

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

Por la cual se decide un recurso de apelación

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E)
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto
4886 del 23 de Diciembre de 2011,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 6301 de 17 de febrero de 2022, la Dirección de Signos Distintivos negó la cancelación del registro de la Marca **EPK** (Nominativa), con certificado N° 289059, titularidad de BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., que distingue los siguientes productos que hacen parte de la Clasificación Internacional de Niza:

25: PRENDAS DE VESTIR Y SOMBRERERIA.

Lo anterior, en atención a la acción de cancelación por no uso promovida por SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO.

Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

"(...) Consideramos que la Superintendencia fue inducida a error por quienes aportaron las pruebas del supuesto uso. No es cierto que exista prueba alguna de la existencia de una supuesta licencia o al menos de una autorización que vincule a BRIDGEWOOD CAPITAL INC., con PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A. y mucho menos elementos que permitan determinar que el supuesto uso que se atribuye a esta última, corresponda a la marca registrada a nombre de BRIDGEWOOD CAPITAL INC.

(...) BRIDGEWOOD CAPITAL INC., ni siquiera aportó una declaración firmada por dicha sociedad (Titular del Registro), por su revisor fiscal, oficial de cumplimiento, gerente o cualquier funcionario equivalente, en la que se certificara la existencia de la supuesta licencia otorgada a favor de un tercero.

(...) Por el contrario, la absurda prueba que se aporta y que lamentablemente fue considerada como válida por la Dirección, fue una Declaración, en la que el mismo y supuesto licenciataria, PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A., por voz de su representante legal Fernando Antonio Puente Moría, declara él mismo, ser el beneficiario de una supuesta licencia otorgada por un tercero, sobre una marca que adicionalmente no se individualiza en forma alguna.

(...) Es claro que el representante legal de la sociedad supuestamente licenciataria PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A., únicamente puede declarar y dar fe de lo que le consta en sus propios archivos, de suerte que el alcance que puede darse a tan particular documento es absolutamente limitado, pero de entrada es claro que el titular mismo de la marca no probó absolutamente nada, pues no existe licenciataria alguno como falsamente se afirmó a la Superintendencia o al menos, la existencia de tal licencia no se acreditó en forma eficiente.

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

Tamaño absurdo en el que se pretende inducir en error al Despacho, se basa en pretender la existencia de una "autorización" mediante un documento expedido por quien no es titular de la marca, certificando que se es licenciataria en el marco de un documento de licencia que nunca se aportó y de la que es beneficiario el mismo sujeto que expide el correspondiente certificado.

(...) Una razón esencial para cuestionar el alcance dado por la Superintendencia a la Declaración Jurada rendida por PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A., (que no es una licencia), es precisamente que en ninguna parte de su contenido se aclara o determina cuál es la marca a la que dicho documento hace referencia.

(...) Nuevamente, la escueta mención a "prendas de vestir" es absolutamente insuficiente para entender que se trata de una marca que se use por el supuesto Licenciataria para distinguir los mismos productos cuyo uso se reputa ausente.

En efecto, no puede la Superintendencia colegir que la simple mención a "prendas de vestir", hace las veces de individualización del signo objeto de la cancelación y esto es así porque no todas las "prendas de vestir" se encuentran cobijadas en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Bajo la denominación de "prendas de vestir" se encuentran las prendas de gimnasia y deportivas en las clase 28, las prendas de vestir hechas de papel en la clase 16, las prendas de vestir calefactadas eléctricamente en clase 9, las prendas de vestir usadas para la prestación de servicios o con fines médicos que junto con las medias para várices y el calzado ortopédico se encuentran en la clase 10 o las prendas de vestir a prueba de balas o a prueba de fuego que se encuentran en la clase 9 entre otros ejemplos.

Nuevamente, la ausencia de individualización y los errores cometidos por el titular de la marca no pueden suplirse por la Superintendencia, pues la carga de acreditar el uso no está en cabeza de la entidad, sino del titular del signo objeto de la pretensión de cancelación.

(...) En este segundo documento que denominaremos Certificación, pretende acreditar el uso de un signo que tampoco se individualiza en forma alguna, no por su titular sino por quien se afirma es el mismo beneficiario de un supuesto contrato de licencia cuya existencia no se encuentra acreditada.

(...) Pues bien, lo cierto es que el análisis de la Superintendencia asume en forma inexplicable que las cifras presentadas han sido expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, cuando el documento jamás lo manifiesta así.

En efecto, la certificación no explica cuál fue la moneda o divisa usada para la cuantificación de los valores presentados, de suerte que la Superintendencia no podía determinar, aún asumiendo que en efecto las cifras se refirieran al signo a cancelar (que no era viable), si el valor mencionado era alto, bajo, relevante o insuficiente para los efectos del uso calificado requerido por la Decisión 486.

El mencionado ejercicio de "corroboración" era igualmente imposible para la SIC, pues las facturas presentadas como prueba tampoco explican en qué moneda o divisa se representa su valor, dato que insisto, le correspondía presentar en forma clara y explícita al interesado, al titular de la marca y no a la Superintendencia por vías de una interpretación absolutamente impropcedente.

En lo que respecta a las copias de las facturas aportadas, ninguna de ellas acredita que la marca cuya cancelación se reclama hubiese sido efectivamente usada sobre productos de la clase 25, es decir identificando los productos cuya venta se declara.



Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

Por el contrario, las facturas parecieran identificar en el mejor de los casos al establecimiento que expidió la factura, o un servicio de integración comercial que obviamente no se encuentra en el espectro de la marca objeto de la solicitud de cancelación (...).

Que mediante escritos presentados los días 21 y 28 de septiembre de 2022, así como el 20 de octubre del mismo año, SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, aportó complemento de información del recurso de apelación, con los siguientes argumentos:

"(...) La respuesta a una cancelación por no uso, no es el escenario para reclamar por la supuesta ilegalidad de las decisiones que culminaron con la concesión de marcas a nombre de mi representado.

(...) La resolución 6153 de 2022 reconoció la notoriedad del signo EPK desde 2011 y hasta 2022. En este orden de ideas, cualquier uso que se haya hecho del signo EPK en el periodo comprendido entre marzo de 2018 y marzo de 2021, sería legítimo si fue hecho por mi representado y por la sociedad INVERSIONES PLAS (hoy AKMIOS), por medio de sus establecimientos de comercio. En este orden de ideas no puede validarse uso alguno realizado por un signo infractor de un nombre y enseña comercial reconocidos como notorios.

(...) En este orden de ideas el análisis de cualquier prueba que se pretenda aportar al trámite, incluso de aquellas aportadas desde el extranjero, debe realizarse bajo el presupuesto de que las mismas, se presentan en contraposición a la existencia de un signo EPK de propiedad de Samuel Tcherassi, que ha sido declarado notorio y en consecuencia, tiene un nivel de conocimiento especial que no puede ser desconocido por la autoridad nacional.

(...) Este hecho es de trascendental importancia ya que los argumentos de uso de los titulares de la marca a cancelar se basan en gran medida en la supuesta existencia de comercio electrónico, hecho este que no acredita uso alguno, considerando que el uso en redes sociales y plataformas de comercio electrónico del signo notorio EPK únicamente se debe al esfuerzo de mi representado, tal y como se verá a continuación.

(...) En efecto la página mencionada no permite hacer transacciones y solamente es una fachada para presentar un supuesto uso que no se acompaña de pruebas contables, registro de transacciones y mucho menos de la existencia de productos que en efecto se encuentren marcados con los signos objeto de cancelación. En la supuesta página transaccional se muestran banderas de varios países dentro de los que estaría Colombia. No obstante lo anterior la página no permite realizar compras, lo que explica la orfandad probatoria de transacciones en territorio nacional.

(...) Al entrar en la página correspondiente a Colombia aparecen en efecto múltiples productos, todos ellos con precios en dólares, aunque de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones colombianas de protección al consumidor se encontraría en la obligación de entregar el precio en moneda local.

(...) Por cuanto la notoriedad del signo de Samuel Tcherassi se extiende desde 2011 y hasta 2020, es claro que el nombre y enseña comercial de mi representado era notorio para la fecha en la que se registró el dominio www.epkweb.com (2013-07-03) y el nombre de dominio secundario www.epkweb.com.co (2013-08-14).

(...) En este orden de ideas es claro que no puede considerarse como prueba una certificación en la que se reconoce que expresamente la violación a un signo notoriamente conocido, mucho menos si se considera que el mismo titular de la marca

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

objeto de la cancelación ha reconocido que no ha usado la marca en Colombia y quede hecho no ha hecho uso directo de la misma en ninguna parte del mundo (...)".

"(...) Evidentemente BRIDGEWOOD CAPITAL, INC. no es una sociedad operativa y simplemente se creó con el ánimo de que sirviera de titular, de tenedora de unos signos, pero no para que ejerciera dicha titularidad mediante el uso de la marca misma, función que claramente no puede ejercer pues carece de los elementos básicos para hacerlo.

BRIDGEWOOD CAPITAL, INC. de hecho no podía dar autorización de uso alguna pues como se reconoce en los documentos mencionados carece de facultad para disponer del signo en cualquier forma, así como de los elementos básicos para realizar la explotación directa de cualquier marca.

(...) Es esta la razón por la que no existe la más mínima prueba de a supuesta autorización o licencia, las certificaciones no especifican cual es la marca supuestamente licenciada, los documentos aportados son expedidos por personas inhábiles para hacerlo y las cantidades declaradas no permiten cuantificar el verdadero valor o dimensión del uso dado al signo. En la misma forma este hecho acredita la razón por la que no hay evidencia de giros o pagos de regalías, ya que BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., no tiene cuentas bancarias, no tiene empleados y no puede disponer en forma alguna de las marcas que tiene a su nombre (...)".

Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es preciso resolver "todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso".

1. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NO USO

1.1. Artículo 165 de la Decisión 486

"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito".

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

1.2. Cumplimiento de la obligación de usar la marca registrada

El registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente implica para su titular dos facultades derivadas de su exclusividad, la primera, conocida como "positiva", se refiere a la posibilidad que el titular del registro tienen para usar, ceder y conceder licencias sobre el signo; y la segunda, llamada "negativa", se refiere a la posibilidad que el titular del registro tiene para prohibir que terceros no autorizados hagan uso del signo, así como de oponerse al registro de conjuntos marcarios idénticos o similares.

1.2.1. Criterio cuantitativo y cualitativo del uso de la marca

Dentro de la facultad positiva están inmersas una serie de obligaciones, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

"El registro exige al titular de la marca el uso de la misma en, al menos, uno de los Países Miembros. De acuerdo con el artículo 166 de la Decisión 486, se deduce que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y los modos de comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se constituye también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros¹".

En concordancia con lo anterior el mismo Tribunal ha establecido unos parámetros que orientan la determinación del uso de la marca en la forma y cantidad propia de la naturaleza de los productos o servicios que identifica:

"1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.²".

1.2.2. Criterio temporal

Frente al criterio temporal que concierne a la acción de cancelación por no uso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que "la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 122-IP-2007.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 180-IP-2006.



Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo”.

1.2.3. De la carga de la prueba

Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.”³

1.3. Pruebas aportadas para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación

1. Comunicación enviada por Bridgewood Capital, Inc a EPK Kids Smart S.A.S. (ahora Akmios S.A.S.) revocando la licencia de uso de marca en Colombia.
2. Registros y solicitudes de la marca EPK en Colombia por parte de Bridgewood Capital, Inc
3. Certificados expedidos a favor de Inversiones Plas S.A. respecto del depósito de signos distintivos idénticos a las marcas de Bridgewood Capital Inc.
4. Noticia del Diario La República, sobre una disputa por la marca EPK en Colombia.
5. Declaración de Fernando Puente Morla firmada el 3 de abril de 2020 sobre la licencia sobre la marca EPK existente entre Bridgewood Capital, In y Puente Clothing Pucomp S.A.
6. Certificación Puente Clothing Pucomp S.A. sobre ventas e inversiones en publicidad en Ecuador.
7. Capturas de pantalla del Instagram “epkecuador”
8. Facturas aleatorias del periodo de julio de 2017 a marzo de 2021 expedidas por Puente Clothing Pucomp S.A. por las ventas realizadas en Ecuador.
9. Contratos de arrendamiento de locales comerciales en Ecuador, celebrados entre Puente Clothing Pucomp S.A. e Inmobiliaria del Sol S.A. y DK Management Services S.A.
10. Comunicaciones entre personal de EPK para la habilitación de la página oficial www.epkweb.com para ventas hacia Colombia.

³ *Ibidem.*

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

11. Certificación de Corporación Los Diseños 2011. C.A. en la que se establecen las inversiones realizadas en la página web www.epkweb.com para habilitar las ventas hacia Colombia.
12. Constancias de registro de la marca EPK en treinta y dos (32) países.
13. Capturas de pantalla de la página web epkweb.com.
14. Facturas y guías ventas para Colombia.
15. Certificación de Corporación Los Diseños 2011. C.A. en la que se establece la fecha de inicio de la plataforma de comercio electrónico hacia Colombia, montos de venta e inversiones en publicidad.
16. Comunicaciones con clientes en Colombia para la compra en este territorio.
17. Declaración del apoderado de Bridgewood Capital Inc, suscrita el 2 de julio de 2020, sobre el manejo de la marca en Venezuela y de la página web www.epkweb.com.

2. NATURALEZA DE LA MARCA REGISTRADA

2.1. La marca objeto de cancelación



La marca registrada es de naturaleza nominativa simple, conformada por la expresión EPK.

El registro en mención identifica "*prendas de vestir y sombrerería*", productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. CASO CONCRETO

Como punto de partida, es de advertir que la garantía de la doble instancia, como expresión del debido proceso, faculta a los sujetos procesales a someter las decisiones contrarias a sus pretensiones a la verificación del superior funcional de quien la profirió, con el fin de que se revise su legalidad.

Así las cosas, el señor SAMUEL TCHERASSI SOLANO manifiesta su inconformidad respecto del análisis realizado por la Dirección de Signos Distintivos, específicamente sobre los documentos que soportan la autorización del uso de la marca objeto de cancelación, la certificación expedida por el representante legal de Puente Clothing Pucomp S.A. y aduce el estatus de notorio del nombre y enseña comercial EPK como un acto jurídico a tener en cuenta para la presente decisión, razón por la cual este Despacho procederá a su verificación teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos.

3.1. Sobre la autorización de uso

En este punto, se señor SAMUEL TCHERASSI SOLANO sostiene que:

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

"No es cierto que exista prueba alguna de la existencia de una supuesta licencia o al menos de una autorización que vincule a BRIDGEWOOD CAPITAL INC., con PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A. y mucho menos elementos que permitan determinar que el supuesto uso que se atribuye a esta última, corresponda a la marca registrada a nombre de BRIDGEWOOD CAPITAL INC (...)".

Esta Delegatura observa, que el titular de la marca objeto de cancelación, la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC, a través de su apoderado, el señor Danilo Romero Raad, es quien da respuesta a la mencionada acción, aportando el material probatorio tendiente a demostrar el uso del signo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Para tal fin, **declaran que el uso de la marca EPK se ha realizado a través de un tercero autorizado en Ecuador**, tal y como la norma andina lo permite en su artículo 165.

No obstante, si bien en la Prueba N° 5 "*declaración de Fernando Puente Morla firmada el 3 de abril de 2020 sobre la licencia sobre la marca EPK existente entre BRIDGEWOOD CAPITAL, INC Y PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A.*" se alude a una **licencia de uso** que no es aportada, resulta inequívoco que el uso del signo EPK realizado por la sociedad PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A. deriva de una autorización, pues la sociedad PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A. en la declaración juramentada, afirma que el uso de la marca EPK en Ecuador, es fruto de la concesión de una licencia de uso otorgada por BRIDGEWOOD CAPITAL, INC, y es esta misma sociedad (BRIDGEWOOD CAPITAL, INC) titular de la marca, quien a través de su apoderado debidamente facultado, aporta la mencionada declaración, razón por la cual, para este Despacho existe certeza de la aprobación o autorización para su uso.

Ahora bien, como en el escrito de apelación se hace referencia a los supuestos requisitos de una autorización "*es claro que la prueba de la autorización requiere de un estándar de prueba aún mayor al de la licencia*" este Despacho advierte que dicha afirmación carece de sustento legal, pues la normativa andina no exige tal estándar, ni se encuentra disposición legal interna aplicable mediante el principio de complemento indispensable que lo consagre.

Por el contrario, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido:

"(...) El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca (...)"⁴

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 276-IP-2016 y Proceso N° 556-IP-2019.

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

Así mismo, el Consejo de Estado también reconoce la posibilidad de probar el uso de la marca a través de persona autorizada, sin hacer ningún reparo sobre supuestos requisitos o exigencias para su prueba:

"(...) En tercer lugar, en virtud de que el uso de una marca puede acreditar se a través de actos ejecutados por un licenciatarío o por otra persona autorizada, resulta procedente, para probar el uso de la marca "ROAD RUNNER", durante los años 2005 y 2006, la certificación expedida el 23 de noviembre de 2006, por los señores LUIS M. SALAZAR MOURRE y ROBERTO A. VENTO BAO, representantes legales de PANAMERICANA DE LICENCIAS S.A.C, quienes fueron autorizados por la sociedad actora para usar la citada marca(...)"⁵.

Aunado a lo anterior, nuestra legislación contempla la institución jurídica del consentimiento tácito, derivada de hechos inequívocos, así como el principio de consensualidad y la disposición general contemplada en el artículo 824 del Código de Comercio que reza: "los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco".

Por otra parte, si bien no fue aportada la licencia de uso en el presente trámite administrativo, no resulta vano recordar que, de conformidad con el artículo 5° del Decreto 729 de 2012, no es necesario registrar el contrato de licencia uso de una marca para hacerlo válido u oponible ante terceros; dejando claro que la finalidad del legislador, lejos de exigir un elevado estándar probatorio para esta materia, busca disminuir los obstáculos formales.

3.2. Identificación del signo autorizado

En cuanto la identificación del signo autorizado, el recurso de apelación presenta las siguientes inconformidades:

"Una razón esencial para cuestionar el alcance dado por la Superintendencia a la Declaración Jurada rendida por PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A., (que no es una licencia), es precisamente que en ninguna parte de su contenido se aclara o determina cuál es la marca a la que dicho documento hace referencia.

(...) Nuevamente, la escueta mención a "prendas de vestir" es absolutamente insuficiente para entender que se trata de una marca que se use por el supuesto Licenciatarío para distinguir los mismos productos cuyo uso se reputa ausente (...)"

Si bien la declaración no puntualiza o detalla el número del certificado de registro de la marca que hace alusión la licencia de uso, si indica que se trata del signo **EPK Y ETIQUETA**, sin ningún tipo de limitación. Así mismo, consigna que se trata para "prendas de vestir identificadas con la ya referida marca EPK" cobertura que coincide perfectamente con la cobertura de la marca objeto de cancelación, situación que es corroborada al analizar las pruebas de uso aportadas. No siendo vano reiterar que el señor Danilo Romero Raad en calidad de apoderado de Bridgewood Capital, Inc, responde la acción de cancelación y declara que el uso de la marca EPK se ha realizado a través de un tercero autorizado en Ecuador, tal y como la norma andina lo permite en su artículo 165.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Número único de radicación: 11001-03-24-000-2012-00033-00

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

3.3. Sobre la moneda y las facturas

Dejando claro los cuestionamientos sobre la autorización, ahora se abordará las inconformidades referentes a la ausencia de especificación de la moneda utilizada en la certificación expedida por PUENTE CLOTHING PUCOMP S.A., y de la supuesta falencia en las facturas de venta allegadas, manifestadas por el apelante de la siguiente manera:

“En efecto, la certificación no explica cuál fue la moneda o divisa usada para la cuantificación de los valores presentados, de suerte que la Superintendencia no podía determinar, aún asumiendo que en efecto las cifras se refirieran al signo a cancelar (que no era viable), si el valor mencionado era alto, bajo, relevante o insuficiente para los efectos del uso calificado requerido por la Decisión 486.

(...) En lo que respecta a las copias de las facturas aportadas, ninguna de ellas acredita que la marca cuya cancelación se reclama hubiese sido efectivamente usada sobre productos de la clase 25, es decir identificando los productos cuya venta se declara. Por el contrario, las facturas parecieran identificar en el mejor de los casos al establecimiento que expidió la factura, o un servicio de integración comercial que obviamente no se encuentra en el espectro de la marca objeto de la solicitud de cancelación (...).”

Ante la primera acusación, se advierte que es el mismo titular de la marca objeto de cancelación, quien en su escrito de contestación del día 28 de septiembre de 2021, informa que los valores descritos son en USD, aunado a lo anterior, se advierte que la moneda oficial en Ecuador es el dólar estadounidense desde el año 2000, y aun cuando la moneda fuese sucres o pesos Colombianos, se reitera que esta Oficina no califica el éxito empresarial y comercial de los productos identificados con la marca, sino su uso serio, real y efectivo, dentro de los supuestos temporales, espaciales, cualitativos y cuantitativos que enmarca la normatividad Andina.

Por otra parte, para atender el segundo cuestionamiento resulta importante precisar que, si bien las abundantes facturas aportadas, identificadas en su encabezado por el signo EPK, demuestran la venta de prendas de vestir sin incluir en la descripción del producto la denominación EPK, la valoración en conjunto de los demás medios probatorios permiten colegir con certeza la validez de las facturas, máxime al atender las imágenes contenidas en la prueba N° 13, que permiten evidenciar el signo EPK sin variaciones sustanciales, contenido en los productos.

En efecto, es el análisis en conjunto de todo el acervo probatorio, (declaración, pluralidad de facturas, imágenes de los productos, imágenes publicitarias) el que demuestra el uso real y efectivo de la marca EPK para los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en el periodo relevante, en Ecuador; tal y como lo colige de manera correcta la Dirección de Signos Distintivos.

3.4. Notoriedad del signo EPK como nombre y enseña comercial y mala fe

Aduce el apelante en su escrito presentando el día 21 de septiembre de 2022, que:

“La respuesta a una cancelación por no uso, no es el escenario para reclamar por la supuesta ilegalidad de las decisiones que culminaron con la concesión de marcas a nombre de mi representado.

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

(...) La resolución 6153 de 2022 reconoció la notoriedad del signo EPK desde 2011 y hasta 2022. En este orden de ideas, cualquier uso que se haya hecho del signo EPK en el periodo comprendido entre marzo de 2018 y marzo de 2021, sería legítimo si fue hecho por mi representado y por la sociedad INVERSIONES PLAS (hoy AKMIOS), por medio de sus establecimientos de comercio. En este orden de ideas no puede validarse uso alguno realizado por un signo infractor de un nombre y enseña comercial reconocidos como notorios.

(...) En este orden de ideas es claro que no puede considerarse como prueba una certificación en la que se reconoce que expresamente la violación a un signo notoriamente conocido, mucho menos si se considera que el mismo titular de la marca objeto de la cancelación ha reconocido que no ha usado la marca en Colombia y quede hecho no ha hecho uso directo de la misma en ninguna parte del mundo (...).

De este modo, resulta necesario para este Despacho precisar que la declaración de notoriedad del signo EPK como nombre y enseña comercial para el periodo comprendido entre los años 2011 a 2020 en cabeza del señor Samuel Tcherassi y de la sociedad INVERSIONES PLAS S.A., no genera que las pruebas de uso aportadas por la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC resulten ilícitas, pues corresponden al **ejercicio legítimo de su derecho de exclusiva, el cual resulta anterior a la mencionada declaración**; no siendo éste el escenario adecuado para realizar mayores puntualidades al respecto, al escapar del objeto del presenta trámite.

Por otra parte, el pronunciamiento realizado por este Despacho mediante la Resolución N° 61363 del 7 de septiembre de 2022, es enfático al indicar que: **"la acusación de mala fe en el presente trámite administrativo carece de sustento"**, toda vez que no es aplicable a otros casos, en tanto obedece a un análisis particular respecto de la declaración de notoriedad de la enseña y nombre comercial, y no de actuaciones de otra naturaleza.

3.5. Capacidad de la sociedad BRIDGEWOOD CAPITAL INC

Respecto de la afirmación **"evidentemente BRIDGEWOOD CAPITAL, INC. no es una sociedad operativa y simplemente se creó con el ánimo de que sirviera de titular, de tenedora de unos signos, pero no para que ejerciera dicha titularidad mediante el uso de la marca misma, función que claramente no puede ejercer pues carece de los elementos básicos para hacerlo"**, realizada por el apelante, se advierte que determinar la infraestructura operativa de una sociedad no es el objeto trámite administrativo.

Adicionalmente, no existe ningún tipo de impedimento o prohibición legal para que el titular de un derecho de exclusiva de una marca, cumpla su obligación de uso o explote su derecho a través de un tercero.

4. CONCLUSIÓN

Según las consideraciones antes expuestas, la decisión adoptada por la Dirección de Signos Distintivos se encuentra ajustada a derecho, siendo procedente confirmar la Resolución N° 6301 de 16 de febrero de 2022.

En mérito de lo expuesto,

Resolución N° 37015

Ref. Expediente N° SD2021/0027378

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 6301 de 16 de febrero de 2022 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

ARTÍCULO 2: Notificar a BRIDGEWOOD CAPITAL, INC., titular de la marca y a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, parte accionante de la acción de cancelación, el contenido de la presente Resolución, entregándoles copia de ésta y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 30 de junio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (E),



LIGIA MATILDE ATEHORTUA JIMENEZ