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.

...

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.

Por tanto, no cabe duda de que la marca de GASTROINNOVA es similarmente confundible con la marca de DYVAL S.A. y por ende NO OCURRE EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO, al contrario, quien lo incumplió fue GASTROINNOVA.

De la misma manera, GASTROINNOVA ha presentado a registro los siguientes signos distintivos

SD2018/0025792	603930		27 nov 2026	Registrada	GASTROINNOVA SAS 43
SD2018/0025797	608931		27 nov 2026	Registrada	GASTROINNOVA SAS 43
SD2018/0025801	608932		27 nov 2026	Registrada	GASTROINNOVA SAS 43
SD2018/0025807	612102		15 ene 2029	Registrada	GASTROINNOVA SAS 43

SD2018/0101149		LO ÚNICO QUE PRESERVAMOS ES EL SABOR. NO UTILIZAMOS ADITIVOS, NI CONSERVANTES O COLORANTES		Bajo Examen de Fondo	GASTROINNOVA SAS	30, 43
SD2018/0101152		A BUENOS INGREDIENTES, BUENA COMIDA.		Bajo Examen de Fondo	GASTROINNOVA SAS	30, 43
SD2018/0101160	625533	SOMOS COCINA RÁPIDA A FUEGO LENTO	15 ene 2029	Registrada	GASTROINNOVA SAS	30, 43
SD2018/0101166		SERVIMOS ALIMENTO PARA EL CUERPO Y EL ÁNIMO		Bajo Examen de Fondo	GASTROINNOVA SAS	30, 43
SD2018/0101185	624219	SOMOS COMIDA NUTRITIVA PARA LA VIDA MODERNA	15 ene 2029	Registrada	GASTROINNOVA SAS	30, 43
SD2018/0101200		COMIDA DE VERDAD A PRECIOS JUSTOS		Bajo Examen de Fondo	GASTROINNOVA SAS	30, 43

Frente a los cuales no nos hemos opuesto, toda vez que no implican una afectación ni a los derechos de DYVAL ni están contra el acuerdo de "CONSENTIMIENTO USO DE MARCA – ACUERDO COMERCIAL ACUERDO DE TRANSACCIÓN"

C. EXCEPCIÓN DE MALA FE DE GASTROINNOVA

GASTROINNOVA pese al acuerdo donde se comprometió a no usar ninguna marca igual o similar a las marcas DELI y pese a que acordó registrar "D.L.Z. DELICIOSAMENTE FELIZ" luego de obtener registro de su marca

D.L.Z
Deliciosamente Feliz

Decidió presentar a registro marcas con expresiones similares a DELI y similares a la marca "DELIZ" frente a las cuales ya se le habían dicho y se había acordado que no las usaría

Dlz y Dlz DELI-CIOSA-MENTE FELIZ

Así mismo, quitarle la letra "E" a la expresión "DELIZ" y cambiar la letra "i" por una extensión artificiosa de la letra "L" con un apostrofe (´) como si fuera una "i", es claramente una actuación de mala fe que busca engañar a DYVAL, ver cómo le hace el quite al acuerdo suscrito

y hasta como engaña al público consumidor para que sigan conociendo los productos y servicios de GASTROINNOVA como DELIZ, pese a lo establecido en el contrato.

Tan evidente es la mala fe de GASTROINNOVA al querer seguir siendo "DELIZ" que pese al compromiso de no usar más la marca DELIZ a partir del 01 de Enero de 2019, lo siguió haciendo en sus productos y en sus redes sociales, lo que se verifica y se confiesa en el proceso ejecutivo No. 2019 – 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, por medio del informe o experticio presentado por GASTROINNOVA en dicho proceso como prueba.

Así mismo, es tan evidente la mala fe que pese a conocer la existencia y el uso de las marcas "DELI" de DYVAL, haber suscrito el acuerdo de CONSENTIMIENTO DE USO DE MARCA - ACUERDO COMERCIAL ACUERDO DE TRANSACCIÓN, también sostiene que no usamos las marcas "DELI" y por ello incoa 6 demandas de cancelación por NO USO, ignorando inclusive las mismas pruebas aportadas por GASTROINNOVA en otros procesos.

D. EXCEPCIÓN DE INCUMPLIMIENTO SUCESIVOS Y REITERATIVOS DE LA LEY POR PARTE DE GASTROINNOVA.

GASTROINNOVA ha incumplido de manera sistemática, reiterada y sucesivamente la ley colombiana, afectando los derechos de DYVAL S.A. de la siguiente forma:

i. GASTROINNOVA, vulnera la legislación aplicable en Colombia, más exactamente lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina Art. 155, que establece:

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos"

Pese a lo claro del artículo anterior, GASTROINNOVA S.A.S. usó la marca DELIZ, e intentó registrar la misma, pero la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO se lo impidió, por medio de las resoluciones No. 33245, 16039, 33246 y 16199, lo que llevó a la misma GASTROINNOVA a suscribir el acuerdo de "CONSENTIMIENTO DE USO DE MARCA – ACUERDO COMERCIAL ACUERDO DE TRANSACCIÓN"

El usar una marca de una tercera persona, puede (según las circunstancias de cada caso) ser tan grave, que incluso se ha tipificado la conducta en el código penal de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES. *<Aparte subrayado y en letra itálica CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministr, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.".

ii. El contrato es Ley para las partes, incluyendo el contrato de "CONSENTIMIENTO DE USO DE MARCA – ACUERDO COMERCIAL ACUERDO DE TRANSACCIÓN" y fue incumplido por GASTROINNOVA.

En todo caso, con el fin de solucionar los conflictos, DYVAL S.A. por medio del acuerdo mencionado, autorizó el uso de la marca "DELIZ" (mixta) que ya había hecho GASTROINNOVA y le permitió seguir usando la marca por varios meses más, hasta el 31 de Diciembre de 2018, con el fin de darle tiempo a dicha sociedad que hiciera todos los cambios que resultaban necesarios.

Desafortunadamente, pese al acuerdo, GASTROINNOVA no le importó y decidió seguir usando en sus productos y en sus redes sociales la expresión DELIZ, pero al mismo tiempo y pese a tener la marca "D.L.Z. DELICIOSAMENTE FELIZ" (MIXTA), soterradamente presentó a registro las marcas y que son contrarias al acuerdo precitado.

y

Todo con tal de engañar a la ley, a DYVAL S.A. y al público consumidor, para que crean que sigue siendo "DELIZ"

E. **CAUSAL GENERICA.**

Con el debido respeto, solicitamos reconocer como excepción todas aquellas circunstancias que resulten probadas dentro del proceso de acuerdo con el artículo 282, que textualmente señala:

"Artículo 282. Resolución sobre excepciones.

En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda"

En este orden de ideas, si de los hechos narrados en la demanda, en la contestación de la demanda o de aquellos que resulten probados dentro del expediente, se observa la existencia de una excepción, solicitamos dar aplicación a la ley y proceder a declarar la misma.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, nos permitimos efectuar las siguientes,

CUARTO PETICIONES

A. NO se accedan y por ende se rechacen las pretensiones formuladas por el demandante de conformidad con las razones expuestas y con las excepciones invocadas

B. Se archive definitivamente el presente proceso.

QUINTO FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho invocamos:

- Decisión 486 de 2000 emitida por la Comunidad Andina de Naciones, Artículos 152, 153, 154, muy especialmente el artículo155 y siguientes,
- Código Civil: Artículos 2469 y siguientes
- Código General del Proceso Artículo 96, 278, 282
- Código De Comercio
- Todas aquellas normas sustanciales y procedimentales aplicables sobre la materia.

SEXTO: JURAMENTO ESTIMATORIO

Toda vez que no hay lugar a las declaraciones deprecadas por el demandante, tampoco hay lugar a la indemnización de perjuicios que señala el juramento estimatorio, emitido por el demandante.

SEPTIMO: PRUEBAS

Se solicita de manera atenta el decreto y práctica de las siguientes pruebas.

DOCUMENTALES:

I. Resolución No. No. 86273 del 26 de Noviembre de 2018, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en virtud de la cual se concede la marca

II. Certificado de Registro No. 612101 el cual acredita la titularidad de la marca a favor de GASTROINNOVA S.A.S.

III. Demanda presentada contra GASTROINNOVA S.A.S. por la infracción al violar el contrato de transacción, por usar marca con la expresión "DELIZ" dentro del proceso ejecutivo No. 2019 – 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.

IV. Copia del auto admisorio de la demanda dentro del proceso ejecutivo No. 2019 – 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.

V. Impresión de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se señala como referencia de la solicitud de las marcas y la expresión "dlíz"

VI. Copia del traslado de las 6 demandas de cancelación por no uso contra diversas marcas de DYVAL S.A.

VII. Copia de la prueba presentada por GASTROINNOVA S.A.S. dentro del proceso ejecutivo No. 2019 – 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, emitida por el señor RAÚL WEXLER PULIDO TELLEZ, en el cual concluye que la expresión "DELIZ" fue usada después del plazo acordado entre DYVAL S.A. y GASTROINNOVA S.A.S. así:

"Conclusión
Los productos picada y croissant gratinado contenían como parámetro interno del sistema de información Aloha de NCR en los campos Chit Name o Chit Name Alternative ***el sufijo o nombre adicional DELIZ y que por diseño de sistema de información, es el campo que se imprime en la factura****..."*

En virtud de la cual se señala o confirma que GASTROINNOVA utilizaba la expresión DELIZ en sus productos

VIII. Copia de 7 facturas emitidas por GASTROINNOVA S.A.S. en donde se evidencia que dicha sociedad utilizaba tanto la expresión "DELIZ" como la marca

Señor Juez

Calle 117 A-N° 09 B 09
PBX 651 17460 37

Bogotá D.C. Colombia

III. Demanda presentada contra GASTROINNOVA S.A.S. por la infracción al violar el contrato de transacción por usar marca con la expresión "DELIZ" dentro del proceso ejecutivo No. 2019 - 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.

IV. Copia del auto admisorio de la demanda dentro del proceso ejecutivo No. 2019 - 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá.

V. Impresión de la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio donde se señala como referencia de la solicitud de las marcas y la expresión "diliz".

VI. Copia del traslado de las 8 demandas de cancelación por no uso contra diversas marcas de DYVAL S.A.

VII. Copia de la prueba presentada por GASTROINNOVA S.A.S. dentro del proceso ejecutivo No. 2019 - 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, emitida por el señor RAUL WEXLER PULIDO TELLEZ en el cual concluye que la expresión "DELIZ" fue usada después del plazo acordado entre DYVAL S.A. y GASTROINNOVA S.A.S. así:

"Conclusión:
Los productos pisada y croissant gratinado contenían como parámetro interno del sistema de información Aloha de NCR en los campos Chit Name ó Chit Name Alternative el sufijo o nombre adicional DELIZ y que por diseño de sistema de información, es el campo que se imprime en la factura".

En virtud de la cual se señala o confirma que GASTROINNOVA utilizaba la expresión DELIZ en sus productos.

VIII. Copia de 7 facturas emitidas por GASTROINNOVA S.A.S. en donde se evidencia que dicha sociedad utilizaba tanto la expresión "DELIZ" como la marca

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B - 08
PBX (0571)7460107

e mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

Bogotá D.C. – Colombia

IX. Copia de 10 pantallazos del uso de la marca Deliz en Redes sociales, efectuado por GASTROINNOVA.

X. Copia de los siguientes Certificados de Titularidad y Vigencia de las marcas DELI de DYVAL S.A.

Marca	Certificado No	Ref. Solicitud
DELI	270649	IT 2919/0000703
DELI TORTAS	398426	IT 2019/0000701
deli	602496	IT 2019/0000695
	138344	IT 2019/0000704
DELI	371561	IT 2019/0000700
deli	444371	IT 2019/0000697
de: deli delis	607835	IT 2019/0000696
DELI – K - TESES	397631	IT 2019/0000701

XI. Informe técnico elaborado por CONNECTA S.A.S., donde se hace la investigación sobre que observan los consumidores al ver la marca

Deliz

XII. Copia de las resoluciones No. 33245 y 33246 del 16 de Mayo de 2018, por medio de la cual negó por similitud las marcas

Deliz Deliz

XIII. Copia del Auto No. 26873 del 19 de marzo de 2019, emitido dentro del proceso No. 19-036882 por la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura de asuntos jurisdiccionales.

XIV. Informe de la Base de datos de la Superintendencia de Industria y comercio con las marcas solicitadas por la sociedad GASTROINNOVA S.A.S.

OFICIOS: De manera Respetuosa solicitamos se emitan los siguientes oficios

- Ofíciese al Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, con el fin de que certifique la existencia del proceso 110013103036-2019-00076-0, quienes son sus partes y el objeto del litigio

- Oficiese a la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para asuntos jurisdiccionales, con el fin que certifique la existencia del proceso 19 – 036882, quienes son sus partes y el objeto del litigio.

PRUEBA TRASLADADA

Solicitamos sea traslada la prueba del proceso ejecutivo No. 2019 – 0076 que se adelanta en El Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, emitida por el señor RAÚL WEXLER PULIDO TELLEZ, como perito técnico en sistemas, en el cual concluye que la expresión "DELIZ" fue usada después del plazo acordado entre DYVAL S.A. y GASTROINNOVA S.A.S. así:

> *"Conclusión*
> *Los productos picada y croissant gratinado contenían como parámetro interno del sistema de información Aloha de NCR en los campos Chit Name o Chit Name Alternative* ***el sufijo o nombre adicional DELIZ y que por diseño de sistema de información, es el campo que se imprime en la factura****..."*

INTERROGATORIO DE PARTE

Solicitamos sea decretado el interrogatorio de parte del señor ELPIDIO RAFAEL HERNÁNDEZ MUJICA, Mayor y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de extranjería No. 384801, en su calidad de Representante Legal de la sociedad demandante o quien haga sus veces.

El Representante Legal de la sociedad GASTROINNOVA S.A.S. podrá ser convocado al interrogatorio en el domicilio anunciado en la demanda, esto es, en la carrera 55 B No. 78 – 72 de Bogotá, con el fin que declare sobre

ELSA PIEDAD RAM
NOTAR
B-1

los hechos de la demanda y sobre los hechos de la contestación de la demanda

De antemano anunciamos que oportunamente presentaremos el interrogatorio de parte en los términos señalados en la ley.

PRUEBAS SOLICITADAS POR GASTROINNOVA

- Solicitamos que sean tenidas como pruebas el acuerdo suscrito por DYVAL S.A. y GASTROINNOVA S.A.S. denominado "CONSENTIMIENTO DE USO DE MARCA - ACUERDO COMERCIAL ACUERDO DE TRANSACCIÓN"

- Solicitamos que sea tenido en cuenta el formato de solicitud de la marca DLIZ presentado y aportado al presente plenario por GASTROINNOVA S.A.S.

OCTAVO ANEXOS

- Las pruebas documentales mencionadas que no han sido presentadas previamente.

NOVENO NOTIFICACIONES

- El suscrito recibirán notificaciones en la calle 117 A No. 09 B 08 de Bogotá y en los e-mail Juridico1@seneorlawyers.com, eduardoguzman@seneorlawyers.com

- La sociedad demandada en la Calle 17 No. 43 F – 265 de Medellín Antioquia y al e-mail Walter.ardila@deli.com.co

- El demandante y su apoderado en la dirección que menciona el mismo en su escrito de demanda.

Cordialmente,

JULIO JOSE SENEOR
C.C. 79.146.179 de Bogotá
T.P. 33.375 del C. S. de la J

34 NOTARIA TREINTA Y CUATRO
CIRCULO DE BOGOTA D.C.
Cafe 109 # 15 - 55 Tel 400 70 38 - 493 40 00 Fax 215 66 80

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL

El suscrito Notario certifica que el presente documento fue presentado personalmente por:

SENEOR LOVNSTAMM JULIO JOSE

Identificado(a) con: C.C. 79145179
y Tarjeta Profesional No. 33375

Bogotá D.C. 17/09/2019

Hora: 04:44:24 p.m.

9lu8ku9lu97lj7ul

www.notariaenlinea.com
2DBYV74RL8NNOJ3Y

ELSA PIEDAD RAMIREZ CASTRO
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C.

34 NOTARIA TREINTA Y CUATRO 34
1 SEP 2019
ELSA PIEDAD RAMIREZ CASTRO
NOTARIA
CIRCULO DE BOGOTA D.C.

291292

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO DE COLOMBIA

Resolución N° **86273**

Ref. Expediente N° SD2018/0039102

Por la cual se decide una solicitud de registro

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el día 18 de mayo de 2018, **GASTROINNOVA SAS**, solicitó el registro de la Marca **D.L.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. 828, **KOBA COLOMBIA S.A.S.** presentó oposiciones con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con sus marcas **DELIZIARE**, registradas en clase 30. En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

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

> *"(...) En el presente caso, como lo indicamos anteriormente, aunque las marcas en cotejo son mixtas, la parte nominativa es la de mayor característica y recordación, y por lo tanto es dicha parte nominativa la que regirá la comparación entre las marcas.*
>
> *La marca de mi representada está compuesta por la expresión "DELIZIARE". De manera muy similar, la marca solicitada es construida por las expresiones "D.L.Z. DELICIOSAMENTE FELIZ"*
>
> *Sin embargo, las expresiones DELICIOSAMENTE y FELIZ, son expresiones de uso común en la Clase 30, (...)*
>
> *Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la letra "Z" escogida por mi representada dentro de su conjunto marcario es muy poco usada en marcas registradas en la Clase 43, lo que permite destacar aún más las similitudes entre las marcas de mi representada y aquella a la que nos oponemos, lo que hace que el signo solicitado no goce de la distintividad suficiente para ser registrado.*
>
> *(...)*
>
> *Al comparar estos dos signos, vemos que ambos coinciden en las consonante (sic) D -L y Z, dentro de las cuales se encuentran los elementos de mayor recordación de las marcas registradas de mi representada. (...)*
>
> *Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la letra "Z" escogida por mi representada dentro de su conjunto marcario es muy poco usada en marcas registradas en la Clase 30, lo que permite destacar aún más las similitudes entre las marcas de mi representada y aquella a la que nos oponemos, lo que hace que el signo solicitado no goce de la distintividad suficiente para ser registrado.*

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

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co
Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

*Ahora bien, al hacer un cotejo sucesivo de los términos "**DELIZIARE**" y "**D.L.Z**", nos damos cuenta de la gran similitud entre los signos, pues a pesar de no estar acompañadas de vocales la lectura de estas es fonéticamente similar a las marcas de mi representada: (...)*

*Como se puede observar, el signo solicitado pretende identificar productos que pertenecen a la misma clase que los productos distinguidos por las marcas registradas, de manera que se presenta entre los productos así cotejados, una relación en cuanto a su objeto y finalidad, ya que se trata de alimentos, los cuales son destinados a finalidades idénticas, esto es, al consumo. En este caso, el público consumidor puede terminar adquiriendo un producto del signo solicitado, en la creencia de que se trata del producto perteneciente a las marcas "**DELIZIARE**" de mi representada.*

*De igual forma, puede suceder que por la similitud o conexión competitiva de los productos y la similitud o identidad de los signos, el público crea que ambos signos provienen del mismo origen empresarial, ya que podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas "**DELIZIARE**" de mi representada, o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas, o que existe vinculación de carácter comercial entre los titulares de los referidos signos*

(...)

De acuerdo a lo anterior, es evidente que en el caso que nos ocupa, el uso y el destino de los productos amparados por las marcas de mí representada y los servicios a proteger con el signo solicitado pueden generar confusión, pues estos servicios se destinan a servir alimentos destinados directamente al consumo, además la realidad del mercado muestra que algunos productores de alimentos también prestan servicios de restaurante con su marca (p. ej., café y sus cafeterías, helados y sus heladerías, cervezas y sus pubs), lo que eventualmente puede llevar al consumidor a asumir que los productos que protege la marca de mí representada, tienen el mismo origen empresarial que los ofrecidos en los restaurantes de la marca solicitada. Es decir, existe una relación entre los servicios de restauración de la Clase 43 y los productos alimenticios de la Clase 30, por lo que adicionalmente se configura el supuesto jurisprudencial sobre conexidad competitiva del literal d) anteriormente mencionado".

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, **GASTROINNOVA SAS** dio respuesta a las oposiciones argumentando:

"(...) Como puede observarse de esta comparación fonética en realidad las marcas aquí expuestas no tienen ningún tipo de relación fonética, no contienen LETRAS idénticas pero eso puede suceder con miles de signos distintivos pero no tienen nada que ver la una con la otra. Es mas, aplicando la explicación hecha por el opositor la cual es correcta y plenamente aceptada, si excluyéramos la expresión común "deliciosamente feliz" nada tendrían en común las marcas.

(...)

- D.L.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

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co
Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

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: pastas, salsas, condimentos y especias.
- DELIZIARE: es una marca registrada SOLO para identificar productos en la clase 30: pastas, salsas, condimentos y especias. Los productos se comercializan en almacenes de cadena y no existe un establecimiento de comercio especifico en donde se distribuyan estos alimentos por parte del titular de la marca".

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

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:

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogotá: 5920400 ~ Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

GOBIERNO DE COLOMBIA

Resolución N° **86273**
Ref. Expediente N° SD2018/0039102

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.

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	deliziare	KOBA COLOMBIA S.A.S.	13112017	10	30	Marca	Registrada
Mixta	deliziare		14044371	10	30	Marca	Registrada

Los signos a comparar son los siguientes:

El signo solicitado	Los signos opositores
D.l.z D.l.z Deliciosamente Feliz	deliziare deliziare

Análisis comparativo

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.

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co
Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Resolución N° **86273**
Ref. Expediente N° SD2018/0039102

Esta Dirección observa que los signos comparados, analizados en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, no son similarmente confundibles toda vez que se encuentra que cada uno de ellos cuenta con elementos que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación.

En efecto, el signo solicitado está compuesto por las expresiones **D.l.z Deliciosamente Feliz,** de las cuales se le da especial relevancia a las letras D.L.Z., las cuales, al ser pronunciadas por el consumidor, producen un sonido que no resulta similar a la expresión **DELIZIARE** presente en las marcas registradas, debido a que no presentan coincidencias vocálicas, así como tampoco comparten la mayoría de sus letras, ni su disposición dentro del conjunto.

Igualmente, al analizar los signos confrontados, encuentra esta Dirección que si bien la parte gráfica de los mismos resulta ser sobresaliente, no se encuentra similitud alguna entre la imagen del signo solicitado y la de las marcas ya registradas, como quiera que presentan particularidades propias que facilitan su diferenciación, en cuanto a la tipología y colores de las letras que los componen. Aunado a lo anterior, como se indicó tampoco se encuentran similitudes en sus elementos denominativos, por lo cual el consumidor al ver ambos signos podrá distinguir claramente el origen empresarial de cada uno de manera independiente.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que no existe similitud o identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusión o asociación, no viene al caso pronunciarnos sobre la relación entre los productos y/o servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que el signo sea registrable.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no 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.

Adicionalmente, visto el Registro Nacional de Propiedad Industrial, no se encontraron impedimentos para acceder a la protección solicitada.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundadas las oposiciones interpuestas por **KOBA COLOMBIA S.A.S.**

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de la Marca **D.L.Z DELICIOSAMENTE FELIZ** (Mixta).

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co
Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

297 296

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

GOBIERNO DE COLOMBIA

Resolución N° **86273**
Ref. Expediente N° SD2018/0039102

Reivindicación de colores:

Pantone 293CP

Para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases:

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

De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11.

Titular: **GASTROINNOVA SAS**
CRA 55B # 78-72
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

Vigencia: Diez años contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Asignar número de certificado al registro concedido, previa anotación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar a **GASTROINNOVA SAS**, solicitante del registro y a **KOBA COLOMBIA S.A.S.** opositor, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTÍCULO QUINTO: En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 26 de noviembre de 2018

Juan Manuel Serrano

JUAN MANUEL SERRANO CASTILLO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co
Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

Resolución N° **86273**
Ref. Expediente N° SD2018/0039102

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
www.sic.gov.co - Teléfono en Bogotá: 5920400 - Línea gratuita a nivel nacional: 018000910165

Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co

Nuestro aporte es fundamental, al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente