



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

Bogotá D.C., 28 FEB 2017

Sentencia No. **1553**

Proceso de Propiedad Industrial

Radicación: 16-017703

Demandante: GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA.

Demandados: GRUPO ESPACIOS S.A.S.

Con sustento en el artículo 373 del Código General del Proceso procede el despacho a dictar sentencia escrita teniendo en cuenta lo siguiente: En la audiencia del 15 de febrero de 2017 (Acta No. 262 fls. 224 a 226 cdo. 1) se fijó el litigio en los siguientes términos: "1. *Precisar la actividad comercial que realiza la demandada y como en ella se usa la expresión "GRUPO ESPACIOS"* 2. *Determinar si es uso configura una violación a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante.* 3. *Establecer si con esa conducta se le generaron perjuicios económicos al demandante y en qué cuantía.*".

LA DEMANDA.

La demandante es titular de las marcas mixtas "GRUPO ESPACIOS", para las clases 35, 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que se dedica a la comercialización de productos para la remodelación y acabados de interiores tales como tapetes, cortinas y pisos de cerámica, así mismo se dedican al diseño, decoración y remodelación de espacios y últimamente incursionaron en el área inmobiliaria. Además, señaló que la demandada sin que medie autorización, se encuentra usando la expresión "GRUPO ESPACIOS" para promocionar servicios relacionados con la actividad de la construcción, los cuales se encuentran protegidos por los registros de la demandante respecto de la marca que es titular. Según la demandante, la demandada con el uso de la expresión "GRUPO ESPACIOS", está generando confusión en los consumidores en tanto que podrían llegar a pensar equivocadamente que están contratando los servicios de la demandante, razón por la cual las actuaciones de la accionada constituyen una clara violación a los derechos de propiedad industrial de GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA., que ostenta sobre la titularidad de la marca "GRUPO ESPACIOS".

PRETENSIONES:

En ejercicio de la acción declarativa y de condena solicitó que se declare que la demandada incurrió en la infracción contenida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 1996 y que en consecuencia se le ordene a la demandada abstenerse de usar la expresión "GRUPO ESPACIOS" y de cualquier otro signo similar, para identificar servicios de construcción o servicios relacionados con aquellos que fueron protegidos. Así mismo, solicitó que se le ordene a la demandada a publicar el contenido resolutivo de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, así como también al pago de los perjuicios que le fueron ocasionados de acuerdo con la indemnización preestablecida de que trata el capítulo 21 del Decreto 1074 de 2015 y las costas y agencias en derecho.

CONTESTACION

La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando en esencia un uso anterior de la expresión "GRUPO ESPACIOS" como nombre y enseña comercial al registro que la demandante realizó sobre dicha marca.

Indicó que GRUPO ESPACIOS S.A.S. se constituyó por documento privado el 17 de noviembre de 2009 y se inscribió en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el 20 de noviembre de 2009 y desde esa inscripción adquirió el derecho del uso exclusivo del nombre como así lo indica el artículo 191 de la Decisión 486 de 1996.

DE LA INFRACCION A DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sobre la titularidad de la marca GRUPO ESPACIOS

28 FEB 2017

En este caso está demostrado que la demandante es titular de la marca "GRUPO ESPACIOS (MIXTA), para distinguir servicios de la clase 35 "Comercialización a terceros de alfombras, cortinas, pisos de madera, pisos de vinilo, pisos en cerámica, enchapes, mobiliario, cielos rasos", 36 "Seguros y Finanzas", 37 "Construcción y Remodelación de espacios como oficinas, instituciones y viviendas" y 42 "Servicios y actividades de decoración para interiores y exteriores, diseño de espacios y inmobiliarios." de la Clasificación Internacional de Niza, la que se acreditó a través de las certificaciones de registro números 446362, 498846, 446363 y 470273 (fols. 7 al 10 Cdo. 1). Dichas titularidades datan del 9 de marzo de 2012, 27 de agosto de 2014, 9 de marzo de 2012 y 18 de marzo de 2013 respectivamente, fechas en las cuales se realizaron las concesiones a favor de la sociedad GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA.

Sobre la titularidad del nombre comercial GRUPO ESPACIOS

En el presente caso se encuentra demostrado que la demandada ha hecho uso de la expresión "GRUPO ESPACIOS" desde el 20 de noviembre de 2009. Esta afirmación está acreditada con las pruebas que se refieren a continuación:

1. Certificado de cámara de comercio de la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S., (fols. 165 a 166 Cdo. 1), en donde se señaló que: "Por documento privado de accionista único del 17 de noviembre de 2009, inscrita el 20 de noviembre de 2009 bajo el número 01341887 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada GRUPO ESPACIOS S.A.S."

2. Copia de certificación expedida por la sociedad EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A.S. de fecha 8 de agosto de 2016, (fol. 169 Cdo. 1), en la que se indicó que esa compañía: "ha sido contratista de pilotaje en edificios construidos por la firma GRUPO ESPACIOS S.A.S. NIT 900.324.510-0 en el periodo 2010 a 2016 entre los que podemos mencionar el Edificio Terraire, Torre San Rafael, Punto 72, Torres de Lucerna".

3. Certificación expedida por la sociedad ESPACIOS DEL COUNTRY de fecha 25 de noviembre de 2010 (fol. 170 Cdo. 1), en la que se indicó que: "La firma GRUPO ESPACIOS S.A.S. NIT 900.324.510-0 realizó la construcción y el control de costos del proyecto Terraire ubicado en la Cra 15 No. 134-65 en la ciudad de Bogotá".

4. Certificación expedida por la sociedad FORJAR INVERSIONES S.A. de fecha 8 de agosto de 2016 (fol. 171 Cdo. 1), en donde certificó que: "los socios de Espacios e Ideas S.A. han sido socios de proyectos con Fojar Inversiones S.A. desde el año 1994 y que en el año 2009 constituyeron la sociedad GRUPO ESPACIOS SAS NIT 900.324.510-0 para separar la labor profesional de construcción ahora en cabeza de GRUPO ESPACIOS SAS de la condición de socios de proyectos que sigue en cabeza de ESPACIOS E IDEAS S.A.

Igualmente certificamos que actuando como gerentes de proyectos de construcción hemos contratado desde el año 2009 con la forma GRUPO ESPACIOS SAS la construcción de los siguientes proyectos de construcción:

TORRE SAN RAFAEL; CONJUNTO RESIDENCIAL SAN RAFAEL; TORRES DE LUCERNA; CERRO DE SOTILEZA; MIRADOR DE LA RESERVA; ALHAMBRA CONDOMINIO CAMPESTRE.

Por todo lo anterior, certificamos que nos consta que la sociedad GRUPOS ESPACIOS SAS ha venido utilizando su razón social (nombre) en forma ininterrumpida desde su constitución en el año 2009".

5. Certificación expedida por la sociedad CONSTRUCTORA TORRE SAN FRAFAEL S.A.S. de fecha 1 de diciembre de 2011 (Fol. 172 Cdo. 1), en la que certificó que: "la firma GRUPO ESPACIOS SAS NIT 900.324.510-0 realizó los siguientes trabajos de consultoría y construcción para el proyecto TORRE SAN RAFAEL.

CONSULTORÍA: Presupuesto, programación y control de costos.

CONSTRUCCIÓN: Construcción bajo la modalidad de administración delegada de un edificio con estructura en concreto reforzado sobre pilotes de concreto para dos sótanos, primer piso comunal y 17 pisos de uso vivienda desarrollado con licencia de construcción 09-3-0726 de la Curaduría Urbana No. 3 de la ciudad de Bogotá".

6. Certificación de la sociedad GEOTECNICA & CIMENTACIONES S.A. de fecha 8 de agosto de 2016, (fol. 173 Cdo. 1) en donde manifestó que: *"la empresa GRUPO ESPACIOS SAS ha utilizado la razón social para la construcción de edificaciones desde su constitución en el mes de noviembre de 2009, y nuestra empresa ha sido consultora en el área geotécnica de los proyectos desarrollados por GRUPO ESPACIOS SAS."*
7. Certificación de MURIEL ARTEGRÁFICO de fecha 3 de agosto de 2016 en donde manifestó que: *"a finales de noviembre de 2009 recibimos el encargo de diseñar el logo de la empresa GRUPO ESPACIOS S.A.S. Se nos hizo dicho encargo con la idea que el logo representara la imagen corporativa de la empresa. Tomando como base la solicitud de nuestro cliente y habiendo sido nosotros quienes creamos y diseñamos también el logo de la empresa ESPACIOS E IDEAS S.A., compañía relacionada, tomamos como base el logo de esta última y le hicimos apenas unas modificaciones en esta nueva aplicación"*.
8. Factura de recibo No. 258536587 de fecha 29 de julio de 2010 (fols. 176 a 177 Cdo. 1), expedida por la compañía GoDaddy TM a GRUPO ESPACIOS S.A.S.
9. Copia de Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente de la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. de fecha 8 de octubre de 2010 (fol. 178 Cdo. 1).
10. Copia de Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente de la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. de fecha 16 de marzo de 2012 (fol. 179 Cdo. 1).
11. Copia de facturas de venta No. TF-85163 expedida por la compañía BIG PASS S.A. a GRUPO ESPACIOS S.A.S. de fecha 26 de noviembre de 2010 (fol. 181 Cdo. 1).
12. Copia de factura de venta No. 0002 de fecha 23 de abril de 2010 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL (fol. 182 Cdo. 1).
13. Copia de factura de venta No. 0006 de fecha 1 de junio de 2010 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a ESPACIOS DE OCCIDENTE S.A. (fol. 183 Cdo. 1).
14. Copia de factura de venta No. 0010 de fecha 26 de julio de 2010 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a ESPACIOS DEL COUNTRY S.A. (fol. 184 Cdo. 1).
15. Copia de factura de venta No. 0016 de fecha 15 de junio de 2011 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL (fol. 185 Cdo. 1).
16. Copia de factura de venta No. 0029 de fecha 15 de diciembre de 2012 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a ESPACIOS E IDEAS S.A. (fol. 186 Cdo. 1).
17. Copia de factura de venta No. 0043 de fecha 2 de abril de 2014 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a CONSTRUCTORA S.R. S.A.S. (fol. 187 Cdo. 1).
18. Copia de registro de pago de aportes a salud, pensión y parafiscales realizado por la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. por intermedio de la página web Mi Planilla.COM, de fecha 11 de marzo de 2010 (fol. 189 a 190 Cdo. 1).
19. Copia de registro de pago de aportes a salud, pensión y parafiscales realizado por la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. por intermedio de la página web Mi Planilla.COM, de fecha 1 de noviembre de 2011 (fol. 191 a 192 Cdo. 1).
20. Publicidad de venta de apartamentos del conjunto residencial CERROS de Sotileza del periódico el Tiempo de fecha 15 de septiembre de 2012, en cuyo proyectó participó la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. (fol. 122 Cdo. 1).

Sobre la base de estas pruebas, es posible afirmar, sin asomo de duda, que la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. ha hecho uso, desde el año 2009, de la expresión "GRUPO ESPACIOS" para

28 FEB 2017

desarrollar la actividad consistente en servicios de administración y desarrollo de proyectos para la construcción de edificios.

Esta circunstancia plantea una confrontación entre dos derechos de propiedad industrial, esto es, la marca del demandante, y el nombre comercial que ostenta el demandado.

Sobre el Conflicto entre derechos de propiedad industrial, Marca vs Nombre Comercial

Acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000: "(...) *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 (...)*".

Por su parte el artículo 154 de la citada norma señala que: "*El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.*"

De esta manera, "*Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario*". (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995).

Por su parte, en lo referente al nombre comercial es pertinente indicar que acorde con los artículos 190 y 191 de la Decisión 486 de 2000, respectivamente: "*Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil*" y que "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cese el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa*".

El nombre comercial así como la enseña, están concebidos en el ordenamiento como figuras importantes en el campo económico de los negocios y especialmente en el de los activos intangibles, pues sirven para que consumidores o usuarios de determinada actividad mercantil o establecimiento de comercio los asocie con la calidad y confiabilidad de un específico empresario, quien ha logrado su identidad con el signo gracias al uso que hace del mismo en el escenario del mercado y al esfuerzo que ha puesto para lograr su posicionamiento. Por tal razón, la Decisión 486 de 2000 a partir del artículo 190 estableció la protección del nombre comercial como bien inmaterial que sirve para identificar una empresa o una actividad económica, el cual debe protegerse siempre y cuando se use en el comercio, y que reúna las características de ser un uso personal, público, ostensible y continuo.

Pues bien, las pruebas referenciadas *in extenso* dan cuenta de que, la aquí demandada, es titular del nombre comercial "GRUPO ESPACIOS" para identificar su actividad económica consistente en la prestación de servicios de administración y desarrollo de proyectos para la construcción de edificios. Lo anterior por cuanto se ha hecho uso de la aludida expresión en el comercio reuniendo las características mencionadas, esto es, de ser un primer uso, personal, público, ostensible y continuo.

Ciertamente, las documentales muestran que la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S. ha utilizado la expresión "GRUPO ESPACIOS", por lo menos, desde el 29 de julio de 2009, momento en el cual registró ante la cámara de comercio, el documento privado de fecha 17 de noviembre de 2009 que constituía la sociedad comercial denominada GRUPO ESPACIOS S.A.S. Este uso ha sido **personal** ya que quien lo ha realizado es el mismo demandado, como lo muestran las documentales relacionadas en líneas precedentes. Ha sido **público** en tanto que ha trascendido la esfera personal de la sociedad demandada, llevándose hasta la relación con terceros, los cuales han contraído actos jurídicos en varias ocasiones para la prestación de sus servicios. Ha sido **ostensible**, pues ha trascendido hasta la esfera del mercado estando a disposición y a la vista de las personas jurídicas con las que tiene relaciones comerciales o con las que contratan con sus servicios tal y como lo demuestran, entre

soportes documentales las facturas que fueron aportadas al expediente¹. Finalmente ha sido **continuo** en la medida que no ha tenido interrupción en el tiempo desde el momento en que se ha realizado, esto es desde el año 2009. Dicho esto, entremos a dirimir el conflicto entre la marca de la demandante y el nombre comercial de la sociedad GRUPO ESPACIOS S.A.S.

Para esto resulta relevante partir por recordar que GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA., ostenta la titularidad de la marca "GRUPO ESPACIOS" desde el 9 de marzo de 2012 para distinguir servicios en la clase 37 "Construcción y Remodelación de espacios como oficinas, instituciones y viviendas" que, aunque no son similares a los que presta la demandada sí guardan cierta relación con los mismos. Por otro lado, y como ha quedado claro, GRUPO ESPACIOS S.A.S. es titular del nombre comercial "GRUPO ESPACIOS", gracias al uso que ha hecho del signo a lo largo del tiempo, y que comenzó a partir de 2009.

En ese sentido, habiéndose demostrado un primer uso por parte de GRUPO ESPACIOS S.A.S., es decir, un uso anterior a la fecha en que el demandante adquirió derechos sobre la marca que hoy pretende proteger, la demandada ostenta un derecho que debe prevalecer sobre la marca registrada por la parte accionante.

En efecto, la Decisión 486 de 2000 es muy clara en su artículo 191 al dejar establecido que el primer uso del nombre otorga derechos de exclusiva sobre el mismo, y siendo exclusivo no puede haber otro derecho de propiedad industrial similar o idéntico, pues si el sistema le tolerara dicha situación propiciaría lo que justamente pretende evitar, y es la confusión entre los consumidores.

Frente a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en proceso 248-IP-2013 expresó que "(...) Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial". Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional "que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...)"; justamente como ocurrió en este caso.

Adicionalmente, un análisis sistemático de la Decisión 486 permite corroborar lo dicho, pues obsérvese que incluso nuestro sistema no tolera que se registre una marca similar o idéntica a un nombre comercial. Así lo establece el literal b) del artículo 136 al indicar que: "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".

Como vemos, el sistema registral pretende evitar que existan en el mercado dos signos similares o idénticos y por ello no permite que se registre una marca si previamente existe un nombre comercial. Sin embargo, si las circunstancias han llevado a que en todo caso la marca se registre, por ejemplo por falta de oposición del titular del nombre comercial, el resto de la Decisión Andina permite corregir esa situación, haciendo prevalecer el derecho que tiene quien ha hecho el primer uso, tal como se ha expuesto a lo largo de estas líneas.

De manera que, sobre la base de estas consideraciones, al encontrarse probado que el uso, por parte del demandado, de la expresión "GRUPO ESPACIOS" se llevó a cabo desde 2009, de manera personal, pública, ostensible y continua por lo menos hasta el año 2016 anualidad en que fue radicada la demanda. Mientras que el derecho del demandante solo fue adquirido por él hasta el año 2012, es que debe concluirse que el derecho de GRUPO ESPACIOS S.A.S. debe prevalecer sobre el derecho de

¹ Factura No. TF-85163 expedida por la compañía BIG PASS S.A. a GRUPO ESPACIOS S.A.S. de fecha 26 de noviembre de 2010, factura No. 0002 de fecha 23 de abril de 2010 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL, factura de venta No. 0006 de fecha 1 de junio de 2010 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a ESPACIOS DE OCCIDENTE S.A., factura No. 0010 de fecha 26 de julio de 2010 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a ESPACIOS DEL COUNTRY S.A., factura No. 0016 de fecha 15 de junio de 2011 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a CONSTRUCTORA TORRE SAN RAFAEL, factura No. 0029 de fecha 15 de diciembre de 2012 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a ESPACIOS E IDEAS S.A., factura No. 0043 de fecha 2 de abril de 2014 de GRUPO ESPACIOS S.A.S. a CONSTRUCTORA S.R. S.A.S.

28 FEB 2017

AUTO NÚMERO  1553 DE 2017 Hoja N°. 6

GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA., y por esa razón no está demostrado que la demanda sea infractora, y por tanto las pretensiones en este sentido serán desestimadas.

Sumado a lo anterior, vale destacar que en un caso similar al presente, ya hubo un pronunciamiento por parte de esta Delegatura. En efecto, en sentencia de fecha 28 de julio de 2016, dentro del expediente radicado 15-140485 en el que obraba como demandante JOSÉ LUIS PARDO BEJARANO y como demandado HUGO ORLANDO HERNÁNDEZ RUÍZ se dijo sobre el particular lo siguiente:

"De manera que, sobre la base de estas consideraciones, al encontrarse probado que el uso, por parte del demandado, de la expresión "LA REBELION" se llevó a cabo desde 1988, de manera personal, pública, ostensible y continua por lo menos hasta el año 2015. Mientras que el derecho del demandante solo fue adquirido por él hasta el año 2013, es que debe concluirse que el derecho de HUGO ORLANDO HERNANDEZ debe prevalecer sobre el derecho de JOSE LUIS PARDO, y por esa razón no hay manera de argumentar que el demandado es un infractor, y por tanto las pretensiones en este sentido serán desestimadas".

De otro lado, el apoderado de la parte demandante en su alegato de conclusión señaló los siguientes argumentos:

- (i) Que la demandada si en algún momento quería alegar la existencia o preexistencia de un nombre comercial previo al registro que hizo el demandante de las marcas "GRUPO ESPACIOS", debió hacer uso de los medios legales correspondientes a fin de atacar el acto administrativo que concedió el registro de las marcas o en su defecto, haber presentado oposición al registro.

Sobre el particular el Despacho considera que la falta de oposición al trámite administrativo del registro de una marca no significa para el empresario la pérdida del nombre comercial que identifica su actividad en el mercado, sobre todo en un caso como el presente donde está demostrado que el demandado usó la expresión "**GRUPO ESPACIOS**" años antes del registro marcario del demandado, uso que ha sido público, continuo y ostensible.

- (ii) Que las pruebas sobre el uso del nombre comercial del demandado no son idóneas, argumento que no comparte la Delegatura porque los documentos aportados por el demandado analizados en conjunto permite acreditar de manera fehaciente que el demandado ha usado la expresión "**GRUPO ESPACIOS**" antes del registro marcario, y que dicho uso se ha hecho y se viene haciendo en el mercado de manera pública, continua y ostensible. En efecto, el demandante cuestiona la credibilidad de la matrícula mercantil, de las certificaciones expedidas por otras empresas, así como los pantallazos de internet, y los documentos de retención en la fuente.

Sobre el particular el Despacho no atenderá dichos cuestionamientos porque considera que esos documentos analizados en conjunto sí le ofrecen credibilidad al despacho en lo que concierne al uso del nombre comercial en el mercado, es decir, que no se trató de un uso aislado ni peregrino del demandado. Por el contrario, se trató de uso continuo, público, constante, ostensible de la expresión "**GRUPO ESPACIOS**" para identificar su actividad en el mercado. Sumado a lo anterior, la parte demandante, en su alegato guardó silencio frente a una serie de documentos de gran poder demostrativo para el Despacho como lo son las facturas expedidas por el demandado desde los años 2010 a 2014, relacionadas anteriormente. Esas facturas demuestran con total claridad el uso previo, público, continuo y ostensible del nombre comercial en el mercado por parte del demandado de la expresión "**GRUPO ESPACIOS**".

- (iii) Que la demandante es la única que tiene el derecho de explotar la marca GRUPO ESPACIOS dentro de la cobertura de servicios tal y como fueron registradas en las certificaciones que obran en el expediente y esa explotación la puede realizar de diferentes maneras ya sea de manera directa como se ha venido haciendo u, otorgándole autorización a un tercero para que la use a cambio de pagar una regalía.

Sobre el particular el Despacho considera que no se desconocen los derechos marcarios que le asisten al demandante, cuestión diferente es que en el presente asunto el demandado demostró, según el acervo probatorio referido, que hace uso de la expresión "**GRUPO ESPACIOS**" desde el

28 FEB 2017

34

AUTO NÚMERO **1553** DE 2017 Hoja N° 7

año 2009, de manera personal, pública, ostensible y continua, a su turno que el derecho del demandado fue concedido desde el año 2012, razón por la cual el derecho del demandado (nombre comercial) debe prevalecer sobre el derecho del demandante (marca), lo cual permite concluir que la conducta del demandado no fue infractora de los derechos marcarios del accionante.

- (iv) Que debido al riesgo de confusión que se generó tanto de manera directa como indirecta, la demandante se vio perjudicada, en tanto que y a pesar de que las sociedades demandante y demandada no prestan los mismos servicios, las actividades ejercidas en el mercado tiene una conexidad competitiva, lo que permite presumir que los productos y servicios ofrecidos vienen del mismo origen empresarial.

Sobre el particular vale destacar que no está demostrado, más allá de un correo electrónico, cual fue ese listado de clientes que sufrió la confusión alegada por el accionante, más aún cuando el propio demandante reconoce que no prestan los mismos servicios, pues no se puede perder de vista que el accionante se dedica a la comercialización de productos para la remodelación y acabados de interiores tales como tapetes, cortinas y pisos de cerámica, así mismo se dedican al diseño, decoración, remodelación de espacios y últimamente incursionaron en el área inmobiliaria, mientras que el demandado se dedica a la construcción de edificios y otros inmuebles.

Así las cosas, con sustento en los anteriores argumentos, se negarán las pretensiones de la demanda.

AGENCIAS EN DERECHO:

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1.3, inciso segundo, del Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará a favor de **GRUPO ESPACIOS S.A.S.**, la suma correspondiente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS** (\$3'688.585) los cuales deberá pagar **GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA.**

En mérito de lo expuesto, el Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DESESTIMAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a **GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA.** Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho favor de **GRUPO ESPACIOS S.A.S.**, la suma correspondiente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS** (\$3'688.585) los cuales deberá pagar **GRUPO ESPACIOS COLOMBIA LTDA.** dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. **Por Secretaría** realícese la liquidación correspondiente

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por estado de conformidad a lo establecido en el artículo 295 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE,

El Asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales²


GREGORY DE JESÚS TORREGROSA REBOLLEDO

² Facultado para el ejercicio de funciones jurisdiccionales mediante Resolución 450 de 18 de enero de 2013, expedida en desarrollo de lo previsto en el Parágrafo tercero del artículo 24 del Código General del Proceso, modificada por la Resolución 74622 de 5 de diciembre de 2013.

5

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal

De conformidad con lo establecido en el
artículo 295 del Código de Comercio, el presente auto
se notificó por Estado No. 41

De FECHA 01 MAR 2017


FIRMA AUTORIZADA