



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

BOGOTÁ D.C., 13 FEB 2019

AUTO NÚMERO 13037

**"Por el cual se resuelven unas excepciones previas"**

Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial

Radicación: 18 - 269334

Demandante: TOTAL PLAY S.A.S.

Demandados: TV AZTECA S.A.B. DE CV, AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S., TOTAL PLAY DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Procede el Despacho a resolver la excepción previa formulada por AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S., TV AZTECA S.A.B. DE CV y TOTAL PLAY DE TELECOMUNICACIONES S.A DE CV.,

**ANTECEDENTES**

Mediante memorial obrante a folios 1 a 3 del cuaderno 6 del expediente, se formuló la excepción previa denominada: "Cláusula compromisoria", argumentando que en la fecha del 30 de noviembre de 2016, las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio en el que se comprometieron para lo que aquí interesa, sobre las siguientes cláusulas (fols. 115 a 122, cdno 5):

1. "CUARTA. TOTALPLAY INC y TOTALPLAY S.A.S. se obligan individualmente a no iniciar, directamente o por medio de interpuesta persona, ningún tipo de acción legal, queja, reclamo u otras ante ninguna entidad o jurisdicción por los hechos mencionados en los numerales 1.9 y 1.10 del acápite de las CONSIDERACIONES del presente acuerdo, sea que estos **hechos hayan sucedido en el pasado o sucedan en el futuro**" (subrayado fuera del texto). Estos hechos son: "1.9. La sociedad AZTECA considera que ha hecho uso de la marca TOTAL PLAY en Clase 38 de titularidad de TV AZTECA para identificar en el mercado colombiano los servicios de telecomunicaciones (...)" y "1.10. Las sociedades TOTAL PLAY INC. y/o TOTAL PLAY S.A.S. presentaron diversas quejas, denuncias, peticiones y demandas ante diferentes jurisdicciones (...) por considerar que el uso de la marca TOTAL PLAY en Clase 38 de titularidad de TV AZTECA por parte de AZTECA en prendas de vestir vulnera el derecho sobre sus marcas TOTAL PLAY (...)"
2. "DECIMO SÉPTIMA: Toda controversia o diferencia relativa al presente acuerdo o que se derive de manera directa o indirecta con éste, y que no implique iniciar un proceso ejecutivo según la CLAUSULA DECIMO SEXTA del presente acuerdo se resolverá por un Tribunal de Arbitramento ante el centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos y al procedimiento allí contemplado (...)"

Con fundamento en lo anterior, la demandada solicitó al Despacho declarar probada la excepción de "Cláusula compromisoria".

**CONSIDERACIONES**

Para resolver la excepción previa de "Cláusula compromisoria", establecida en el numeral 2 del artículo 100 del Código General del Proceso, es necesario determinar si el objeto del presente litigio versa o no, sobre lo que las partes acordaron someterían a un Tribunal de Arbitramento.

En esta demanda TOTAL PLAY S.A.S., acusa a las sociedades demandadas por hacer uso de la marca TOTAL PLAY, para identificar productos incluidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que a su juicio constituye una infracción a sus derechos marcarios, esto de conformidad con los hechos segundo y tercero de la demanda (fols. 142 a 147, cdno 2).

Frente al acuerdo conciliatorio se observó que los hechos objeto del mismo, recaen sobre la coexistencia de las marcas TOTAL PLAY (clase 38 y 41), de titularidad de TV AZTECA, y los derechos marcarios que tiene la demandante sobre la marca TOTAL PLAY, así como de todos aquellos hechos futuros al acuerdo en ocasión al uso de las marcas TOTAL PLAY de titularidad de las partes, esto de conformidad con la cláusula cuarta del acuerdo objeto de estudio.<sup>1</sup> De esta manera, se tiene que cualquier hecho con ocasión al uso que realice la demandada de sus marcas será objeto del acuerdo y deberá atenerse a lo dispuesto en este.

En este punto es preciso señalar que si bien el accionante hace referencia en los hechos de la demanda a que el uso de la marca TOTAL PLAY, se hace para identificar productos vinculados a la clase 9 de la clasificación internacional de Niza, a partir del análisis de los pantallazos de la página de Facebook aportados (fols. 143 a 147, cdno 2), se concluye que el signo en mención es utilizado para ofrecer servicios de telecomunicaciones, esto es, aquellos relacionados con la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así entonces, este Despacho considera que los hechos planteados en el escrito de demanda se enmarcan en aquellos descritos en el acuerdo de conciliación, respecto de los cuales las partes pactaron se someterían a un Tribunal de Arbitramento en caso de disputa.

Así las cosas, se observa que el uso que se hace respecto de la expresión TOTAL PLAY en los pantallazos de la página de Facebook allegados, es con ocasión a la titularidad que ostenta uno de los demandados sobre la marca TOTAL PLAY registrada para la clase 38, referente a servicios de telecomunicaciones.

De esta manera, debido a que el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre las partes y el presente proceso tratan sobre el mismo asunto, esto es, el uso de las marcas TOTAL PLAY de uno de los demandados para identificar servicios de telecomunicaciones, las partes deberán estarse a lo dispuesto entre estas en la cláusula "DECIMO SÉPTIMA"<sup>2</sup>, la cual prevé que cualquier controversia de este carácter, deberá ser dirimida por un Tribunal de Arbitramento, en consecuencia se declara probada la excepción previa de "Cláusula Compromisoria".

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4° del numeral 2° del artículo 101 del Código General del Proceso, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.

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

### RESUELVE

**PRIMERO:** Declarar probada la excepción previa propuesta por AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S., TV AZTECA SAB DE CV y TOTAL PLAY DE COMUNICACIONES S.A DE CV, de compromiso arbitral.

**SEGUNDO:** En aplicación a lo dispuesto en el inciso 4 del numeral 2 del artículo 101 del C.G.P., se declara terminado el presente proceso. Por Secretaría devuélvase al demandante la demanda con sus respectivos anexos.

### NOTIFÍQUESE,

El Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial,

  
DIEGO ANDRÉS GUARÍN VILLABÓN

<sup>1</sup> Folio 119, cuaderno 5 del expediente.

<sup>2</sup> Folio 87, cuaderno 5, del expediente.

<b>Industria y Comercio</b> SUPERINTENDENCIA	
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. _____	
De Fecha	4 FEB 2019
GERMAN GALVIS RAMIREZ Secretario Ad Hoc	