de cereales.
43: Servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

d) Todas las marcas tienen la expresión DELI

(...)

e) La marca solicitada y una de las marcas en contienda terminan en "z" o en "s" las cuales tienen el mismo sonido

f) La marca solicitada y una de las marcas registradas tienen un apostrofe, antes de la letra ('s) o ('z) lo que significa en el idioma inglés y que es conocido ampliamente por la mayoría de personas, que significa pertenecer o ser relativo a DELI, justamente la marca de mi poderdante.

Por lo que cualquier persona va a entender que la marca "dliz deli-ciosa-mente-feliz", "de: deli deli's" o "deli" le pertenece a DELI, engañando así al público consumidor.

(...) los productos y los servicios de las marcas en contienda son los mismos y por ende se configura perfectamente la causal de irregistrabilidad mencionada.

*(...) teniendo en cuenta la existencia de la **FAMILIA DE MARCAS**, le corresponde a la Superintendencia, dar la protección que legalmente le corresponde y por ende la marca **Dliz deli-ciona-mente-feliz**, debe ser negada.*

(...)

Debe ser negada pues: es similar fonética, gramatical y conceptualmente hablando, genera un riesgo de asociación y confusión hasta al punto que se confundió el mismo abogado que la solicitó; pretende proteger los mismos bienes o servicios, quiere engañar a la Superintendencia que ya le había negado una marca prácticamente idéntica y hasta al público consumidor que no va a poder elegir libremente la marca de su preferencia."

<u>Oposición frente a clase 43</u>

*"Con el fin de engañar y confundir al consumidor, limitando su derecho a la libre elección, la sociedad GASTROINNOVA S.A.S., sostiene que presenta la marca es "DL'Z DELICIOSAMENTE FELIZ", pero al ver el logo de la marca, la primera palabra de la marca, realmente es DLIZ, toda vez que una línea vertical con un punto arriba es una "i", ya que ninguna letra "L" tiene un punto (o tilde) como la que aparece en el logo. **En otras palabras, sin lugar a dudas, al ver el logo de la marca solicitada se observa después de la letra "L" (en el dliz) también la letra i** (...)*

El signo solicitado se encuentra incurso en esta causal de irregistrabilidad, toda vez, que:

a) Es casi idéntica y por lo tanto innegablemente confundible con marcas previamente registradas por mí representada,

b) La marca copia, extrae y se apropia ilegítimamente dos partes de mi marca debidamente concedida y vigente, estas son, las expresiones "DELI" y "DELI'S"

*c) Está destinada a proteger exactamente, **los mismos productos o servicios** que protege la marca de mi cliente y productos o servicios relacionados y conexos.*

(...)

a) Todas las marcas inician con la misma letra D

b) Todas las marcas al ser pronunciadas tienen como primera silaba la "de"

c) Todas las marcas tienen en la segunda silaba la letra "l" acompañada de la letra i o una imitación de una letra i (para el caso de dliz)

d) Todas las marcas tienen la expresión DELI

(...)

e) La marca solicitada y una de las marcas en contienda terminan en "z" o en "s" las cuales tienen el mismo sonido

f) La marca solicitada y una de las marcas registradas tienen un apostrofe, antes de la letra ('s) o ('z) lo que significa en el idioma inglés y que es conocido ampliamente por la mayoría de personas, que significa pertenecer o ser relativo a DELI, justamente la marca de mi poderdante.

Por lo que cualquier persona va a entender que la marca "dliz deli-ciosa-mente-feliz", "de: deli deli's" o "deli" le pertenece a DELI, engañando así al público consumidor.

Por todo lo anterior, se concluye sin vacilación que las marcas en contienda son similares conceptual, ortográfica y fonéticamente hablando.

(...) en este caso, los servicios de las marcas en contienda son los mismos y por ende se configura perfectamente la causal de irregistrabilidad mencionada.

*(...) al tratarse del mismo tipo de restaurantes, donde se comercializar los mismos alimentos o alimentos muy simiares comparten publicidad, y puntos de comercialización, es decir, supermercados, tiendas, restaurantes, plazoletas de comidas en centros comerciales entre otros; el consumidor encontrará en una misma estantería productos etiquetados con los signos **Deli, de: deli deli's y dliz** y en las plazoletas de comidas, locales en los cuales se venden productos **Deli, de: deli deli's y Dliz deli-ciosa-mente-feliz,** sin que tenga la posibilidad de diferenciar procedencias empresariales o que se trata de dos signos diferentes.*

*(...) teniendo en cuenta la existencia de la **FAMILIA DE MARCAS**, le corresponde a la Superintendencia, dar la protección que legalmente le corresponde y por ende la marca **Dliz deli-ciona-mente-feliz**, debe ser negada."*

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, GASTROINNOVA S.A.S., dio respuesta a las oposiciones por medio de dos escritos idénticos argumentando:

"(...) La compañía DYVAL S.A interpuso, escrito de oposición sobre el registro de la marca DL´Z DELICIOSAMENTE FELIZ (mixta) para los productos que se pretenden registrar en la clase 30 y 43 por considerar que se esta vulnerando la normatividad establecida en el artículo 136, literal A la de la Decisión 486, violando abiertamente el acuerdo respecto de la obligación de "no hacer", a cargo de DYVAL de abstenerse de objetar el interés de registro de marcas que no sean igual o similar a DELI.

(...) el contrato de transacción mentado habilitó el derecho de mi cliente de utilizar el término genérico "DELICIOSO" siempre y cuando estuviera acompañado de otros elementos distintivos que lo diferenciaron de la marca débil "DELI", tal y como lo hace a propósito del
presente trámite como se explica a continuación.

(...)

- Ninguna de las marcas contiene visualmente elementos idénticos o similares (tipografía, colores, diseño, estructura).
- Cada marca tiene elementos determinantes diferentes así:

o El color de la marca deli es café y rosado.
o DL´Z Deliciosamente feliz:

- *Tiene un diseño que si se mira más allá de la composición fonética es una cara feliz o sonrisa con el objetivo claro de hacer referencia a un producto y servicio deliciosamente feliz –el espíritu de la marca-.*
- *Su tipografía y colores son diseñados para el concepto de negocio que se tiene.*
- *El color es reivindicado como característica de la marca solicitada es un PANTONE 293CP completamente diferente y visualmente, no tiene ninguna similitud*
- *Los elementos gráficos adicionales a las palabras que los acompañan son suficientes para ser diferenciados por el consumidor: el circulo que están dentro la denominación DL´Z y su texto adicional DELI-CIOSA MENTE FELIZ.*

(...)

Cada uno de los signos distintivos aquí expuestos tienen un concepto y cobertura completamente diferente que se puede analizar así:

- DL´Z DELICIOSAMENTE FELIZ: es una marca que pretende identificar los productos de manera limitada descritos en la clase 30 tal y como se puede ver en la solicitud pero además de ello los servicios contemplados en la clase 43 específicamente servicios de restaurante, por lo que si se analiza en conjunto el alcance y cobertura de este signo es la venta dentro de un establecimiento de comercio de productos alimenticios que nada tienen que ver con el producto específico que se identifica con la marca opositora: productos de pastelería
- DELI: es una marca registrada para identificar productos en la clase 30: como la pastelería y el servicio de pastelería como lo prueba el opositor en la página web de la empresa y el diseño y arquitectura del establecimiento de comercio y las fotos que adjunta como prueba que solo se trata de panadería y pastelería.

(...) el Estado si debe velar por la aplicación del principio constitucional de igualdad, en la cual y de acuerdo a la dimensión material, se debe garantizar la paridad de oportunidades entre individuos, por lo que no sería constitucional negar el registro de la marca solicitada "DL´Z Deliciosamente Feliz", si ya existen marcas otorgadas que contienen la expresión "DELI" en la clase 30 como en la 43.

(...) el termino "DELI" es un término genérico de apropiación común que por sí mismo no genera identidad salvo cuando se utiliza de forma idéntica y sin combinación o mención adicional.

Por el contrario, la expresión DL´Z DELICIOSAMENTE FELIZ evoca, como ya se menciono al inicio de este escrito, el espíritu y el servicio y la unión de dos palabras que si bien son genéricas DELICIOSO-FELIZ y la mención de "deliciosamente feliz" hacen de este signo único con una combinación de palabras, que lo acompañan con una gráfica y un color reivindicado, siendo así un signo sugestivo diferenciable. Por ello, la comparación de las marcas debe hacerse y analizarse con una visión en conjunto (...)"

CUARTO: 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

En primer lugar, esta Dirección observa que el opositor alegó como causal de irregistrabilidad la correspondiente al Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, es decir, *carencia de distintividad*. Sin embargo, sus argumentaciones fácticas corresponden a la eventual confundibilidad del signo solicitado con una marca previamente registrada, lo cual no corresponde a la precitada causal, pues se trata de objeciones que encajan dentro de los presupuestos del Literal a) del Artículo 136 *ibídem*, razón por la cual al existir una norma especial que contempla literalmente los argumentos del opositor, esta Dirección procederá a efectuar el análisis de la causal correcta que también fue alegada por el observante.

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 tercero[2], 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 registrada[3].

---

[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.

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 b) 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:

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;".

Concepto de la norma

En aras de la aplicación de la referida causal, es necesario definir el concepto de nombre comercial, su protección y aplicación.

Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

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

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir".

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

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

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

"Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito

---

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.

tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191".

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

"Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará".

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

"El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre.

Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación".

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre una enseña o un nombre comercial determinada deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre o de la enseña comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

Riesgo de confusión con un nombre comercial

Una vez establecida la existencia del nombre comercial, previa a la solicitud de registro de marca, el estudio recae sobre la existencia o no de un riesgo de asociación entre este y el signo solicitado a registro.

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado por confundibilidad, se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico al nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero[4], esto es, que sea una reproducción exacta de éste

[4] •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.

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 el nombre comercial previamente usado en el comercio por un tercero[5].

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.

Acervo probatorio

Al expediente fueron allegadas las siguientes pruebas:

Por el solicitante

1) Acuerdo de transacción de fecha 21 de junio de 2018 en cinco folios.

Por el opositor

1) Resoluciones 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018.

2) Acuerdo de coexistencia entre DYVAL S.A. y GASTROINNOVA S.A.S. (Relacionado entre el listado de pruebas, pero no aportado al expediente).

3) Que por Secretaría se certifique la existencia de 11 registro a favor de la sociedad DYVAL S.A.

4) Páginas de internet:

   - www.deli.com.co

•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. (...)".

[5] 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.

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

- https://www.civico.com/lugar/reposteria-deli-chico-bogota/fotos
- https://www.colombia.com/gastronomia/noticias/sdi/47634/reposteria-deli-presenta-su-nueva-imagen
- https://www.civico.com/lugar/reposteria-deli-exito-calle-170-bogota/
- http://www.studiosur.net/proyectos/pastelerias-deli/
- http://www.indisoluble.co/2017/03/22/deli-bogota-y-medellin/

5) Auto No.26873 de fecha 19 de marzo de 2019, proferido por la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (expresiones DLIZ y DELI son iguales o similarmente confundibles).

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Confundibilidad con marcas previamente registradas

Las marcas opositoras son las siguientes:

Tipo	Signo	Titular	Expediente	Niza	Clase	Trámite	Estado
Mixta	de: deli deli´s	DYVAL S.A.	SD2018/0004713	11	30, 43	Marca	Registrada
Mixta	deli reposteria	DYVAL S.A.	11139887	9	30	Marca	Registrada
Mixta	DELI	DYVAL S.A.	97001067	7	30	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado	Signos opositores
dl´z deliciosamente feliz	deli reposteria DELI de: deli deli´s

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

Valoración del acervo probatorio

- Frente a la solicitud de emitir certificado de titularidad y vigencia de las marcas cuya titularidad radican en la Sociedad DYVAL S.A., es importante señalar que al momento de determinar la legitimación para la oposición formulada y los argumentos esbozados, este Despacho verifica el estado, vigencia y titularidad de las marcas referidas en la oposición. En consecuencia, la expedición de una nueva certificación de los signos opositores registrados, se considera innecesario en el sentido de que dichos documentos son de naturaleza pública, los cuales pueden ser consultados y descargados a través del Sistema de Gestión de la Propiedad Industrial- SIPI ingresando al expediente del signo respectivo.

- En cuanto al Acuerdo de Transacción de fecha 21 de junio de 2018, se evidencia que el mismo no tiene recibo en la presente solicitud de registro, toda vez que, en la Clausula número 5 se indica que será aplicable "*siempre y cuando no sea igual o similar a la marca DELI*"

- Frente a las Resoluciones 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018 y el Auto No.26873 de fecha 19 de marzo de 2019, referidos por el opositor, se pone de presente que los mismo fueron analizados y tenidos en cuenta: Sin embargo, se recuerda que esta Dirección cuenta con independencia en sus actuaciones y el criterio esgrimido en otros casos, no compromete u obliga a la oficina para pronunciarse 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.

Naturaleza de los signos confrontados

El signo solicitado es de naturaleza mixta compuesto por las expresiones "dl´z deliciosamente feliz" en un tipo caligráfico especial; el fragmento gráfico separa la frase "deliciosamente feliz" en 4 renglones y otorga un tamaño preponderante a la partícula "dl´z" que, por una parte, se ubica sobre una línea curva y dentro de una circunferencia, y por la otra, hace una extensión de la consonante cursiva 'l' hacia el lado derecho y sobre esta ubica un apostrofe que visualmente genera el impacto de ser una vocal 'i' en minúscula.

Por otra parte, las marcas opositoras son de la misma naturaleza conformadas por los vocablos "deli repostería", "DELI" y "de: deli deli´s"; las dos primeras se ubican sobre un rectángulo cada una y la última descompone su elemento denominativo en 3 renglones.

Teniendo en cuenta la naturaleza de los signos se deberán atender los criterios doctrinales y jurisprudenciales establecidos para la comparación de este tipo de signos.

Comparación entre marcas mixtas

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele

ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Familia de marcas

Visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se verifica que la Sociedad DYVAL S.A. incluye de forma reiterada la misma expresión DELI en buena parte de sus marcas, lo que nos hace concluir que estamos en presencia de una familia de marcas entendida esta como la estrategia de mercadeo consistente en identificar con una serie de marcas que comparten un elemento común un conjunto de productos, con finalidades similares o afines. Las marcas escogidas se caracterizan por incorporar un elemento común que genera en el consumidor una relación inmediata entre los productos o servicios y la empresa que los produce u ofrece. Se advierte que la familia de marcas se caracteriza por alcanzar una gran distintividad en el mercado, pues cada vez que se introduce una nueva marca existe en la memoria del consumidor el recuerdo de la anterior.

La protección que amerita una familia de marcas, debe ser más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común, y que provienen de un mismo productor, asumirá que cualquier marca con ese mismo prefijo para productos similares o relacionados, tiene el mismo origen empresarial. De igual forma, la familia de marcas se caracteriza por tener una calidad especial que le es uniforme a los productos que identifica, por tanto, la protección de uso exclusivo que le debe corresponder al titular de la familia de marcas, en relación con el radical característico, beneficia al consumidor que adquiere el producto por la calidad que ya conoce.

Así las cosas, es claro que estamos frente a un caso de familia de marcas y por esta razón la misma debe gozar de una protección especial, con el fin de proteger al titular de la misma y a los consumidores.

Análisis comparativo

Esta Dirección encuentra que los signos analizados "dl´z deliciosamente feliz" vs. "deli repostería" / "DELI" / "de: deli deli´s" son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que visualmente son similares, comoquiera que el signo solicitado "dl´z deliciosamente feliz" reproduce la parte relevante "DELI" de los signos opositores "deli repostería" / "DELI" / "de: deli deli´s", sin que los elementos adicionales que incorpora en su conjunto le otorguen un grado de distintividad loable.

Si bien dentro la solicitud de registro se identifica la denominación "dl´z deliciosamente feliz", de una impresión en conjunto se evidencia que, por una parte, el vocablo "deliciosamente" se descompone de tal forma que la partícula "DELI" queda sola, y por la otra, la disposición gráfica de la combinación "dl´z" hace que visualmente se genere la impresión que la consonante cursiva "l" que se extiende al costado derecho con el apostrofe, es una vocal "i" minúscula. En consecuencia, aunque existen diferencias en el elemento nominativo de los signos, erróneamente el consumidor de los productos y servicios que se identifican, el cual es desprevenido, pueda pensar que no es "dl´z" sino "dliz".

Aunado a lo anterior, se tiene que el suprimir la vocal E no genera un efecto disímil, ya que al pronunciarse la consonante D o la combinación de letras DE desde el punto de vista fonético generan un impacto sonoro similar.

Se pone de presente que son las palabras o partículas iniciales de una marca las que causan mayor impacto en el consumidor por ser aquellas que usaría para pedir los productos y servicios protegidos con las marcas, de esta manera, el signo solicitado resulta confundible con el signo antecedente.

Finalmente, se evidencia que los signos comparados están conformados por partículas evocativas, y por ende débiles en relación con los productos y servicios que identifican o pretenden identificar. No obstante lo anterior, se observa que los elementos nominativos y/o gráficos que forman al signo solicitado en registro no son suficientes para diferenciarlo del signos antecedente, por lo que es evidente el riesgo de confusión.

Así las cosas, es posible ver que el elemento nominativo sobresaliente en el signo solicitado hace parte de los signos opositores, configurándose así una reproducción parcial, no siendo los demás elementos que hacen parte del signo solicitado suficientes para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Pan, productos de pastelería y confitería; harinas y preparaciones a base de cereales.
43: Servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

Los signos confrontados identifican:

Expedientes **Productos y servicios**

SD2018/0004713 **(30):** Café; café sin tostar; café tostado; café molido, café descafeinado; sucedáneos del café; bebidas a base de café; aromatizantes de café; chocolate; chocolate con leche; bebidas a base de chocolate; cacao; bebidas a base de cacao; chocolatinas; productos a base de chocolate; fondue de chocolate, bombones de chocolate; té; té helado; bebidas a base de té; pan; panecillos; levadura en polvo; polvos de hornear; bicarbonato de soda para uso culinario; cebada molida; vinagres; salsas, especias, galletas; galletas saladas; galletas dulces; productos de galletería; productos de pastelería, tortas, bizcochos, panadería y de confitería; masa para productos de pastelería y repostería; pasteles; azúcar; azúcar candi para uso alimenticio; alcaparras; caramelos; caramelos blandos; caramelos duros; preparaciones a base de cereales; palomitas de maíz; harina de maíz; maíz molido; harina de cebada; hielo; hielo natural o artificial; helados; helados cremosos, todo tipo de paletas; yogur helado [helado cremoso]; espesantes para helados; polvos para helados; sorbetes [helados]; crema inglesa;

aderezos para ensalada; pastas alimenticias; alimentos a base de harina; harinas alimenticias; gomitas [productos de confitería]; pan de especias; jalea real para la alimentación humana que no sea de uso médico; fermento [levadura]; regaliz [productos de confitería]; macarrones [pastas alimenticias]; alimentos a base de avena; creps [filloas]; empanadas; pizzas; budines; arroz; ravioles; fideos; tapioca; harina de tapioca; sagú; espaguetis; almidón para uso alimenticio; sushi; tacos [alimentos]; tartas; tortillas de harina o maíz; vainilla [aromatizante]; barquillos; deditos de harina.

(43): Restaurantes, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de bar, bares de comidas rápidas (snack bars); cafés y cafeterías, catering, servicio de restaurante de comida para llevar, restaurante con servicio de reparto a domicilio, restaurante de comidas selectas, restaurante bar y coctelería, panadería, pastelería.

11139887 **(30):** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias hielo.

97001067 **(30):** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias hielo.

Es importante indicar que los signos distintivos no identifican clases, sino productos o servicios y que, en una misma clase se pueden encontrar productos que están allí principalmente por criterios de abstracta finalidad, más que de la comunidad de otros factores que lleven a endilgar un mismo origen empresarial. No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase 30 y 43 del nomeclador internacional.

Dado el tipo de establecimientos en los que se pone a disposición los productos y servicios de las clases 30 y servicios de la 43 confrontadas, así como la forma en la que los mismos se ponen al alcance del consumidor, es claro que existe una relación entre los mismos puesto que en ambos casos es posible acceder a uno u otro a través de los mismos canales, asumiendo equivocadamente que en ambos casos se cuenta con un único origen empresarial.

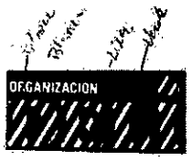
Existe la posibilidad que el consumidor vincule una serie de productos y servicios como los comparados, cuando los mismos se publicitan y promocionan a través de los mismos canales, no solamente en medios de difusión masiva, sino en campañas o promociones que vinculan los productos para su adquisición o uso conjunto, estrechando así la posibilidad de confundir uno u otro signo.

Un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que, el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los servicios ofrecidos en el mercado.

Ref. Expediente N° SD2018/0077722

Confundibilidad con nombre o enseña comercial

El opositor alega un mejor derecho sobre los siguientes signos:

Signo	Titular	Actividades
 DELI (Enseña Comercial)	DYVAL S.A.	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEDICADOS A LA ELABORACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE ARTICULOS TALES COMO CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU SUCEDANEOS DEL CAFE, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA LEVADURAS, POLVO PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, ESPECIAS HIELO.
DELI (Nombre Comercial)	DYVAL S.A.	ESTE NOMBRE COMERCIAL SE USA PARA DISTINGUIR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEDICADOS A LA ELABORACION, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y VENTA DE ARTICULOS TALES COMO CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, MERMELADAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, CAFE, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU SUCEDANEOS DEL CAFE, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA LEVADURAS, POLVO PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, ESPECIAS HIELO.

Análisis comparativo

Después de valorado el acervo probatorio, esta Dirección concluye que, si bien existe el depósito de los signos antes referidos, se verifica la existencia de una familia de marcas registradas y se allegan los seis (6) links relacionados en el acápite de pruebas, las anteriores piezas probatorias no son suficientes para demostrar de manera fehaciente un uso público, ostensible y continuo anterior a la fecha de la presente solicitud de registro.

Por lo anterior, se considera que el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal relativa de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

Consideración final

Finalmente y respecto a los argumentos por medio de los cuales se traen 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.

Conclusión

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

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición interpuesta por DYVAL S.A. frente a la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la Marca **dI´z deliciosamente feliz** (Mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza[6], solicitada por GASTROINNOVA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a GASTROINNOVA S.A.S., solicitante del registro y a DYVAL S.A. 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.

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 31 de mayo de 2019

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

[6] **30**: Pan, productos de pastelería y confitería; harinas y preparaciones a base de cereales.
43: Servicios de cafeterías y restaurantes; servicios de comidas y bebidas prestados en restaurantes; servicio de comidas y bebidas para clientes de restaurantes.

142

COPIA DEL AUTO NO. 26873 "POR EL CUAL SE DECIDEN UNAS MEDIDAS CAUTELARES" EXPEDIDA EL 19 DE MARZO DE 2019 POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Prueba No. 12

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., 19 MAR 2019

AUTO NÚMERO 26873

"Por el cual se resuelve una solicitud de medidas cautelares"

Medidas Cautelares por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial
Radicación: 19-036882
Demandante: DYVAL S.A.
Demandada: GASTROINNOVA S.A.S.

Se decide la solicitud de medidas cautelares interpuesta por **DYVAL S.A.** (en adelante DYVAL) contra **GASTROINNOVA S.A.S.** (*en adelante* GASTROINNOVA).

ANTECEDENTES

La accionante manifestó ser titular de los siguientes signos distintivos registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio:

Marca	Tipo	Clase	Certificado No.
DELI	MIXTA	30	371561
DELI	MIXTA	43	602496
DE: DELI DELI´S	MIXTA	30, 43	607835
ORGANIZACIÓN DELI	MIXTA	30	270649
DELI	NOMBRE COMERCIAL NOMINATIVO	30	8198
DELI	ENSEÑA COMERCIAL MIXTA	35	7013
DELI (ORGANIZACIÓN)	MIXTA	35	138344
DELI REPOSTERIA	MIXTA	30	444371
DELITORTAS	MIXTA	30	398426
DELI-K-TESES	NOMINATIVA	30	397631

Expresó que la accionada, usa una expresión similar para identificar sus establecimientos de comercio con la denominación DLIZ y promocionar servicios de venta de comida. Agregó que la sociedad GASTROINNOVA utiliza la expresión DLIZ en los establecimientos de comercio, relacionados en los folios 79 a 81 del cuaderno 1.

Así mismo, señaló que por medio de las Resoluciones No. 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio en un proceso diferente, pero entre las mismas partes, *"determinó que las expresiones DELI y DELIZ, (similar a DLIZ) son iguales o similarmente confundibles"*. (fol. 82 cdno. 1).

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el decreto la siguiente medida cautelar:

> *"Inscribir la presente demanda en el registro mercantil de la sociedad GASTROINNOVA y de sus establecimientos de comercio, previamente identificados"*

Lo anterior, *"con el fin de evitar que los establecimientos de comercio, donde se realiza la conducta infractora sean distraídos o pasen a manos de terceros, evitando que las órdenes, condenas o instrucciones emitidas durante el mismo o como consecuencia del mismo puedan surtirse, en especial las medidas contempladas en el literal f) del artículo 240 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que tienen como fin evitar la continuación, la repetición, de la infracción, la destrucción de elementos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio"* (fol. 82 Cdno. 1).

CONSIDERACIONES

Según los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un derecho de propiedad industrial cuenta con la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares para impedir la infracción de sus derechos, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, y/o asegurar la efectividad de la acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios. Dichas medidas pueden ser solicitadas de manera previa, concomitante o posterior a la correspondiente acción.

Con tal propósito el titular debe acreditar los siguientes presupuestos: ***(i)*** la existencia del derecho de propiedad industrial, que se traduce en un privilegio exclusivo de explotación sobre un bien inmaterial; ***(ii)*** la legitimación en la causa por activa, que está dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho, y ***(iii)*** que el interesado presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, carga procesal que deberá ser asumida por quien solicita la medida en su favor.

(i) y (ii). La existencia del derecho de propiedad industrial y la legitimación en la causa por activa se encuentran demostrados a través de las certificaciones allegadas con la solicitud cautelar, correspondientes a los signos distintivos concedidos a la accionante para la identificación de productos de las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza (fls. 39 a 50, cdno 1). Las marcas referidas son las siguientes:

MARCA	TIPO	CLASE	CERTIFICADO No.	VIGENCIA
DELI	MIXTA	30	371561	30/01/2029
DELI	MIXTA	43	602496	11/09/2018
DE: DELI DELI´S	MIXTA	30, 43	607835	14/11/2028
ORGANIZACIÓN DELI	MIXTA	30	270649	16/07/2023
DELI (ORGANIZACIÓN)	MIXTA	35	138344	24/01/2027
DELI REPOSTERIA	MIXTA	30	444371	21/03/2022
DELITORTAS	MIXTA	30	398426	26/03/2020
DELI-K-TESES	NOMINATIVA	30	397631	9/03/2020

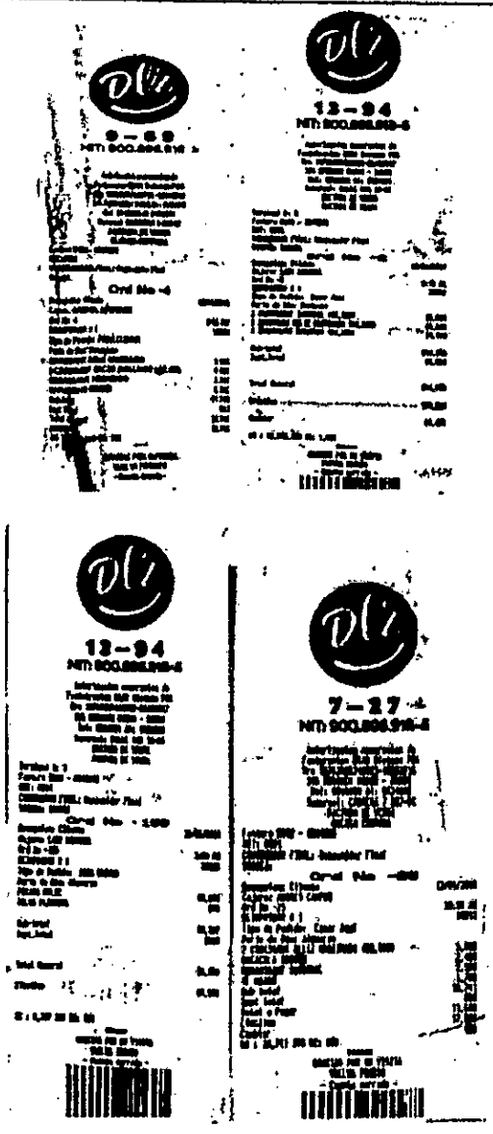
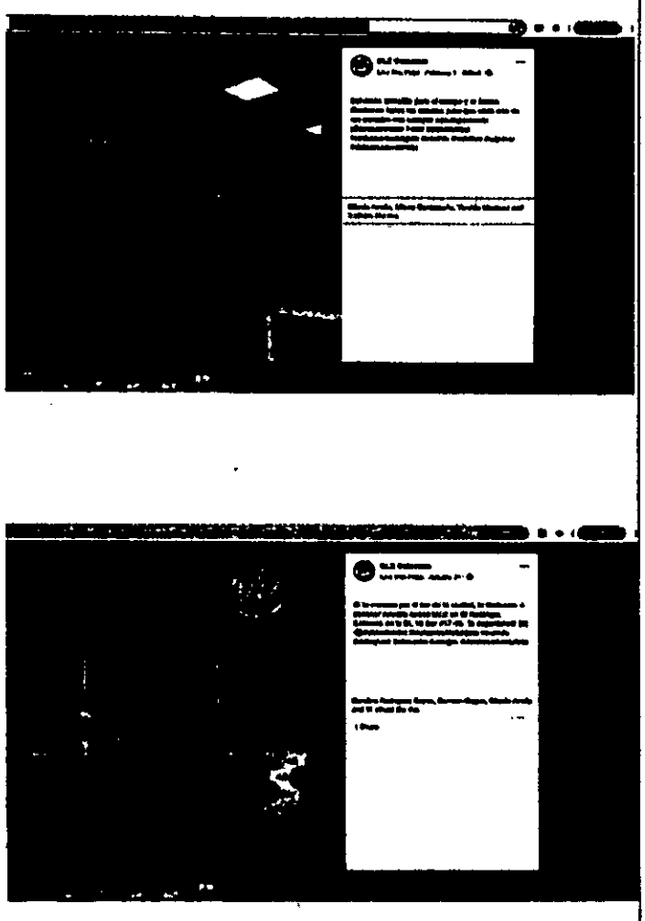
Se advierte sin embargo, que respecto del nombre comercial nominativo y la enseña comercial DELI, no se acreditó que la accionante fuera titular de tales signos distintivos toda vez que la demandante no allegó pruebas del uso continuo, requisito indispensable para acreditar su titularidad[1]. Por lo tanto, no se hará análisis respecto de la posible infracción marcaria relacionada con los dos signos mencionados.

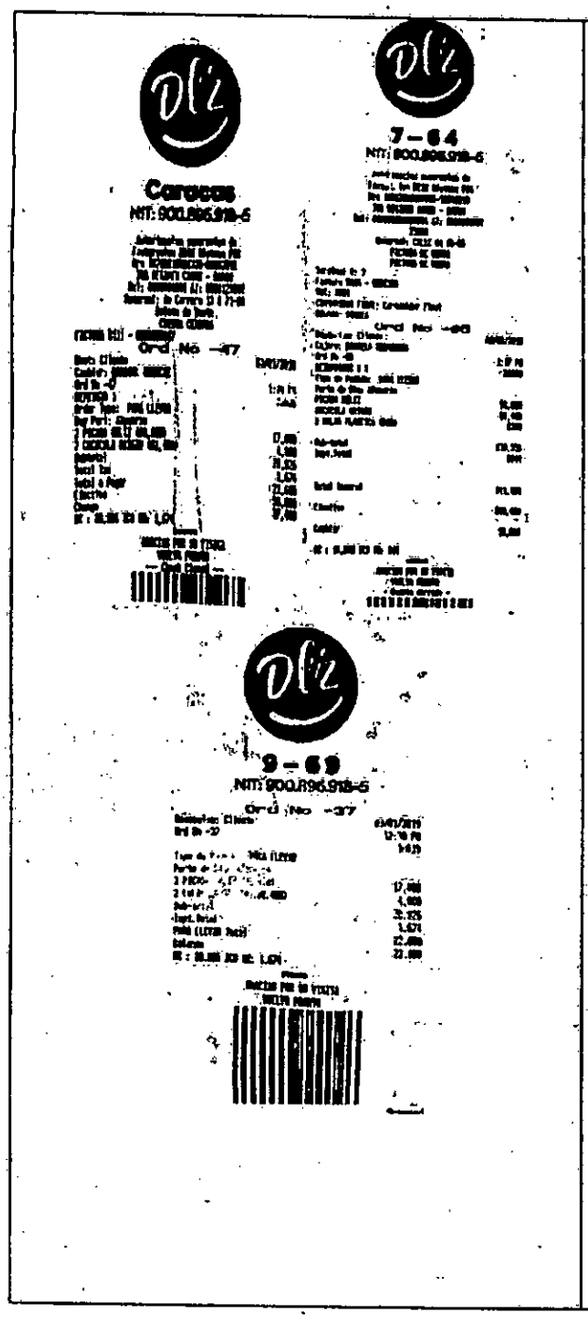
[1] Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 05-IP-2013.

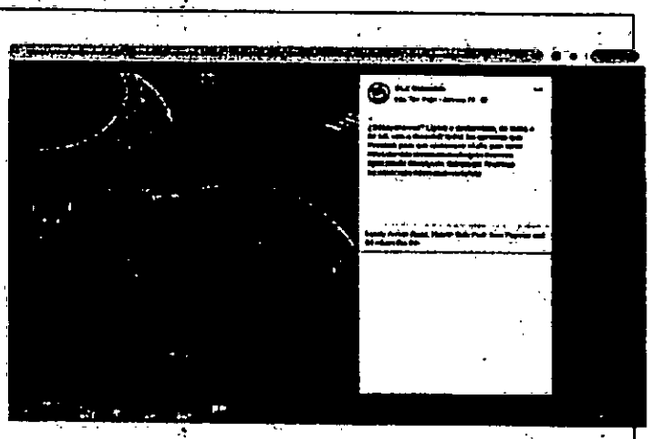
A pesar de lo anterior, es claro para este Despacho la existencia de los derechos de propiedad industrial de la accionante y su legitimación para actuar en la presente causa, pues, al ser titular de los registros marcarios mencionados, a saber, los No. 371561, 602496, 60783, 138344, 270649, 444371, 398426 y 397631, está legitimada para solicitar las medidas cautelares para dichos signos.

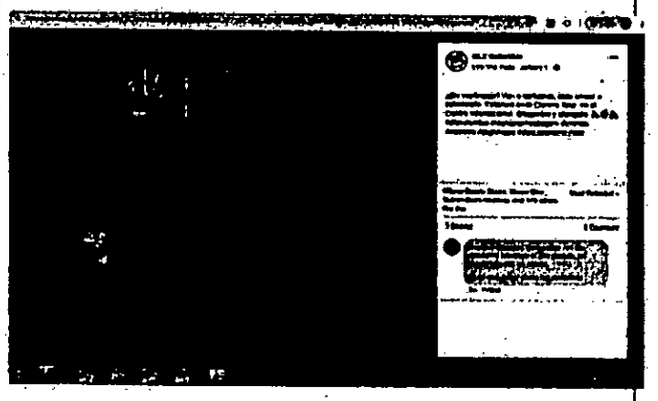
(iii). Analizados los dos primeros requisitos, se debe determinar si a partir de las pruebas aportadas es posible determinar razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

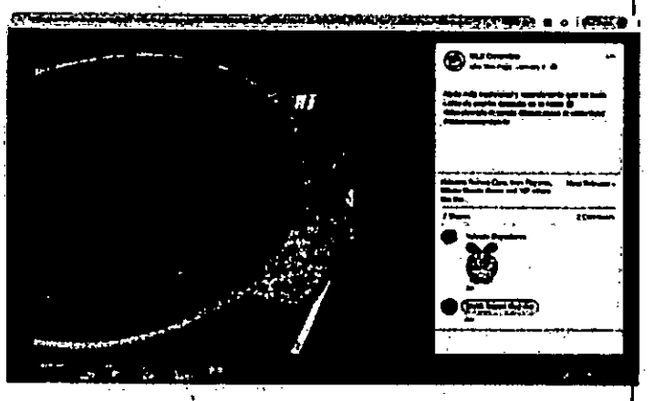
De acuerdo con las pruebas documentales allegadas es posible establecer, preliminarmente que GASTROINNOVA usa el signo DLIZ para promocionar la venta de alimentos y prestación de servicios de restauración comprendidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. A esta conclusión se llega por la valoración de los elementos de juicio aportados con la solicitud cautelar, concretamente, el Certificado de Existencia y Representación de la accionada (fls. 20 a 29, cdno 1), las facturas de venta emitidas por el accionado (fls. 30 a 33, 81 y 82, cdno 1) y las publicaciones de la demandada en la red social Facebook (fls. 34 a 38 cdno 1), tal como se muestra a continuación:

Facturas de venta	Publicaciones en Facebook
	









Dicha documentación acredita de manera preliminar que GASTROINNOVA, es propietaria de los 25 establecimientos de comercio relacionados a folios 23 a 28 del Cuaderno 1, en los cuales presta el servicio de *"elaboración de productos alimenticios con destino a mercado nacional y de exportación"*, tal como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal de la demandada (fls. 20 a 29 del Cdno 1).

Este Despacho advierte además, que en las facturas de venta de fechas 02/01/2019, 03/01/2019, 11/01/2019 y 12/01/2019 (fls. 30 a 33, 81 y 82, cdno 1) se acreditan: **i)** los productos comercializados por la demandada tales como "*croissant deliz gratinado, croissant cacao avellanas, croissant horneado, croissant integral, capuccino grande, picada deliz*", **ii)** el NIT 900.896.918-5 que identifica a la sociedad GASTROINNOVA y **iii)** el nombre de los establecimientos de comercio DLIZ 9-69, DLIZ 13-94, DLIZ 7-27, DLIZ 7-64 y DLIZ Caracas,

datos que corresponden a aquellos registrados en el certificado de existencia y representación legal de la demandada (fls. 23 a 28 cdno 1).

A su vez, las imágenes aportadas (fls. 34 a 38 cdno 1) evidencian que por medio del perfil DLZ COLOMBIA registrado en la red social Facebook, se promocionan los servicios de restauración así: *"si te mueves por el sur de la ciudad, te invitamos a conocer nuestro nuevo local en El Restrepo. Estamos en la Cl. 18 Sur # 17 – 16. Te esperamos #dlzcolombia #restaurantesbogota #comida #desayuno #almuerzo #antojos #deliciosamentefeliz"* (fol. 36, cdno 1). Vale indicar que el establecimiento señalado aparece relacionado en la Cámara de Comercio de la demandada (fol. 27, cdno 1) y que los "hashtag" (#) reiteran los servicios de restauración ofrecidos por la demandada (fol. 28, cdno 1).

Aclarado lo anterior, se procederá a estudiar si nos encontramos frente a una eventual infracción de derechos de propiedad industrial por parte de GASTROINNOVA, para lo cual será necesario analizar si existe identidad o semejanza entre el signo usado por la accionada y los signos de titularidad de DYVAL. Para tal efecto, se analizará un solo signo de la demandante (el cual abarca las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza), por cuanto ello es suficiente para proferir una decisión provisional encaminada a salvaguardar sus derechos.

Para tal fin, se confrontarán los siguientes signos a la luz de las reglas desarrolladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Signos del solicitante	Signo presuntamente infractor
[redacted]	

Para realizar el análisis se aplicarán las reglas de cotejo de signos mixtos establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina[2], quien ha señalado que tratándose de este tipo de signos se debe determinar cuál es el elemento predominante, esto es, el denominativo o figurativo.

Para determinar lo anterior, el Despacho hará uso de lo manifestado por el mencionado Tribunal, según el cual *"(...) en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"*[3].

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 84-IP-2015.
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 12-IP-2014.

Con base en lo expuesto, evidencia el Despacho que en los signos en conflicto el elemento preponderante es el denominativo, por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, así como por el evidente protagonismo que tiene en los signos a confrontar, esto teniendo en cuenta la ubicación de las palabras y su tamaño. En este caso el elemento denominativo corresponde a la expresión "DELI" contenida en los signos de la accionante y "DLIZ", utilizada por la accionada.

En este sentido, aplicando las reglas acogidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de signos distintivos[4], esto es, analizando los signos en conjunto, de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas y desde el punto de vista del consumidor medio, se concluye que entre los signos analizados existe **similitud ortográfica,** derivada de la longitud de las palabras, el número de sílabas y la coincidencia de las letras D-L-I, en las que difiere únicamente la letra E de la expresión DELI y la Z de la denominación DLIZ,

Respecto de la **similitud fonética**, para este Despacho es claro que la pronunciación de estos signos tiene un sonido similar, independientemente del número de palabras y consonantes de los signos en estudio. En efecto, la ausencia de la "E" en el caso de DLIZ no afecta la sonoridad de la denominación toda vez que se pronuncia: D-E-L-I-Z.

Sobre el particular, vale la pena recordar el pronunciamiento de la Dirección de Signos Distintivos de esta Superintendencia, quien señaló mediante las Resoluciones No. 33245 y No. 33246 de 16 de mayo de 2018 que ***"[l]os signos analizados DELI / DELIZ son similarmente confundibles.*** *En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que contenga elementos adicionales que le otorguen distintividad"* (fol. 59 cdno 1) (Subraya y negrita fuera del texto).

Desde el punto de vista fonético señaló la Dirección que *"[l]os signos analizados son similarmente confundibles, dado que al ser pronunciados generan un impacto sonoro similar, en razón a la disposición de los fonemas utilizados"*[5] (fol. 59 cdno 1). Así mismo, indicó que en el aspecto ortográfico *"[p]resentan claras semejanzas, apreciándose sucesión de sílabas, la extensión de los signos y las coincidencias en las raíces o terminaciones"*[6]. En el mismo sentido, esta Entidad manifestó que el elemento gráfico adicional no resulta suficiente para que el consumidor pueda diferenciar los signos en el mercado y por el contrario, es el elemento nominativo DELI de cada signo el preponderante en sus conjuntos.

De conformidad con lo anterior, se tiene por demostrado sumariamente que la accionada utiliza en el comercio un signo semejante a la marca mixta de la accionante y que existe similitud fonética y ortográfica entre ellas.

Ahora, respecto de los productos y servicios que identifica la accionada con el signo "DLIZ", se encuentran productos de pastelería y servicios de restauración, comprendidos en los signos "DELI" de la accionante. En efecto, la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza para la cual fue registrado el signo de la demandante ampara entre otros productos *"comidas preparadas a base de harinas, cereales, salsas y especias, preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo"*, y la clase 43 comprende la *"prestación de servicios propios de un restaurante, comedor, servicios de bebidas y alimentos preparados (...)"*.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 178-IP-2015.
5 Superintendencia de Industria y Comercio. Dirección de Signos Distintivos. Resolución 33245 de 16 de mayo de 2018
6 Ibid.

Resuelto lo anterior, se procederá a analizar si entre los signos registrados de titularidad de la accionante y el signo utilizado por la accionada, se puede generar confusión o riesgo de asociación, con el fin de determinar si se materializa o no una conducta infractora del derecho previsto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. A este respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que "*...la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante*"[7]

De esta forma, el Tribunal ha sostenido que "*la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión, **la directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común*"[8].

Adicional a lo anterior, el mismo Tribunal ha manifestado que existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión "*(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.*" [9] En suma, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, la identidad o semejanza entre los signos en disputa y entre los productos y servicios distinguidos por ellos.

En el presente asunto, estamos frente al tercer escenario de los mencionados anteriormente, es decir, semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios.

Así las cosas, este Despacho evidencia que en el caso objeto de análisis existe un riesgo de confusión por varias razones: i) Confusión visual[10] derivada de la coincidencia entre las letras D-L-I, la longitud de las palabras "DELI" y "DLIZ" así como el número de sílabas, ii) Confusión auditiva[11] producto de la pronunciación de la letra "D" como "D-E" que no afecta la sonoridad de la denominación demandada y en todo caso se pronuncia: D-E-L-I-Z y iii) Confusión en relación con los productos, toda vez que la accionada hace uso del signo "DLIZ" para identificar los establecimientos de comercio en donde ofrece productos de pastelería y servicios de restauración, incluidos en las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Lo anterior, permite concluir que el consumidor podría entender erróneamente que los productos de la accionada tienen como origen empresarial a la accionante.

Adicionalmente, en relación con la conexidad competitiva entre las clases de los signos registrados por la accionante y el usado en el comercio por la accionada, este Despacho advierte que los productos y servicios ofrecidos con los signos confrontados presentan una relación género-especie y una conexión estrecha y directa, toda vez que dentro de los servicios de la clase 43 se ofrecen productos de la clase 30.

Así entonces, a partir de la valoración de los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, queda en evidencia con un grado de convicción suficiente y para esta etapa preliminar, que el signo utilizado por la accionada es semejante a los signos del accionante y

[7] Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004.
[8] Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 109-IP-2002.
[9] Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 423-IP-2015.
10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 226-IP-2015
11 Ibid

que su uso, puede causar un riesgo de confusión respecto del titular de dichos registros, lo cual materializa la infracción al derecho descrito en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Con fundamento en lo expuesto y en tanto que la solicitud cautelar es viable, se decretará la siguiente medida cautelar, una vez la accionante preste la caución que se fijará en la parte resolutiva de esta providencia:

- *INSCRIBIR la demanda en el registro mercantil de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, y de sus establecimientos de comercio, los cuales se relacionan a continuación:*

Nro. matrícula	Fecha
02883480	23-oct-2017
02883482	23-oct-2017
02930998	9-mar-2018
02931012	9-mar-2018
02933972	15-mar-2018
02941148	3-abr-2018
02941151	3-abr-2018
02965165	28-may-2018
02980413	4-jul-2018
02980632	4-jul-2018
03001337	21-ago-2018
03002965	24-ago-2018
03022941	9-oct-2018
03022950	9-oct-2018
03025222	12-oct-2018
03025230	12-oct-2018
03025235	12-oct-2018
03037919	16-nov-2018
03037923	16-nov-2018
03041482	28-nov-2018
03043826	6-dic-2018
03043938	6-dic-2018
03044150	7-dic-2018
03044933	12-dic-2018
03048045	4-ene-2019

Con el objetivo de precaver la eventual causación de perjuicios a la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, con ocasión de la práctica de la medida cautelar, se ordenará a la solicitante, con fundamento en el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000 y en concordancia con lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, que preste caución por la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 122.750.000).

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se concede a la parte solicitante un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia.

Por lo expuesto en precedencia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio,

19 MAR 2019

AUTO NÚMERO 26873 **DE 2019 Hoja No. 9**

RESUELVE

ORDENAR a la sociedad **DYVAL S.A.,** que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído proceda a prestar caución por la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 122.750.000) a favor de **GASTROINNOVA S.A.S.** Constituida y aprobada la caución se procederá al decreto de la medida cautelar señalada en esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

La Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

CAMILA ANDREA MEDINA GÓMEZ

Auto para el cuaderno 1.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio.
Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial
De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P.
el presente auto se notificó por Estado No. 050
De Fecha: 20 MAR 2019
GERMAN GALVIS RAMIREZ
Secretario Ad Hoc

CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 444371 DE LA MARCA "DELI REPOSTERÍA" DE TITULARIDAD DE DYVAL S.A.

Prueba No. 13

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 11 139887

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 444371

DATOS DEL SIGNO

Marca Mixta	deli repostería
Descripción	LA EXPRESIÓN REPOSTERÍA IRÁ COMO PARTE EXPLICATIVA
Etiqueta	

deli

Clasificación	Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. (30) CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA, Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS HIELO.
Titular	DYVAL S.A.
Domicilio	MEDELLIN ANTIOQUIA COLOMBIA CALLE 17 NO. 43F-265
Resolución Concesión	No 15181 de 21-Marzo-2012

SECRETARIA GENERAL AD HOC

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 11 139887

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 444371

Vigencia Actual **21-Marzo-2022**

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

JUEVES 29 DE MARZO DE 2012

COPIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S. EN CONTRA DE LA MARCA "DELI REPOSTERÍA".

Prueba No. 14

156

IBARRA
ABOGADOS

Señores
Dirección de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E.S.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, persona jurídica, debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogotá, D.C., N.I.T. No. 900.896.918-5, representada legalmente por el doctor **ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ MUJICA**, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de extranjería número 384801, como consta en el certificado de existencia y representación legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del presente escrito me permito **INTERPONER ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO en contra del Registro No. 444371, correspondiente a la marca Deli repostería (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A.**, con el fin de que el mismo sea cancelado parcialmente.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, "la Decisión 486") consagra lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de cancelación no uso:

> *Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
>
> *No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser demandada en cancelación, cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se notifique la resolución final que concedió su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca Deli repostería (mixta), Registro No. 444371, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por medio de la Resolución No. 15181 del 21 de marzo de 2012, la cual fue notificada el 29 de marzo de 2012, según da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta se aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicación de esta acción, han trascurrido más de tres (3) años desde que se notificó la concesión del registro a su titular.

Por consiguiente la presente acción de cancelación por no uso es procedente.

II. FUNDAMENTOS

2.1. Acción de cancelación por no uso

Como ya se advirtió, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la "SIC" o la "Autoridad") deberá acceder a cancelar el registro de una marca que no haya sido usada en los últimos tres (3) años, para identificar los productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artículo 166 del mismo estatuto normativo dispone lo siguiente:

> *"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
>
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
>
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha considerado lo siguiente:

> *"El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado"*[1] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca está en uso y con esto, que su registro no debe ser cancelado, deberá acreditarse un uso real y efectivo en el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el registro. Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios identificados, pues deberá evaluarse la intensidad y forma de comercialización habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artículo 167[2] de la Decisión 486, corresponde al titular de la marca – y no a quien interpone la acción de cancelación – acreditar su uso.

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005. Proceso 22-IP-2005.
[2] "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

IBARRA
ABOGADOS

2.2. El Registro No. 444371 de la marca Deli repostería (mixta) debe ser cancelado

En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 444371, correspondiente a la marca Deli repostería (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado de forma real y efectiva en los últimos tres (3) años para identificar todos los productos que ampara su registro.

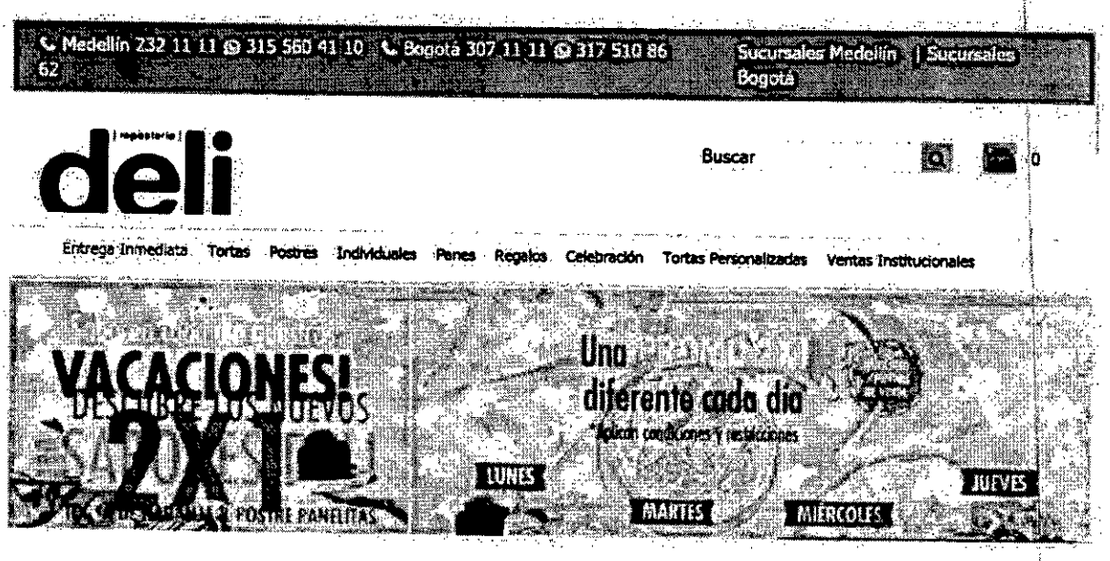
En efecto, como ya se mencionó, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 15181 del 21 de marzo de 2012, concedió el registro de la marca Deli repostería (mixta) deli a favor de la sociedad DYVAL S.A., para identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

> *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."*

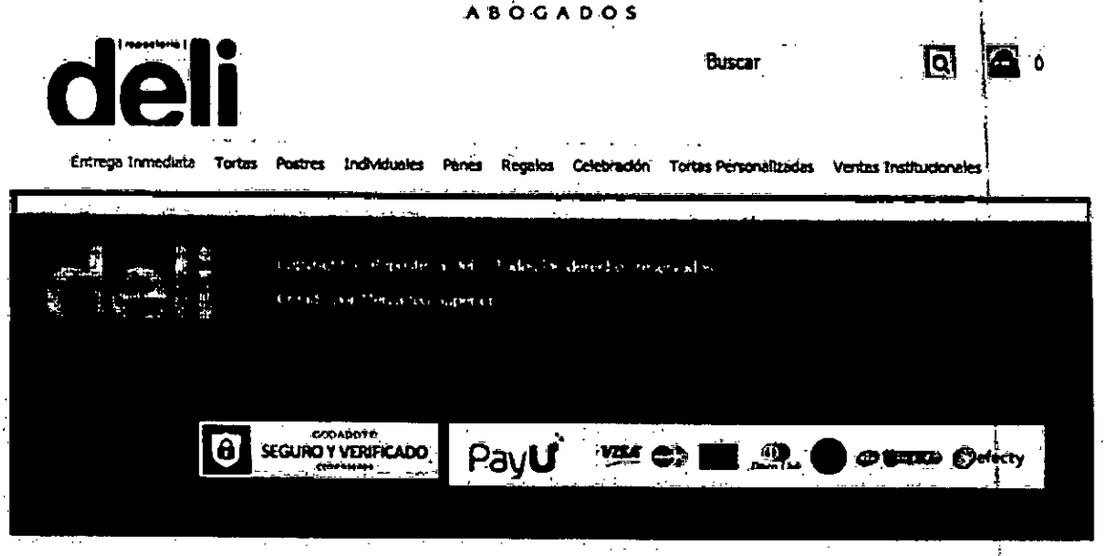
Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente en cabeza de su titular, se destaca que no se acredita que la sociedad DYVAL S.A. haya utilizado el diseño especial deli para identificar la totalidad de los productos que ampara el registo. En concreto, no se encuentran soportes de uso para los siguientes productos:

> *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."*

Nótese, que en ningún aparte de la mencionada página web[3] se aprecia la utilización de la marca mixta deli repostería (mixta) para identificar los productos antes mencionados:



[3] Disponible en la página web https://www.deli.com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.



Así mismo, en las redes sociales de DYVAL S.A. existen fotografías alusivas a sus establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales tampoco se aprecia la utilización del signo distintivo para los referidos productos. Véase[4]:

[4]Disponible en las páginas web https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater y https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater. Consultadas el 16 de julio de 2019.

Así las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca mixta sobre la que versa la presente solicitud en los últimos tres (3) años, en relación con *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedneos de café, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo"*, corresponde a la SIC cancelar parcialmente su registro.

III. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita:

1. Cancelar parcialmente el Registro No. 444371, correspondiente a la marca Deli repostería (mixta) y con esto, limitar su cobertura a los siguientes productos: *"harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería."*

IV. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Resolución No. 15181 del 21 de marzo de 2012.
2. Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de notificación de la Resolución No. 15181 del 21 de marzo de 2012.
3. Acta de testimonio especial de la consulta de la página web de DYVAL S.A.: https://www.deli.com.co/, la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater, y la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater.

IBARRA
ABOGADOS

V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestación de la demanda los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de GASTROINNOVA S.A.S.
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A.S.
3. Los documentos listados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P. 36.691 del C. S. de la J.

COPIA DEL OFICIO NO. 6597 DEL 22 DE JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA MARCA "DELI REPOSTERIA" CLASE 30.

Prueba No. 15

163

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6597 22 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0060401

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS presentó solicitud de cancelación por No Uso contra el certificado de registro No. 444371, correspondiente a la Marca DELI REPOSTERÍA (Mixta) que identifica productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

El uso de Marca DELI REPOSTERÍA (Mixta), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relación con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso."

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 138344 DE LA MARCA "DELI (ORGANIZACIÓN)" DE TITULARIDAD DE DYVAL S.A. CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

Prueba No. 16

165

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

CERTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca Comercial (Mixta):	DELI (ORGANIZACION)
Clase (s):	35
Número de certificado:	138344
Vigencia:	24 de enero de 2027
Expediente No:	9230941335
Caso No.	SD2016/0053659
Fecha de inscripción:	13 de diciembre de 2016

TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO

DYVAL S.A.

Apoderado del Signo Distintivo

Nombre	JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
Dirección	CALLE 110 No. 15-18 OFC 103
Ciudad	BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
13 de diciembre de 2016

Ray Vargas Polania

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000
Call center: (571) 5920400 Línea gratuita nacional: 01600-410165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotá D.C. - Colombia

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

COPIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S. EN CONTRA DE LA MARCA "DELI (ORGANIZACIÓN)".

Prueba No 17

168

IBARRA
ABOGADOS

Señores
Dirección de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E.S.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, persona jurídica, debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogotá, D.C., N.I.T. No. 900.896.918-5, representada legalmente por el doctor **ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ MUJICA**, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de extranjería número 384801, como consta en el certificado de existencia y representación legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del presente escrito me permito **INTERPONER ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO en contra del Registro No. 138344, correspondiente a la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A.**, con el fin de que el mismo sea cancelado totalmente.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, "la Decisión 486") consagra lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de cancelación no uso:

> *Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
>
> *No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser demandada en cancelación, cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se notifique la resolución final que concedió su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta), Registro No. 138344, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por medio de la Resolución No. 010140 del 21 de abril de 1997 y fue notificada por medio de edicto fijado el 14 de mayo de 1997. Es decir que a la fecha de radicación de esta acción, han trascurrido más de tres (3) años desde la fecha de notificación de la decisión concedió el registro a su titular.

Por consiguiente la presente acción de cancelación por no uso es procedente.

II. FUNDAMENTOS

2.1. Acción de cancelación por no uso

Como ya se advirtió, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la "SIC" o la "Autoridad") deberá acceder a cancelar el registro de una marca que no haya sido usada en los últimos tres (3) años, para identificar los productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artículo 166 del mismo estatuto normativo dispone lo siguiente:

> *"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
>
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
>
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha considerado lo siguiente:

> *"El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado"*[1] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca está en uso y con esto, que su registro no debe ser cancelado, deberá acreditarse un uso real y efectivo en el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el registro. Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios identificados, pues deberá evaluarse la intensidad y forma de comercialización habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artículo 167[2] de la Decisión 486, corresponde al titular de la marca - y no a quien interpone la acción de cancelación - acreditar su uso.

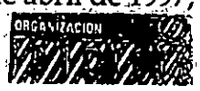
---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005. Proceso 22-IP-2005.

[2] "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

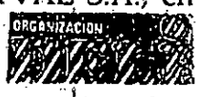
2.2. El Registro No. 138344 de la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta) debe ser cancelado

En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 138344, correspondiente a la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado en los últimos tres (3) años para identificar los servicios que ampara su registro.

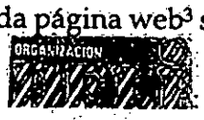
En efecto, como ya se mencionó, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 010140 del 21 de abril de 1997, concedió el registro de la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta) 

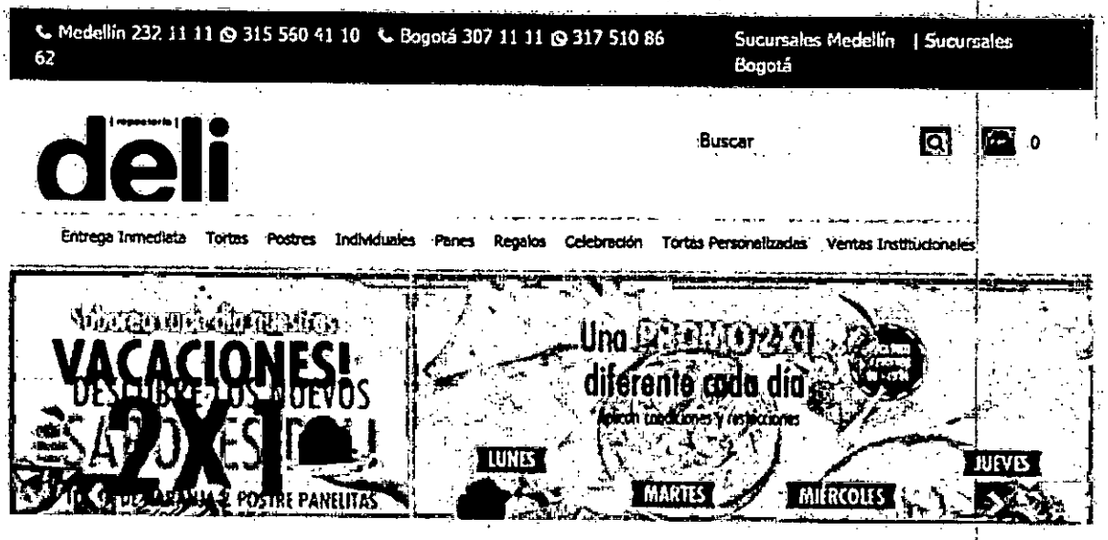
a favor de la sociedad DYVAL S.A., para identificar los siguientes servicios de la clase 35 internacional:

> *"Publicidad y negocios. Servicios comprendidos en la clase 35 de la clase 35 del decreto 755 de 1972.*

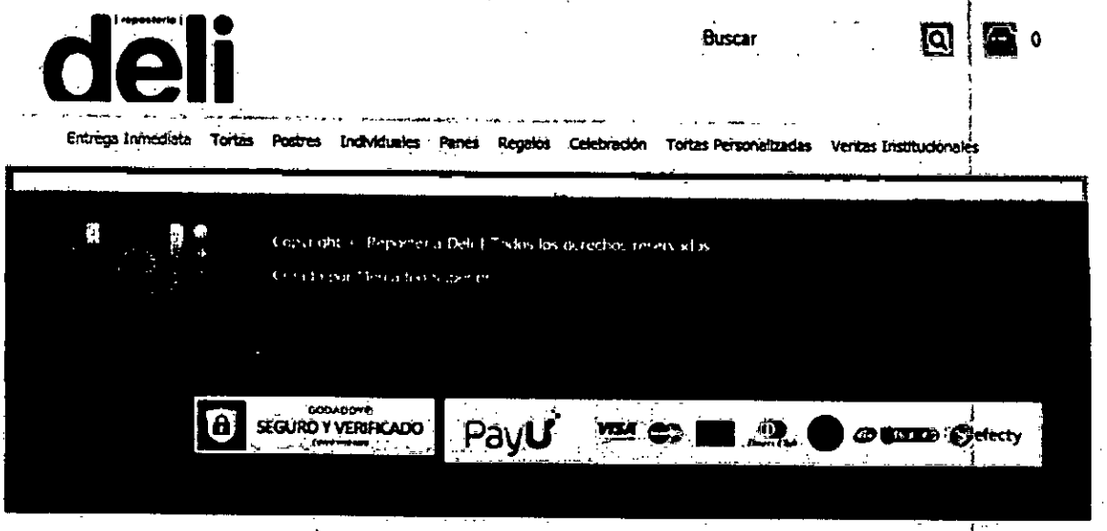
Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente en cabeza de su titular, a manera ilustrativa, se destaca que la sociedad DYVAL S.A., en desarrollo de su actividad comercial no ha utilizado el diseño especial 

que ampara el registro demandado, para identificar los servicios antes mencionados, según da cuenta la información disponible en la página web de la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

Nótese, que en ningún aparte de la mencionada página web[3] se aprecia la utilización de la marca mixta DELI (ORGANIZACIÓN) 



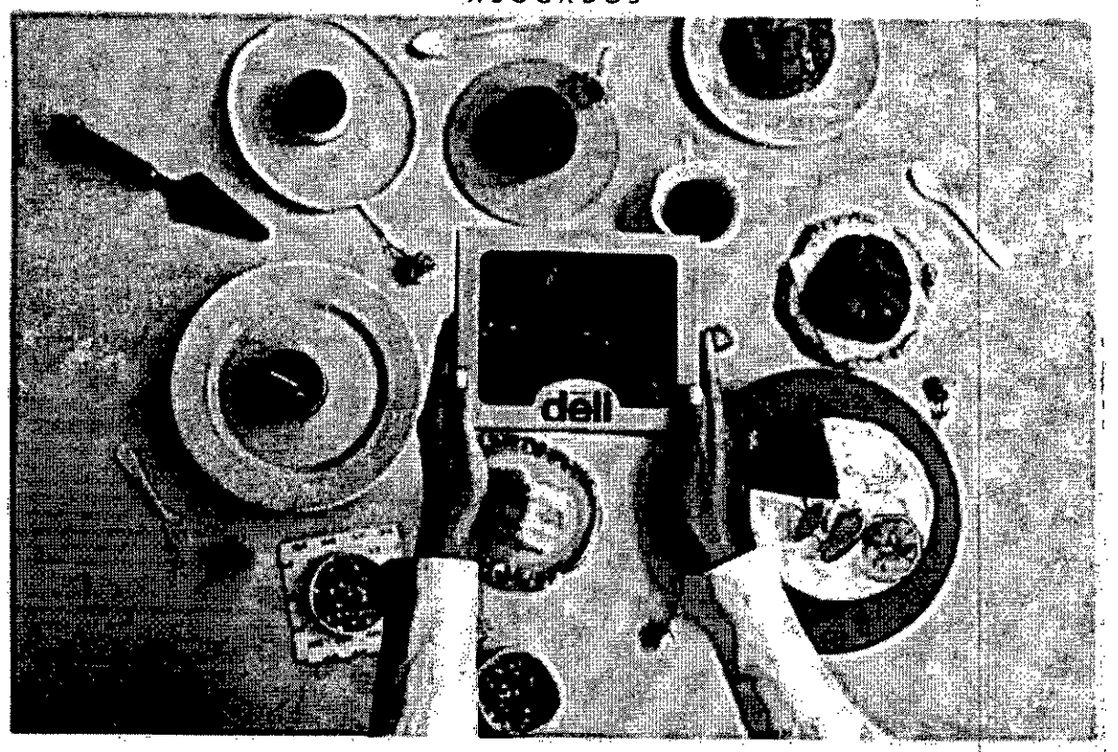
[3] Disponible en la página web https://www.deli.com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.



Así mismo, en las redes sociales de DYVAL S.A. existen fotografías alusivas a sus establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales tampoco se aprecia la utilización del signo distintivo [redacted]. Véase[4]:

[4]Disponible en las páginas web https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater y https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater. Consultadas el 16 de julio de 2019.

IBARRA
ABOGADOS



Así las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca mixta sobre la que versa la presente solicitud en los últimos tres (3) años, corresponde a la SIC cancelar su registro.

III. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 138344, correspondiente a la marca DELI (ORGANIZACION) (mixta).

IV. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Resolución No. 010140 del 21 de abril de 1997.
2. Acta de testimonio especial de la consulta de la página web de DYVAL S.A.: https://www.deli.com.co/, la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater, y la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater.

V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestación de la demanda los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de GASTROINNOVA S.A.S.

IBARRA
ABOGADOS

2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A.S.
3. Los documentos listados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P. 36.691 del C. S. de la J.

COPIA DEL OFICIO NO. 6592 DEL 22 DE JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA MARCA "DELI (ORGANIZACIÓN)" CLASE 35.

Prueba No. 18

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6592 22 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0060287

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS presentó solicitud de cancelación por No Uso contra el certificado de registro No. 138344, correspondiente a la Marca DELI (ORGANIZACION) (Mixta) que identifica servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

El uso de Marca DELI (ORGANIZACION) (Mixta), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relación con todos y cada uno de los servicios para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso."

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 397631 DE LA MARCA "DELI-K-TESES" DE TITULARIDAD DE DYVAL S.A. CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

Prueba No. 19

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 09 053676

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 397631

DATOS DEL SIGNO

Marca Nominativa	DELI-K-TESES
Clasificación	Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza. (30) CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR, SAL, MOSTAZA VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO.
Titular	DYVAL S.A.
Domicilio	MEDELLIN ANTIOQUIA COLOMBIA CALLE 17 NO. 43F-265
Resolución Concesión	No 13126 de 09-Marzo-2010

SECRETARIA GENERAL AD HOC

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Vigencia Actual 09-Marzo-2020

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

JUEVES 25 DE MARZO DE 2010

178

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

CERTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca (Nominativa):	DELI-K-TESES
Clase (s):	30
Número de certificado:	397631
Vigencia:	9 de marzo de 2030
Expediente No:	09053676
Caso No.	SD2019/0106182
Fecha de inscripción:	17 de diciembre de 2019

TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO

Nombre: DYVAL S.A.

Apoderado del Signo Distintivo

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
Calle 117 A No. 9B - 08
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
17 de diciembre de 2019

COPIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S. EN CONTRA DE LA MARCA "DELI-K-TESES"

Prueba No. 20

IBARRA
ABOGADOS

Señores
Dirección de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E.S.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, persona jurídica, debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogotá, D.C., N.I.T. No. 900.896.918-5, representada legalmente por el doctor **ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ MUJICA**, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de extranjería número 384801, como consta en el certificado de existencia y representación legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del presente escrito me permito **INTERPONER ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO en contra del Registro No. 397631, correspondiente a la marca DELI-K-TESES, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A.**, con el fin de que el mismo sea cancelado totalmente.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, "la Decisión 486") consagra lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de cancelación no uso:

> *Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
>
> *No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser demandada en cancelación, cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se notifique la resolución final que concedió su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca DELI-K-TESES, Registro No. 397631, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por medio de la Resolución No. 13126 del 9 de marzo de 2010, la cual fue notificada el 16 de marzo de 2010, según da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta se aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicación de esta acción, han trascurrido más de tres (3) años desde que se notificó la concesión del registro a su titular.

Por consiguiente la presente acción de cancelación por no uso es procedente.

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina 309
Edificio AB Proyectos
Bogotá D.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal

II. FUNDAMENTOS

2.1. Acción de cancelación por no uso

Como ya se advirtió, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la "SIC" o la "Autoridad") deberá acceder a cancelar el registro de una marca que no haya sido usada en los últimos tres (3) años, para identificar los productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artículo 166 del mismo estatuto normativo dispone lo siguiente:

> *"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
>
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
>
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha considerado lo siguiente:

> *"El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado"*[1] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca está en uso y con esto, que su registro no debe ser cancelado, deberá acreditarse un uso real y efectivo en el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el registro. Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios identificados, pues deberá evaluarse la intensidad y forma de comercialización habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artículo 167[2] de la Decisión 486, corresponde al titular de la marca – y no a quien interpone la acción de cancelación – acreditar su uso.

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005. Proceso 22-IP-2005.

[2] "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

2.2. El Registro No. 397631 de la marca DELI-K-TESES debe ser cancelado

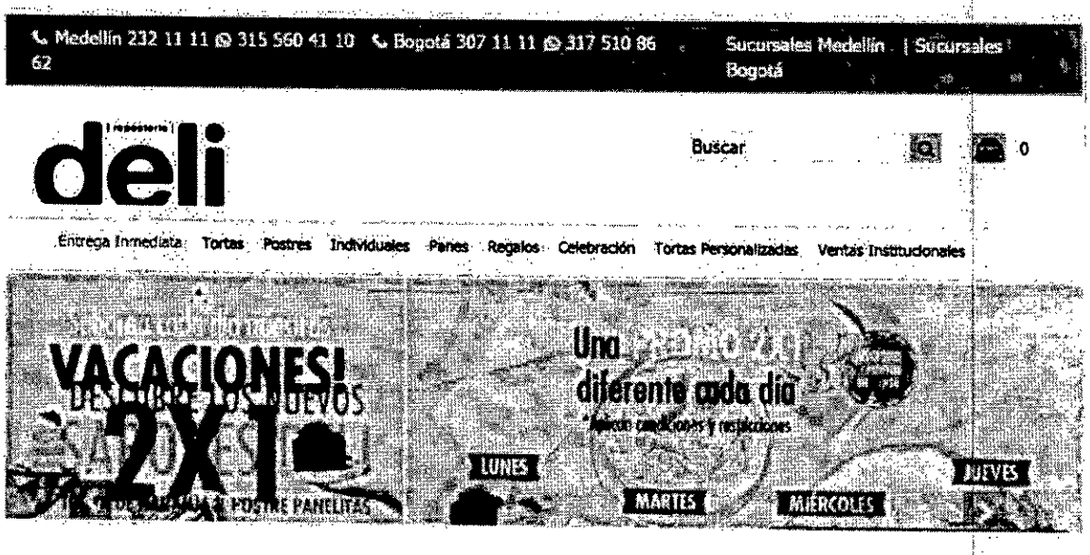
En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 397631, correspondiente a la marca DELI-K-TESES, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado en los últimos tres (3) años para identificar los productos que ampara su registro.

En efecto, como ya se mencionó, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 13126 del 9 de marzo de 2010, concedió el registro de la marca DELI-K-TESES a favor de la sociedad DYVAL S.A., para identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

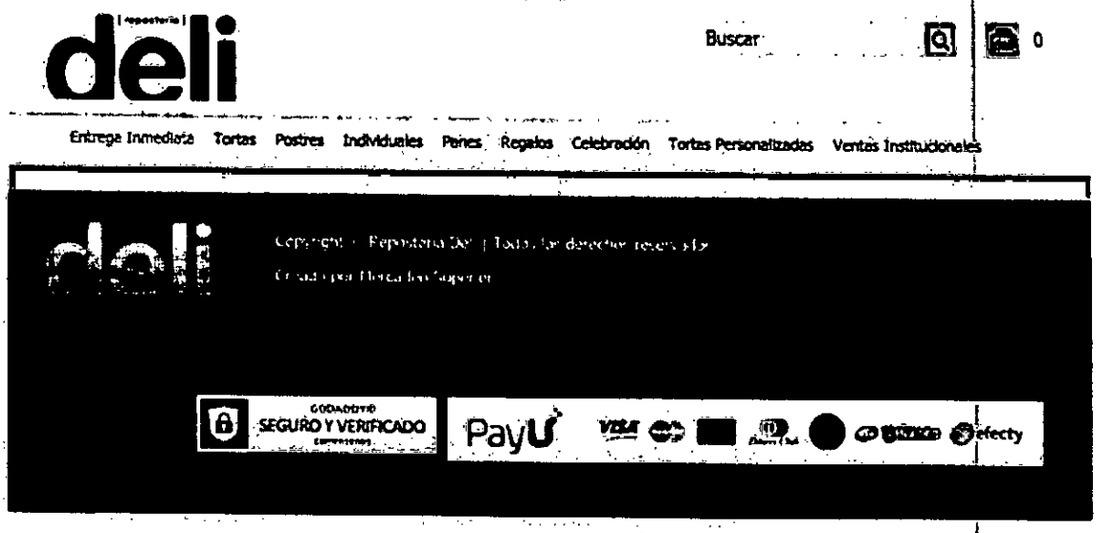
> *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."*

Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente en cabeza de su titular, a manera ilustrativa, se destaca que la sociedad DYVAL S.A., en desarrollo de su actividad comercial no ha utilizado la marca nominativa registrada, para identificar los productos antes mencionados, según da cuenta la información disponible en la página web de la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

Nótese, que en ningún aparte de la mencionada página web[3] se aprecia la utilización de la marca DELI-K-TESES:

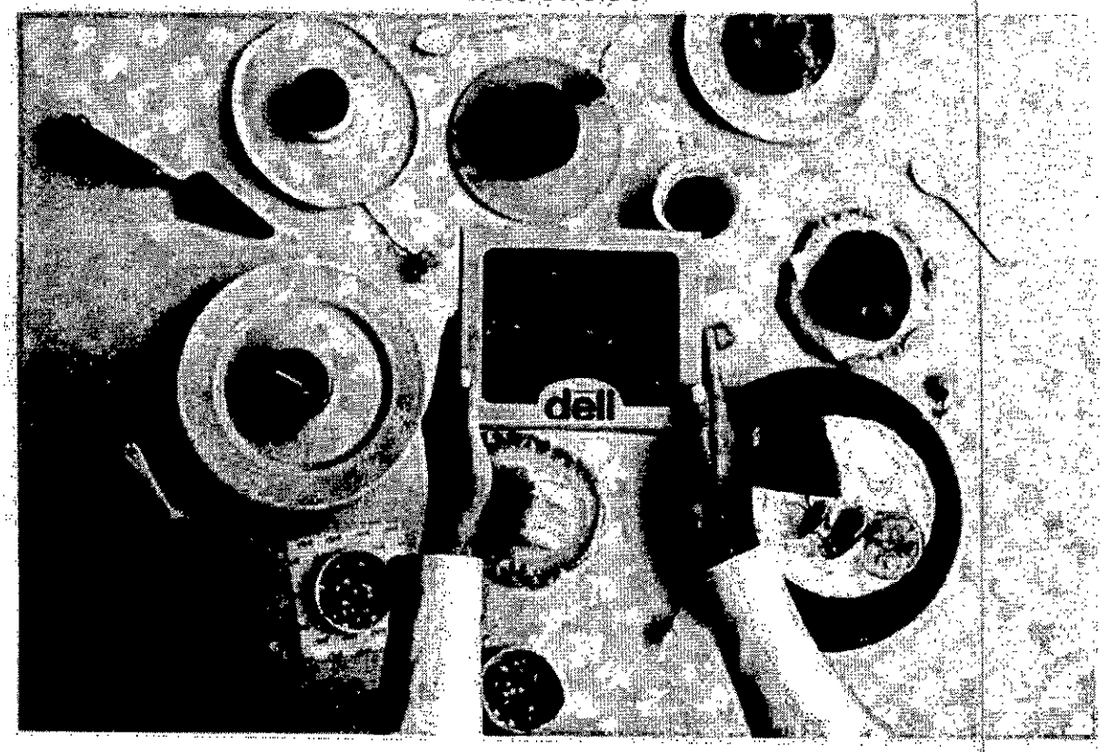


[3] Disponible en la página web https://www.deli.com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.



Así mismo, en las redes sociales de DYVAL S.A. existen fotografías alusivas a sus establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales tampoco se aprecia la utilización del signo distintivo .Véase[4]:

[4]Disponible en las páginas web https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater y https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater. Consultadas el 16 de julio de 2019.



Así las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca sobre la que versa la presente solicitud en los últimos tres (3) años, corresponde a la SIC cancelar su registro.

III. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 397631, correspondiente a la marca DELI-K-TESES.

IV. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Resolución No. 13126 del 9 de marzo de 2010.
2. Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de notificación de la Resolución No. 13126 del 9 de marzo de 2010.
3. Acta de testimonio especial de la consulta de la página web de DYVAL S.A.: https://www.deli.com.co/, la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater, y la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater.

IBARRA
ABOGADOS

V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestación de la demanda los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de GASTROINNOVA S.A.S.
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A.S.
3. Los documentos listados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P. 36.691 del C. S. de la J.

COPIA DEL OFICIO NO. 6595 DEL 22 DE JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA MARCA "DELI-K-TESES" CLASE 30.

Prueba No. 21

188

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6595 22 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0060345

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS presentó solicitud de cancelación por No Uso contra el certificado de registro No. 397631, correspondiente a la Marca DELI-K-TESES (Nominativa) que identifica productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

El uso de Marca DELI-K-TESES (Nominativa), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relación con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso."

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

CERTIFICADO DE REGISTRO NO.398426 DE LA MARCA "DELITORTAS" DE TITULARIDAD DE DYVAL S.A. CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

Prueba No. 22

190

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 09 102369

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 398426

DATOS DEL SIGNO

Marca Mixta	**DELITORTAS**
Etiqueta	

DELI TORTAS

Clasificación	**Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edición Número 9 de la Clasificación Internacional de Niza.** **(30) CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO.**
Titular	**DYVAL S.A.**
Domicilio	**MEDELLIN ANTIOQUIA** **COLOMBIA** **CALLE 17 NO. 43F-265**
Resolución Concesión	**No 17118 de 26-Marzo-2010**

SECRETARIA GENERAL AD HOC

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 09 102369

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 398426

Vigencia Actual **26-Marzo-2020**

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

LUNES 12 DE ABRIL DE 2010

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

CERTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca (Mixta): DELITORTAS

Clase (s): 30

Número de certificado: 398426

Vigencia: 26 de marzo de 2030

Expediente No: 09102369

Caso No. SD2019/0106186

Fecha de inscripción: 17 de diciembre de 2019

TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO

Nombre: DYVAL S.A.

Apoderado del Signo Distintivo

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
Calle 117 A No. 9B - 08
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
17 de diciembre de 2019

COPIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S. EN CONTRA DE LA MARCA "DELITORTAS"

Prueba No. 23

IBARRA
ABOGADOS

Señores
Dirección de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E.S.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, persona jurídica, debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogotá, D.C., N.I.T. No. 900.896.918-5, representada legalmente por el doctor **ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ MUJICA**, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de extranjería número 384801, como consta en el certificado de existencia y representación legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del presente escrito me permito **INTERPONER ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO en contra del Registro No. 398426, correspondiente a la marca DELITORTAS (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A.**, con el fin de que el mismo sea cancelado totalmente.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, "la Decisión 486") consagra lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de cancelación no uso:

> *Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
>
> *No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. (...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser demandada en cancelación, cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se notifique la resolución final que concedió su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca DELITORTAS (mixta), Registro No. 398426, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por medio de la Resolución No. 17118 del 26 de marzo de 2010, la cual fue notificada el 12 de abril de 2010, según da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta se aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicación de esta acción, han trascurrido más de tres (3) años desde que se notificó la concesión del registro a su titular.

Por consiguiente la presente acción de cancelación por no uso es procedente.

II. FUNDAMENTOS

2.1. Acción de cancelación por no uso

Como ya se advirtió, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la "SIC" o la "Autoridad") deberá acceder a cancelar el registro de una marca que no haya sido usada en los últimos tres (3) años, para identificar los productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artículo 166 del mismo estatuto normativo dispone lo siguiente:

> *"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
>
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
>
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha considerado lo siguiente:

> *"El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado"*[1] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca está en uso y con esto, que su registro no debe ser cancelado, deberá acreditarse un uso real y efectivo en el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el registro. Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios identificados, pues deberá evaluarse la intensidad y forma de comercialización habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artículo 167[2] de la Decisión 486, corresponde al titular de la marca – y no a quien interpone la acción de cancelación – acreditar su uso.

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005. Proceso 22-IP-2005.

[2] "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

197

2.2. El Registro No. 398426 de la marca DELITORTAS (mixta) debe ser cancelado

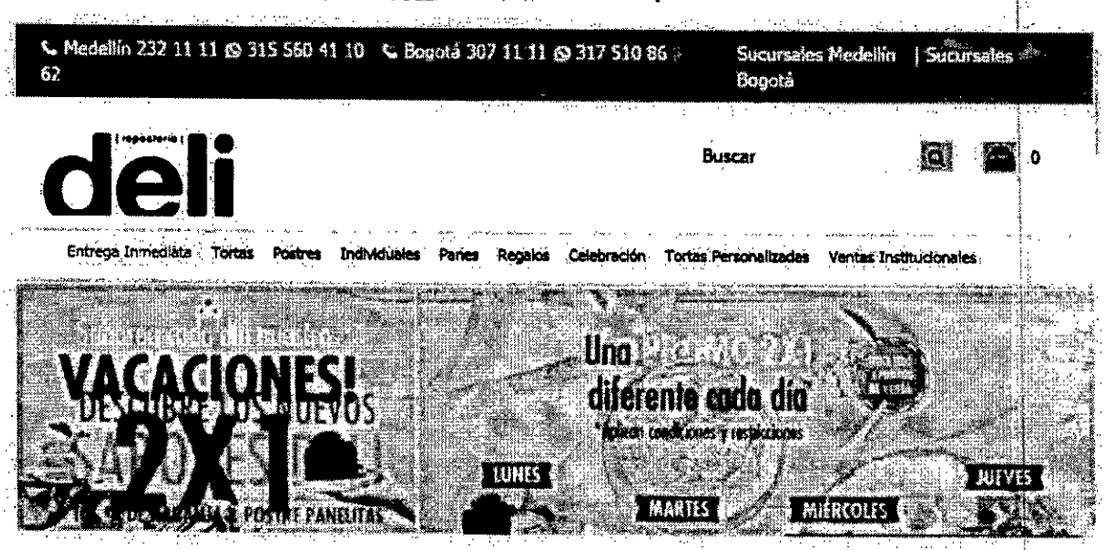
En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 398426, correspondiente a la marca DELITORTAS (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado en los últimos tres (3) años para identificar los productos que ampara su registro.

En efecto, como ya se mencionó, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 17118 del 26 de marzo de 2010, concedió el registro de la marca DELITORTAS (mixta) DELI TORTAS a favor de la sociedad DYVAL S.A., para identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

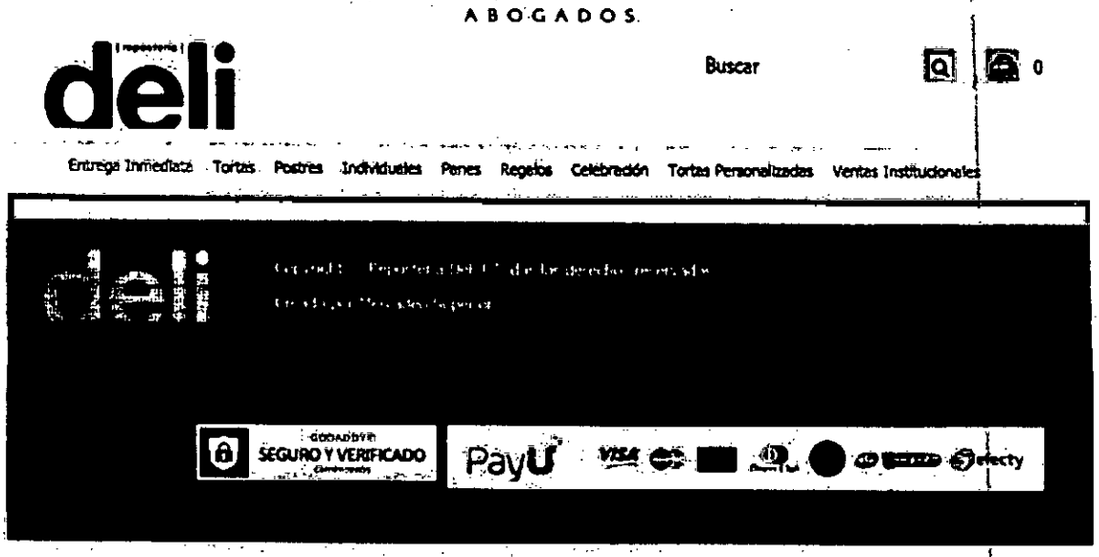
> *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."*

Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente en cabeza de su titular, a manera ilustrativa, se destaca que la sociedad DYVAL S.A., en desarrollo de su actividad comercial no ha utilizado el diseño especial DELI TORTAS que ampara el registro demandado, para identificar los productos antes mencionados, según da cuenta la información disponible en la página web de la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

Nótese, que en ningún aparte de la mencionada página web[3] se aprecia la utilización de la marca mixta DELITORTAS DELI TORTAS :



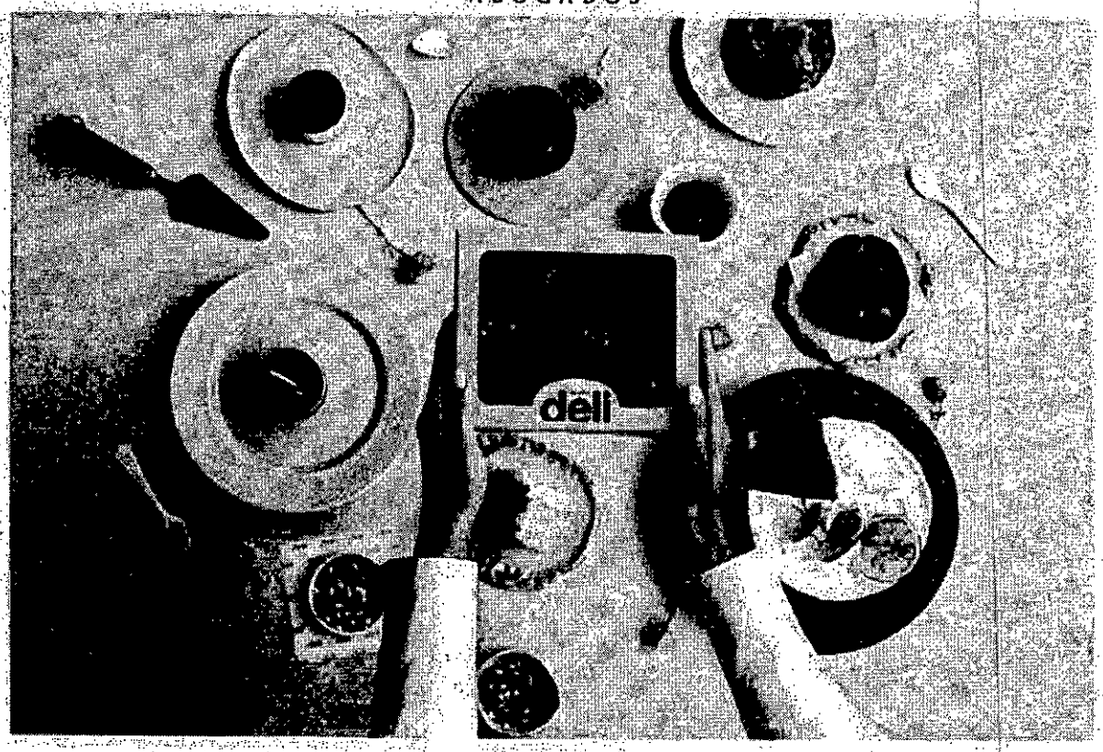
[3] Disponible en la página web https://www.deli.com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.



Así mismo, en las redes sociales de DYVAL S.A. existen fotografías alusivas a sus establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales tampoco se aprecia la utilización del signo distintivo DELI TORTAS .Véase[4]:

[4]Disponible en las páginas web https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater y https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater. Consultadas el 16 de julio de 2019.

IBARRA
ABOGADOS



Así las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca mixta sobre la que versa la presente solicitud en los últimos tres (3) años, corresponde a la SIC cancelar su registro.

III. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 398426, correspondiente a la marca DELITORTAS (mixta).

IV. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Resolución No. 17118 del 26 de marzo de 2010.
2. Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de notificación de la Resolución No. 17118 del 26 de marzo de 2010.
3. Acta de testimonio especial de la consulta de la página web de DYVAL S.A.: https://www.deli.com.co/, la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater, y la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater.

V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestación de la demanda los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de GASTROINNOVA S.A.S.
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A.S.
3. Los documentos listados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A - 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P. 36.691 del C. S. de la J.

COPIA DEL OFICIO NO. 6596 DEL 22 DE JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA MARCA "DELITORTAS" CLASE 30.

Prueba No. 24

202

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6596 22 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0060369

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS presentó solicitud de cancelación por No Uso contra el certificado de registro No. 398426, correspondiente a la Marca DELITORTAS (Mixta) que identifica productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

El uso de Marca DELITORTAS (Mixta), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relación con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso."

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 371561 DE LA MARCA "DELI" DE TITULARIDAD DE DYVAL S.A. CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE RENOVACIÓN

Prueba No. 25

2014

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 97 001067

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 371561

DATOS DEL SIGNO

Marca Mixta DELI

Etiqueta

Clasificación Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edición Número 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

(30) CAFÉ, TÉ, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DE CAFÉ, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTERLERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES, MIEL, JARABE DE MELAZA, LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR, SAL MOSTAZA, VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS, HIELO.

Titular ORGANIZACION DELI LTDA.

Domicilio BOGOTA D.C.

COLOMBIA

SIN ESTABLECER

Resolución Concesión No 3896 de 30-Enero-2009

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

205

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 97 001067

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 371561

Vigencia Actual **30-Enero-2019**

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

LUNES 09 DE FEBRERO DE 2009

COPIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S. EN CONTRA DE LA MARCA "DELI".

Prueba No. 26

IBARRA
ABOGADOS

Señores
Dirección de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E.S.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, persona jurídica, debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogotá, D.C., N.I.T. No. 900.896.918-5, representada legalmente por el doctor **ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ MUJICA**, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de extranjería número 384801, como consta en el certificado de existencia y representación legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del presente escrito me permito **INTERPONER ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO en contra del Registro No. 371561, correspondiente a la marca DELI (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A.**, con el fin de que el mismo sea cancelado totalmente.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, "la Decisión 486") consagra lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de cancelación no uso:

> ***Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*** *La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
>
> ***No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*** *(...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser demandada en cancelación, cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se notifique la resolución final que concedió su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca DELI (mixta), Registro No. 371561, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por medio de la Resolución No. 03896 del 30 de enero de 2009, la cual fue notificada el 9 de febrero de 2009, según da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta se aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicación de esta acción, han trascurrido más de tres (3) años desde que se notificó la concesión del registro a su titular.

Por consiguiente la presente acción de cancelación por no uso es procedente.

II. FUNDAMENTOS

2.1. Acción de cancelación por no uso

Como ya se advirtió, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la "SIC" o la "Autoridad") deberá acceder a cancelar el registro de una marca que no haya sido usada en los últimos tres (3) años, para identificar los productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artículo 166 del mismo estatuto normativo dispone lo siguiente:

> *"Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.*
>
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
>
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha considerado lo siguiente:

> *"El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado"*[1] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca está en uso y con esto, que su registro no debe ser cancelado, deberá acreditarse un uso real y efectivo en el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el registro. Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios identificados, pues deberá evaluarse la intensidad y forma de comercialización habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artículo 167[2] de la Decisión 486, corresponde al titular de la marca – y no a quien interpone la acción de cancelación – acreditar su uso.

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005. Proceso 22-IP-2005.

[2] "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

209

2.2. El Registro No. 371561 de la marca DELI (mixta) debe ser cancelado

En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 371561, correspondiente a la marca DELI (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado en los últimos tres (3) años para identificar los productos que ampara su registro.

En efecto, como ya se mencionó, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 03896 del 30 de enero de 2009, concedió el registro de la marca DELI (mixta) 

a favor de la sociedad DYVAL S.A., para identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

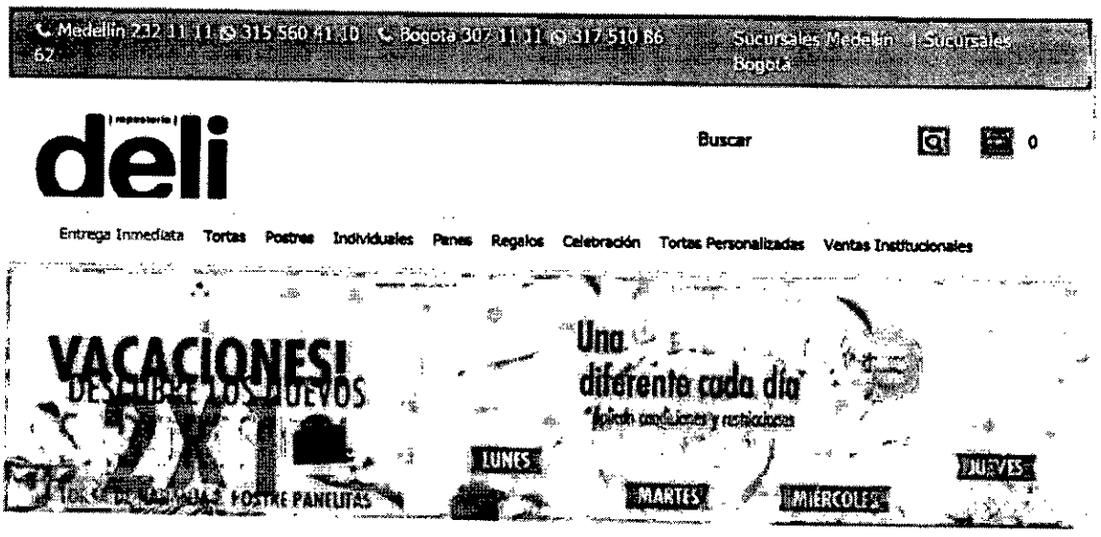
> *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."*

Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente en cabeza de su titular, a manera ilustrativa, se destaca que la sociedad DYVAL S.A., en desarrollo de su actividad comercial no ha utilizado el diseño especial 

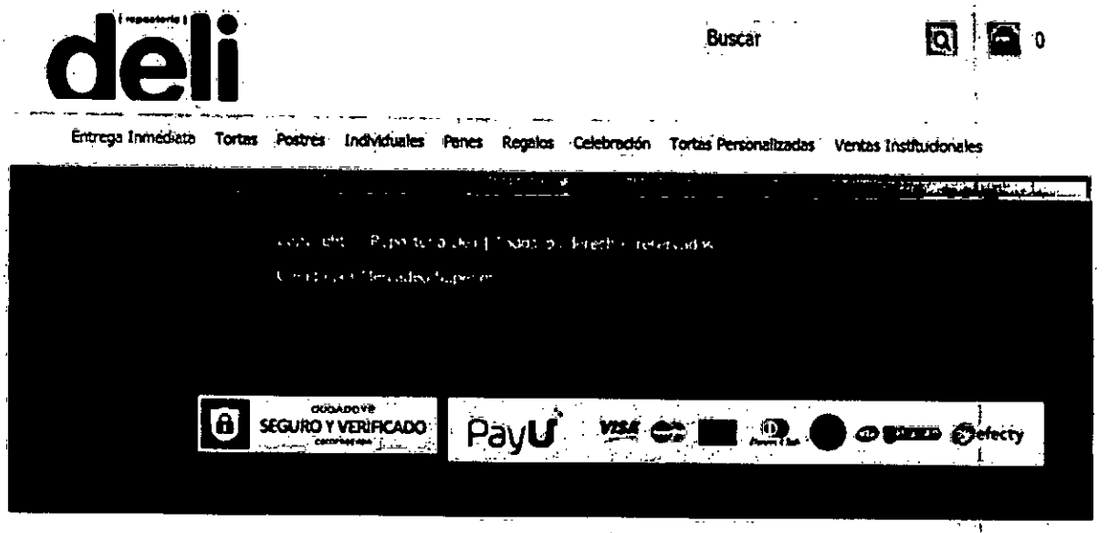
que ampara el registro demandado, para identificar los productos antes mencionados, según da cuenta la información disponible en la página web de la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

Nótese, que en ningún aparte de la mencionada página web[3] se aprecia la utilización de la marca mixta DELI 

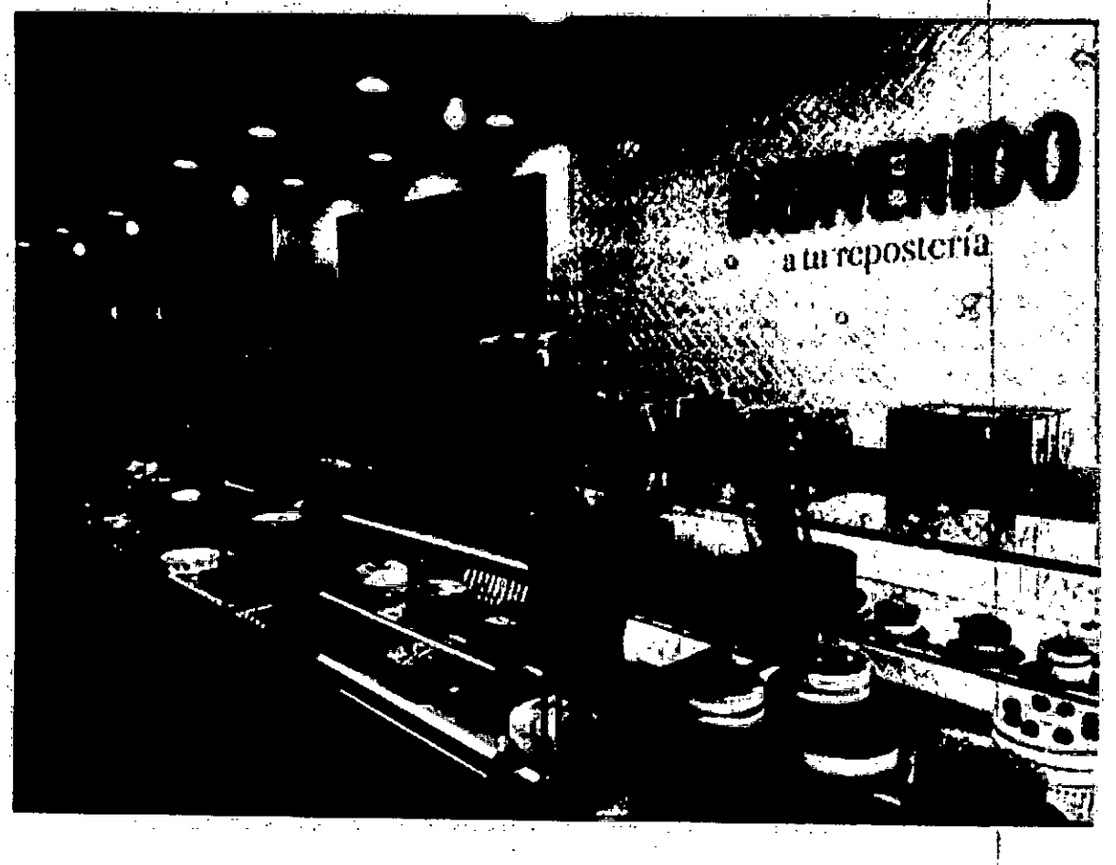
:



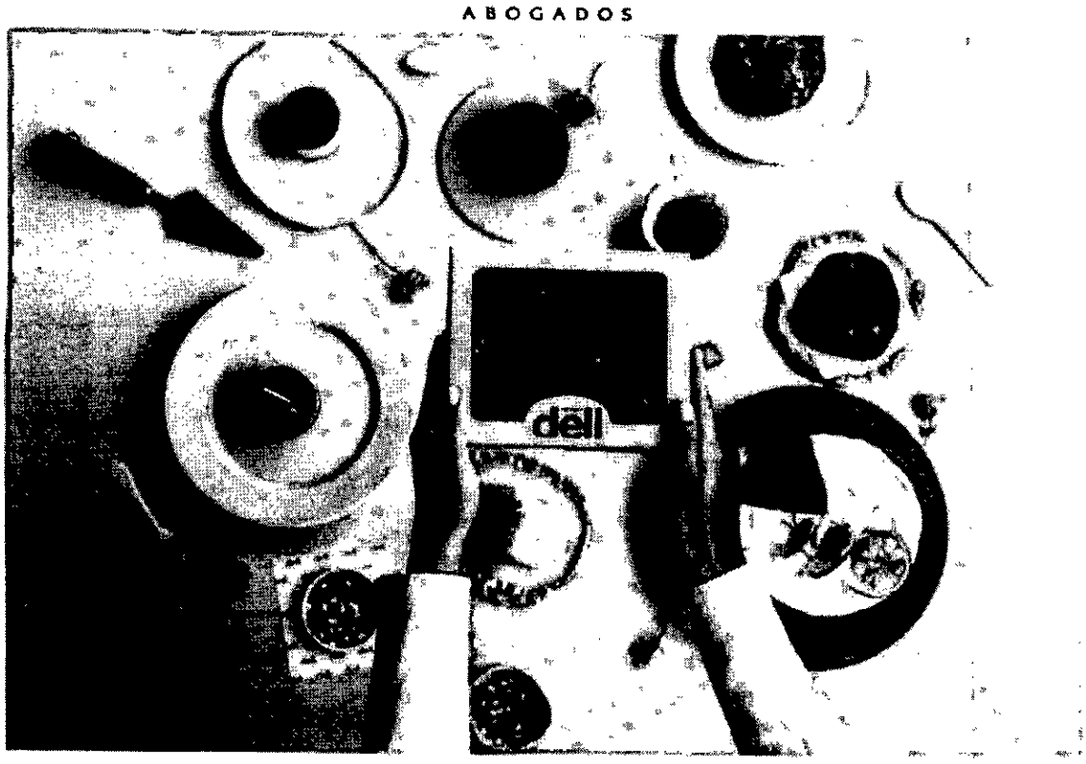
[3] Disponible en la página web https://www.deli.com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.



Así mismo, en las redes sociales de DYVAL S.A. existen fotografías alusivas a sus establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales tampoco se aprecia la utilización del signo distintivo DELI. Véase[4]:



[4]Disponible en las páginas web https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater y https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater. Consultadas el 16 de julio de 2019.



Así las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca mixta sobre la que versa la presente solicitud en los últimos tres (3) años, corresponde a la SIC cancelar su registro.

III. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 371561, correspondiente a la marca DELI (mixta).

IV. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Resolución No. 03896 del 30 de enero de 2009.
2. Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de notificación de la Resolución No. 03896 del 30 de enero de 2009.
3. Acta de testimonio especial de la consulta de la página web de DYVAL S.A.: https://www.deli.com.co/, la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater, y la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater.

IBARRA
ABOGADOS

V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestación de la demanda los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de GASTROINNOVA S.A.S.
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A.S.
3. Los documentos listados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A – 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P. 36.691 del C. S. de la J.

COPIA DEL OFICIO NO. 6594 DEL 22 DE JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA MARCA "DELI" CLASE 30.

Prueba No. 27

214

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6594 22 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0060333

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS presentó solicitud de cancelación por No Uso contra el certificado de registro No. 371561, correspondiente a la Marca DELI (Mixta) que identifica productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

El uso de Marca DELI (Mixta), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relación con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso."

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

CERTIFICADO DE REGISTRO NO. 270649 DE LA MARCA "ORGANIZACIÓN DELI" DE TITULARIDAD DE DYVAL S.A.

Prueba No. 28

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 97 001071

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 270649

DATOS DEL SIGNO

Marca Mixta	ORGANIZACION DELI
Etiqueta	

Clasificación	Productos/Servicios comprendidos en la(s) clase(s) 30 de la Edición Número 7 de la Clasificación Internacional de Niza. (30) CAFÉ, TE, CACAO, AZÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURAS, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO.
Titular	ORGANIZACION DELI LTDA.
Domicilio	BOGOTA D.C. COLOMBIA SIN ESTABLECER
Resolución Concesión	No 14846 de 29-Mayo-2003

El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado del signo respectivo. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley, así como a las certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

217

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
República de Colombia

Expediente No 97 001071

CERTIFICADO DE REGISTRO

No. 270649

Vigencia Actual **16-Julio-2013**

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC

JUEVES 31 DE JULIO DE 2003

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

GOBIERNO DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE RENOVACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO

DATOS DEL SIGNO

Marca (Mixta): DELI

Clase (s): 30

Número de certificado: 371561

Vigencia: 30 de enero de 2029

Expediente No: 97001067

Caso No. SD2018/0081836

Fecha de inscripción: 9 de octubre de 2018

TITULAR (ES) DEL SIGNO DISTINTIVO

Nombre: DYVAL S.A.

Apoderado del Signo Distintivo

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
CALLE 110 No. 15-18 OFC 103
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
9 de octubre de 2018

COPIA DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN INTERPUESTA POR GASTROINNOVA S.A.S. EN CONTRA DE LA MARCA "ORGANIZACIÓN DELI".

Prueba No. 29

IBARRA
ABOGADOS

Señores
Dirección de Signos Distintivos
Delegatura para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
E.S.D.

GABRIEL IBARRA PARDO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.181.441 de Suba, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 36.691 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S.**, persona jurídica, debidamente constituida, con domicilio social principal en Bogotá, D.C., N.I.T. No. 900.896.918-5, representada legalmente por el doctor **ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ MUJICA**, mayor y vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de extranjería número 384801, como consta en el certificado de existencia y representación legal y el poder, que se anexan con este documento, por medio del presente escrito me permito **INTERPONER ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO en contra del Registro No. 270649, correspondiente a la marca ORGANIZACION DELI (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A.**, con el fin de que el mismo sea cancelado totalmente.

I. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, "la Decisión 486") consagra lo siguiente en cuanto a la procedencia de la acción de cancelación no uso:

> ***Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.*** *La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.*
>
> ***No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.*** *(...)"* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De conformidad con lo anterior, una marca registrada es susceptible de ser demandada en cancelación, cuando hayan transcurrido tres (3) años desde la fecha en que se notifique la resolución final que concedió su registro.

En el caso que nos ocupa, el registro de la marca ORGANIZACION DELI (mixta), Registro No. 270649, de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., fue concedido por medio de la Resolución No. 14846 del 29 de mayo de 2003, la cual fue notificada el 8 de julio de 2003, según da cuenta la plataforma SIPI, cuyo soporte de consulta se aporta como prueba. Es decir que a la fecha de radicación de esta acción, han trascurrido más de tres (3) años desde que se notificó la concesión del registro a su titular.

Por consiguiente la presente acción de cancelación por no uso es procedente.

Calle 98 No. 9 A 41, Oficina. 309
Edificio AB Proyectos
Bogotá D.C. - Colombia
(+571) 236 0880 PBX
www.ibarra.legal

II. FUNDAMENTOS

2.1. Acción de cancelación por no uso

Como ya se advirtió, el artículo 165 de la Decisión 486 consagra que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la "SIC" o la "Autoridad") deberá acceder a cancelar el registro de una marca que no haya sido usada en los últimos tres (3) años, para identificar los productos que ampara su registro.

En cuanto al concepto de uso de la marca, el artículo 166 del mismo estatuto normativo dispone lo siguiente:

> *"**Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.***
>
> *También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.*
>
> *El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."* (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha considerado lo siguiente:

> *"**El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico**. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (...) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado"*[1] (Subrayado y negrilla fuera de texto.)

De acuerdo con lo anterior, para demostrar que una marca está en uso y con esto, que su registro no debe ser cancelado, deberá acreditarse un uso real y efectivo en el mercado, para identificar los productos y/o servicios que distingue el registro. Este uso debe ser apreciado en el contexto del tipo de los productos y/o servicios identificados, pues deberá evaluarse la intensidad y forma de comercialización habitual de cada bien o servicio.

Finalmente, es preciso poner de presente que, de conformidad con el artículo 167[2] de la Decisión 486, corresponde al titular de la marca – y no a quien interpone la acción de cancelación – acreditar su uso.

---

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 28 de abril de 2005. Proceso 22-IP-2005.

[2] "**Artículo 167.-** La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

2.2. El Registro No. 270649 de la marca ORGANIZACION DELI (mixta) debe ser cancelado

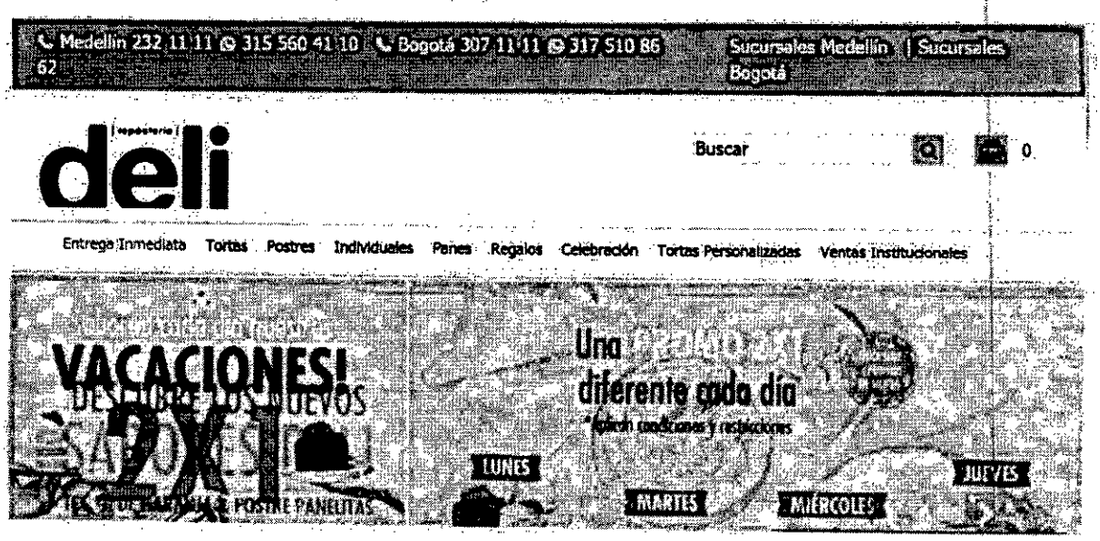
En el caso bajo estudio, corresponde a la Autoridad cancelar el Registro No. 270649, correspondiente a la marca ORGANIZACION DELI (mixta), de titularidad de la sociedad DYVAL S.A., toda vez que no se evidencia que tal signo distintivo haya sido utilizado en los últimos tres (3) años para identificar los productos que ampara su registro.

En efecto, como ya se mencionó, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución No. 14846 del 29 de mayo de 2003, concedió el registro de la marca ORGANIZACION DELI (mixta) DELI a favor de la sociedad DYVAL S.A., para identificar los siguientes productos de la clase 30 internacional:

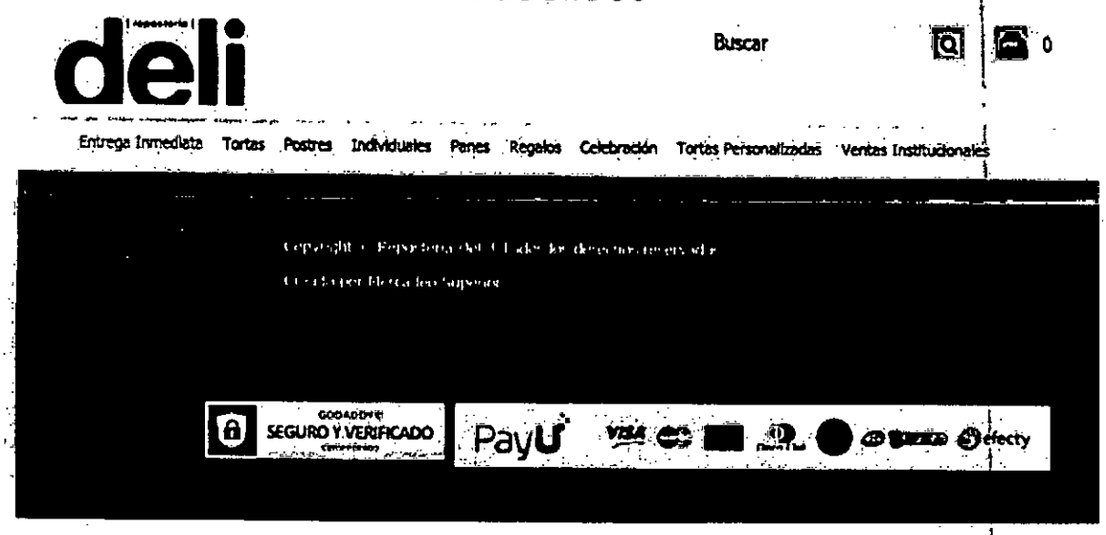
> *"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo."*

Pese a lo anterior, y aun cuando la carga de la prueba recae exclusivamente en cabeza de su titular, a manera ilustrativa, se destaca que la sociedad DYVAL S.A., en desarrollo de su actividad comercial no ha utilizado el diseño especial DELI que ampara el registro demandado, para identificar los productos antes mencionados, según da cuenta la información disponible en la página web de la referida sociedad, y que se aporta como prueba.

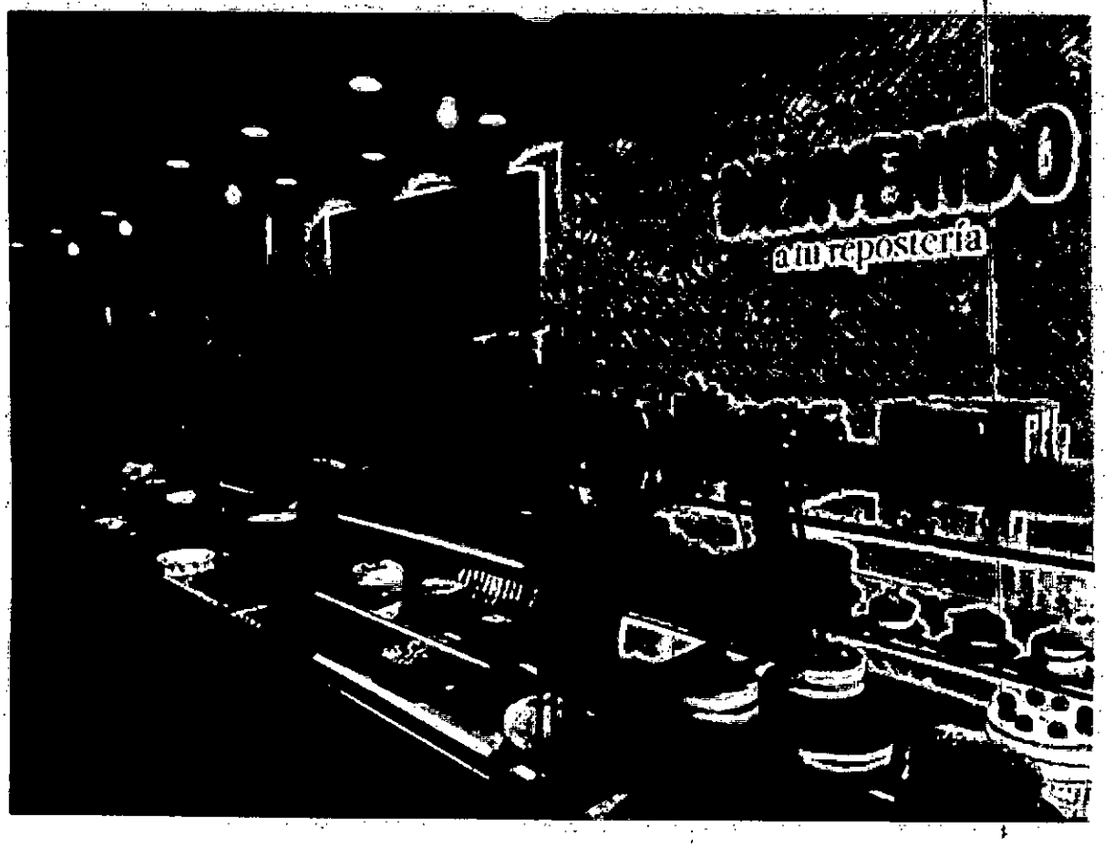
Nótese, que en ningún aparte de la mencionada página web[3] se aprecia la utilización de la marca mixta ORGANIZACION DELI DELI:



[3] Disponible en la página web https://www.deli.com.co/. Consultada el 16 de julio de 2019.

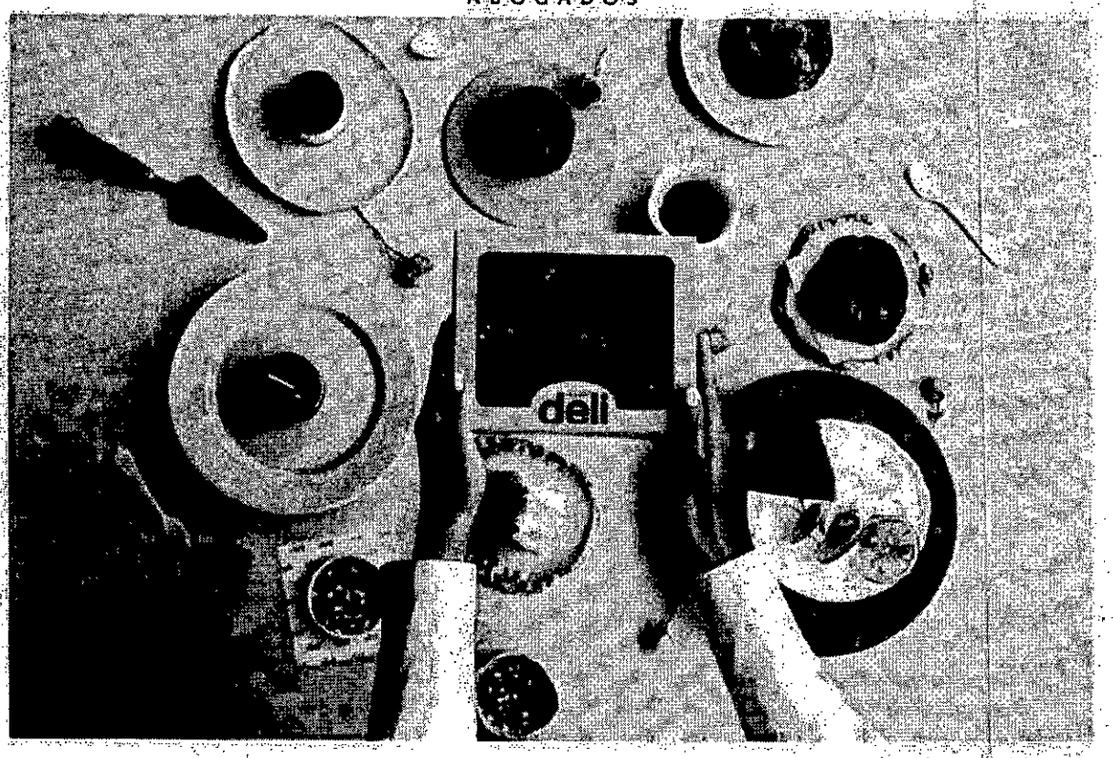


Así mismo, en las redes sociales de DYVAL S.A. existen fotografías alusivas a sus establecimientos de comercio y a los empaques de sus productos, en las cuales tampoco se aprecia la utilización del signo distintivo DELI. Véase[4]:



[4]Disponible en las páginas web https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater y https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater. Consultadas el 16 de julio de 2019.

IBARRA
ABOGADOS



Así las cosas, a falta de prueba de un uso real y efectivo de la marca mixta sobre la que versa la presente solicitud en los últimos tres (3) años, corresponde a la SIC cancelar su registro.

III. PETICIÓN

De conformidad con lo expuesto en los acápites precedentes, se solicita:

1. Cancelar totalmente el Registro No. 270649, correspondiente a la marca ORGANIZACION DELI (mixta).

IV. PRUEBAS

A. DOCUMENTALES

En atención a lo previsto en los artículos 243, 244, 245, 246, 247, y 251 siguientes del Código General del Proceso, solicito que se tengan como pruebas documentales las que a continuación se citan.

1. Resolución No. 14846 del 29 de mayo de 2003.
2. Soporte de consulta de plataforma SIPI, respecto a la fecha de notificación de la Resolución No. 14846 del 29 de mayo de 2003.
3. Acta de testimonio especial de la consulta de la página web de DYVAL S.A.: https://www.deli.com.co/, la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2296950966995277/?type=3&theater, y la cuenta de *Facebook* de DYVAL S.A.: https://www.facebook.com/ReposteriaDeli/photos/a.281536701870057/2454913724532333/?type=3&theater.

IBARRA
ABOGADOS

V. ANEXOS

Me permito anexar a la presente contestación de la demanda los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal de GASTROINNOVA S.A.S.
2. Poder otorgado por GASTROINNOVA S.A.S.
3. Los documentos listados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

El suscrito y mi mandante las recibiremos en mi oficina de abogado en la Calle 98 No. 9A - 41 Oficina 309, Edificio AB Proyectos, de la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono 236 0880. Correo electrónico mcastiblanco@ibarra.legal o en la Secretaría del Despacho.

Atentamente,

GABRIEL IBARRA PARDO
C.C. 3.181.441 de Suba
T.P. 36.691 del C. S. de la J.

COPIA DEL OFICIO NO. 6593 DEL 22 DE JULIO DE 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE LE CORRIÓ TRASLADO A DYVAL S.A. DE LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA MARCA "ORGANIZACIÓN DELI" CLASE 30.

Prueba No. 30

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6593 22 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° SD2019/0060318

Señores

DYVAL S.A.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le informa que el 17 de julio de 2019, GASTROINNOVA SAS presentó solicitud de cancelación por No Uso contra el certificado de registro No. 270649, correspondiente a la Marca ORGANIZACION DELI (Mixta) que identifica productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez verificados los requisitos formales exigidos por la ley, se le comunica que la solicitud de cancelación presentada se admite y se traslada, conforme al artículo anteriormente citado.

En cumplimiento de lo anterior, se le concede el término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas tendientes a desvirtuar las pretensiones del solicitante de la cancelación.

El uso de Marca ORGANIZACION DELI (Mixta), deberá ser demostrado durante los últimos tres años consecutivos, es decir entre el 17 de julio de 2016 y el 17 de julio de 2019, en relación con todos y cada uno de los productos para los que se pretende la cancelación o, de lo contrario, procederá la cancelación de aquellos respecto de los que no se pruebe el uso."

Notifíquese conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única.

MARCELA ROJAS ROJAS
Coordinadora

COPIA DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN PRESENTADO POR EL ABOGADO GABRIEL IBARRA CONTRA LA MARCA "DELI´S" SOLICITADA A REGISTRO POR DYVAL S.A.

Prueba No. 31

229

IBARRA
ABOGADOS

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS
PRESENTACIÓN DE OPOSICIONES

1. Datos del Signo

1.1. Identificación de la marca: **deli´s (mixta)**
1.2. Número de expediente: **SD2019/0077768**
1.3. Clase de productos y/o servicios: **30 y 43**

☒ Márquese este recuadro si están afectadas con la oposición todas las clases de productos y/o servicios relacionados en la solicitud de registro.

☐ Márquese este recuadro si solo algunas clases de productos y/o servicios relacionados con la solicitud están afectados con la oposición, e indique en anexo adjunto los productos y/o servicios contra los cuales se interpone.

2. Datos del opositor

☒ Persona Natural ☐ Persona Jurídica

GABRIEL IBARRA PARDO

Nombre o denominación/ Nombre Social completo

Nombre del representante legal

Tipo de empresa ☐ Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra _____

Documento de identificación: ☒ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número C.C. 3.181.441

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	
Colombiana	**Calle 98 No. 9A-41 Oficina 309**	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
mcastiblanco@ibarra.legal	_____	2360880

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre	Documento de Identificación	Tarjeta profesional

IBARRA
ABOGADOS

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

Número de Radicación o Protocolo de poder general: _____

4. Datos de la oposición:

Causales que se invoca(n) como justifica(s) de la oposición:

Literales b), e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sustentamos en escrito adjunto

Signó [illegible] se solicita:

_____

_____

Número de certificado (si lo tiene)

[illegible] pruebas que sustenten la oposición)

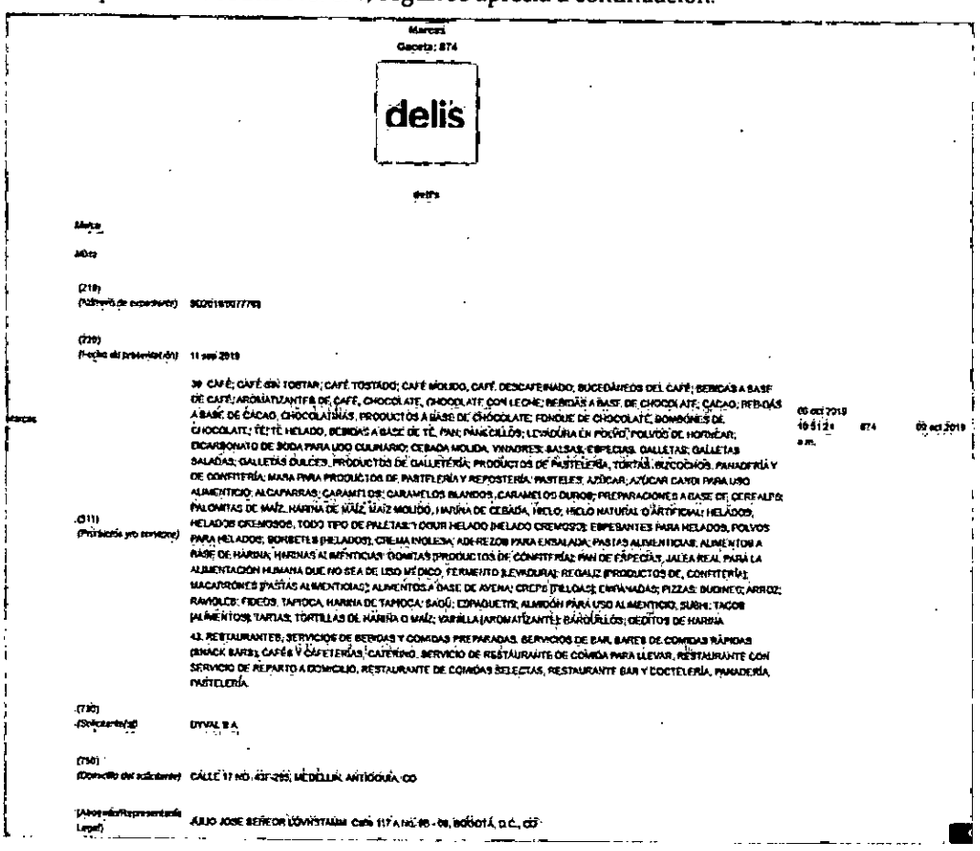
I. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD

Causal absoluta de irregistrabilidad, consistente en la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en los literales b), e) y g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, "la Decisión 486").

II. OPORTUNIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146[1] de la Decisión 486, las oposiciones pueden formularse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de los signos distintivos.

La solicitud de registro de la marca **deli´s (mixta)**, para identificar productos y servicios de las clases 30 y 43, fue publicada el 9 de octubre en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial No. 874, según se aprecia a continuación:


Marcas
Gaceta: 874

delis

(210) (Número de expediente) SC2019/0017769

(220) (Fecha de presentación) 11 sep 2019

(511) (Productos y/o servicios)
30 CAFÉ; CAFÉ SIN TOSTAR; CAFÉ TOSTADO; CAFÉ MOLIDO, CAFÉ DESCAFEINADO; SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ; BEBIDAS A BASE DE CAFÉ; AROMATIZANTES DE CAFÉ, CHOCOLATE, CHOCOLATE CON LECHE; BEBIDAS A BASE DE CHOCOLATE; CACAO; BEBIDAS A BASE DE CACAO, CHOCOLATINAS, PRODUCTOS A BASE DE CHOCOLATE; FONDUE DE CHOCOLATE, BOMBONES DE CHOCOLATE; TÉ; TÉ HELADO, BEBIDAS A BASE DE TÉ, PAN; PANECILLOS; LEVADURA EN POLVO, POLVOS DE HORNEAR; BICARBONATO DE SODA PARA USO CULINARIO; CEBADA MOLIDA, VINAGRES; SALSAS; ESPECIAS, GALLETAS; GALLETAS SALADAS; GALLETAS DULCES, PRODUCTOS DE GALLETERÍA; PRODUCTOS DE PASTELERÍA, TORTAS, BIZCOCHOS, PANADERÍA Y DE CONFITERÍA; MASA PARA PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA; PASTELES; AZÚCAR; AZÚCAR CANDI PARA USO ALIMENTICIO; ALCAPARRAS; CARAMELOS; CARAMELOS BLANDOS, CARAMELOS DUROS; PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PALOMITAS DE MAÍZ, HARINA DE MAÍZ, MAÍZ MOLIDO, HARINA DE CEBADA, HIELO; HIELO NATURAL O ARTIFICIAL; HELADOS, HELADOS CREMOSOS, TODO TIPO DE PALETAS; YOGUR HELADO (HELADO CREMOSO); ESPESANTES PARA HELADOS, POLVOS PARA HELADOS; SORBETES (HELADOS); CREMA INGLESA; ADEREZOS PARA ENSALADA; PASTAS ALIMENTICIAS, ALIMENTOS A BASE DE HARINA; HARINAS ALIMENTICIAS; GOMITAS (PRODUCTOS DE CONFITERÍA); PAN DE ESPECIAS, JALEA REAL PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA DUE NO SEA DE USO MÉDICO, FERMENTO (LEVADURA); REGALIZ (PRODUCTOS DE CONFITERÍA); MACATRONES (PASTAS ALIMENTICIAS); ALIMENTOS A BASE DE AVENA; CREPS (TELLOAS); EMPANADAS; PIZZAS; SUCHES; ARROZ; RAVIOLES; FIDEOS, TAPIOCA, HARINA DE TAPIOCA; SAGÚ; COPAQUETTE; ALMIDÓN PARA USO ALIMENTICIO, SUSHI; TACOS (ALIMENTOS); TARTAS; TORTILLAS DE HARINA O MAÍZ; VAINILLA (AROMATIZANTE); BARQUILLOS; GEDITOS DE HARINA

43. RESTAURANTES; SERVICIOS DE BEBIDAS Y COMIDAS PREPARADAS, SERVICIOS DE BAR, BARES DE COMIDAS RÁPIDAS (SNACK BARS); CAFÉS Y CAFETERÍAS; CATERING, SERVICIO DE RESTAURANTE DE COMIDA PARA LLEVAR, RESTAURANTE CON SERVICIO DE REPARTO A DOMICILIO, RESTAURANTE DE COMIDAS SELECTAS, RESTAURANTE BAR Y COCTELERÍA, PANADERÍA, PASTELERÍA.

(730) (Solicitante(s)) DIVAL S.A.

(750) (Domicilio del solicitante) CALLE 17 NO. 43F-295, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, CO

(740) (Apoderado/Representante Legal) JULIO JOSE BERNOR LOVISTAMM Calle 117 A No. 95 - 08, BOGOTÁ, D.C., CO

Así las cosas, la oposición se presenta dentro de forma oportuna, conforme al término establecido por la Ley.

[1] *"Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)".*

IBARRA
ABOGADOS

III. FUNDAMENTOS DE LA OPOSICIÓN

El artículo 134 de la Decisión 486 establece los requisitos que deben cumplir los signos para ser aptos para registro, en los siguientes términos:

> *"A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro."*

De acuerdo con lo anterior, para ser registrables, los signos deben cumplir con los requisitos de (i) distintividad, relativa a la aptitud para distinguir productos y/o servicios en el mercado, y (ii) perceptibilidad, consistente en la posibilidad de ser representado gráficamente.

En lo que respecta al primero, éste tiene dos ámbitos: la distintividad intrínseca y la extrínseca. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, "el TJCA") ha dispuesto que *"la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. En el caso de los signos táctiles o de textura, la exigencia de distintividad intrínseca comporta el principal obstáculo para su registro como marcas."*[2]

En línea con lo anterior, el artículo 135 de la Decisión 486 consagra como causales absolutas de irregistrabilidad, entre otras, las siguientes:

> *"No podrán registrarse como marcas los signos que:*
>
> *(...)*
>
> ***b) carezcan de distintividad;***
>
> *(...)*
>
> ***e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir** la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u **otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;"***
>
> (...)
>
> ***g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*** (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Respecto a la ausencia de distintividad intrínseca, el TJCA ha señalado lo siguiente:

> ***"El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para***

[2] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial del 24 de agosto de 2015. Proceso 242-IP-2015.