



209  
157

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

Bogotá D.C., 15 MAY 2017

Sentencia No. 4244

*Proceso de Propiedad Industrial*

*Radicación: 150166123*

*Demandante: INVERLUNA Y CIA S.A.S.*





*Demandada: RED SERVIMARKET 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 de 30 de noviembre de 2016 (Acta No. 2922 fls. 153 y 154 del cdno. 1) se fijó el litigio en los siguientes términos: "La labor de este Despacho consistirá en, determinar si la sociedad RED SERVIMARKET S.A.S. usa de manera indebida y no autorizada la marca 'RED SERVI' de propiedad de INVERLUNA Y CIA S.A.S., si con dicho uso la sociedad demandada identifica la misma clase de servicios y si con dicha situación se puede causar confusión y engañar al público consumidor de los servicios de la red multiservicios de INVERLUNA Y CIA S.A.S."

**LA DEMANDA.**

INVERLUNA sustentó su petición en el hecho de que es titular en Colombia de los siguientes registros de marca:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO	VIGENCIA
<b>RED SERVI</b> (Nominativa)	Clase 38.	448278	31/03/2021
<b>RED SERVI</b> (Nominativa)	Clase 45.	448279	31/03/2021
 (Mixta)	Clase 39.	441125	29/09/2021
 (Mixta)	Clase 38.	447773	29/09/2021
 (Mixta)	Clase 45.	441124	29/09/2021
 (Mixta)	Clase 45.	501193	31/01/2024
<b>REDSERVI</b> (Nominativa)	Clase 45	501194	31/01/2024
<b>RED SERVI</b> (Nominativa)	Clase 39.	448277	31/03/2021

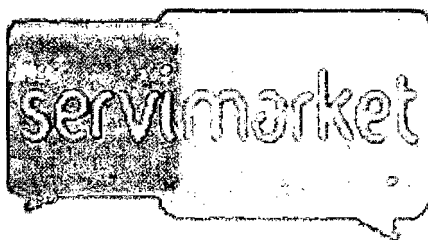
Informó que la explotación comercial y prestación de tales servicios es realizada por INVERLUNA a través de una amplia red de establecimientos de comercial, a nivel nacional,

15 MAY 2017

identificados como RED SERVI, en otras palabras, RED SERVI, es una reconocida red multiservicios con presencia y aliados en todo el país.

Indicó que SERVIMARKET tiene por objeto social *“el desarrollo y comercialización de todo tipo de servicios y productos a través de medios físicos o electrónicos en el territorio nacional o en el exterior. Y la realización de actividades de apoyo a un operador de servicios postales de pago debidamente habilitado por el Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones”*.

Señaló que SERVIMARKET desarrolla su objeto social a través de diferentes establecimientos de comercio de su propiedad, los cuales identifica, indebidamente y sin autorización, con el nombre y enseña comercial RED SERVI MARKET, como se observa a continuación:



Advirtió sobre la forma *“fraudulenta”* como SERVIMARKET se presenta ante el público consumidor, toda vez que la enseña comercial cuya imagen antecede, se destaca el signo distintivo RED SERVI, en color rojo, dejando al signo MARKET separado, con el propósito de materializar su infracción, esto es, induciendo al consumidor a engaño, al leer el destacado RED SERVI MARKET.

Afirmó que los servicios que presta SERVIMARKET en sus establecimientos de comercio, indebidamente identificados bajo el signo RED SERVI MARKET, son los mismos servicios que se encuentran comprendidos en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, en las cuales se encuentra registrado el signo RED SERVI de INVERLUNA.

Informó adicionalmente, que SERVIMARKET solicitó el registro de la marca RED SERVI MARKET (Mixta) ante esta Superintendencia y cumplido el trámite de rigor, fue objetada por INVERLUNA, la cual fue declarada fundada, razón por la cual la solicitud de registro de la marca RED SERVI MARKET fue negada mediante la Resolución No. 28750 de 20 de mayo de 2013.

Por lo anterior, concluyó que el objeto de su demanda es la infracción de sus derechos de propiedad industrial que ha desarrollado SERVIMARKET al usar indebidamente y sin autorización la marca RED SERVI, para distinguir la misma clase de servicios, con el propósito de causar confusión y engañar al público consumidor de los servicios de la red multiservicios de INVERLUNA, distinguida como RED SERVI, quienes engañados acuden a los establecimientos de comercio de la demandada RED SERVI MARKET y usan y consumen sus servicios, creyendo, erradamente inducidos, que se trata de RED SERVI de INVERLUNA.

#### **PRETENSIONES:**

En atención a lo anterior concluyó el demandante que las conductas desplegadas por SERVIMARKET infringen sus derechos de propiedad industrial, por lo que consideró transgredidos los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y que en consecuencia se le ordene a la demandada el cese inmediato del uso de la marca RED SERVI, modificar su denominación social por otra diferente, el retiro de los círculos comerciales de los productos y servicios resultantes de la infracción, incluyendo páginas web, avisos, lemas comerciales, enseñas comerciales, material impreso o de publicidad, etc., en los que aparezca la marca RED SERVI.

Por último, solicitó se proceda a condenar a la sociedad demandada RED SERVIMARKET S.A.S. al pago de los perjuicios causados con ocasión de la infracción de marca objeto de este demanda. Así como se condene a la demandada a pagar costas y agencias en derecho.

## CONTESTACION

La parte demandada no contestó la demanda por lo que se aplicó por parte de este Despacho en audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2016, como consta en el Acta No. 2922, la sanción prevista en el artículo 95 del C.de P.C., esto es el tener su conducta como indicio grave en su contra.

## DE LA INFRACCION AL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

### Sobre la titularidad de la marca RED SERVI

En este caso está demostrado que INVERLUNA Y CIA S.A.S. es titular de la marca "RED SERVI" identificadas con números de certificado 448277, 448278, 448279, 441124, 441125, 447773, 501193 y 501194, (fls. 13 a 28 del cdno. No. 2), para distinguir servicios denominados "multiservicios", esto es, el desarrollo y comercialización de todo tipo de servicios y productos a través de medios físicos o electrónicos en el territorio nacional o en el exterior.

### Sobre el uso de la expresión "RED SERVI" por parte de RED SERVIMARKET S.A.S.

En el presente caso se encuentra demostrado que RED SERVIMARKET S.A.S. ha hecho uso de la expresión "RED SERVI". Lo anterior con base en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín (fls. 25 a 27 del cuaderno No. 1) y la declaración juramentada de FRANKLIN EDUARDO USECHUE LÓPEZ (fls. 10 a 12 del cdno. No. 1), pruebas con las que puede concluirse que la sociedad RED SERVIMARKET S.A.S. tiene un establecimiento de comercio en el Centro Comercial Premium Plaza de la ciudad de Medellín que se identifica RED SERVI MARKET y, en donde se comercializan productos y servicios como "papelería, fotocopias, recargas, cabinas telefónicas, venta SOAT, licencias de conducción, giros nacionales, mensajería y envíos de paquetes, recargas Avantel, EPM, Directv, pago facturas celulares, pagos Avon, Yambal y Belstar, consignaciones y retiros Davivienda, loterías, Baloto, certificado de libertad, pasado judicial DAS, antecedentes judiciales Procuraduría, certificado de aportes parafiscales y Tarjeta Cívica del Metro", que corresponde con los mismo servicios para los que se encuentran protegidos por los registros ya mencionados y de los cuales es titular INVERLUNA<sup>1</sup>.

Lo anterior también logra comprobarse con la información recaudada por el Despacho en la práctica de la inspección judicial llevada a cabo en la ciudad de Medellín donde se visitó el local 1223 del Centro Comercial Premium Plaza que se encuentra ubicado en la Calle 29 No. 43 G - 10 en la que se pudo establecer con quien atendió la diligencia, señora DORALBA JIMÉNEZ DUQUE, que en dicho local comercial se encontraba ubicado un establecimiento comercial denominado RED SERVIMARKET.

Sobre la base de estas pruebas, es posible afirmar, sin asomo de duda, que la sociedad RED SERVIMARKET S.A.S. ha hecho uso de la expresión "RED SERVI" para desarrollar la actividad consistente en servicios que corresponden a los mismos servicios que se encuentran protegidos por los registros marcarios ya mencionados de los cuales es titular INVERLUNA Y CIA S.A.S.

En el mismo sentido, puede considerarse que el comportamiento de la sociedad RED SERVIMARKET S.A.S. genera en el mercado un riesgo de asociación en la medida en que la actividad de comercialización desarrollada en el establecimiento "RED SERVI MARKET" versa, precisamente, sobre los servicios amparados por los registros concedidos a la sociedad INVERLUNA Y CIA S.A.S., lo que generó entre los consumidores la idea -equivocada, según se infiere de las pruebas aportadas- que entre las partes de este proceso existe algún tipo de vinculación económica.

## SOBRE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

<sup>1</sup> Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, telecomunicaciones y servicios jurídicos, servicios de asistencia jurídica, servicios de información jurídica, servicios de investigaciones jurídicas, entre otros, los cuales se encuentran comprendidos en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza

15 MAY 2017

AUTO NÚMERO **EP-4244** DE 2017 Hoja N°. 4

Resta establecer, si con el comportamiento infractor suficientemente acreditado de acuerdo a lo antes expuesto, se causaron perjuicios a la demandante y en qué cuantía.

**En relación con la solicitud de indemnización preestablecida por Infracción a la Marca:**

Al momento de ser presentada la demanda, la accionante manifestó que sus daños se concretan básicamente en dos aspectos, i) por un lado un daño que al esfuerzo que la demandante ha venido realizando respecto de la marca REDSERVI, para lo cual ha tenido que invertir grandes sumas de dinero para incrementar el número de establecimiento de comercio a nivel nacional, en campañas publicitarias y reconocimiento de notoriedad de la marca; y por otro ii) un lucro cesante que se estima en los beneficios obtenidos por la infractora, a través de la marca RED SERVI por medio de la cual ha captado un clientela de manera indebida a provechándose de todo el despliegue publicitario realizado por la demandante.

Al respecto, con ocasión de la sanción aplicada a la sociedad demandada, puede tenerse por demostrado que debido a la infracción realizada por la demandada de usar en el mercado las marcas protegidas por la demandante sin su autorización, le ocasionó perjuicios, toda vez que su reputación pudo verse afectada y posiblemente los consumidores no pudieron tener claridad ante la simultánea presencia en el mercado de la demandante y la demandada, lo que pudo ocasionar que la accionante se viera privada de sus negocios por cuenta del uso infractor, debido a la pérdida de clientes debido a la confusión generada por el uso no autorizado de la expresión que aquí se reprochó como infractora.

Es así que para el presente caso se condenará a pagar a la sociedad **RED SERVIMARKET S.A.S.** a favor de **INVERLUNA Y CIA S.A.S.** la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada una de las 8 marcas registradas por la demandante para un total de veinticuatro (24) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de indemnización de perjuicios que corresponden a la suma de **\$17.705.208**. Dicha suma se deberá pagar en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

**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 la suma equivalente al 20% del valor reconocido por perjuicios, lo cual asciende a la suma de **\$3.541.041**, que debe pagar la demandada **RED SERVIMARKET S.A.S.** a favor de la demandante.

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:** Declarar que la sociedad **RED SERVIMARKET S.A.S.**, infringió las marcas de la sociedad demandante que fundamentaron las pretensiones de la demanda, en particular porque su comportamiento configuro las infracciones contempladas en los literales a) y, d) del artículo 155 de la Decisión 486 DE 2000.

**SEGUNDO:** Abstenerse de manera definitiva de utilizar las marcas nominativas y mixtas "RED SERVI" correspondiente a los certificados 448277, 448278, 448279, 441124, 441125, 447773, 501193 y 501194, para la identificación de servicios comprendidos en las clases 38, 39 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como transporte, embalaje y almacenaje de

15 MAY 2017

mercancías, telecomunicaciones y servicios jurídicos, servicios de asistencia jurídica, servicios de información jurídica, servicios de investigaciones jurídicas.

**TERCERO: Retirar** de manera definitiva la enseña comercial a la cual se ha hecho referencia "RED SERVI MARKET" de todo establecimiento de comercio de su propiedad.

**CUARTO: Retirar** cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, papelería y, en general, cualquier material comercial y/o publicitario en el que se empleen los elementos denominativos y figurativos de las marcas nominativas y mixtas "RED SERVI" correspondiente a los certificados 448277, 448278, 448279, 441124, 441125, 447773, 501193 y 501194, para la identificación del establecimiento de comercio denominado "RED SERVI MARKET".

**QUINTO: CONDENAR** a RED SERVIMARKET S.A.S. a pagar a favor de INVERLUNA Y CIA S.A.S. la suma de \$17.705.208 por concepto de indemnización de perjuicios, que fueron originados como consecuencia de la infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre las marcas nominativas y mixtas "RED SERVI". Dicha suma se deberá pagar en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

**SEXTO: Condenar** en costas a RED SERVIMARKET S.A.S. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho favor de INVERLUNA Y CIA S.A.S., la suma equivalente al 20% del valor reconocido por perjuicios, lo cual asciende a la suma de \$3.541.041 los cuales deberá pagar RED SERVIMARKET S.A.S. en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia


Por Secretaría realícese la liquidación correspondiente

**SÉPTIMO: 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 Jurisdiccionales,

  
GREGORY DE JESÚS TORREGROSA REBOLLEDO

 <b>Industria y Comercio</b> SUPERINTENDENCIA
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Trabajo de Competencia Desleal
De conformidad con lo establecido en el artículo 295 C.G.P., el presente auto se notificó por Estado No. <u>41</u>
De FECHA <u>16 MAY 2017</u>
 FIRMA AUTORIZADA