



185 63

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

Bogotá, 28 MAR 2018

AUTO NÚMERO 33888

*"Por cual se dicta sentencia anticipada"*

Proceso de Propiedad Industrial

Radicación: 140138894

Demandante: FUNDACIÓN DELAMUJER

Demandado: VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO

Verificado que hasta el momento no se advierte causal de nulidad, este Despacho procede a dar aplicación al artículo 98 del CGP que establece lo siguiente:

*"En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar."*(Subrayado del Despacho).

**SENTENCIA ANTICIPADA****LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

Según los hechos de la demanda, FUNDACIÓN DELAMUJER es una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios financieros a microempresarios, lo cual la ha hecho acreedora del reconocimiento a nivel nacional e internacional del gremio de las microfinanzas. La demandante se fundó el 16 de abril de 1986, año desde el cual ha sido líder en el apoyo de los empresarios con menos capacidad económica del país, lo cual ha posesionado su marca institucional y las marcas de su portafolio de servicios en todo el territorio nacional. Señaló que las marcas que ha inventado y ha utilizado, tal como ocurre con la marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO.

Manifestó que el 11 de mayo de 2007 mediante formulario único de registro de signos distintivos radicado ante esta Entidad bajo el No. 07-046879, FUNDACIÓN DELAMUJER solicitó el registro de la marca mixta LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO en la clase 36 de la clasificación Niza que comprende seguros, negocios financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios.

Informó que mediante la Resolución No. 37860 del 19 de noviembre de 2007 esta Entidad concedió el registro de la Marca Mixta LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO a FUNDACIÓN DELAMUJER para distinguir los servicios de la clase 36 en la clasificación internacional de Niza.

Señaló que FUNDACIÓN DELAMUJER ha venido utilizando la marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO desde muchos años atrás y con ocasión a la importancia que amerita el registro de la propiedad industrial en materia de propiedad años después de su uso decidió efectuar el registro descrito, marca la cual siguió utilizando aún después de otorgado el registro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio como parte del portafolio de productos ofertados dentro de la estructura de Negocios y Servicios Financieros de acuerdo al objeto social de la institución.

Indicó que en el transcurso del año 2012 FUNDACIÓN DELAMUJER tuvo conocimiento de la existencia de una serie de establecimientos de comercio ubicados en la ciudad de Bucaramanga en las siguientes direcciones: Calle 36 No. 21 – 75 del Barrio Centro y de la Calle 31ª No. 26 – 20 del Barrio Cañaveral, propiedad de VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO, en los cuales se utiliza la expresión ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE, que es muy similar a la Marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO de FUNDACIÓN DELAMUJER.

Así las cosas, señaló que VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO a través de sus establecimientos de comercio está haciendo uso de una forma muy similar a la marca de FUNDACIÓN DELAMUJER,

para la prestación de un servicio financiero, lo cual ocasiona confusión entre el mismo público de los servicios comprendidos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. Añadió que entre los clientes de FUNDACIÓN DELAMUJER y el público que buscan servicios financieros se está presentando confusión entre la marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO y la marca ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE, debido a la similitud que existe entre la marca del demandante y la expresión que utiliza el demandado, sumado al hecho que ambos prestan los mismos servicios, razón por la cual los derechos de FUNDACIÓN DELAMUJER están siendo vulnerados por la entidad demandada, toda vez que la expresión ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE se ha creado confusión al público de los servicios financieros en los que se encuentra amparada la marca del demandante.

### **LA CONTESTACIÓN**

Por su parte VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO expresó que para evitar un desgaste procesal innecesario en los términos del artículo 98 del Código General del Proceso se allanaba a la totalidad de las pretensiones de la demanda reconociendo en consecuencia sus fundamentos de hecho.

### **SOBRE EL ALLANAMIENTO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y LA DECISIÓN DEL PRESENTE PROCESO**

En virtud de las manifestaciones realizadas por la demandada en escrito que se observa a folio 178 del Cdno. No. 1, por medio del cual manifestó que se allanaba a la totalidad de las pretensiones de la demanda, este Despacho siendo consecuente con la posición que ha adoptado respecto de los presupuestos como (i) la existencia del derecho, que se traduce en un privilegio de uso y explotación comercial respecto del derecho de propiedad industrial supuestamente vulnerado el cual debe existir para la época en que ocurre la infracción y (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 debe ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho, debe señalarse que lo que se requiere es que los documentos que se aporten para acreditar dichos presupuestos, deben permitir verificar la actual existencia, titularidad y alcance del derecho de propiedad industrial que pretende proteger. Lo anterior dada la naturaleza de bien, inmaterial sometido a registro, no sólo en cuanto a su obtención<sup>1</sup> sino respecto a todas las afectaciones que pueda sufrir el derecho (traspasos, licencias, embargos, cancelaciones parciales, etc.).

Pues bien, al verificar la documental aportada por la demandante, en su escrito de demanda, puede advertirse que se encuentra compuesta, por el certificado de cámara de comercio de la Fundación DeLaMujer (fls. 1 a 8, cdno. No. 1), el petitorio mediante el cual se solicitó el registro de la marca "LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO" (fls. 9 a 12, cdno. No. 1), la Resolución No. 37860 de 19 de noviembre de 2007 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta "LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO" y donde se evidencia que el titular de la misma es la FUNDACIÓN DELAMUJER BUCARAMANGA (fl. 13, cdno. No. 1) y, la certificación obrante a folio 183 del cuaderno No. 1, donde se observa la actual existencia, la titularidad y alcance del derecho de propiedad industrial que se pretende proteger. Esos documentos, permiten tener por cierto la existencia del derecho y la legitimación en la causa por activa, que está dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infracción se alega.

<sup>1</sup> Decisión 486 de 2000 – Artículo 154. – "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."

### **SOBRE LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

El literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, dispone como infracción a un derecho marcario, *“usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión (...)”*.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que la modalidad de infracción del literal d) del artículo 155, se configura en aquellos eventos en los que se reúnen *“dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido (...) [a]l uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación”*<sup>2</sup> según Interpretación prejudicial dentro del proceso 049-IP-2012.

Así las cosas, el primer requisito expuesto por el Tribunal, se encuentra configurado en el presente asunto pues el signo “ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE”, utilizado por la demandada, en los establecimientos de comercio de su propiedad, ubicados en la ciudad de Bucaramanga en las direcciones Calle 36 no. 21 – 75 del Barrio Centro y de la Calle 31ª No. 26 – 20 del Barrio Cañaveral, resulta ser muy similar a la Marca LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO de FUNDACIÓN DELAMUJER.

En el caso del uso de la expresión ORO CRÉDITO DINERO AL INSTANTE, la única diferencia que tiene con la marca registrada LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO es la inclusión de la expresión DINERO AL INSTANTE, mientras que el resto del signo es exactamente igual. Al respecto debe decirse que esa inclusión de la expresión DINERO AL INSTANTE no resulta ser distintiva o diferenciadora, en la medida que expresiones como DINERO AL INSTANTE o LIBRE INVERSIÓN son de uso común para la categoría de negocio que comportan los establecimientos de comercio de las partes, así como que sobre la base que dicha forma de identificación es usual para la identificación de líneas de negocio financiero y la inclusión de expresiones como LIBRE INVERSIÓN o DINERO AL INSTANTE es casi imperceptible si se observan los signos de la manera en que normalmente son presentados al consumidor en el mercado, quien se encuentra con ellos de manera separada.

Sumado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la demandada al contestar la demanda se allanó a las pretensiones y los hechos tal como da cuenta el escrito obrante a folios 178 a 180 del cuaderno No. 1.

Por las razones expuestas, este Despacho declarará la comisión de la infracción alegada.

#### **AGENCIAS**

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 2º del título denominado “Primera instancia” del numeral 1.3. nombrado “PROCESO VERBAL”, del Acuerdo No. 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará a favor de **FUNDACIÓN DELAMUJER**, la suma correspondiente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS** (\$2.343.726.00), los cuales deberá pagar **VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO**, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente decisión.

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 049-IP-2012.

28 MAR 2018

AUTO NÚMERO

33888

DE 2018 Hoja N°. 4

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 VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO infringió los derechos de propiedad industrial que la FUNDACIÓN DELAMUJER ostenta sobre la marca mixta "LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO" identificada con el número de certificado 345896, registrada para identificar servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

**SEGUNDO:** ORDENAR a VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO cesar de manera inmediata el uso de la expresión "ORO CRÉDITO" para la promoción y comercialización de servicios financieros o cualquier otro signo similarmente confundible con la marca nominativa "LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO" identificada con el número de certificado 345896, registrada para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza de titularidad de FUNDACIÓN DELAMUJER.

**TERCERO:** PROHIBIR a VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO hacer uso de la expresión "ORO CRÉDITO" para la promoción y comercialización de servicios financieros, o cualquier otro signo similarmente confundible con la marca mixta "LIBRE INVERSIÓN ORO CRÉDITO" identificada con el número de certificado 345896, registrada para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de FUNDACIÓN DELAMUJER.

**CUARTO:** ORDENAR a VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO retirar de manera inmediata de los circuitos comerciales, cualquier material publicitario y cualquier papelería en que haga uso de la expresión "ORO CRÉDITO" para la promoción y comercialización de servicios financieros.

**QUINTO:** CONDENAR en costas a VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho favor de FUNDACIÓN DELAMUJER, la suma correspondiente a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es, la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$2.343.726.00)**, los cuales deberá pagar VIRGINIA PARRA DE CLAVIJO, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente decisión.

Por Secretaría realícese la liquidación correspondiente

**SEXTO:** 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 JESUS TORREGROSA REBOLLEDO

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. <u>60</u>
De Fecha: <u>02 ABR 2018</u>
GERMAN GALVIS RAMIREZ Secretario Ad Hoc