

EL NEGOCIO DE FRANQUICIA, UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CASO: MARCA DEL RESTAURANTE WEPAL WRAPS, AREPAS Y MUCHÍSIMO+

SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO COD: 0222024

VICTORIA EUGENIA PIZARRO ZULETA COD: 0222542

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA
SANTIAGO DE CALI

EL NEGOCIO DE FRANQUICIA, UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CASO: MARCA DEL RESTAURANTE WEPAL WRAPS, AREPAS Y MUCHÍSIMO+

SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO COD: 0222024

VICTORIA EUGENIA PIZARRO ZULETA COD: 0222542

TABLAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE
CONTADOR PÚBLICO

Director

JORGE ENRIQUE AGREDA

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
SANTIAGO DE CALI

Nota de aceptación:

Firma del Evaluador

Firma del Evaluador

Santiago de Cali, 25 de agosto de 2015

DEDICATORIA

Primeramente a Dios, por permitirme el logro de esta etapa en mi vida, porque en cada paso de crecimiento personal y profesional, siempre está allí.

A mi madre, por su amor incondicional.

A Juan José Sánchez, por su apoyo y paciencia constante en este proceso.

A mi hermano, quien siempre estuvo a la espera de la culminación de este proyecto, el cual espero, pronto pueda ver.

Victoria Pizarro Zuleta

Dedico este trabajo primordialmente a Dios porque me ha dado la fortaleza y sabiduría para seguir adelante en momentos difíciles, donde he estado a punto de desfallecer,

También dedico mi tesis a mi madre y a mi padre por haberme dado la vida, por su excelente educación, por su dedicación, compromiso y esfuerzo que me formaron con excelentes principios y valores que me han apoyado en todos los momentos de mi vida y a quienes amo con todo mi corazón.

A mi hermanito que adoro y que siempre ha estado conmigo.

Y a mi familia, amigos y todas las personas que durante todo este proceso formaron parte de mi crecimiento profesional y que siempre estuvieron allí insistiendo para terminar este proyecto de vida.

Sandra Johanna Arango

AGRADECIMIENTOS

Son tantas las emociones indescriptibles e incontables, plasmadas de alguna manera en un texto que quizá es visto en primera instancia a nivel educativo; sin embargo, lo cierto es que me brindó además de aplicar los conocimientos adquiridos, la capacidad para desarrollar y fortalecer virtudes como la paciencia, no solo para mí, sino también para aquellas personas que en el desarrollo del mismo estuvieron muy presentes, a los cuales, presento mis más sinceros agradecimientos: mis padres, mis familiares, amigos y mi novio. Así como el agradecimiento a la compañía para la cual me encuentro vinculada laboralmente, empresa que me brindo el tiempo requerido para culminar esta etapa en mi vida.

Victoria Pizarro Zuleta

Quiero agradecer a la Universidad del Valle por su excelente educación y brindarnos docentes de calidad, especialmente al tutor Jorge Agreda, por orientarnos en este trabajo, por su paciencia, entrega y dedicación, por su calidad humana. A pesar de todos sus compromisos con la universidad siempre estuvo ahí, estuve a punto de desfallecer por mis ocupaciones personales y laborales y siempre me brindó su apoyo incondicional y consejo, muchas gracias de todo corazón, también quiero agradecer a todos los docentes que formaron parte de mi formación profesional y a una persona el cual me brindó todo su conocimiento, fue un jefe excepcional y crecí a nivel profesional y personal a Farley Rada (QEPD), y finalmente agradecer a mi familia, especialmente a mis padres por su apoyo incondicional y a mi compañera de tesis que en medio de alegrías y peleas pudimos culminar este proyecto, son muchas las personas a las que me gustaría agradecer porque confiaron en mí y siempre me dieron ánimo para continuar. Gracias infinitas a todos.

Sandra Johanna Arango

INDICE GENERAL

	Pág.
INTRODUCCIÓN	11
CAPITULO I	
1. ANTECEDENTES	14
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	22
1.2.1 Planteamiento del problema	22
1.2.2 Descripción del Problema	23
1.2.3 Formulación del Problema	23
1.2.4 Sistematización del Problema	23
1.3 OBJETIVOS	24
1.3.1 Objetivo General	24
1.3.2 Objetivos Específicos	24
1.4 JUSTIFICACIÓN	25
CAPITULO II	
2. MARCO DE REFERENCIA	27
2.1 MARCO CONTEXTUAL	27
2.2 MARCO TEORICO	29
2.2.1 Activo Intangible	29
2.2.2 Marca	29

2.2.3	Franquicia	31
2.2.4	Franquiciador	32
2.2.5	Franquiciado	32
2.2.6	Contrato de Franquicia	33
2.2.7	El know-How	33
2.2.8	Regalías	34
2.2.9	Emprendimiento	34
2.3	MARCO CONCEPTUAL	36
2.3.1	Expansión	36
2.3.2	Emprendimiento	36
2.3.3	Derecho de propiedad, como el de la marca	36
2.3.4	Protección legal para la marca	36
2.3.5	Explotación marcaria	37
2.3.6	Franquicia como estrategia empresarial	37

CAPITULO III

3.	MARCO JURIDICO: Comercial, Contable, y Tributario	38
3.1	Marco Legal	38
3.1.1	Aspectos Contables	42
3.1.2	Aspectos Tributarios	43

CAPITULO IV

4.	DISEÑO METODOLÓGICO	46
4.1	Tipo de Investigación	46
4.1.1	Método	46
4.1.2	Fuentes de Información	46

CAPITULO V

5.	DESARROLLO	48
5.1.	De los aspectos generales para el registro de marca	48
5.1.1	Registro de marca	50
5.2	Estructura de la Franquicia	62
5.2.1	Obligaciones del Franquiciado	66
5.2.2	Obligaciones del Franquiciador	67
5.2.3	Contrato de Franquicia	69
5.2.4	Características del Know-How en la franquicia	72

CAPÍTULO VI

6.	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, EL CASO	75
6.1	Descripción y antecedentes del Restaurante Wepa! Wraps, arepas y muchísimo +	75
6.1.1	La marca como derecho susceptible de disputa	76
6.1.2	Nueva instancia en el proceso	88
6.1.3	El conocimiento es un recurso necesario para la defensa del derecho marcario.	89
7.	CONCLUSIONES DEL CASO	97
	RECOMENDACIONES	99
	BIBLIOGRAFIA	100
	RECURSOS EN LINEA	102
	ANEXOS	105

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Cifras de la franquicia en Colombia	20
Figura 2.	Nacionales vs Extranjeros	21
Figura 3.	Mapa de Cali por comunas	28
Figura 4.	Reconocimiento de marcas	55
Figura 5.	Pasos para el registro de marca	59
Figura 6.	Procedimiento para el registro de marca	86
Figura 7.	Qué sucedió en el proceso del registro de marca	94

INDICE DE ANEXOS

Anexo 1.	Clasificación Internacional NIZA	105
Anexo 2.	Formato registros de marcas y lemas comerciales	109
Anexo 3.	Solicitud de cese y desistimiento del uso indebido de la marca registrada Wepa	112
Anexo 4.	Certificado de Cámara de Comercio Inverfoods del Caribe S.A	115
Anexo 5.	Certificado de Cámara de Comercio Wepa, Wraps, arepas y muchísimo +	116
Anexo 6.	Respuesta emitida el 3 de Julio de 2013, a oposición presentada por los señores Inverfoods del Caribe S.A	117
Anexo 7.	Resolución 54385: Negación del registro de marca Uepa`Ve!	127
Anexo 8.	Citación a la diligencia procesal del día 8 de Octubre de 2013	142
Anexo 9.	Acta de audiencia del 8 y 9 de Octubre de 2013	143
Anexo 10.	Recurso de apelación a resolución No. 54385	146
Anexo 11.	Acta de conciliación del 5 de noviembre de 2013	157

INTRODUCCIÓN

La empresa desde el punto de vista del derecho (NARVAEZ, 1997, p.191 a 198), se puede decir que carece de una noción de aceptación unánime, la palabra empresa proviene de la expresión latina In prehensa cuya connotación es toma o conquista, siendo utilizado de forma general a partir del código de Napoleón en 1808, de lo que sí se puede dar cuenta a la luz de las consideraciones legales, que ésta tiene tres categorías. Económica, social y política, la primera de estas, la económica, desde la perspectiva de ser la organización donde se funden las fuerzas del trabajo y el capital.

La empresa, de manera analógica con los seres vivos, nace, crece, se reproduce (en el sentido de expandir su actividad, convertirse en grupo económico, escindirse etc.) y muere; proceso éste que no ocurre de forma lineal, soporta dificultades, puede incluso nacer con algunos vicios, que al final afectan su normal desarrollo – enfermedad y defectos – al final se suelen traducir en crisis, las mismas que se han reconocido a través de la historia.

La franquicia hace parte de la estrategia para la expansión de la actividad, al tiempo que su objeto, para el caso del presente ejercicio se traduce en el reconocimiento de una capacidad, de un recurso susceptible de obtener provecho económico, en términos de reconocimiento de activos intangibles.

El caso objeto de este trabajo, es la descripción de un proceso de registro de marca, fruto de un accidente, dado que la empresa domiciliada en Cali, es demandada por el uso de una marca que una sociedad domiciliada en Barranquilla alega tener registro. Se busca hacer evidente la importancia del conocimiento jurídico especializado y la oportunidad del registro de marca, más que presentar

un ejercicio contable de reconocimiento; es una relación: **empresa- marca- conocimiento- estrategia empresarial.**

Las marcas ejercen influencia en cada una de las mentes de los consumidores, unas más que otras, según su necesidad o preferencia, condicionado en la confianza que estas hayan logrado generar en cada uno.

Indudablemente cada día son más las empresas que buscan una mayor expansión en el mercado a través de sus marcas, su principal objetivo es el incrementar las utilidades.

En Colombia, se busca al menos desde el discurso, potenciar conceptos como el emprendimiento y la innovación, lo que mueve a muchos a concebir la idea y posterior desarrollo o creación de su propia marca, llámese producto o servicio; pero paradójicamente, no todas logran tener el éxito esperado, o inclusive mantenerse en el mercado; una de las razones, como se puede concluir desde el resultado de este trabajo obedece al desconocimiento de todos los aspectos, entidades y herramientas que intervienen para lograr con éxito su objetivo.

Lo anterior, lo corrobora la información que emite la Cámara de Comercio de Cali, en la que señala que la protección de los activos debe ser una condición primaria de toda empresa; recalca que las estadísticas dejan ver que, mientras en Colombia se presentan 3 solicitudes de patentes por cada millón de habitantes, la cifra en Chile es de 20 solicitudes.

El presente estudio de caso mostrará las implicaciones resultantes para el restaurante “Wepa! Wraps, Arepas y Muchísimo+”, como consecuencia de no realizar oportunamente el debido registro de marca de la empresa; razón por la cual se hace pertinente conocer del proceso requerido para ello. Condición necesaria, entre otros aspectos, para obtener reconocimiento, prestigio y posicionamiento en el mercado. Estos últimos siendo relevantes al momento de

considerar la negociación, y puesta en marcha de una empresa, a través de la modalidad de FRANQUICIA, tomando como punto de referencia el restaurante inicialmente llamado “Wepa! Wraps, Arepas y Muchísimo+”, luego Uepa’Ve y en la actualidad Mirá! Uepa’Ve.

Actualmente Colombia, como muchos otros países, gestiona, adelante y concreta acuerdos a nivel mundial de todo tipo, todo ello en miras de poder incursionar en el dinamismo económico que hoy por hoy existe mundialmente; una opción es la modalidad de Franquicia que mejora la distribución de productos, prestación de servicios y da la posibilidad de crear una red de distribución uniforme mediante inversiones, facilitando la entrada de nuevos competidores en el mercado. Es por eso que en los últimos años, dada la apertura económica y la necesidad de una nueva modalidad de negocio, se encuentra en ésta, un mecanismo para ser más competitivos. Este tipo de contrato a nivel mundial se ha consolidado como uno de los sistemas más factibles, sólido y rentable de hacer negocios, tanto nacional como internacionalmente, y se ha creado al interior de muchos Países porque permite tanto a empresas extranjeras como nacionales y regionales ampliar su cobertura.

Ahora bien, para cumplirse esta meta de incursionar en el negocio de la franquicia, Wepa! Wraps, Arepas y Muchísimo +, debe iniciar el debido registro de marca o insignia comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio y darse a conocer en el mercado para lograr ser competitivo con una amplia gama de productos, llegar a concebir la marca como un poder, como estrategia empresarial; acción que fue mediada por la demanda de que fuera objeto la empresa, no el resultado inicial de un proyecto visionado por los propietarios o administradores.

CAPÍTULO I

1. ANTECEDENTES

A continuación una breve introducción al tema de la franquicia y referencia a trabajos que anteceden al presente, la diferencia es la apropiación de un caso en particular que busca dar cuenta de la importancia del registro de marca y su consideración como recurso susceptible de explotación económica.

A) HISTORIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN COLOMBIA¹

...

La Carta de Villa del Rosario de Cúcuta de 1.821, consagraba la concesión y derechos exclusivos por tiempo limitado, sobre aquellos asuntos que tenían que ver con las artes, con el único ánimo de lograr su estímulo.

Lo anterior nos permite pensar que nuestros legisladores tuvieron la preocupación por impulsar la actividad comercial, así como la inventiva y la creatividad, como una alternativa más para contribuir al progreso del país en formación. Sin embargo la manera de hacerlo, que implicaba la concesión de ciertos privilegios, generó disputas entre quienes tenían los privilegios y los que los violaban, pues el espíritu de la época estaba en contra de los “escogidos” o “beneficiados”, o de los que de cualquier manera poseían privilegios, pues era precisamente contra lo que habían luchado en la gesta de la independencia, tal era el espíritu relevante, y no el de la protección de la Propiedad Industrial como estrategia de desarrollo. Estas disputas obligaron a diversas transformaciones de la normatividad jurídica al respecto.

¹ CHARRIA GARCÍA. Fernando. Propiedad industrial en Colombia. Primera edición 2001. p.17-19

En Colombia, ha sido la estructura y problemática social el verdadero motor para la consagración de normas relativas a la Propiedad Industrial.

Más allá de las diferentes constituciones surgidas entre 1.812 y 1.815, es en la Ley del 10 de mayo de 1.834 mediante la cual se establece por primera vez protección a los diseños y dibujos industriales; ahora que reforzando dicha intención, el Código Penal de 1.837 consagró en sus artículos 868 y 869, delitos contra las marcas y en el artículo 870, contra las patentes.

Mediante la Ley del 15 de mayo de 1.848 “sobre patentes de invención o mejora de máquinas o productos industriales”, se efectuó una integración de lo existente sobre la materia, la cual fue adicionada por la Ley 35 del 13 de mayo de 1.869 sobre “Patentes de invención, mejora o introducción de nuevas industrias”. Nuevamente es el Código Penal expedido por la Ley 112 de 1.873 y el dictado en 1.890, los que incorporaron en sus estatutos asuntos relativos a la Propiedad Industrial.

En 1.901 se firma una convención sobre Propiedad Industrial entre Colombia y Francia, aprobada mediante la Ley 18 de 1.913, que obligó a la necesidad de congregar las varias disposiciones en el estatuto de Propiedad Industrial, mediante la Ley 110 de 1.914. Nuevos intentos de estructurar en un solo cuerpo legal lo relativo a la Propiedad Industrial se efectuaron mediante la Ley 31 de 1.925 y la 94 de 1.931, que adicionó y reformó la anterior.

Todas estas experiencias lograron concretarse en la expedición del Código de Comercio, mediante el Decreto 41º de 1.971, que incluía normas relativas a la Propiedad Industrial en el aparte relativo a los bienes de los comerciantes.

Con la Constitución del Acuerdo de Cartagena, y mediante la facultad otorgada por el artículo 27 del mismo, la Comisión a propuesta de la Junta del Acuerdo de Cartagena, expidió el Estatuto de Capitales, en el cual se incluyeron algunas pocas normas sobre Propiedad Industrial.

Con el acuerdo de Cartagena, nació la intención de efectuar una estructuración normativa igual para los países miembros, a fin de facilitar y propender por los procesos de integración a efectos de responder por las

necesidades comerciales y de presión económica que el panorama mundial hacía prever.

Vale indicar que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena que rigió por mucho tiempo los destino de la materia, restringía en mucho los derechos surgidos por efectos de la Propiedad Industrial, lo cual fue abolido por la Decisión 311 que transformó profundamente la materia, por cuanto se tuvieron en cuenta por el legislador las nuevas tendencias mundiales sobre la materia. Más allá de la anterior Decisión, fue particularmente la Decisión 313 relativa a la Protección de los derechos de Propiedad Industrial, lo que tuvo una mayor implicación sobre estos aspectos, pero a pesar de que hay que reconocerle el interés y la preocupación legal, lamentablemente tuvo mucha influencia de los grupos de presión que no consideraban factible ciertas posturas que se debatían por la época.

A efectos de ilustrar un poco la ampliación de los derechos logrados por las Decisiones 311 y 313 del Pacto Andino en relación con la Decisión 85, mostraremos lo que al respecto traen Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, en su libro, “El régimen andino de la propiedad industrial”, ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, páginas 25 y 26:

“Ampliación del campo de patentabilidad si se compara con el existente en el artículo 5 de la Decisión 85.

-Concesión al titular de la patente del monopolio de importación, monopolio que negaba el artículo 28 de la Decisión 85.

-Eliminación de la concesión de una licencia obligatoria por el transcurso de cinco años a partir del otorgamiento de la patente, que consagraba el artículo 34 de la Decisión 85.”

-Supresión del derecho absoluto a la libre circulación de las mercancías en la subregión andina, así tuviera que sacrificarse el derecho sobre la marca que establecía el artículo 75 de la Decisión 85.”

Con la nueva Constitución Política de Colombia de 1.991, así como el Pacto Andino cuyo espíritu es generar una integración entre los Países miembros, se

creó un verdadero cuerpo normativo relativo a la propiedad industrial y con nivel constitucional, principalmente regido por las Decisiones 344 y 345 de 1.993 del Acuerdo de Cartagena, que sustituyeron la Decisión 311 y la 85 del mismo.

Hoy en día, luego de varios años de implementadas las Decisiones 344 y 345 de 1.993, se dio comienzo a un periodo de revisión normativa y de recoger las diferentes experiencias en los países del pacto, de manera que pudiese elaborarse un nuevo Régimen Andino de la Propiedad Industrial que mejore cada vez más los asuntos que contempla y sus prácticas, de forma que ha surgido luego de previas reuniones de expertos, consultas y revisiones, la Decisión 486 del 14 de Septiembre de 2.000, y su Decreto reglamentario 2591 del 13 de Diciembre de 2.000 expedido por el Ministerio de Desarrollo Económico.

B) HISTORIA DE LAS FRANQUICIAS

Según diversos autores, el termino franquicia o franchising proviene del francés *franc*, que significa libre y de *le franc* que en francés antiguo era un privilegio otorgado (Besis, 1990). En la Francia medieval, el verbo *francher* significaba otorgar mediante **carta de franquicia** un privilegio, dar una autorización o abandonar una servidumbre.²

En sus orígenes la franquicia o explotación de marca surge como una alternativa de solución ante las necesidades de algunos negocios para producir sus bienes y servicios, estas han tenido un lugar importante dentro de la actividad económica, desde la edad media que designaba aquellas autorizaciones a privilegios que un soberano concedía para realizar actividades de caza o pesca en zonas específicas, en la edad moderna este término desaparece y reaparece en el siglo XX en norte América, al otorgar por vías legales, los derechos para explotar

² BERMUDEZ. Guillermo J. La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias, Esic editorial 2002. p. 19

algunos servicios que permitieron beneficios económicos. El primer antecedente de Franquicia en los Estados Unidos fue la explotación de algunos servicios públicos o “public utilities” como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos, luego en la década de 1850 a 1860 la Singer Sewing Machine Company para dar solución a los problemas que afrontaba con la distribución de sus máquinas cambió la estructura básica de su funcionamiento y con ello, sembró las bases del actual sistema de franquicias. Posteriormente Coca Cola , General Motors , y la empresa Hertz Rent a Car comenzaron a utilizar esta manera de reproducir su negocio, al mismo tiempo que en Francia, la fábrica de lanas “La Lainiere de Roubaix” trataba de asegurar salidas comerciales para la producción de una nueva planta. Por la importancia de estos hechos, ocurridos en Estados Unidos y Francia en forma simultánea, es que muchos expertos en el tema sitúan en 1929 el nacimiento del Sistema de Franquicias. El gran auge de las Franquicias en Estados Unidos se produce después de la Segunda Guerra Mundial cuando miles de soldados regresaron de la guerra y se hizo urgente su incorporación a la sociedad. El hecho de que no tuvieran conocimientos comerciales ni formación profesional suponía un gran problema para encontrar trabajo, pero como la mayoría disponía de cierto capital, acertaron en poner un negocio en régimen de Franquicia, que garantizaba el asesoramiento de otras personas más preparadas.³

C) HISTORIA DE LA FRANQUICIA EN COLOMBIA

En Colombia se habla del tema de franquicias desde mediados de los años 70, cuando se intentó traer a Wimpy y McDonald's al país, pero la normatividad de la época no lo permitió por considerar que se trataba de tecnología blanda, que no justificaba la remisión de regalías al exterior. La primera franquicia en instalarse formalmente en Colombia fue Burger King traída por la Curia en 1980. Abrió 7

³ MOREJON GRILLO, Ailed. El Contrato de Franquicia. Internet :
(www.eumed.net/libros/2009a/478/ORIGEN%20Y%20ANTECEDENTES%20HISTORICOS%20DE%20LA%20FRANQUICIA.htm)

restaurantes entre 1980 y 1986, operando inicialmente con gran éxito. Posteriormente su licencia fue cedida a otros inversionistas. El nombre cambió a Burger Station y las ventas se redujeron en un principio, como consecuencia del cambio de marca. La apertura y sus avances en materia de eliminación de muchas barreras arancelarias, cambiarias y tramitológicas, adicionadas a una mayor protección a la propiedad industrial e intelectual crearon un ambiente propicio a comienzo de los 90's para la llegada de franquicias al país. Aparecen entonces conceptos norteamericanos bien sea como franquicias master, individuales, asociativas (entre franquiciante y franquiciado) o mediante puntos propios como Dunkin Donuts, Sir Speedy, Packaging Stores, Fast Signs, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Dominós Pizza, seguidos por McDonald's, Yogen Fruz, Futurekids, Heel Quik!, Postnet, Mail Boxes Etc., Subway, Holiday Inn, Travelodge, Howard, Johnsons, Blockbuster, Gymboree, Dollar Rent a Car, Norwalk, Serta, Perky's, Kumon Club de Matemáticas.

Las franquicias colombianas aparecen igualmente bajo diferentes modalidades desde mediados de los 80's con la apertura de Kokoriko, la pionera de la modalidad y líder de comidas rápidas en el país, seguida de Presto y Frisby. En los 90's surgen Sándwich Cubano, Hamburguesas del Corral, Crepes and Waffles, Tutto, Pronto, Mimos, Palos de Moguer, Ventolini, Azucar, Jeans and Jackets y Caribu, entre otros.⁴

En la década de los 90 se apuntaron algunas teorías según las cuales el conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la empresa influye en su capacidad para valorar, de forma correcta, los nuevos recursos y capacidades para enfrentarse a un entorno con un alto grado de incertidumbre.

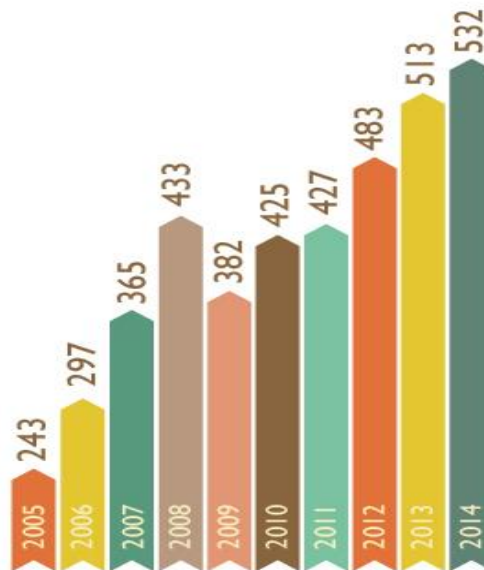
Este nuevo enfoque dinámico enfatiza aspectos anteriormente tenidos por obvios o, lo que es peor, olvidado, como la adquisición de habilidades, el conocimiento, el

⁴ Disponible en internet: Marketing...hacia la satisfacción total del cliente. Noviembre 09, 2006. (http://marketingfeliz.blogspot.com/2006_11_01_archive.html)

aprendizaje y la acumulación de activos “invisibles”. Todos y cada uno de ellos adquiere entonces la categoría de elementos estratégicos relevantes.⁵

En la actualidad la franquicia en Colombia ha mostrado una evolución permanente a nivel del mercado Latinoamericano. La publicación del mes de noviembre con corte al mes de junio de 2014, a través de su blog de masfranquicias.com deja ver el comportamiento anual de las Cifras de La Franquicia dentro del 2005-2014; comportamiento que vale la pena destacar:

Figura 1. Cifras de la franquicia en Colombia



Fuente: <http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/>

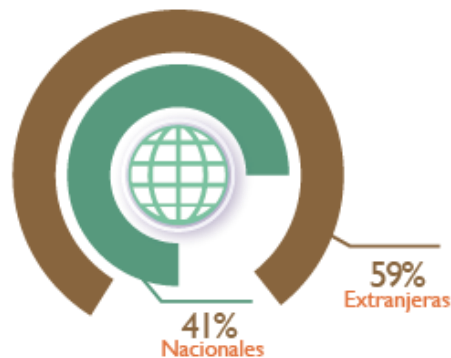
A nivel de evolución y de acuerdo a figura anterior, la franquicia en el último año demuestra ser un modelo en constante crecimiento; aunque sigue preocupando la pasividad de los modelos de negocio colombianos para crecer sus marcas. De Junio del 2013 a Junio del 2014, ingresaron al sector de la franquicia 19 nuevos

⁵ DOCHADO, Adolfo. activos intangibles: detección, valoración y representación formal. nueva fuente de financiación. (2008)

modelos de negocio, representando un crecimiento del 3.7% con respecto al año inmediatamente anterior.⁶

Ahora bien, en cuanto a la participación de franquicias Nacionales Vs Extranjeras, se evidencia una desventaja de la primera sobre la segunda, o por llamarlo de otra manera, una pérdida de participación nacional en el mercado año tras año. Situación que refleja gráficamente Masfranquicias, así:

Figura 2. Nacionales Vs. Extranjeras



Fuente: <http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/>

Lo ciertamente claro, es que de acuerdo al análisis llevado a cabo por Masfranquicias.com, la proyección en cinco años es que bajo las perspectivas de crecimiento planteadas por el gobierno nacional, el control de la tasa cambiaria y un potencial acuerdo de paz, podríamos esperar que la franquicia en Colombia para el año 2020 cuente con 700 a 800 marcas nacionales y extranjeras en el país.⁷

De igual manera, los siguientes documentos dan cuenta de algunas indagaciones acerca del tema de las franquicias:

⁶ MASFRANQUICIAS. "Cifras de la Franquicia en Colombia". Internet: (<http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/>)

⁷ _____ "Fuentes de Investigación y Análisis". Internet: (<http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/>)

- ✓ El Impacto Económico de las Franquicias del sector Alimentos de la Ciudad de Santiago de Cali, Carlos Alberto Mora Sánchez, Carlos Hernando Aristizabal, tesis 2002.
- ✓ La franquicia un modelo de negocio estratégico, María Victoria Ayala, primera edición enero 2006.
- ✓ La franquicia en Colombia, Simon Pierre Sigué y Claudia Rebolledo. 2003.
- ✓ El Sistema de Franquicias en el Valle del Cauca, Mariela Galindo Barbosa, Diana Cecilia Gómez Duque, Gustavo Adolfo Salazar, tesis 1997.
- ✓ Páginas de internet como masfranquicias.com y lideresenfranquicia.com.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.2.1 Planteamiento del problema.

Siendo la franquicia una opción empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas no la consideran en su estrategia de negocios, una de los posibles causas es el desconocimiento legal, la constatación de que existe un valor a proteger y explotar, como en el caso en examen, cuando por causa de una demanda se advierte de la existencia de una posible diferencia y nombre que amerita la protección.

El desconocimiento da lugar a un proceso jurídico que tiene un costo, al tiempo que se constituye en una oportunidad no observada, como es la protección legal de una marca y su potencial para expandir el negocio.

1.2.2 Descripción del problema.

Wepa Wraps, Arepas y Muchísimo Más, es demandada por Inverfoods del Caribe S.A, siendo el objeto, el uso de un nombre comercial registrado por la última, a pesar que la existencia de la primera es de mayor antigüedad, dando lugar a un proceso jurídico, del que se derivan varias implicaciones, entre ellas, reconocer para una pequeña empresa que es posible dar cuenta de un recurso – intangible susceptible de ser explotado comercialmente.

El asunto problema, que se pretende ilustrar en este trabajo se puede sintetizar así:

1.2.3 Formulación del problema.

¿Cómo se registra, protege y defiende el derecho de marca?

¿La franquicia es posible y se constituye en una estrategia empresarial posible para micro y pequeñas empresas?

1.2.4 Sistematización del problema.

- ✓ ¿Es suficiente el registro mercantil para proteger el nombre comercial?
- ✓ ¿Los intangibles son un derecho de propiedad susceptible de ser protegidos y el uso sin autorización implica responsabilidades?
- ✓ ¿Cómo se hace el registro de marca?
- ✓ ¿Qué aspectos desde el punto de vista teórico, contable y tributario deben contemplarse para incursionar en el modelo de franquicia?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general.

Desde un caso cierto, dar cuenta del derecho derivado de la marca y la opción de su explotación económica a través de la franquicia; demostrando con ello, que esta figura jurídica se constituye en una muy buena estrategia empresarial para las micro y pequeñas empresas.

1.3.2 Objetivos específicos.

- ✓ Presentar el proceso jurídico derivado de la disputa de una marca
- ✓ Detallar los pasos para el registro de Marca del restaurante Wepa! Wraps, Arepas y Muchísimo +.
- ✓ Identificar el marco teórico y los criterios contables y tributarios, a que está sujeto el reconocimiento de la marca como intangible.

1.4 JUSTIFICACION

Hoy en día las pequeñas empresas se han ido quedando atrás por la fuerte competencia en los mercados. Toda empresa busca ser reconocida, además conquistar el mayor número de clientes, obtener credibilidad, confianza y lograr expandirse rápidamente a nivel local, regional, nacional e internacionalmente, de esta manera, poder aportar al crecimiento económico de la ciudad y del país, en vista de los avances y beneficios económicos.

En los últimos años, las franquicias en sus diversas modalidades han estimulado el crecimiento de la economía mundial; sus exitosos procesos de transformación han convertido modestas empresas en grandes organizaciones que se benefician del Know- How en procesos de estandarización, producción, calidad y servicio.⁸ La diferencia con otras modalidades, como agencia y distribuciones, es que la franquicia entrega, además de un producto, todo el modelo de un negocio, incluidos los sistemas administrativos, operativos y de gestión comercial.

Ahora bien, para lograr incursionar en esta modalidad de franquicia es importante señalar que sí y sólo si se cuenta con la adecuada protección legal de la marca podrá ser exitoso este modelo.

La marca debe considerarse como un activo intangible a largo plazo, pero también como un vehículo para impulsar las ganancias de manera regular.⁹

A raíz de todo lo anterior, a continuación se presentan los enfoques a quien va dirigido el estudio de caso.

⁸ AYALA. María Victoria. La franquicia un modelo de negocio estratégico 2006

⁹ SCOTT M. Davis. LA MARCA máximo valor de su empresa. Primera Edición 2002. p. 12

Enfoque personal: Retroalimentación en el saber (aspectos del registro de marca). Un campo poco explorado y conocido; de esta manera brindar información a los futuros empresarios que deseen o no incursionar en la modalidad de franquicia.

Enfoque empresarial: La presente investigación podrá ser tomada como una guía para todos los pequeños empresarios. Cabe resaltar que en el mundo hay pequeños empresarios con ideas excepcionales pero son temerosos de lanzarse a este mundo de la globalización empresarial. Este mismo estudio, ofrecerá a las personas antes mencionadas el mayor conocimiento de conceptos y elementos de tipo legal, contable y tributario para la expansión de la marca a través del modelo de franquicia.

Enfoque profesional: Genera un enriquecimiento para todas las profesiones; y para el caso, la Contaduría Pública; pues si bien es cierto que la marca es un activo intangible, el reconocimiento depende del conocimiento apropiado de cómo se hace su registro y posterior defensa.

CAPÍTULO II

2. MARCO DE REFERENCIA

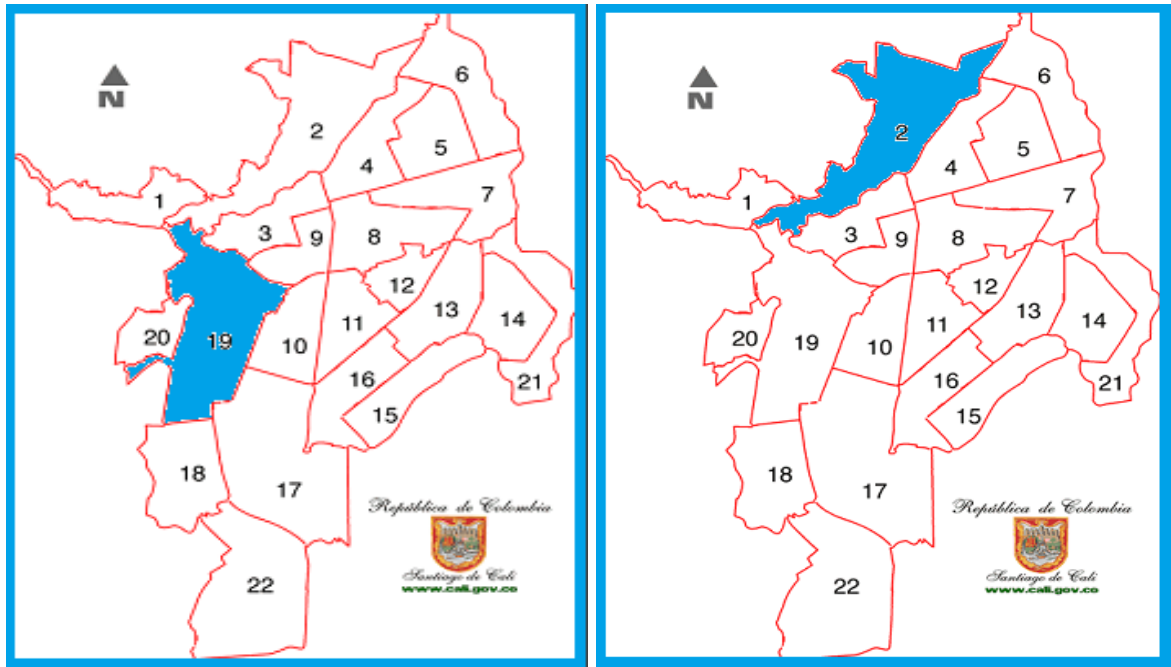
El presente estudio de caso brindará un acercamiento de conceptos y términos utilizados en la concepción de marca y modalidad empresarial de franquicia.

2.1 MARCO CONTEXTUAL

Wepa! Wraps, Arepas y Muchísimo +, matriculado en Cámara de Comercio de Cali bajo el No. 705826 – 2, del 28 del 28 de febrero del año 2007, apunta en su estrategia de ubicación dentro de la Ciudad de Cali, a los centros comerciales; por cuanto en un mismo lugar, se encuentra un amplio portafolio de servicios y de beneficios para todo tipo de cliente, sin tener como limitante el tiempo para desplazarse de un lugar a otro; es decir, dentro de los centros comerciales, se ubican las entidades financieras, Supermercados, Almacenes de ropa, calzado y demás; hasta terminar con espacios de diversión para chicos y grandes (Juegos Infantiles, Casino, Teatros de Cine, Bares y Restaurantes).

Es así pues, que el Restaurante objeto del presente estudio, ubica su principal punto de operaciones en la comuna 19, barrio Tequendama, en la zona sur de la Ciudad de Cali (Centro Comercial Cosmocentro). Y, posteriormente, da apertura a un nuevo punto en la comuna 2, barrio Centenario, en la zona Noroeste de la Ciudad (Centro Comercial Centenario).

Figura 3. Mapa de Cali por comunas.



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Activo Intangible.

Según la norma PYMES, sección 18.2 “Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:

(a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o (b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.

2.2.2 Marca.

Una marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario, quien debe tenerla registrada y protegida, la marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificarla.

Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio, como también reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y hasta su estrategia comercial.

En concreto, una marca:

1. Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio.

2. Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto construye confianza.
3. Puede ser objeto de licencias y por tanto, fuente generadora de ingresos.
4. Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles.

Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto del empresario que en realidad quieren y no otro por error.¹⁰

Bien miradas las cosas, la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios. La marca en sentido Propio tiene un componente psicológico: es la unión entre el signo y el producto (o servicio) en cuanto tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario; mas esta unión no desemboca una autentica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una auténtica marca, la unión entre signo y producto (servicio) desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor. Estas representaciones giran, básicamente, en torno a los extremos siguientes: el origen empresarial del producto o servicio dotado con la marca; y, en su caso, el *goodwill* o buena fama del producto o servicio asociado con la marca.¹¹

¹⁰ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marcas. Internet: (<http://www.sic.gov.co/drupal/marcas>)

¹¹ FERNÁNDEZ, Novoa C. OTERO, Lastres J. BOTANA, Agra M. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons 2009. p. 485-486

2.2.3 Franquicia.

La franquicia es “Ante todo, un formato de negocio dirigido a la comercialización de bienes y servicios. Lo que distingue este formato de otros es que, en él, una persona física o moral (jurídica), el franquiciante, concede a otra, el franquiciatario (o franquiciado), el derecho a usar por un tiempo determinado una marca o nombre comercial y se obliga, por una parte, a transmitirle tanto los conocimientos técnicos necesarios para comercializar los bienes y servicios que él ofrece, como los métodos comerciales para su buen funcionamiento, y , por la otra, a verificar que los métodos administrativos que usen sean los empleados por la franquicia”¹²

La franquicia como modelo de comercialización le permite a una compañía (o individuo) explotar una marca, producto o servicio “exitoso” bajo determinadas condiciones. Se trata de un sistema que basa su funcionamiento en la cooperación entre las partes, mientras el franquiciador cede su marca y provee asistencia, el franquiciado le procura unas contraprestaciones económicas.¹³

El sistema de franquicia es un modelo que ha comprobado su valor en el mundo, de hecho en países en los que ha alcanzado un alto grado de desarrollo es uno de los pilares del comercio minorista; sin embargo este mismo logro es el que ha motivado el surgimiento de franquicias.

La Asociación Internacional de Franquicias (IFA) define: “La operación de franquicias es una relación contractual entre el franquiciante y el franquiciado, en el cual el primero ofrece y está obligado a mantener un interés continuo en el negocio del segundo en asuntos tales como Know How y entrenamiento, en esta operación el franquiciado usa el nombre comercial común, de acuerdo a un formato o patrón establecido y controlado por el franquiciante. Esto implica que el franquiciado invierta sus recursos en su propio negocio”.¹⁴

¹² FERENZ FEHER, Tocatti y GALLASTEGUI, Juan Manuel. Las franquicias, un efecto de la globalización, Mc Graw Hill, p. 3

¹³ Revista +franquicias 2012, p.12

¹⁴ MOREJON GRILLO, Ailed. El Contrato de Franquicia. Internet: (<http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/478/EL%20CONTRATO%20DE%20FRANQUICIA%20DEFINICION.htm>)

2.2.4 Franquiciador.

“Es la persona natural o jurídica que inicia la empresa; jurídica y económicamente independiente, es titular de los derechos de explotación de una marca o de un nombre comercial, de otros elementos de propiedad intelectual y de cierta tecnología de operación comercial y de producción; promueve una red de franquicias; es responsable y tutor permanente”¹⁵

Es el propietario del concepto del negocio exitoso que concede los derechos sobre el uso de su marca, transfiere el “saber hacer” de su negocio y brinda la asistencia permanente a quien se ha adherido a su red de franquicias¹⁶.

2.2.5 Franquiciado.

“Es la persona natural o jurídica que adquiere el derecho de usar la marca, los elementos de propiedad intelectual y la tecnología operativa durante un periodo de tiempo determinado; se compromete a conservar la reputación y el buen manejo de la empresa, a dar periódicamente al franquiciante información financiera y contable, y a no revelar a terceros el know-How de la compañía”¹⁷

Es quien adquiere los derechos que ofrece el franquiciador a cambio de unas contraprestaciones económicas y un territorio determinado para el desarrollo de la actividad.¹⁸

¹⁵ AYALA. María Victoria. La franquicia un modelo de negocio estratégico, primera edición enero 2006, p. 36.

¹⁶ Revista + franquicias. Directorio p. 13

¹⁷ AYALA. María Victoria. La franquicia un modelo de negocio estratégico, primera edición enero 2006, p. 36

¹⁸ Revista + franquicias Directorio p. 13

2.2.6 Contrato de franquicia.

El contrato de franquicia es el documento que firman el franquiciador y franquiciado. Constituye la base de la relación y contiene obligaciones y derechos para ambas partes. A través del mismo se transmiten los derechos sobre la marca y el Saber Hacer. Debe ser equilibrado y proteger los intereses por igual de franquiciado y franquiciador.

2.2.7 El Know-how.

El Know-How es una forma de transferencia de tecnología. Aunque se traduce literalmente por "saber-cómo", mejor dicho sería "Saber hacer". El término está relacionado a técnicas o criterios que han sido utilizados en la elaboración o diseño de un proyecto y que se pueden reutilizar al momento de realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo.

Describe, básicamente, la habilidad con que cuenta una organización para desarrollar sus funciones, tanto productivas como de servicios, aunque también incluye áreas como contabilidad y RR. HH., entre otras.

Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores). Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es el "saber cómo".¹⁹

El **saber** puede definirse como la posesión de una determinada rama de conocimientos que aventaja los de un especialista medio. El **hacer** es la

¹⁹ MOREJON, Grillo Ailed. El contrato de franquicia, Universidad de Cienfuegos " Carlos Rafael Rodríguez", Cuba

capacidad de poner en práctica el saber. Por último el **hacer saber** es la capacidad de transmisión del saber y del hacer.²⁰

2.2.8 Regalías.

Conocidas también como cuotas o canon de funcionamiento, regalías de explotación proporcional, *royalty* de explotación, porcentaje sobre las ventas, *continuing fee*, pagos continuos, *redevance*, derechos o canon periódicos²¹

La regalía puede ser una suma fija o podría no existir, pero lo común es que va relacionado con el nivel de ventas; la filosofía de la regalía es que entre más venda el franquiciado, mayor es la base sobre la cual se liquidan las regalías que se le pagan al franquiciante. El porcentaje normalmente puede oscilar entre un 3% y, tal vez, un 15%.²²

2.2.9 Emprendimiento.

Como en la creación de cualquier empresa, para tener éxito en la franquicia es necesario que la persona que quiera crear su negocio reúna, en su calidad de franquiciado, una serie de características que serán exigidas por el franquiciante; estas se pueden resumir así: conocimiento del mercado local y del segmento del mercado que interesa a la franquicia, una actitud flexible, recursos económicos suficientes para las necesidades del negocio, capacidad gerencial, facilidad de comunicarse adecuadamente con el franquiciante, habilidad para ayudar en la

²⁰ BERMUDEZ, González Guillermo J. La Franquicia: Elementos, Relaciones y Estrategias, Esic editorial 2002, p. 165.

²¹ VANEGAS, Santoro Antonio. El contrato de franquicia, primera edición 1999, p. 85

²² AYALA DE REY. María Victoria. La Franquicia un modelo de negocio estratégico, beneficio directo de la marca. Primera edición 2006. p.24.

selección de los posibles proveedores del sistema y capacidad para el trabajo en equipo.²³

²³ AYALA DE REY, María Victoria. La franquicia un modelo de negocio estratégico, beneficio directo de la marca, primera edición enero 2006, p. 39.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

2.3.1 Expansión.

Visión de crecimiento empresarial, tanto Regional como Nacional. Poder abarcar el mercado mediante el desarrollo e innovación de los productos y/o servicios de cada empresa.

2.3.2 Emprendimiento.

Habilidad o actitud que se requiere la persona desarrolle, en miras a una proyección de empresa. Capacidad como la creatividad, destreza y pro-actividad son propios de ésta. El emprendimiento, básicamente puede verse originado por situaciones como el desempleo, la baja remuneración a los empleos, además de los constantes problemas económicos en el País.

2.3.3 Derecho de propiedad, como el de la marca.

Puede definirse también como el derecho al uso exclusivo, razón por la cual, la marca debe contar con la protección legal debida, hecho que se logra mediante registro en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

2.3.4 Protección legal para la marca.

La protección para la marca de cada empresa, solo tendrá garantía y validez, si y solo sí, ha tenido el debido proceso para el registro de marca ante la

Superintendencia de Industria y Comercio; es decir, se ha realizado en su orden: **1)** la elección de la marca, tomando como base la búsqueda de antecedentes marcarios, esto último, en aras de no infringir a los derechos de Propiedad Industrial previamente adquiridos por un tercero, el cual ya cuenta obviamente con la protección legal debida. **2)** Clasificación del Producto, la cual se rige de acuerdo a la Clasificación NIZA; es decir, Clasificación Internacional de Productos y Servicios, aplicable para el debido registro de marca.

2.3.5 Explotación marcaria.

Lograr el máximo beneficio económico-empresarial, resultado de la comercialización de los productos y/o servicios, a través de un signo distintivo (marca), debidamente registrado. Este signo, además de brindar las garantías de calidad, también permite identificar los productos y/o servicios.

La explotación de marca estará soportada mediante valores como la confianza, honestidad y lealtad a sus clientes, entre otros.

2.3.6 Franquicia como estrategia empresarial.

Tomando como referente, lo señalado en la Revista + franquicias, en la que indica que la franquicia permite a una compañía (o individuo) explotar una marca, y por otro lado, conociendo que la estrategia es vista como un plan; entonces puede definirse que las empresas en el diseño de sus planes, enfocados a la mejor organización económica, encuentran en la franquicia la mejor forma de expandir su marca y de incrementar sus utilidades.

CAPÍTULO III

3. MARCO JURIDICO: Comercial, contable y tributario

3.1 MARCO LEGAL

La marca como tema central del trabajo tiene un marco jurídico general de orden constitucional, comercial, del derecho internacional y por supuesto agentes de Estado que tiene la función de registro, vigilancia y control.

Conocer la normatividad existente y vigente acerca de los signos distintivos, en lo referente al debido trámite para el registro de marca es fundamental a la hora de tener éxito en el desarrollo del negocio de franquicia. Saber los derechos y obligaciones, conocer las cláusulas más importantes del contrato en este mismo modelo de negocio, y mantenerse dentro de la legalidad vigente, harán la marca más confiable y atractiva para el potencial cliente.

✓ Del derecho a la propiedad desde la Constitución Nacional:

Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. (Art 61).

Artículo 150 numeral 24. Compete al Congreso regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

✓ En la perspectiva del código de comercio:

Artículo 515. Definición de Establecimiento de Comercio. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

Artículo 516. Elementos del Establecimiento de Comercio. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

- 1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
- 2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento.

Artículo 612. Tramitación de procesos relativos a Propiedad Industrial - Competencia del Consejo de Estado. Los procesos relativos a la propiedad industrial que sean de competencia del Consejo de Estado se tramitarán mediante el procedimiento ordinario de lo contencioso administrativo.

Si se demandare la nulidad de un acto generador de una situación individual y concreta, se notificará personalmente al titular de aquella antes de la fijación en lista. Si alguna de las partes lo pide se celebrará audiencia pública.

Artículo 616. Concesiones que requieren inscripción en la Oficina de Registro de Propiedad Industrial. Para que surtan efectos frente a terceros, y sin perjuicio de lo dispuesto sobre registro de comercio, deberán inscribirse en la oficina de Propiedad Industrial las concesiones de patentes, modelos y dibujos, marcas, nombres, enseñas, cesiones, transmisiones, cambio de nombre o domicilio del titular, renunciaciones, licencias, reglamento de comunidad y del empleo de la marca colectiva.

✓ En el derecho internacional – desde la Decisión 486

Artículo 134. A efectos de este régimen **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. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;

- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 175. Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

Artículo 190. Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

- ✓ Del registro y control de la propiedad: Decreto 4886 de 2011

Artículo 3 numeral 27. Funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio. Son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio: expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la Oficina Nacional competente de Propiedad Industrial.

3.1.1 Aspectos contables.

La contabilidad se ha definido como el lenguaje de los negocios, en este sentido se han pronunciado diversos autores, entre los cuales (Garay-Manso, 1998) quienes argumentaron que toda representación es un lenguaje, en tanto que es una articulación de signos, o de formas significativas. En ése sentido la contabilidad es igualmente una forma de representación de la realidad, que resuelve la dificultad existente para una clara representación e interpretación de los bienes económicos

- **Activo Intangible**

Las Normas Internacionales de información Financiera, en su NIC 38, señalan, en la consideración de activo intangible, en el que también son incluidas las marcas y las franquicias, que solo se reconoce lo que corresponde a activos comprados/adquiridos. Así las cosas, en el estándar pleno, cuando el activo es desarrollado internamente en la empresa, solo será reconocido como activo intangible lo correspondiente al desarrollo, más no lo relativo a la investigación, por cuanto este será asumido como gasto. Por otro lado, en Pymes, todo es gasto. Sin embargo, lo correspondiente al pago del registro de marca, si puede considerarse como un activo intangible, siempre y cuando pueda ser demostrable que va a generar beneficios a futuro, y por consiguiente podrá ser amortizado a un periodo determinado según políticas de la empresa.

A manera de referencia, el artículo 66 del decreto 2649 define que son activos intangibles de los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza material implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinables, tales como

patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como los derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil.²⁴

- **Franquicias.**

Con relación a las normas internacionales de contabilidad, el pronunciamiento FASB (Financial Accounting Standards Board) numero 45, define Ingresos por franquicias: los ingresos por honorarios de franquicias por concepto de ventas de franquicias individuales o por áreas deben ser reconocidos sólo cuando los servicios materiales o condiciones relacionadas con la venta han sido sustancialmente ejecutadas o satisfechos por el concesionario.

3.1.2 Aspectos tributarios.

Como ya se ha mencionado antes, en Colombia actualmente el marco normativo, en cuanto al amplio tema de las marcas (intangibles) se presenta de forma frágil; sin embargo, del Estatuto Tributario Nacional, se extraen algunos artículos en los que considera dicho tema, así:

En lo referente a la obtención de ingresos de fuente nacional, el artículo 24 en su numeral 7 señala que son considerados como tal, los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda especie de propiedad industrial, o del “Know-how”, o de la prestación de servicios de asistencia técnica, sea que éstos se suministren desde el exterior o en el País.

Con relación al costo de los bienes incorporeales, el estatuto establece en su artículo 74 que el valor de los bienes incorporeales concernientes a la propiedad

²⁴ GARCÍA, Pérez William. Franquicias Visión Contable y Fiscal, primera edición, noviembre 1999, p. 13.

industrial y a la literatura, artística y científica, tales como patentes de invención, marcas, good-will, derechos de autor u otros intangibles adquiridos a cualquier título, se estima por su costo de adquisición demostrado, menos las amortizaciones concedidas y la solicitada por el año o período gravable. En caso de que esta última amortización no sea aceptada, el liquidador hará los ajustes correspondientes

En materia de territorialidad del impuesto a las ventas, en el Artículo 420 parágrafo 3, Numeral 3, se tiene que los servicios ejecutados desde el exterior, como las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes incorporables o intangibles, a favor de usuarios o destinatarios ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente causan el impuesto sobre las ventas.

Ahora bien, con relación al estudio del aspecto tributario de las franquicias del exterior y nacionales se presentan las siguientes características básicas:²⁵

Para efectos impositivos, el artículo 1° del decreto 2123 de 1975 define el Know How como la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo con eficiencia.

Sin embargo, y como quiera que el tratamiento fiscal de la cesión de Know How, difiere si se realiza a título de enajenación o arrendamiento, es procedente realizar algunas precisiones:

- ✓ Transferencia por enajenación. La transferencia de Know How, por corresponder a un bien intangible, no genera IVA. Es de advertir que al

²⁵ CENTRO INTERAMERICANO JURÍDICO FINANCIERO. Concepto 69743. Internet: <http://www.cijuf.org.co/codian01/agosto/c69743.htm>

tratarse de una venta, el literal a) del artículo 420 en el Estatuto Tributario circunscribe la aplicación del impuesto, a la venta de bienes corporales muebles.

- ✓ Usufructo o entrega en arrendamiento. Si la experiencia o Know How se transmite, a título de arrendamiento o de usufructo, nos encontramos frente a la prestación de un servicio, y en consecuencia, su tratamiento impositivo varía del anterior, en la medida en que se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas en virtud de lo dispuesto en el literal b) del artículo 420 del Estatuto Tributario, por tratarse de un servicio.

De igual modo, cabe anotar que la transferencia de Know How constituye un elemento esencial del contrato de franquicia. En el evento en que el negocio se realice bajo esta figura jurídica, es pertinente manifestarle que se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas.

Valga precisar que el contrato de franquicia, por tratarse de un contrato complejo, puede comprender entre otros contratos, el de licenciamiento de marca, asistencia, suministro, los cuales se encuentran sometidos al gravamen sobre las ventas.

Como ya lo habíamos señalado en el inicio de este marco legal, el modelo de franquicia estará regido igualmente por el Estatuto Tributario. Por lo que se debe tener en cuenta que a los pagos o abonos en cuenta derivados de un contrato de franquicia deben aplicarse las retenciones en la fuente a título de impuesto de renta, ventas, timbre nacional y a título del impuesto complementario de remesas si el pago implica transferencia de rentas al exterior.²⁶

²⁶ Más Franquicias – El Portal de las Franquicias. Internet:
(http://www.masfranquicias.com/contenidos/contenido.php?contenido=marco_legal_de_la_franquicia_en_colombia)

CAPÍTULO IV

4. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de investigación.

Es de carácter descriptivo, busca establecer el tránsito del derecho de propiedad desde un caso originado en una demanda por uso de nombre comercial.

El escenario del no reconocimiento de un derecho, la participación en un proceso por la defensa de la marca y la consideración de esta como un recurso susceptible de explotación económica.

4.1.1 Método.

A través de un estudio de caso, se describen y analizan los hechos que conllevan a la defensa en un proceso marcario, con un reconocimiento de derecho a través del registro de marca, para el restaurante Wepa! Wraps, arepas y muchísimo +, en busca del crecimiento y expansión.

4.1.2 Fuentes de información.

Primaria

- Información suministrada por los propietarios del restaurante “Wepa! Wraps, Arepas y Muchísimo +”.

- Seguimiento al proceso interpuesto por uso de marca, revisión de los documentos de la actuación.

Secundarias

- Lecturas acerca de situaciones similares a las ocurridas al restaurante Wepa! Wraps, arepas y muchísimo +.
- Lectura de diferentes libros y revistas que tratan el tema de los intangibles.
- Consulta a través de medios electrónicos y trabajos de investigación referentes al tema de marcas y franquicias. En este último aspecto, relacionado al campo de las comidas rápidas.

CAPÍTULO V

5. DESARROLLO

Se trata de la presentación de un caso, bajo la pretensión de hacer empresa y lograr un desarrollo desde la estrategia de la franquicia, previo reconocimiento de la marca.

El interés por el registro marcario surge como el producto de la defensa ante la demanda de uso interpuesta por una sociedad que consideraba suya el derecho de uso respaldado en el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para el desarrollo se consideran los siguientes apartes:

1. De los aspectos generales para el registro de marcas
2. Presentación de la empresa – caso –
3. La marca como derecho susceptible de disputa
4. Capacidad jurídica, debate e implicaciones derivados del derecho
5. Conclusiones del caso.

5.1 De los aspectos generales para el registro de marca.

Una marca es un componente intangible, que representa un activo valioso en cada organización, por cuanto contribuyen al incremento de las utilidades de las mismas; por consiguiente es necesaria la protección adecuada de estos.

Un consumidor, por lo general, no tiene una relación con un producto o servicio, pero puede tener una relación con una marca. En parte, una marca es un compuesto de promesas que implica confianza, consistencia y un conjunto

definido de expectativas. Las marcas más fuertes del mundo tienen un lugar en la mente del consumidor y cuando se habla de ellas casi todo el mundo piensa en las mismas cosas.

Las marcas están entre los activos más valiosos de una compañía y las compañías inteligentes hoy en día se dan cuenta de que capitalizar su marca es importante. Hacerlo puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de crecimiento con mayor rapidez y rentabilidad.²⁷ Son signos diferenciadores, ideados por personas que quieren conseguir la particularización del producto que elaboran o del servicio que prestan, para que el mercado o público al que apuntan, los reconozcan por la calidad del mismo y por sus caracteres específicos.

Sin embargo, a pesar de que las marcas sean una manifestación del intelecto, y por tanto pasen a formar parte del patrimonio de una persona, las mismas deben ser necesariamente registradas ante la autoridad competente para que de esta forma alcancen una protección jurídica.²⁸

Los principales aspectos valorativos de la marca son los siguientes²⁹:

- ✓ La propiedad legal de la marca: Es el registro de la marca, que es importante no solo en el ámbito local sino también nacional e internacional, si se mantiene la lógica expectativa de expansión de la red.
- ✓ La notoriedad: Esta variable servirá como indicador para medir el grado de conocimiento que tiene una determinada población de una marca, cuanto mayor sea la notoriedad de la marca del franquiciador mayor será la probabilidad de éxito para los franquiciados a corto plazo.
- ✓ La imagen: La imagen de marca es aquel conjunto de actitudes, representaciones y sentimientos que asocian los consumidores de manera estable a una marca comercial.

²⁷ SCOTT M. Davis. LA MARCA, máximo valor de su empresa, primera edición 2002. p 3.

²⁸ CABEZAS DELGADO, Carlos Alberto. Revista Jurídica On Line. Valoración Marcaria ¿Para qué es necesario valorar una marca en el mercado y cómo se lo hace? Internet:

(http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=50)

²⁹ BERMUDEZ J. Guillermo. La franquicia: elementos, relaciones y estrategias. 2002. P. 160.

5.1.1 Registro de Marca.

Para contemplar el inicio al modelo de negocio de franquicia, es necesario dar valor a la marca y por ende cada producto proveniente de ella. Valor que solo se obtendrá, entre otros aspectos que no dejan de ser menores, si se encuentra debidamente registrada.

El resultado del registro antes mencionado, básicamente es el de conceder al titular o propietario de la marca el uso, goce y disposición exclusivos de este signo, dándole también la facultad de poder excluir a cualquier tercero, que sin autorización del propietario, pretenda utilizar la marca o signo en el mercado.³⁰

Las normas que pueden consultarse para conocer acerca de los trámites para el registro de marca, la protección de los signos distintivos y los derechos de su titular son: la legislación vigente en materia de Signos Distintivos que está contenida en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina. Igualmente esta Decisión tiene su reglamentación en los Decretos reglamentarios; y adicionalmente, la SIC expide la Circular Única que contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la manera cómo se debe adelantar los trámites de propiedad industrial.³¹

Los aspectos que se deben tener en cuenta previamente a la presentación de la solicitud de registro son:³²

- I. **Elegir la marca:** La marca debe ser fuerte, que perdure en el tiempo. Puede reflejar los valores de la empresa, puede contener diferentes

³⁰ CABEZAS DELGADO, Carlos Alberto. Revista Jurídica On Line. Valoración Marcaria ¿Para qué es necesario valorar una marca en el mercado y cómo se lo hace? Internet: (http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=50)

³¹ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Marcas. Internet: (<http://www.sic.gov.co/drupal/marcas>)

³² *Ibidem*.

elementos nominativos o gráficos. Una vez elegida es importante constatar que sea registrable.

Por lo anterior, acerca de la elección de la marca, en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los siguientes son los artículos a tener en cuenta para el debido registro de marca:

De los Requisitos para el Registro de Marcas:

Artículo 134.- A efectos de este régimen 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. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) Las palabras o combinación de palabras;
- b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) Los sonidos y los olores;
- d) Las letras y los números;
- e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) Carezcan de distintividad;

- c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
- d) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
- e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
- g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
- h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
- i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
- j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- k) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

- l) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
- m) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
- n) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
- o) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
- p) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios,

- o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
- 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;
 - c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
 - d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
 - e) Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
 - f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
 - g) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,
 - h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido

cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

- II. **Clasificar los productos o servicios:** Debe elegir los productos o servicios que distinguirá la marca y clasificarlos según la clasificación internacional de Niza. (Ver anexo 1).

Las marcas se reconocen así:

Figura 4: Reconocimiento de marcas

Forma del Signo	Función del Signo	Uso y Difusión
Nominativas	Comerciales	Comunes
Figurativas	Colectivas	Notorias
Mixta	De Certificación	Renombradas
Tridimensionales		
Sonoras		

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. AULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Internet:

http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_Marcas.pdf

✓ Nominativas Figurativas

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos y

que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable. Ejemplo: R&R, MNG, NIKE, ADIDAS, marcas pertenecientes a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

✓ Figurativas

Integradas únicamente por una figura o un signo visual "logotipo" que se caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un conjunto líneas que no represente un concepto en particular. Ejemplos:



✓ Mixtas

Es la combinación de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios elementos gráficos, de color o tridimensionales. Podría limitarse a la presentación de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color. Ejemplos:



✓ Tridimensionales

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o sus empaques, al contar con volumen que deben ser percibidas por el sentido del tacto.



PARA RECORDAR

No se debe olvidar que las marcas tridimensionales, solo son registrables, siempre y cuando reúnan suficientes características individuales y distintivas con las cuales se les pueda diferenciar de otras previamente existentes en el mercado.

Lo primero que se recomienda para clasificar un producto o servicio es verificar su ubicación dentro de las clases acudiendo en su orden a la lista de clases, después a sus notas explicativas y la lista alfabética de productos y servicios.

Si a pesar de lo anterior persiste la duda, es posible acudir a las observaciones generales de clasificación que contemplan las siguientes reglas:³³

- a) El primer criterio es la función del producto la cual se encuentra en el título de la clase, o por analogía con otros productos que figuren en la lista alfabética. Un producto de usos múltiples se puede clasificar en la clase de cualquiera de sus funciones o destinos.
- b) Cuando se trata de materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican, en principio, en atención a la materia de la que están constituidas.

³³ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. AULA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Internet: <http://www.sic.gov.co/drupal/marcas>

- c) Un producto que debe ser clasificado en función de la materia que lo constituye, y está constituido también por otra materia diferente se clasifica en principio en función de la materia predominante.
- d) Los productos destinados a formar parte de otro producto van en la clase del producto principal cuando no tengan otras aplicaciones.
- e) Los estuches con el producto que van a contener.

Por su parte, los servicios están clasificados por:

- a) Ramas de actividad,
- b) Por analogía con servicios similares.
- c) Los servicios de alquiler se clasifican en la misma clase de los servicios que se prestan con la ayuda de los objetos alquilados.
- d) Los servicios de asesoramiento, información o consulta en la clase sobre la que versa el objeto de la actividad.

III. **Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios.**³⁴ Para verificar si existen registradas o solicitadas con anterioridad marcas iguales o parecidas que identifiquen iguales o semejantes productos o servicios que puedan obstaculizar el registro de su marca, es recomendable realizar esta búsqueda antes de solicitar el registro de la marca, los resultados le ayudarán en el proceso de elección de la marca y en la decisión de registrarla.

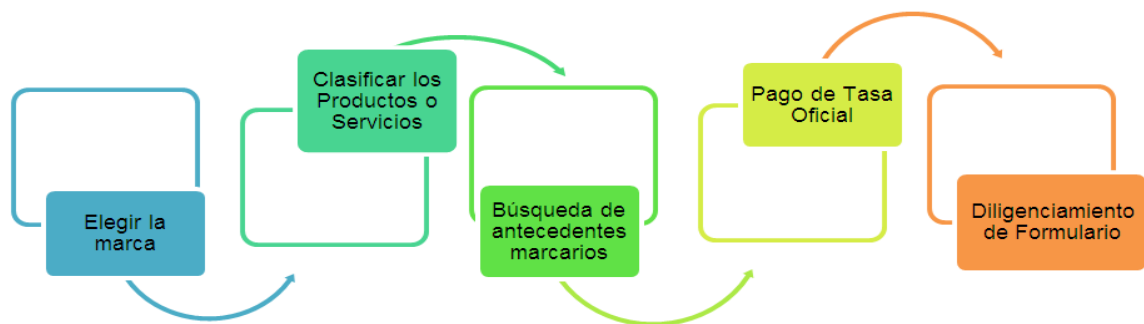
³⁴ Ibídem

IV. **El pago de la tasa oficial:**³⁵ Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan un valor llamado tasa. La Superintendencia expide anualmente una Resolución en la cual fija las Tasas, en dicho pago irán incluidos los costos asociados al primer examen de la solicitud, a las notificaciones, a la publicación de la solicitud en la Gaceta de la propiedad industrial y, muy importante, a la expedición del certificado de registro. Existen otras tasas que se pueden causar si el solicitante desea hacer cambios durante la solicitud de registro, tales como modificaciones, correcciones, divisionales, licencias de uso y prioridades.

V. **El diligenciamiento del formulario correspondiente:** La Superintendencia dispone de formularios para los trámites que adelanta, los cuales incluyen toda la información y documentación que se debe aportar.³⁶ (Ver anexo 2)

Otra manera de presentación puede ser llenando el formulario en línea a través de la página de la superintendencia de industria y comercio.

Figura 5. Pasos para el registro de marca



Fuente: Autoría Propia.

³⁵ Ibídem

³⁶ Ibídem

Documentación que deben presentarse para la solicitud de registro de la marca:³⁷

- ✓ Formulario diligenciado de la solicitud de registro de marca. El formulario contiene los espacios para incluir la información necesaria para otorgar fecha de radicación y otros que si bien no son completados no son necesarios para tal fin.
- ✓ En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 cm.
- ✓ Recibo de pago.
- ✓ En caso de actuar por intermedio de apoderado, el poder en el que se haga referencia a una o más solicitudes debidamente identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación personal, autenticación o legalización.
- ✓ En caso de ser microempresario y desee obtener el descuento por tal calidad, el formulario correspondiente debidamente diligenciado.

Pasos a seguir para la entrega del formulario de registro de marca.

1. Diligenciar el Formulario Único de Registro de Signos Distintivos PI01-F01. En caso de cumplir los requerimientos de reducción de tasa a solicitud de registro diligenciar el Formulario PI01 - F06.
2. Realizar el pago de la tasa de solicitud de registro, los pagos adicionales en caso de exceder 150 palabras en la publicación y/o reivindique prioridad. Si efectúa el pago en las instalaciones de la entidad bancaria autorizada banco de Bogotá cuenta corriente No. 062754387 utilizando el código rentístico 01; si presenta la solicitud en línea, debe seguir lo establecido en la página web de la entidad.
3. Reemplazar la copia del recibo de consignación por un recibo oficial de caja solo si realiza el trámite en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados.

³⁷ Ibidem

4. Radicar la solicitud anexando los documentos que la respaldan. En caso de hacerlo en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados, legajar la documentación con una cartulina de color amarillo tamaño oficio marcada con los siguientes datos mínimos: nombre y domicilio del Solicitante, signo solicitado, clasificación de los productos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Niza.
5. En caso que requiera presentar correcciones y modificaciones a la solicitud, debe diligenciar el formulario único de correcciones y modificaciones PI00 - F03, siempre y cuando no sean aspectos sustanciales del signo o ampliar productos o servicios, previo pago de la tarifa vigente en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados
6. Consultar periódicamente con el número de radicación asignado las fijaciones en lista con el fin de verificar si la dependencia encargada de revisar su solicitud considera necesaria información adicional o diríjase a: Oficina de la Entidad: Carrera 13 No. 27 - 00 piso 3 Bogotá D.C.
7. Presentar respuesta en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados en caso de ser requerida información dentro del término indicado en el requerimiento. En caso de no dar respuesta de manera oportuna su solicitud se declarará abandonada
8. Consultar la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial o en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados. En caso de hallar inconsistencias debe presentar solicitud de corrección. Esta publicación se efectúa para que terceras personas conozcan la solicitud y si están interesadas, presenten oposición al registro solicitado en un plazo de 30 días contados a partir de la publicación de la solicitud.
9. Consultar periódicamente, con el número de radicación asignado, las fijaciones en lista o en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados, con el fin de verificar si ha sido presentada oposición al registro solicitado.

10. Presentar respuesta en los Puntos de Atención al Ciudadano autorizados en caso de oposición para que sea concedido el registro, para lo cual cuenta con un período de 30 días.
11. Notificarse de la decisión final para lo cual será enviado un aviso de notificación a la dirección de correspondencia indicada en la solicitud; si desea que se efectúe vía Internet, debe cumplir los términos y condiciones de uso para la notificación de actos administrativos por éste medio o en la Oficina de la Entidad: Carrera 13 No. 27 - 00 piso 3 Bogotá D.C.³⁸

5.2 Estructura de la franquicia.

Pues bien, en busca de valorizar y expandir la marca a través del negocio de franquicia es importante conocer de algunos aspectos relativos a ello:

Las franquicias, en sus diversas modalidades, han estimulado el desarrollo y la expansión de las empresas exitosas en los mercados globales, lo que se ha reflejado en el crecimiento de la economía nacional y mundial. El modelo de franquicias constituye una alternativa para generar empleo calificado y la permanencia de las empresas en el tiempo.

El tema de franquicias no está regulado en Colombia. Se están dando los primeros pasos por el Icontec para la expedición de una norma técnica de buenas prácticas de franquicia. Actualmente la regulación se circunscribe a lo que se pacte en el contrato de franquicia.

³⁸ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Internet: www.sic.gov.co

En el importante frente de la integración comercial, es pertinente preguntarnos qué sucede con las franquicias en el tratado de libre comercio; también es importante saber si los empresarios colombianos están preparados para otorgar franquicias en otros países. La respuesta de Colciencias es que creen que el TLC es una oportunidad de apertura de mercados y de expansión de empresas colombianas que se encuentren debidamente organizados y preparadas para asumir el reto de la competencia. La franquicia, como modelo de gestión empresarial, surge con gran fuerza y como respuesta, quizá la más apropiada, a las nuevas realidades planteadas por el fenómeno de la globalización.

La franquicia es un terreno fértil de investigación donde confluyen expertos de diversas disciplinas con el mercadeo, la economía, el empresariado y el derecho.³⁹

Algunos ejemplos de franquicias Colombianas se tienen:

- ✓ EL SANDWICH QBANO es una organización productiva, innovadora y sólida con más de 30 años de experiencia. Se ha convertido en una de las más importantes cadenas de restaurantes de comidas rápidas en Colombia.⁴⁰
- ✓ K-listo es una empresa Colombiana líder en la producción de alimentos precocidos congelados de consumo masivo con más de 19 años de experiencia y con presencia en todos los almacenes de grandes superficies del país.⁴¹
- ✓ Jenó's Pizza, marca líder en la categoría de pizza en Colombia, con más de 115 puntos de ventas a nivel nacional incluyendo 11 franquicias ya operando, inició su programa de franquicias durante el mes de septiembre de 2012.⁴²

Algunos ejemplos de franquicias internacionales en Colombia:

39 PIERRE Sigue. Simón. La Franquicia en Colombia, 2003. p 19.

40 MASFRANQUICIAS, Franquicias. Internet: (<http://www.masfranquicias.com/franquicias/sandwich-qbano/>)

41 _____ (<http://www.masfranquicias.com/franquicias/k-listo/>)

42 100FRANQUICIAS.COM. Directorio. Internet:

(<http://www.100franquicias.com.co/franquicias/barescafe/restaurantes/Jenos-Pizza---Telepizza/Franquicia-jenos-pizza---telepizza.htm>)

- ✓ McDonald's es la principal cadena de restaurantes de servicio rápido de comidas alrededor del mundo, con más de 30.000 locales en los que se atiende diariamente a 52 millones de personas en más 100 países.

A Colombia, McDonald's llegó en 1.995, y abrió su primer restaurante en Julio de ese año en el Centro Comercial Andino. Hoy ya cuenta con restaurante y Centros de Postres distribuidos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira y Bucaramanga, y McCafés en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Pereira.

McDonald's Colombia es un sistema de negocios compuesto por varias empresas de servicio: franquicias, proveedores y la corporación, siendo todas ellas dirigidos por ejecutivos colombianos, que si bien atacan los lineamientos estratégicos de la marca, dirigen sus empresas de manera independiente, y según las necesidades y realidades de cada uno de sus negocios.

Desde el ingreso de la multinacional al país, la historia de los restaurantes de servicio rápido en Colombia se transformó.⁴³

- ✓ Subway. Con Fecha de fundación en el año de 1965 y con País de origen Estados Unidos. La cadena SUBWAY® es la franquicia de sándwiches más grande del mundo. Con más de 40 años de experiencia, la cadena opera más de 28.800 restaurantes en el mundo y recibe más de 1.000 solicitudes de información de franquicia a la semana.⁴⁴

La franquicia Genera empleo, permite el ensanchamiento del mercado de productos y servicios, moderniza la oferta, plantea nuevas oportunidades, moviliza el capital, promueve la inversión: el sistema de franquicias, además de ser un

⁴³ MACDONALD'S COLOMBIA ARCOS DORADOS. Institucional. Quienes Somos. Internet: (<http://www.mcdonalds.com.co/>)

⁴⁴ 100FRANQUICIAS.COM. Alimentación. Comidas Rápidas. Internet: (<http://www.masfranquicias.com/franquicias/subway/>)

probado esquema para el desarrollo de nuevas inversiones, permite tomarle el pulso a la economía nacional.⁴⁵

Debe tenerse en cuenta que un sistema de franquicias es exclusivamente un método de comercialización, especialmente útil para la expansión empresarial del franquiciador, que necesita basarse en su éxito previo como gestor de su concepto de negocio para que ofrezca suficientes garantías de éxito también para el franquiciado.⁴⁶

Como ya lo deja ver lo referenciado según aportes de autores, institutos, artículos de revista e información vía internet, en el presente estudio, el sector de las franquicias es para Colombia, una fuente generadora de empleo, y es así como lo deja ver el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el impulso de Propaís, en alianza con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que buscan promover las microfranquicias en Cali y varias ciudades de Colombia así:

- **¿En qué consiste?**

El modelo de micro franquicia es una relación comercial entre dos partes, por la cual una persona paga una cierta cantidad de dinero para tener la licencia y comenzar un negocio utilizando una marca ya consolidada en el mercado.

Quien compra una franquicia se compromete a vender de forma legal un producto o servicio exitoso.

Actualmente, las franquicias son bastante populares, en especial en el segmento de comidas rápidas.

Durante todo el tiempo, el franquiciado recibe apoyo de la marca.

⁴⁵ NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR. Exportación. Internet: (<https://negociosycomercioexterior.wordpress.com/exportacion/maneras-de-exportar/franquicias/>)

⁴⁶ FRANQUICIASCOLOMBIA.COM. Internet: (<http://www.franquiciascolombia.co/informacion-y-franquicia/que-es-una-franquicia>)

- **Apuesta inclusiva y bajo riesgo**

Las microfranquicias corresponden a un modelo de negocios comprobado, de bajo costo, con un potencial de mercado, que se caracteriza por ser replicable, adaptable y de bajo riesgo dada su estandarización y apoyo a quienes las adquieren.

Este modelo se diferencia de las franquicias que pertenecen a grandes marcas, cuyo costo puede oscilar entre \$25 millones y \$1000 millones, y a las que solo tienen acceso grandes inversionistas.

La apuesta es que las microfranquicias puedan ser compradas por personas de bajos ingresos para su explotación comercial.

5.2.1 Obligaciones del Franquiciado.

- ✓ Disponer de un local adecuado para desarrollar la actividad comercial.
- ✓ Solvencia económica y profesional.
- ✓ Disponer del equipo humano.
- ✓ Capacidad de entusiasmo y entrega frente a la experiencia que, dependiendo de los casos, llega a no ser necesaria.
- ✓ Respetar las directrices marcadas por el franquiciador y que fueron recogidas en su momento en el contrato.
- ✓ Entender perfectamente el espíritu del sistema de franquicia y adaptarse plenamente a la filosofía y a la identidad corporativa de la misma,

asumiendo un compromiso personal tanto con las normas como con la disciplina.

- ✓ Seguir la política comercial de la red, común a todos los franquiciados.
- ✓ Abono de las cantidades económicas pactadas en lugar y tiempo.
- ✓ Disponer de la organización necesaria para prestar servicio, tanto a la actividad propia de la franquicia como a lo demandado por el franquiciador y que en su día fue recogido en el manual del franquiciado.
- ✓ Que dedique, al igual que el franquiciador, esfuerzos patentes para incrementar la notoriedad de la marca franquiciada.
- ✓ Que sus relaciones con el franquiciador estén basadas en la honestidad de sus acciones y en un trato de mutua confianza.
- ✓ Y, por último, contribuir al éxito de la red estudiando y resolviendo conjuntamente con el franquiciador los problemas que pueda.⁴⁷

5.2.2 Obligaciones del Franquiciador.

- ✓ Disponer de una marca, producto o servicio debidamente registrado e introducido en el mercado con éxito probado y que pueda ser fácilmente transmisible.
- ✓ Saber transmitir a sus franquiciados el *Know How* de la franquicia.
- ✓ Contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio adecuado a las necesidades.

⁴⁷ MARKETING XXI. Capítulo 5. La distribución, mercado y clientes. Internet: (<http://www.marketing-xxi.com/obligaciones-del-franquiciador-y-del-franquiciado-74.htm>)

- ✓ Estar asesorado permanentemente de los últimos avances, tanto a nivel técnico como de marketing.
- ✓ Saber evaluar las diferentes zonas geográficas.
- ✓ Capacidad financiera y solvencia profesional.
- ✓ Disponer de tiendas piloto, como mínimo tres, que demuestren la rentabilidad de la franquicia al franquiciado.
- ✓ Tener el correspondiente manual operativo, que garantice el éxito comercial y económico de la transacción.
- ✓ Proporcionar exclusividad de zona.
- ✓ Que facilite, sin ninguna reticencia, la lista completa de sus franquiciados.
- ✓ Que su rentabilidad no dependa exclusivamente de los cánones de adhesión o de la venta inicial de maquinaria.
- ✓ Que la actividad que desarrolla se sitúe en un mercado en expansión y duradero y no esté basada en una demanda temporal, moda pasajera o cotice a la baja.
- ✓ Que su concepto se adapte plenamente a la demanda de un *target* amplio.
- ✓ Que lleve a cabo una selección esmerada de sus franquiciados y opere un crecimiento ajustado a sus medios.
- ✓ Que dedique esfuerzos potentes para incrementar la notoriedad de su marca.
- ✓ Que garantice a sus franquiciados unos servicios permanentes de seguimiento, comunicación interna, investigación, apoyo y marketing.
- ✓ Que su contrato respete el equilibrio entre las partes y defina claramente las reglas de juego.

- ✓ Y, por último, que asuma en todos los terrenos un compromiso total con sus franquiciados.⁴⁸

5.2.3 Contrato de franquicia.

El contenido esencial del contrato de franquicia viene determinado por tres elementos que caracterizan a la franquicia y sirven para diferenciarla de otras figuras afines:

a) MARCA: El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o medios de transporte objeto del contrato.

b) KNOW-HOW: La transmisión al franquiciado de un Know-How (o conjunto de conocimientos o procesos prácticos verificados por el franquiciador y fruto de su experiencia).

c) APOYO CONTINUADO: La prestación continua por el franquiciador de asistencia comercial y técnica durante la vigencia del acuerdo de franquicia.

Por ello el contrato es el instrumento básico y principal para configurar los derechos y obligaciones del franquiciador y del franquiciado y establecer formalmente el contenido de la relación a todos los efectos.

El contrato de franquicia deberá contener con claridad los elementos esenciales de todo contrato y, además, una regulación detallada del contenido básico de este tipo de acuerdos. Desde un punto de vista práctico y a modo de guía que ayude a comprender mejor la estructura y contenido de un contrato franquicia al uso, se destacan los siguientes aspectos:

⁴⁸ *Ibidem*.

- a) El encabezamiento: las partes que intervienen: Los datos del encabezamiento tienen enorme importancia en todo contrato. Aquí se encontrarán datos tales como el lugar y fecha del contrato y los datos identificativos de franquiciador y franquiciado. Es frecuente que una de las partes (o las dos) sean sociedades, debiendo prestarse especial atención a todos los datos de la sociedad, así como a los de la persona física que la representa y de su capacidad para contratar válidamente en nombre de la sociedad.
- b) Los expositivos: Precedidas de la expresión “exponen”, “manifiestan” u otra similar, es normal hacer constar determinadas afirmaciones o manifestaciones. Así por ejemplo, sobre la titularidad de la marca, el cumplimiento de requisitos administrativos (registro, información precontractual), independencia empresarial de las partes, etc.).

Si bien estas manifestaciones no suelen tener un contenido obligacional, resultan extremadamente útiles para verificar un consentimiento eficaz, para especificar el objeto del contrato y los fines de las partes, para facilitar la interpretación del contrato en caso necesario, etc.

- c) Las estipulaciones: Esta sección es la más extensa e importante. En ella se detalla el contenido de los compromisos y obligaciones de ambas partes. Aquí es donde se regulan, entre otros, aspectos como:
- La cesión del uso de las marcas y diferentes signos distintivos (logotipos, colores corporativos, tipografías, etc.), así como las normas para su correcto uso.
 - La transmisión del know-how de la franquicia y sus concreciones: Manual de operaciones, formación inicial y continuada, etc.
 - Los requisitos que debe cumplir el local comercial

- La determinación de la oferta de producto que podrá ofrecer el franquiciado, así como sus condiciones de suministro.
- La exclusividad territorial de la franquicia.
- El uso de la tecnología (software, etc.) y la prestación de soporte técnico correspondiente.
- Los procesos y obligaciones de información y control.
- Las campañas publicitarias por ambas partes.
- El soporte y apoyo al que vendrá obligado el franquiciador.
- Las condiciones económicas de la relación. Garantías. Seguros.
- La duración del contrato de franquicia.
- Las posibles causas de terminación de la relación.
- Las consecuencias de la extinción tempestiva o anticipada del contrato.
- Lugar y forma de las notificaciones, disposiciones interpretativas, medios de resolución de conflictos, etc.

En definitiva, el contrato es auténtica “ley entre las partes”, que regirá la relación entre ellas durante años. Por ello es tan importante realizar un análisis exhaustivo del contenido de cada una de sus cláusulas antes de firmar.⁴⁹

⁴⁹ CONTRATO DE FRANQUICIA. Aspectos Principales. Internet: (<http://www.contratodefranquicia.es/>)

5.2.4 Características del Know-how en la franquicia.⁵⁰

El saber hacer de una franquicia ha de presentar al menos las siguientes características según las definiciones anteriormente expuestas y las opiniones recabadas, tanto investigadores de esta materia (Diez de Castro y Galán González, 1998) como de profesionales de la franquicia.

1. Conjunto de conocimientos (saber): No es fácil precisar de manera genérica los conocimientos que comprende el Know-how de una franquicia, aunque por lo general se ocupara de cuestiones como: la estructura organizacional; cual debe ser el surtido adecuado; técnicas de venta; gestión del aprovisionamiento; gestión de procesos productivos; administrativos, financieros y contables; merchandising; publicidad, relaciones públicas y promociones, entre otras.
2. Practico (hacer): Su aplicación en mercados reales debe conseguir resultados previstos y satisfactorios. Así pues, el concepto franquiciado tiene que ser flexible, adhiriéndose de manera estable a los mercados emergentes sin disminuir la imagen y presencia en los ya establecidos.
3. Transmisible (hacer saber): De nada servirá el contenido e incluso la experiencia práctica que contenga el saber hacer, si el franquiciador no tiene la capacidad y la habilidad para transmitirlo a sus franquiciados.

El proceso de transmisión constara de tres fases bien diferenciadas:

- a) Antes de la apertura: Desde que se tiene el primer contacto con la empresa franquiciadora, el franquiciado ya comienza a atesorar información y conocimiento de la red. El franquiciador no solo debe informar y formar al franquiciado y su personal, si no que ha de

⁵⁰ BERMUDEZ. Guillermo J, La franquicia: elementos, relaciones y estrategias 2002, pág. 165-168

demostrar al franquiciado de que esa cultura organizacional que le ofrece es efectiva y adecuada en el mercado en el que tendrá que relacionarse.

- b) Durante la apertura: El proceso de apertura de un negocio tiene una duración variable que va de los tres a los seis meses. Por tanto durante este tiempo surgirán las grandes dudas, los miedos al fracaso o la <<borrachera>> del éxito. Por esta razón el franquiciador habrá de facilitar al franquiciado toda la información, asesoramiento y entusiasmo sin escatimar gastos, de cara al logro de una transmisión eficiente del Know-how.
- c) Tras la apertura: Esta fase comprenderá el periodo posterior a la apertura, cuando el negocio franquiciado comienza a funcionar con mayor autonomía. Aunque en principio podría parecer que la transmisión del saber hacer ya ha concluido en la fase anterior, nada mas lejos de la realidad, ya que será en este periodo cuando el mantenimiento continuo en dicha transmisión aúpe al franquiciado al éxito en un entorno cambiante y competitivo.

Las formas de transmisión del Know-how de una franquicia son fundamentalmente tres: Los documentos de identificación del saber hacer; como son los manuales o biblia de la franquicia, los sucesivos procesos de formación del franquiciado y su personal (antes, durante y después de la apertura del establecimiento), los servicios en los que se concretan los planes asistenciales del franquiciador que inciden en aspectos como la búsqueda del local, estudio del mercado, diseño y decoración del local, estudio financiero, seguimiento en la gestión, publicidad, etc.

Estandarizado: Para que el Know-how sea transmisible es necesario diseñar aquella metodología que logre adaptarlo a cualquier franquiciado y que sea fácil de comprender y de utilizar por este. La mejor forma de lograr este fin es mediante la estandarización o normalización del saber hacer, que comenzara con la conceptualización de este por escrito, seguido de una sistematización de los procesos productivos y de gestión. La normalización ayudara a la transmisión de los conocimientos necesarios para la puesta en marcha y gestión del negocio y a la protección de los secretos de la compañía.

4. Experimentando con éxito: No solo es importante que el saber hacer nazca de la experiencia, sino que también será necesario que se analice su eficacia y se pruebe su capacidad de adaptación a nuevos mercados desde la práctica en establecimientos con clientes reales. Estos tests ayudaran a modificar estrategias, a mejorar procesos y a lograr una cadena más eficiente y ágil a los cambios del mercado y de la competencia, también es importante que presente ciertas características: que sea rentable, que sea adaptable y que sea continuo.

CAPITULO VI

6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, EL CASO

A partir de una marca ya forjada, consolidada y reconocida en el mercado por los consumidores, la franquicia pasa a ser una alternativa de emprendimiento, de menor riesgo y con más probabilidades de éxito.

En este capítulo se hablara del restaurante Wepa! Wraps, arepas y muchísimo +, y de sus proyectos de transformar la empresa al modelo de negocio de franquicia, es decir, el propósito de lograr expandir su marca a un nivel importante y de éxito en el sector de alimentos.

Pues bien, a continuación se detallan eventos vividos por la empresa antes mencionada, en busca de su reto de alcanzar el objetivo trazado, como lo es lograr consolidar y expandir su marca en el sector de alimentos, inicialmente en la Ciudad de Cali, sin descartar a futuro, el abarcar otros municipios del Valle del Cauca y Ciudades en el resto del País Colombiano.

6.1 Descripción y antecedentes del restaurante Wepa! Wraps, arepas y Muchísimo +

Wepa! Empresa familiar que inicia con 3 miembros y 1 colaborador, Se constituye el 9 de Marzo de 2007 con un punto de servicio en el Centro Comercial Cosmocentro en la ciudad de Cali.

Luego de seis meses de gran aceptación por los consumidores, el restaurante empieza a ser fuente generadora de empleo, con la incorporación de tres colaboradores más. Ya para el segundo año integran otros 6, y es así como al día

de hoy cuentan con un total de nueve colaboradores que apoyan con su labor, el objetivo visualizado por Wepa!

El 9 de Junio del año 2011 abre un segundo punto de venta en Centro Comercial Centenario, el cual actualmente cuenta con 6 colaboradores. Del mismo modo, goza de gran aceptación y éxito en el mercado.

Los propietarios de Wepa! pensando en las comidas típicas de la región y en una alimentación deleitosa, sana y balanceada, ofrece en su carta productos con una muy buena combinación de ingredientes como carne desmechada, pollo desmechado, chicharrón crocante, chorizo, maíz, piña, queso, camarones, maduro, tocineta, costillitas ahumadas, vegetales, entre otros, que pueden ser adicionados en una arepa asada o sobre una tostada de plátano o en Wraps (tortilla de pan). También cuentan con asados a la parrilla como churrasco y pechuga de pollo; del mismo modo cuentan con apetitosos almuerzos, como bandeja paisa y cazuela de frijoles; finalmente los días viernes ofrecen platos especiales de pescados y mariscos. Todo ello contando con el debido manejo de los conceptos necesarios y normativos de manipulación de alimentos, atención al cliente, calidad en los productos, excelentes proveedores y a un bajo precio para el consumidor. Esto último, en miras de acercar cada vez más a todos sus clientes.

6.1.1 La marca como derecho susceptible de disputa.

Ya habiendo transcurrido cuatro años y cerca de seis meses de haber sido constituida la empresa Wepa!, contando con el mismo tiempo de actividad constante en el mercado de los restaurantes, y de fijar cada vez más la fidelidad de sus clientes, y en este orden de ideas, de aferrarse cada vez más al objetivo de continuar expandiendo su marca en el mercado, es justo cuando en el mes de

Septiembre del año 2011 Wepa! Wraps, arepas y muchísimo+, a través de un comunicado enviado por la empresa V&Pip abogados de Bogotá apoderados de la sociedad Inverfoods del Caribe S.A., se entera de que en el mes de junio del año 2007, éstos últimos, habían registrado en Industria y Comercio la marca Wepa en la Ciudad de Barranquilla, según registro No. 348254. Ésta a su vez se registró ante Cámara de Comercio en la misma Ciudad, el 9 de diciembre de 2008, e inicia actividades ese mismo año.

En este mismo comunicado la compañía Inverfoods del Caribe solicita a Wepa! Wraps, arepas y muchísimo + el cese y desistimiento del uso indebido de la marca registrada Wepa!, que desista del uso de la expresión Wepa para promocionar los productos y servicios, y, que también cambie el nombre del establecimiento ante la cámara de comercio. (Ver anexo 3 y 4)

Era evidente así que la situación resultaba ser bastante incómoda para el restaurante Wepa! Wraps, arepas y muchísimo +; por cuanto ahora se avecinaba una pugna con los señores Inverfoods del Caribe.

Ahora, si bien es cierto que existía un suceso a favor del restaurante Wepa! Wraps, arepas y muchísimo +, que corresponde a la diferencia entre la fecha de inicio de actividad de estas dos empresas, según registros en Cámara de Comercio (ver anexo 4 y 5), también lo es el hecho de que lamentablemente eso no era suficiente para seguir con el nombre en el mercado; por cuanto la marca debe ser también registrada en Industria y Comercio. Este tipo de situaciones suelen suceder muy a menudo por desconocimiento y falta de orientación en Cámara de Comercio para encaminar al usuario en la importancia que tiene el registro de su marca ante la entidad correspondiente.

Wepa Wraps, arepas y muchísimo+, hizo caso omiso a este comunicado y un año más tarde, para el día 11 de diciembre de 2012 llega ya citación para una audiencia de arreglo en el centro de conciliación de la Personería Municipal de

Santiago de Cali. Las pretensiones que mueven esta citación son el cese al uso de la marca Wepa, publicidad y otros.

Por lo anterior, y haciendo uso del parágrafo 2 en el artículo 1ro de la ley 640 de 2001 que reza “las partes deberán asistir a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado”, Wepa! Wraps, arepas y muchísimo + se vio en la necesidad de ser asesorado y orientado por un abogado para la asistencia a esta audiencia; es así como el abogado, (se denominará el apoderado), se hace cargo del caso y solicita la suspensión y prórroga de la misma para revisar los documentos aportados por la contraparte, así como las mismas pretensiones, y poder dar a Wepa! Wraps, arepas y muchísimo+ una buena asesoría técnico-jurídica; solicitud a la que acceden las partes de común acuerdo y el despacho aprueba y fija nueva fecha para el día 22 de enero de 2013.

Llegado el día 22 de enero, inicia el proceso de audiencia y conciliación por salvar su nombre, pero lamentablemente no concluye éste con el resultado final esperado. Aun habiéndose demostrado con Cámara de Comercio que ya existía Wepa! Wraps, arepas y muchísimo+ con unos meses de anterioridad a ellos, lo que ciertamente prevalece en estos casos es el debido registro en la Superintendencia de Industria y Comercio; razón por la cual se ven obligados a cambiar de nombre, por lo que buscan que el cambio del nuevo nombre no sea muy notorio, para evitar que los consumidores ya existentes conciban la idea de que Wepa! se retiró del mercado.

Capacidad jurídica, debate e implicaciones derivados del derecho:

De la incapacidad de defensa, se deriva ceder y acceder a modificar el nombre como Uepa'Ve! ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es un trámite sujeto a costos, que se ilustra a continuación:

Pasos para el registro de marca

Uepa'Ve! decidió hacer su registro de marca por medio de la página web www.sic.gov.co, herramienta que consideran ellos, generalmente es más práctica.

- a) Lo primero que se debe hacer es registrarse en el siguiente link como usuario para seguir con el trámite www://serviciospub.sic.gov.co/Sic/ServiciosEnLinea/Inicio.php



The screenshot shows the header of the website with the logo of the Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) and the text "SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS EN LINEA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". Below the header, the page title is "SOLICITUD DE SERVICIOS EN LINEA DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL". The main content area contains three paragraphs of text and a login form. The first paragraph describes the services offered. The second paragraph explains the benefits of online services. The third paragraph provides instructions on how to register. The login form is titled "Ingreso de Usuarios Registrados" and includes fields for "Login" (containing "sanjoaracas") and "Password" (containing six dots). There are buttons for "Ingresar", "Restablecer", and "Registrarse Ahora". A link "Olvidé mi contraseña" is also present. The text "puede registrarse ahora" in the third paragraph is circled in red.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SERVICIOS EN LINEA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**SOLICITUD DE SERVICIOS EN LINEA
DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La Superintendencia de Industria y Comercio, con el ánimo de simplificar el trámite de registro de signos distintivos, de afectaciones al registro, de consultas de antecedentes marcarios de tipo fonético y figurativo, de notificaciones via internet y otros servicios relacionados, pone a disposición del público en general este módulo web, desde el cual podrán ser radicados directamente.

Este módulo ofrece a sus usuarios la posibilidad de cancelar las diferentes tasas de algunos de los servicios de Propiedad Industrial mediante pago electrónico, recurriendo a la red bancaria con la seguridad que ésta ofrece, utilizando su banco personal en línea, evitándose las molestias de las colas y los desplazamientos a la hora de realizar consignaciones.

Para poder acceder a estos servicios usted debe registrarse previamente, suministrando sus datos básicos de identificación. A vuelta de correo electrónico le será devuelto su login de ingreso, su contraseña y las indicaciones de manejo. Si aún no lo ha hecho, puede [registrarse ahora](#).

Ingreso de Usuarios Registrados

Login

Password

[Olvidé mi contraseña](#)

[Registrarse Ahora](#)



SOLICITUD DE SERVICIOS EN LÍNEA
REGISTRO DE USUARIOS

Instrucciones:

Por favor diligencie cada uno de los campos señalados como obligatorios (*). La información de empresa o persona jurídica es opcional (**) y solo aplica en los casos en que sea esta quien presenta solicitudes en primera persona.

INFORMACIÓN DEL USUARIO

Tipo de documento	CECULA DE CIUDADANIA	*
Número de documento	38602397	*
Apellidos	ARANGO CASTAÑO	*
Nombres	SANDRA JOHANNA	*
Dirección	CALLE 5 50-103 LOCAL 311	*
Teléfono Fijo	5130001	*
Teléfono Celular		
País	COLOMBIA	*
Region	VALLE DEL CAUCA	
Ciudades	CALI	
Correo Electrónico	uepave@hotmail.com	*
Nombre de Usuario	sanjoaracas	*
Contraseña	*****	*
Confirmar Contraseña		*

INFORMACIÓN DE EMPRESA O PERSONA JURÍDICA

Tipo de documento	NIT	**
Número de documento	38602397	**
Empresa	UEPA'VE!	**
Cargo Desempeñado	REPRESENTANTE LEGAL	**
Dirección	CALLE 5 50-103 LOCAL 311	**
Teléfono Fijo	5130001	**
Teléfono Celular		
País	COLOMBIA	**
Región	VALLE DEL CAUCA	**
Ciudad	CALI	**
Correo Electrónico	uepave@hotmail.com	**

Términos y Condiciones de Uso

TERMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN LÍNEA A TRAVÉS DE INTERNET EN LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Los siguientes son los términos y obligaciones que se aplicarán al uso de la presentación de solicitudes en línea de Propiedad Industrial a través de Internet ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, y de otra parte, los usuarios registrados que han aceptado los términos y obligaciones descritos en el presente documento, se denominarán EL USUARIO. Para adelantar, a través de Internet, los diferentes

Acepto los términos y condiciones

b) Luego ingresar con el usuario que se haya creado.

SOLICITUD DE SERVICIOS EN LINEA DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Superintendencia de Industria y Comercio, con el ánimo de simplificar el trámite de registro de signos distintivos, de afectaciones al registro, de consultas de antecedentes marcarios de tipo fonético y figurativo, de notificaciones via internet y otros servicios relacionados, pone a disposición del público en general este módulo web, desde el cual podrán ser radicados directamente.

Este módulo ofrece a sus usuarios la posibilidad de cancelar las diferentes tasas de algunos de los servicios de Propiedad Industrial mediante pago electrónico, recurriendo a la red bancaria con la seguridad que ésta ofrece, utilizando su banco personal en línea, evitándose las molestias de las colas y los desplazamientos a la hora de realizar consignaciones.

Para poder acceder a estos servicios usted debe registrarse previamente, suministrando sus datos básicos de identificación. A vuelta de correo electrónico le será devuelto su login de ingreso, su contraseña y las indicaciones de manejo. Si aún no lo ha hecho, puede [registrarse ahora](#).

Ingreso de Usuarios Registrados

Login

Password

[Olvidé mi contraseña](#)

[Registrarse Ahora](#)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS EN LINEA

WEPA! WRAPS, AREPAS Y MUCHISIMO + SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO

Solicitudes

Para mayor agilidad en su solicitud, se recomienda realizar la transacción bancaria por la opción de pago global de servicios y luego ingresar a la opción de solicitud que desee.

No olvide permitir las ventanas emergentes para este sitio.

Solicitud de Antecedentes

[Antecedentes Fonéticos](#)
[Antecedentes Figurativos](#)

Solicitud de Registro de Signos

[Marcas Productos/Servicios](#)
[Marcas Colectivas](#)
[Marcas de Certificación](#)
[Lemas Comerciales](#)
[Enseñas Comerciales](#)
[Nombres Comerciales](#)
[Denominaciones de Origen](#)

c) Diligenciar el formato de solicitud de registro de marca, tener claro qué clase de marca desea registrar, en este caso es Mixta, también tener el logo con las medidas 12cm * 12cm y el valor de \$712.500 (Cifra del entonces) para proceder a hacer el pago electrónico.



SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Información del Solicitante

Clase Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación:

Número Identificación: 38

Apellidos y Nombres: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Correo Electrónico: xxxxxxxx@xxxxxx.com

Dirección Domicilio: CALLE 5 50-103 LOCAL 311

Número Telefónico: 5130001

País: COLOMBIA

Departamento /Estado/Región: VALLE DEL CAUCA

Ciudad: CALI

Tipo de Empresa: PEQUEÑA EMPRESA

Información del Apoderado ó Agente Oficioso Representante Legal (Opcional)

Clase Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificación:

Número Identificación: 38

Apellidos y Nombres: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Correo Electrónico: xxxxxxxx@xxxxxx.com

Dirección Domicilio: CALLE 5 50-103 LOCAL 311


Número Telefónico: 5130001

País: COLOMBIA

Departamento /Estado/Región: VALLE DEL CAUCA

Ciudad: CALI

No. Protocolo: _____

 Clasificación Internacional de Niza, Versión 9:
 Utilice las teclas Shift o Control, y el click del mouse para seleccionar más de una clasificación

37 CONSTRUCCION Y REPARACIONES
38 COMUNICACIONES
39 TRANSPORTE Y ALMACENAJE
40 TRATAMIENTO DE MATERIALES
41 EDUCACION Y ESPARCIMIENTO
42 SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
43 SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION). HOSPEDAJE TEMPORAL
44 SERVICIOS MEDICOS, VETERINARIOS DE AGRICULTURA
45 SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES
99 NO DEFINIDA


Productos Clase 43


SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN)


Observaciones

Valor del servicio solicitado


Conceptos adicionales :


 Descuento por Microempresa (Adjuntar Documentos)

 Total a pagar: \$ 712,500.00

 Saldo Cuenta Usuario: \$ 0.00

Para actualizar su saldo, de clic en el botón PSE





- d) Después de que sea realizado el pago, pasar a dar clic en radicar solicitud, luego de aprobado todo el proceso se genera un número de expediente. Si cumple con todos los requisitos, transcurridos 15 días se ordena para su publicación en la gaceta de la propiedad industrial como se muestra a continuación.

[Nueva Consulta](#)
[Ver Listado](#)
[Imprimir](#)

[Ver Afectaciones](#)
[Ver Actuaciones](#)

INFORMACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO

Expediente Nro : 13 027282			
Tipo de expediente	Solicitud de registro de MARCAS		
Fecha de radicación	2013-02-11	Hora	12:50:52
Estado del trámite	PUBLICACION		
Certificado		Vigencia Hasta:	

Datos de la Marca			
Tipo de solicitud	MARCAS		
Fecha de radicación	2013-02-11 12:50:52		
Fecha de presentación	2013-02-11 12:50:52		
Denominación	Uepa 'Ve!	Tipo	TEXTA
Publicación	Nro Gaceta	Nro Publicación	Nro Fecha
	663 Ver Gaceta	68	01-Marzo-2013
Clasificación Productos y servicios	(43) SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); PREPARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO, TALES COMO: AREPAS, TOSTADAS, WRAPS CON DIFERENTES RELLENOS, ASADOS A LA PARRILLA, ENSALADAS, JUGOS NATURALES; COMIDA EN GENERAL PROCESADOS Y NO PROCESADOS Y SERVICIOS DE DOMICILIOS.		



Personas Jurídicas / Naturales		
Titular	Domicilio	Dirección
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CALLE VALLE DEL CAUCA COLOMBIA	CALLE 5 50-103 LOCAL 311
Apoderado	Domicilio	Dirección

Ver Actuaciones		
Fecha	Evento	Actuación
11/02/2013	REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO	PRESENTACION

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GACETA No. 663

SOLICITUDES DE MARCAS Página: 29

Uepa'Ve!

(22) 11/02/2013

Exp: 13-27282

NP 68

(73) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

(74)

(75) CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

TIPO MIXTA



(51) PRODUCTOS/SERVICIOS

(43) SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); PREPARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO, TALES COMO: AREPAS, TOSTADAS, WRAPS CON DIFERENTES RELLENOS, ASADOS A LA PARRILLA, ENSALADAS, JUGOS NATURALES; COMIDA EN GENERAL PROCESADOS Y NO PROCESADOS Y SERVICIOS DE DOMICILIOS.

El objeto de la publicación en la gaceta de propiedad industrial es permitir que terceras personas conozcan la solicitud de registro de marca, para que quien tenga legítimo interés presente por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar su registrabilidad de conformidad con los art 135 a 137 de la decisión 486 de 2000.

Figura 6. Procedimiento para el registro de marca

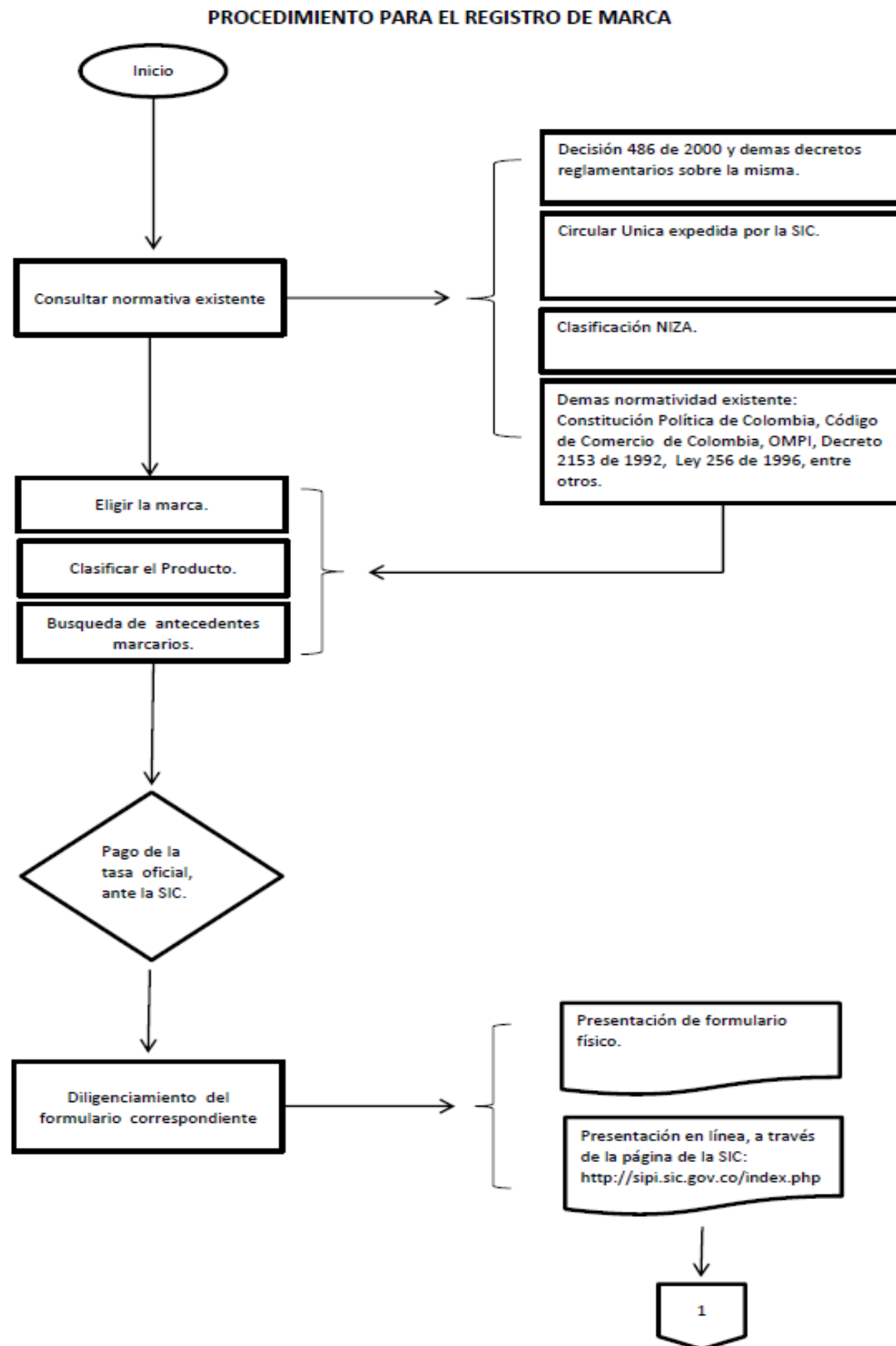
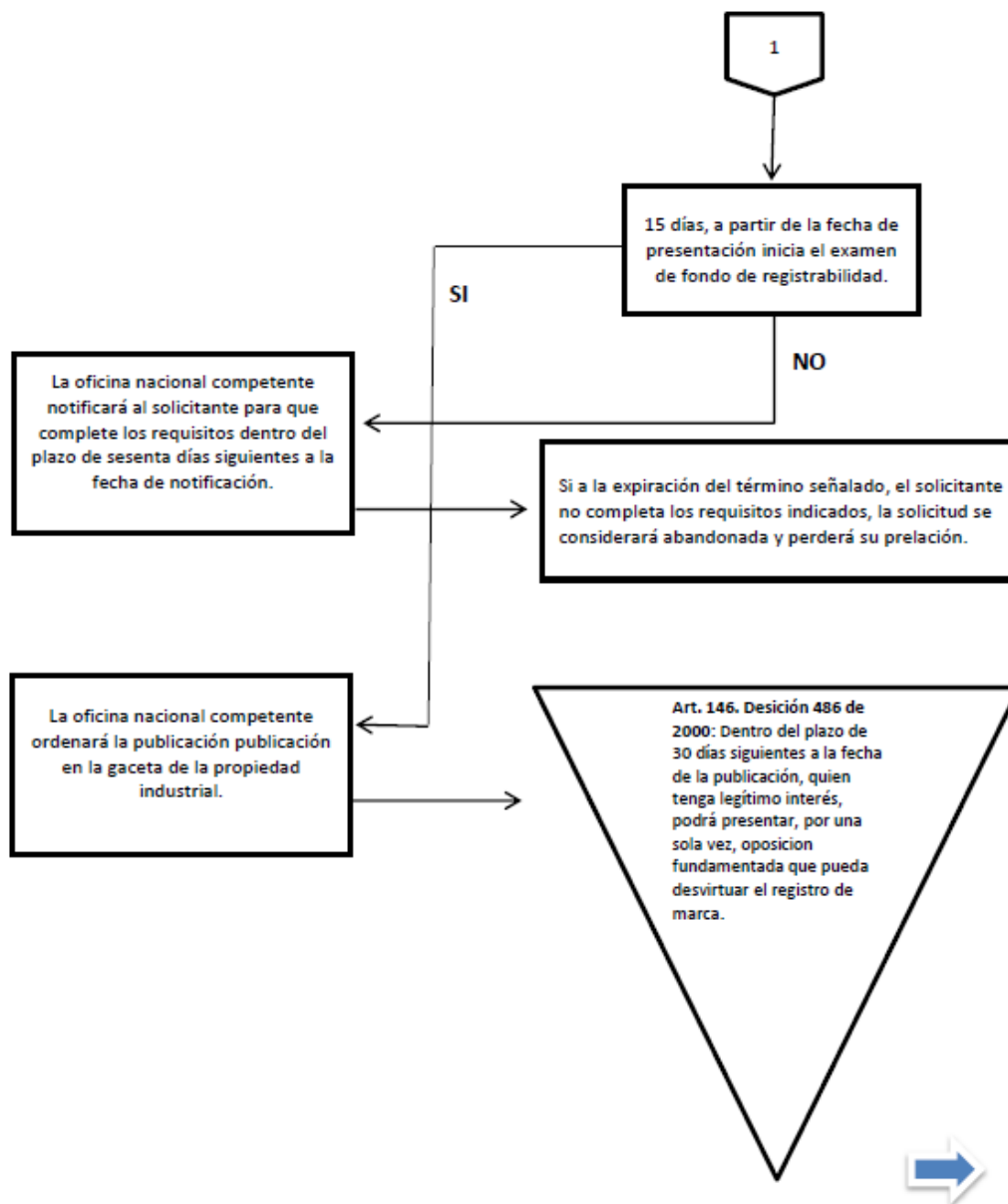


Figura 6. (Continuación)



Fuente: Autoría Propia.

Después de culminar este paso, y sin oposición alguna de terceros, se inicia el **examen de fondo o de registrabilidad**, este último se define así:

- Es la valoración que hace la SIC del signo solicitado. En dicho análisis tiene en cuenta si la marca cumple con los requisitos legales para ser registrada.
- El examen realizado se notifica mediante Resolución de concesión o de negación del registro, de ser el caso, y en éste, la SIC indica las razones que la llevaron a tomar la decisión. Y, de existir oposiciones, se pronuncia sobre ellas manifestando si son fundadas o infundadas.
- Si la resolución concede el registro, la SIC expedirá un certificado de registro de marca, una vez quede en firme la resolución de concesión.

6.1.2 Nueva instancia en el proceso.

A pesar de haber accedido y en el proceso de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se conoce que la misma empresa Inverfoods del Caribe (Wepa) de la Ciudad de Barranquilla, interpone **oposición** al registro de marca, el día 16 de abril de 2013, argumentando que la nueva marca Uepa`Ve! carece de distintividad, en tanto es similarmente confundible con la marca Wepa y que además se presenta confusión auditiva porque tienen una fonética similar generando el riesgo de confusión entre el público consumidor. Según la apoderada de la marca opositora, la W se pronuncia como UE y que la marca solicitada en este caso Uepa`Ve! reproduce la totalidad de la marca Wepa e impide al consumidor distinguir una de otra. Expuesta la solicitud de la empresa que interpone oposición, se procede a dar respuesta a la misma. Respuesta que fue presentada por el apoderado de Uepa`Ve! el día 3 de julio del año 2013. (Ver anexo 6)

Con todo y esto, los argumentos, mediante apoderado, señalados en respuesta a la oposición por los señores Wepa! Wraps, arepas y muchísimos +, que para el entonces están en el proceso de concesión de registro de marca como Uepa'Ve!, no fueron lo suficientemente sustentados, por lo que seguidamente les fue notificada el 12 de Septiembre de 2013 la resolución 54385, por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que su resultado final fue la negación de la marca Uepa'Ve! Quedando esta resolución con alternativa de presentar recurso de apelación sobre la misma. (Ver anexo 7)

Como si fuera poco, los señores de la empresa Wepa! Wraps, arepas y muchísimos +, ahora se enteran que en el mes de agosto de 2013 les había sido interpuesta demanda por competencia desleal, más o menos un mes antes de notificada la resolución de la negación del registro de marca. Demanda mediante la cual se les cita a audiencia en el despacho del grupo de trabajo de competencia desleal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la SIC, en la ciudad de Bogotá, para el día 8 de Octubre de 2013, y en la que se tratan puntualmente aspectos definitivos para la el restaurante objeto del presente estudio de caso. (Ver anexo 8)

6.1.3 El conocimiento es un recurso necesario para la defensa del derecho marcario.

De manera que diferentes firmas especialistas en el tema de marcas y competencia desleal, de la ciudad de Bogotá, ofrecen sus servicios a la empresa Wepa! Wraps, arepas y muchísimos +; y es así, como llega la propuesta de la firma de Consultoría Jurídica Empresarial respaldada por una abogada especialista en la materia, quien además recalca y hace énfasis en algo tan importante, como es el hecho de que este tipo de temas, por la complejidad que implica el derecho marcario, deben ser asesorados por expertos en la materia,

razón por la cual esta firma cuenta con abogados idóneos para tal caso, por cuanto algunos de ellos llegan inclusive a ser ex funcionarios de la misma Superintendencia de Industria y Comercio.

Luego de escuchar la propuesta de la firma de Consultoría Jurídica Empresarial, Wepa! Wraps, arepas y muchísimos +, toma la decisión de trabajar con ellos, y cambiar el apoderado que hasta la fecha prestaba sus servicios profesionales; Esta decisión fue tomada basados en los contundentes argumentos de la firma de Consultora Jurídica, quienes resaltan la importancia de contar con la asesoría del personal con experiencia en la materia.

Así que en ese sentido, una vez analizado el caso, la firma consultora, nueva apoderada, como primera observación establece que no había lugar a cambiar el nombre Wepa!, por cuanto se contaba con un aspecto a su favor, que obedece al **derecho de la enseña comercial por registro en Cámara de Comercio**; pues si bien es cierto que el ordinal 3o. del artículo 586 del C. de Co. establece o consagra como causal de irregistrabilidad de una marca el que se asemeje a un nombre comercial o a una enseña utilizados anteriormente en Colombia por un tercero, para la misma actividad a que se destina el nombre o la enseña, también lo es que el artículo 603, ibídem, determina que “los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro ...” y éste (Wepa!) figuraba con antelación al de los demandantes.

Conocer dicha información a esas instancias del proceso, claramente refleja la total ignorancia sobre el tema, de ahí que, como resultado ya señalado en unos párrafos atrás, fue que los señores Wepa! Wraps, arepas y muchísimos +, después de proceso de conciliación en el mes de enero de 2013, accedieron a una de las pretensiones de la parte ahora demandante, que correspondía al cambio de nombre, resultando ser un gran error, producto de no contar con una asesoría especializada en la materia, por cuanto de todos modos en el mismo año, para el mes de Septiembre, recibieron resolución número 54385, de la Superintendencia

de Industria y Comercio en la que les notificaban negación de marca, conforme al nuevo nombre proyectado para su restaurante.

Acto seguido, ya para el día 8 de octubre de 2013, se da inicio a la audiencia en las oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá. El abogado y el juez de la SIC solicitan a la parte demandada y demandante que logren llegar a un acuerdo sensato, a una posible conciliación para no dar inicio a un proceso largo y desgastante, pero para el momento, el representante legal de la empresa demandante no alcanza a llegar a esta audiencia, sin embargo, la apoderada de ellos, señaló que tenía poder para decidir, y sin mediar un posible acuerdo, es así como entonces se inicia con la conciliación:

La parte demandada, Wepa! Wraps, arepas y muchísimos +, propone hacer un cambio: anteceder una palabra al nombre Uepa'Ve! para terminar con este proceso tan desgastante. Llegándose a lo que se estimaba era ya un “arreglo” definitivo, de tal forma que se aplaza la audiencia para el día siguiente con el objetivo de entregar el arte con el nuevo nombre, y de cierta manera para dar así tiempo a la presencia del Representante legal de Inverfoods del Caribe en todo este proceso, dado que la apoderada, en el desarrollo de la audiencia, demostraba no tener el suficiente poder de toma de decisión, así lo señalaban las repetitivas llamadas a manera de consultoría a los accionistas de Inverfoods del Caribe.

Efectivamente se da inicio a la audiencia el día 9 de octubre de 2013; y en esta ocasión sí se hace presente el Representante Legal de la contraparte, quien no se daba por enterado que wepa! wraps, arepas y muchísimo +, fue registrado en Cámara de Comercio mucho antes que lo fue el registro de marca de ellos. Por este motivo se intuía era muy sano llegar a un feliz acuerdo para ambas partes; pero lo realmente cierto es que el propósito de ellos era que Wepa! Wraps, arepas y muchísimos + cambiara totalmente el nombre. Y, aunque el día anterior se había llegado a un “arreglo”, el representante legal de Inverfoods del Caribe interrumpió

éste, afirmando que sus socios no estaban de acuerdo, que no querían que el nuevo nombre tuviera la terminación epa; por lo que expone la defensa, que Wepa! estaba antes que ellos, razón por la cual no era prudente señalaran términos de competencia desleal, puesto que Wepa! también podría entonces contrademandar y proponerse anular el registro que ellos ya tenían; entonces, fue así como la contraparte entiende que la defensa cuenta con los argumentos necesarios para que dicho proceso tenga otro rumbo, el cual podría no resultar favorable para ellos, por lo que deciden conciliar y solicitan ver el nuevo arte.

La propuesta inicial del arte fue Mirá Uepa`Ve!, con la cual no estuvieron de acuerdo, pues el signo de admiración, como ellos también lo tenían en su marca, estaba al final.

Seguidamente se propone otro tipo de cambio en el nombre, y es el situar el signo de admiración en la expresión Mirá! Uepa`Ve. Sin embargo, la contraparte continuaba inconforme porque persistía el Uepa dentro de la nueva marca, por lo que no pretendían conciliar, aun habiéndose dado un “arreglo” el día anterior.

Después de mucho deliberar, y sin llegar a un buen acuerdo, se da inicio al proceso legal ante juramento por ambas partes. Sin embargo, durante el desarrollo del proceso, la parte demandante interrumpe, para dar inicio a la conciliación aceptando el cambio del último nombre propuesto y retirando así los cargos a la parte demandada. (Ver anexo 9)

Como acto seguido a esta conciliación, la abogada procede a dar respuesta al recurso de apelación presentado una modificación al registro de marca. (Ver anexo 10)

Es así pues, que en la actualidad, el restaurante, opera en el mercado bajo la denominación Mirá! Uepa`Ve; en espera nuevamente de solicitar su registro de marca, bajo la figura de usuario nuevo, y con todo la precaución debida para que

no se repita el evento ya ocurrido; pues finalmente, señalan que esta situación retraso su visión de empresa hacia un modelo de negocio de franquicia, mas no terminan con este impase, todos sus proyectos hacia el futuro. (Ver anexo 11)

Figura 7. Qué sucedió en el proceso del registro de marca.

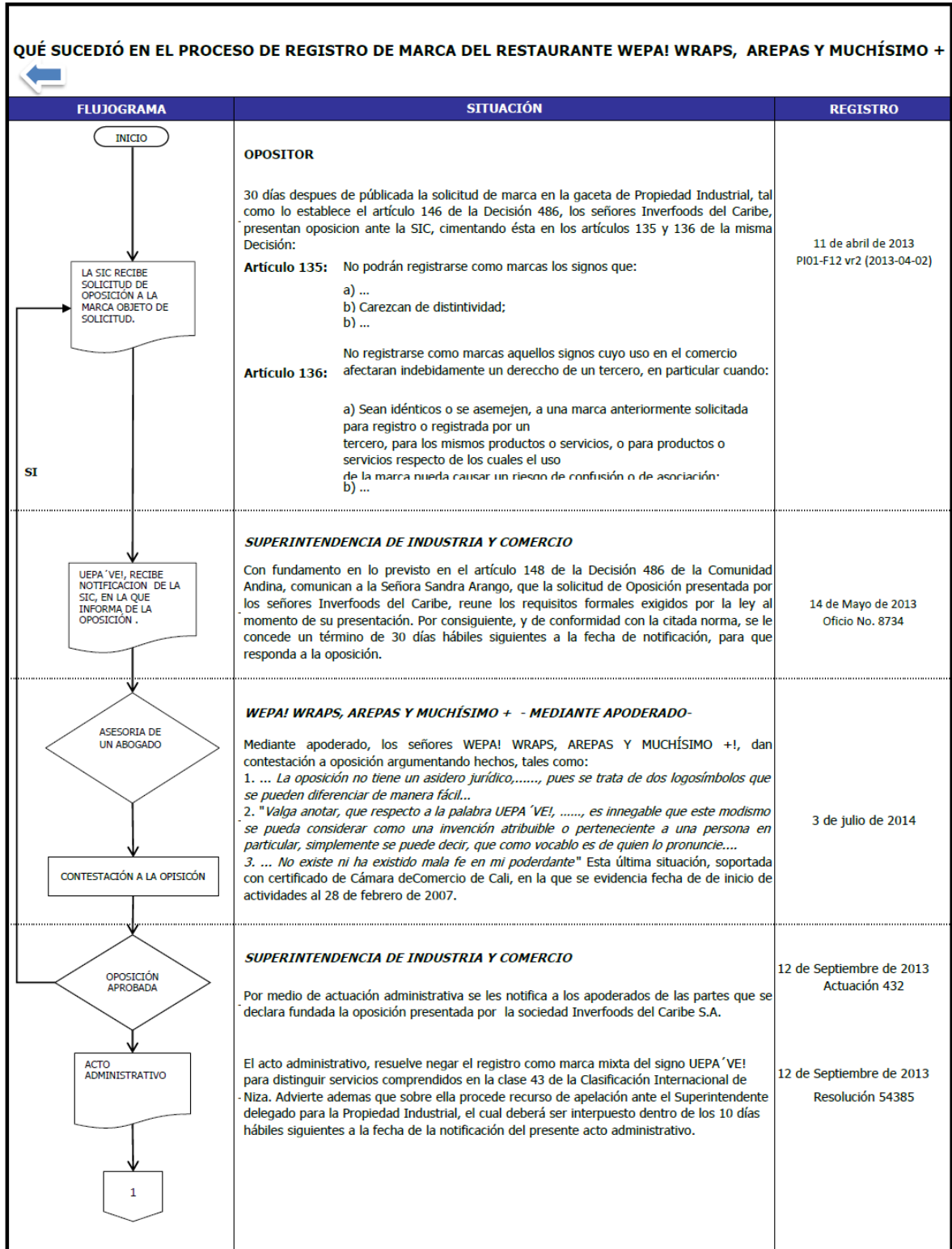
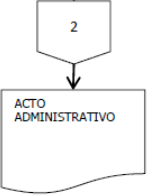


Figura 7. (Continuación)

QUÉ SUCEDIÓ EN EL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA DEL RESTAURANTE WEP! WRAPS, AREPAS Y MUCHÍSIMO +		
FLUJOGRAMA	SITUACIÓN	REGISTRO
<p>1</p> <p>DEMANDA MEDIANTE AUTO No. 25996</p> <p>OTORGA PODER A ESPECIALISTA EN LA MATERIA</p>	<p>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDECCIONALES</p> <p>Aún habiendo recibido ya la notificación anterior, la empresa Wep! Wraps, arepas y michísimo más, se entera de que en el mes de agosto del mismo año, le fue interpuesta demanda por competencia desleal; mediante el cual se les cita a audiencia en el despacho del grupo de trabajo de competencia desleal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la SIC, en la ciudad de Bogotá, para el día 8 de Octubre de 2013.</p> <p>□</p> <p>Por consiguiente se ven en la obligación de buscar asesoría de otro profesional propiamente de Propiedad Industrial, por cuanto la especialidad que tenía el defensor que hasta entonces estaba apoyando en el proceso, no era este su fuerte.</p>	<p>16 de agosto de 2013 Auto No. 25996</p>
<p>ETAPA DE CONCILIACION</p>	<p>Ya para el día 8 de Octubre de 2013, se da inicio a la audiencia en las oficinas de Industria y Comercio en la Ciudad de Bogotá, día en el se creía llegar a un acuerdo con la contraparte, por cuanto se realizó modificación a la marca solicitada, quedando ésta como Mira Uepa`VE!. Por consiguiente se aplaza audiencia para el día siguiente, con la finalidad de presentar el nuevo arte con dicha modificación.</p> <p>Al día siguiente, 9 de Octubre de 2013, cuando se creía haber lleagado a un acuerdo; el Representante Legal de la empresa demandante, expone no estar de acuerdo con el nuevo arte, por lo cual se prone una nueva y última modificación, la cual se basa en ubicar el signo de admiración, en la expresion Mira, quedando así: Mira! Uepa`Ve. Despues de un buen tiempo en este proceso del litigio, no se logra llegar a un acuerdo, razón por la cual inmediatamente se da inicio al proceso legal ante juramento. Después de transcurrido un espacio de discusión, y como resultado de contar, en esta oportunidad, con una buena asesoría; la contraparte manifiesta sus intenciones de llegar a un proceso de conciliación, espacio en el cual se acepta la última modificación realizada y se retiran los cargos. Ante este buen resultado, la apoderada de los señores Uepa`Ve, procede a dar repuesta al recurso de apelación.</p>	<p>8 y 9 de octubre de 2013 Acta No. 296</p>
<p>RECURSO DE APELACION</p>	<p>WEP! WRAPS, AREPAS Y MUCHÍSIMO + - MEDIANTE APODERADO-</p> <p>Argumentos para solicitar revocar la Decisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ante la adición de algunos elementos ortográficos, al conjunto primeramente solicitado, se descarta una similitud entre los signos. * Se radico modificación del signo, que involucra la nueva expresión. * Teniendo en cuenta que la denominación del signo, está conformada por elementos de uso común, es imposible que la Dirección de Signos Distintivos, otorgue el monopolio en cabeza de una sola empresa. <p>Peticiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Que se acepte la modificación secundaria al signo tramitado. * Que se revoque la resolución 54385 de 2013, en cuanto niega el registro solicitado. * Que se declare infundada la oposición de la sociedad INVERFOODS DEL CARIBE S.A. * Que como consecuencia de lo anterior, se ordene el registro de la marca MIRA! UEPA`VE, a nombre de la señora SANDRA JOHANA ARANGO, para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional. 	<p>24 de Octubre de 2013</p>
<p>SOLICITUD DE MODIFICACION</p> <p>PAGO DE TASA</p> <p>2</p>	<p>Modificación y/o correcciones</p> <p>Simultáneamente se diligencia formato de modificación y/o correcciones, enfocado en la modificcación al signo y marca con reivindicación de colores. Soportando el nuevo arte en hoja adicional.</p> <p>Pago tasa ante la superintendencia de Industria Y comercio, correspondiente al concepto solicitud modificaciones y correcciones</p>	<p>PI01 - F11</p> <p>30 de Octubre de 2013 Recibo de Caja No. 13 - 110739</p>

Figura 7. (Continuación)

QUÉ SUCEDIÓ EN EL PROCESO DE REGISTRO DE MARCA DEL RESTAURANTE WEPAL WRAPS, AREPAS Y MUCHÍSIMO +		
FLUJOGRAMA	SITUACIÓN	REGISTRO
	<p>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -DELEGADO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL-</p> <p>Si bien es cierto que la Decisión 486, en su artículo 143 se da la posibilidad de pedir en cualquier momento trámite de modificación, también lo es el que estas modificaciones serán viables en la medida que no implique cambios en aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en solicitud.</p> <p>De acuerdo a estos fundamentos, la delegatura no puede aceptar modificaciones de cualquier índole, estableciendo como límites la imposibilidad de agregar o suprimir letras, cambiar la denominación, suprimir denominaciones, cambiar los elementos gráficos, suprimirlos o adicionar nuevos. Demarcado el anterior contexto, esta Oficina, no admite una modificación sobre aspectos ortográficos del signo; por consiguiente el titular deberá adelantar el registro de signo distintivo a través de esa nueva expresión, con todos los requisitos de la solicitud del registro de marca, incluido el pago de la tasa administrativa.</p> <p>Centrados en el caso en cuestión, el agregar la denominación MIRA! consiste en un cambio sustancial por cuanto altera completamente el carácter conceptual y fonético del signo inicialmente solicitado, por lo cual será improcedente darle trámite, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente en materia de marcas.</p> <p>Por lo anterior, la presente Resolución resuelve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 54385 del 12 de septiembre de 2013 proferida por la Dirección de Signos Distintivos. - Notificar al señor SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO, en su calidad de solicitante y a la sociedad INVERFOODS DEL CARIBE S.A, en su calidad de opositora, el contenido de la presente resolución, entegándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa. 	<p>15 de Octubre de 2014 Resolución 61789</p>

Fuente: Autoría propia.

7. CONCLUSIONES DEL CASO

- I. El conocimiento es imprescindible, cuando de derechos como el de la marca, se trata de un reconocimiento de un recurso susceptible de ser explotado
- II. La demanda interpuesta por la Sociedad Inverfoods del Caribe, es la que da lugar a evidenciar la existencia del intangible, y si bien ha implicado un alto costo para los propietarios de Wepa! Warps, arepas y muchísimo +, la experiencia, induce a considerar la opción del registro.
- III. El manejo del litigio jurídico del caso en estudio, permite comprobar que la figura denominada franquicia, abre enormes posibilidades dentro de las estrategias empresariales alcanzables para las micro y pequeñas empresas.
- IV. Los costos asociados, en especial derivados del proceso, se han convertido en gastos del período, no reconocibles como activo bajo los parámetros de las normas de información financiera actuales.
- V. Indudablemente queda muy claro para esta empresa y de ejemplo para las que vienen atrás, que bajo la idea ya concebida, estudiada y definida de creación de empresa, antes que lograr penetrar en el mercado con la mejor aceptación de los clientes y con el objetivo de capitalizar su marca; el elemento que prima al contemplar dentro de esta idea, simultáneamente a la constitución legal de su empresa, será la protección de su marca ante la entidad correspondiente, que para el caso fue la Superintendencia de Industria y Comercio; ello, en aras de evitar el plagio de su insignia comercial y verse sometida a todo tipo de litigio que pueda entorpecer sus proyecciones.
- VI. Toda empresa inteligente debe tener claro que lo importante de su marca, no es solo el producto o servicio que ofrece, por el contrario, será su marca,

como activo intangible, la razón de ser de la empresa, por consiguiente deberá dar el trato y estudio especial que merece.

- VII. Finalmente podemos señalar que para que una empresa se visualice en el mercado de las franquicias, debe quedar claro que una Franquicia no la hace una certificación, tampoco un Contrato; la Franquicia es un sistema que se compone de diversos elementos, en los que además del Contrato de Franquicia, está su Marca Registrada, Circular de Oferta de Franquicia, Manuales de operación, aunque claro, todos estos elementos a su vez tienen un sin número de requisitos legales y administrativos que cumplir para la lograr el éxito propuesto.

RECOMENDACIONES

- I. Retomar en el menor tiempo posible el debido proceso para el registro de marca, dado que el surgimiento de nuevas empresas día a día, se incrementa, corriendo el riesgo así de que el restaurante Mirá! Uepa`Ve, se vea nuevamente afectado por una situación como la acontecida con los señores Inverfoods del Caribe.
- II. Teniendo en cuenta que es un activo intangible desarrollado, la labor de dar valor a la marca será más difícil; pero se requiere, más aun cuando el restaurante tiene entre sus proyectos incursionar en el modelo de negocio de franquicia.
- III. Considerar toda la normatividad y estudios en materia de intangibles y franquicias, en aras maximizar el valor de la marca.

BIBLIOGRAFÍA

AYALA DE REY, María Victoria. La franquicia un modelo de negocio estratégico, beneficio directo de la marca, primera edición enero 2006, p. 13.

-----, ----- p. 39.

-----, ----- p.24.

-----, ----- p. 36.

BERMUDEZ J. Guillermo. La franquicia: elementos, relaciones y estrategias. 2002. P. 160.

-----, ----- p. 165-168

-----, ----- p. 19.

CHARRIA GARCÍA. Fernando. Propiedad industrial en Colombia. Primera edición 2001. p.17-19.

CHULIA, Vicent Eduardo y BELTRAN Alandete Teresa. Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos I. 4ª Edición. España, 1999. p. 176.

DOCHADO, Adolfo. activos intangibles: detección, valoración y representación formal. nueva fuente de financiación. (2008)

FERENZ FEHER, Tocatli y GALLASTEGUI, Juan Manuel. Las franquicias, un efecto de la globalización, Mc Graw Hill, p. 3

FERNÁNDEZ, Novoa C. OTERO, Lastres J. BOTANA, Agra M. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: Marcial Pons 2009. p. 485-486

GARCÍA, Pérez William. Franquicias Visión Contable y Fiscal, primera edición, noviembre 1999, p. 13.

PIERRE Sigue. Simón. La Franquicia en Colombia, 2003. p 19.

Revista + franquicias. Directorio p. 13

Revista +franquicias 2012, p.12

SCOTT M. Davis. LA MARCA, máximo valor de su empresa, primera edición 2002. p 3.

VANEGAS, Santoro Antonio. El contrato de franquicia, primera edición 1999, p. 85

RECURSOS EN LINEA

CABEZAS DELGADO, Carlos Alberto. Revista Jurídica On Line. Valoración Marcaria ¿Para qué es necesario valorar una marca en el mercado y cómo se lo hace? Internet:

(http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=50)

CABEZAS DELGADO, Carlos Alberto. Revista Jurídica On Line. Valoración Marcaria ¿Para qué es necesario valorar una marca en el mercado y cómo se lo hace? Internet:

(http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=50)

CENTRO INTERAMERICANO JURÍDICO FINANCIERO. Concepto 69743. Internet: (<http://www.cijuf.org.co/codian01/agosto/c69743.htm>)

CONCEJO TECNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA (Enero de 2015). Enlaces “NIIF -Normas Internacionales de Información Financiera-

CONTRATO DE FRANQUICIA. Aspectos Principales. Internet: (<http://www.contratodefranquicia.es/>)

EL PAIS.COM.CO. Economía. Internet: (<http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ministerio-comercio-promueve-microfranquicias-varias-ciudades-colombia>)

FRANQUICIASCOLOMBIA.COM. Internet: (<http://www.franquiciascolombia.co/informacion-y-franquicia/que-es-una-franquicia>)

MACDONALD'S COLOMBIA ARCOS DORADOS. Institucional. Quienes Somos. Internet: (<http://www.mcdonalds.com.co/>)

MARKETING XXI. Capítulo 5. La distribución, mercado y clientes. Internet: (<http://www.marketing-xxi.com/obligaciones-del-franquiciador-y-del-franquiciado-74.htm>)

MARKETING...hacia la satisfacción total del cliente. Noviembre 09, 2006. (http://marketingfeliz.blogspot.com/2006_11_01_archive.html)

MÁS FRANQUICIAS – El Portal de las Franquicias. Internet: (http://www.masfranquicias.com/contenidos/contenido.php?contenido=marco_legal_de_la_franquicia_en_colombia)

MASFRANQUICIAS. “Cifras de la Franquicia en Colombia”. Internet: (<http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/>)

MASFRANQUICIAS. “Fuentes de Investigación y Análisis”. Internet: (<http://www.masfranquicias.com/cifras-de-la-franquicia-en-colombia/>)

MASFRANQUICIAS, Franquicias. Internet: (<http://www.masfranquicias.com/franquicias/sandwich-qbano/>)

MASFRANQUICIAS, (<http://www.masfranquicias.com/franquicias/k-listo/>)

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO”. Internet: (http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/niif.php?anio_id=2014)

MOREJON GRILLO, Ailed. El Contrato de Franquicia. Internet: (www.eumed.net/libros/2009a/478/ORIGEN%20Y%20ANTECEDENTES%20HISTORICOS%20DE%20LA%20FRANQUICIA.htm)

MOREJON GRILLO, Ailed. El Contrato de Franquicia. Internet: (<http://www.eumed.net/libros-gratis/2009a/478/EL%20CONTRATO%20DE%20FRANQUICIA%20DEFINICION.htm>)

NEGOCIOS Y COMERCIO EXTERIOR. Exportación. Internet: (<https://negociosycomercioexterior.wordpress.com/exportacion/maneras-de-exportar/franquicias/>)

SUPERINTENDIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Internet: (<http://www.sic.gov.co/es/circular-unica>)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. AULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Internet: http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_Marcas.pdf

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. AULA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Internet: <http://www.sic.gov.co/drupal/marcas>

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Internet: www.sic.gov.co

100FRANQUICIAS.COM. Alimentación. Comidas Rápidas. Internet: (<http://www.masfranquicias.com/franquicias/subway/>)

100FRANQUICIAS.COMO.CO. El auge de las franquicias en Colombia. Internet: 3 Diciembre de 2014. (<http://www.100franquicias.com.co/Noticias/articulo-03-12-2014.htm>)

ANEXOS

Anexo 1. Clasificación Internacional NIZA.

CLASES	PRODUCTOS
Clase 1	Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.
Clase 2	Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 4	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.
Clase 5	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
Clase 7	Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos.
Clase 8	Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitarse.

Anexo 1. (Continuación)

CLASES	PRODUCTOS
Clase 9	Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores.
Clase 10	Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11	Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Clase 12	Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13	Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
Clase 14	Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15	Instrumentos musicales.
Clase 16	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Clase 17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18	Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
Clase 19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20	Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.


Anexo 1. (Continuación)

CLASES	PRODUCTOS
Clase 21	Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
Clase 22	Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23	Hilos para uso textil.
Clase 24	Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.
Clase 25	Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Clase 26	Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27	Alfombras, felpudos, estereras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.
Clase 28	Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.
Clase 29	Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Clase 31	Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
Clase 32	Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Clase 33	Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).
Clase 34	Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
	SERVICIOS
Clase 35	Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 36	Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.
Clase 37	Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
Clase 38	Telecomunicaciones.
Clase 39	Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
Clase 40	Tratamiento de materiales.

Anexo 1. (Continuación)

CLASES	PRODUCTOS
	SERVICIOS
Clase 41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
Clase 42	Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Clase 43	Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Clase 44	Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45	Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

Anexo 2. Formato registro de marcas y lemas comerciales.

	Espacio reservado para el adhesivo de radicación	
<p>DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS REGISTRO DE MARCAS Y LEMAS COMERCIALES</p>		
<p>Marca de: <input type="checkbox"/> Producto <input type="checkbox"/> Servicio <input type="checkbox"/> Colectiva <input type="checkbox"/> De certificación <input type="checkbox"/> Lema comercial</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Derecho preferente al registro – Artículo 168 Decisión 486</i></p>		
<p>1. DATOS DEL SOLICITANTE. <input type="checkbox"/> Persona natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica</p>		
Apellido(s): <small>(trátese sólo de persona natural)</small>	Nombre(s): <small>(trátese sólo de persona natural)</small>	
<p>Designación oficial completa de la entidad/nombre social: <small>(diligenciar tratándose de persona jurídica)</small></p> <p>Nombre del representante legal</p>		
<p>Documento de identificación: <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro _____</p> <p>Número de identificación: _____</p>		
Nacionalidad del solicitante/Pais de Constitución	Dirección del solicitante	
	Pais _____ Ciudad _____	
Correo electrónico	No. Fax	
	Número telefónico	
<p>Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra: _____</p> <p style="text-align: right;"><small>(Indique que tipo)</small></p>		
<p>2. DATOS DEL APODERADO. <input type="checkbox"/> Representante Legal <input type="checkbox"/> Apoderado</p>		
Apellido(s) y nombre(s)	No. Documento Identidad:	No. Tarjeta profesional:
Dirección para envío de correspondencia	Correo electrónico	
Pais	No. Telefónico	
Estado - Ciudad	No. Fax	
Número de Radicación o Protocolo de poder general _____		

Anexo 2. (Continuación)

3. SIGNO A REGISTRAR.

<p style="text-align: center;">Tipo de marca:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Nominativa</td> <td style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Figurativa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mixta</td> <td><input type="checkbox"/> Sonora</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Tridimensional</td> <td><input type="checkbox"/> Olfativa</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Otras</td> </tr> </table> <p>Denominación del signo a registrar</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/>	<input type="checkbox"/> Nominativa	<input type="checkbox"/> Figurativa	<input type="checkbox"/> Mixta	<input type="checkbox"/> Sonora	<input type="checkbox"/> Tridimensional	<input type="checkbox"/> Olfativa		<input type="checkbox"/> Otras	<p>REPRODUCCIÓN DE LA MARCA</p> <p>MIXTA, FIGURATIVA O TRIDIMENSIONAL</p> <p>8 X 8</p>
<input type="checkbox"/> Nominativa	<input type="checkbox"/> Figurativa								
<input type="checkbox"/> Mixta	<input type="checkbox"/> Sonora								
<input type="checkbox"/> Tridimensional	<input type="checkbox"/> Olfativa								
	<input type="checkbox"/> Otras								

Marca asociada (diligencie este espacio sólo si se trata de una solicitud de registro de lema):

<p>¿El solicitante desea que la Oficina registre y publique la marca en los caracteres estándar utilizados por ésta?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>En caso negativo indique el tipo de letra</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	<p>¿El solicitante reivindica el color como característica distintiva de la marca?</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p>En caso afirmativo, por favor señale (s) en la etiqueta o relaciónelo (s) a continuación:</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
--	--

Transliteración de la marca:	Traducción de la marca:
------------------------------	-------------------------

4. REIVINDICACIONES.

<p>Prioridad por solicitud anterior: No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica</p> <p>Pais de origen:</p> <p>Fecha de Presentación:</p>	<p>Prioridad de exposiciones: No. de la solicitud cuya prioridad se reivindica</p> <p>Nombre de la exposición:</p> <p>Lugar de Celebración:</p> <p>Fecha de presentación:</p>
Si hay más de una prioridad relaciónela en documento anexo	

5. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS. (En caso de estar comprendidos en diferentes clases, agrupar de acuerdo con la Clasificación Internacional de Niza, precedido del grupo de la clase a la que corresponda, de menor a mayor).

Clase	Productos y/o servicios

PI01-F01 v9 (2014-07-31)

Anexo 2. (Continuación)

NOTA: Si el espacio anterior no es suficiente, por favor relacione los productos y/o servicios solicitados en hoja anexa, siguiendo las instrucciones del punto 5 o utilizar un formulario sustancialmente igual a este, teniendo en cuenta que usted puede ampliar la tabla.

6. ANEXOS.

- Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la solicitud No. _____ Fecha: _____
- Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad No. _____
- Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación _____
- Artes finales 8 X 8 cm (1 ejemplar adicional al Inserto en el formulario)
- Copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica _____
- La copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica se allegará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la presente solicitud
- Traducciones simples de la primera solicitud si se reivindica prioridad
- Certificado de registro en el caso del artículo 6quinquies del Convenio de París
- Arte con las dimensiones especificadas de la marca Tridimensional
- Anexo con clasificación de productos y/o servicios (en caso de necesitar más espacio de conformidad con el núm. 5)
- Formulario de reducción de tasas a solicitud de registro para microempresas
- Copia de la solicitud y sus anexos en medios magnéticos.

7. SOLICITUD DE CONCESIÓN DE REGISTRO ANTES DE SEIS (6) MESES.

En virtud del numeral 4 del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), solicito la concesión del registro del signo distintivo solicitado en un plazo no mayor a seis (6) meses, contados desde la fecha de presentación de esta solicitud, condicionando su ejecutoriedad a que no se presenten solicitudes de registro de signos distintivos que reivindiquen prioridad de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París y el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, si el registro de este signo afectara indebidamente el de aquellos, por cuanto acepto que de presentarse la circunstancia de reivindicación de prioridad arriba indicada se habrá cumplido la condición resolutoria y la Superintendencia deberá declarar la pérdida de fuerza ejecutoria o decarimiento del acto administrativo de concesión del registro.

8. FIRMA.

Nombre del Firmante	Firma
C.C	Tarjeta Profesional

Anexo 3. Solicitud de cese y desistimiento del uso indebido de la marca registra WEPA.

E
Vip

Bogotá, 5 de septiembre de 2011

Señores
WEPA WRAPS, AREPAS Y MUCHISIMO +
Atn.
SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO
Calle 5 No. 50 -103
CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO LOCAL 311
Cali, Valle
COLOMBIA

Referencia: Solicitud de cese y desistimiento de uso indebido de la
marca registrada WEPA.

Estimada Señora Arango,

Nos dirigimos a Usted en nuestra calidad de representantes legales de la sociedad
INVERFOODS DEL CARIBE S.A. para asuntos de propiedad industrial.

Le informamos que nuestro cliente es titular de la siguiente marca registrada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio:

Marca: **WEPA**
Clase: 43 Internacional
Servicios: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje
temporal.
Expediente: 07060182
Registro: 348254
Vigencia: 28 de diciembre de 2017

Nuestro cliente ha notado que Usted tiene registrado ante la Cámara de Comercio de
Cali, un establecimiento de comercio identificado con el nombre **WEPA WRAPS,**
AREPAS Y MUCHISIMO +, cuya actividad comercial es la venta de alimentos.

Cra 7 No. 82a - Ed. 101, 202
Tel./fax: 571 618 1088
Bogotá - Colombia

Anexo 3. (Continuación)

E
Vip

De la misma forma, hemos verificado que dicho establecimiento actualmente se encuentra en funcionamiento en el Centro Comercial COSMOCENTRO, Local 311 en la ciudad de Cali- Valle.

El nombre **WEPA** resulta confundible con la marca registrada **WEPA**, propiedad de nuestro cliente la cual es utilizada para prestar los servicios de restaurantes.

El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (que regula el derecho de marcas en Colombia), establece que:

"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

[...]

"d. 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"

De la misma forma, el artículo 241 de la mencionada Decisión establece que:

"El titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho."

De acuerdo a la ley Colombiana, estas acciones son de carácter civil y penal.

INVERFOODS DEL CARIBE S.A. no le ha autorizado para usar en el mercado el signo **WEPA**, el cual es idéntico a su marca debidamente registrada y como consecuencia, el uso que Usted hace de este signo constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial previamente adquiridos por mi representada.

Derechos de propiedad Industrial

Anexo 3. (Continuación)

E
Vip

Es deseo de nuestro cliente solucionar este asunto de una manera amigable sin necesidad de acudir a las instancias judiciales, por lo que nos ha pedido que le contactemos y le solicitemos que:

-Cese el uso de la marca registrada WEPA como signo identificador de su establecimiento de comercio.

-Desista del uso de la expresión **WEPA** para promocionar sus productos y servicios.

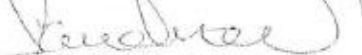
-Cambie el nombre de su establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio.

-Firme un contrato de transacción por medio del cual, a cambio de que Usted deje de utilizar tal expresión, la sociedad que represento se compromete a no adelantar ninguna acción en su contra.

Agradecemos que nos envíe sus comentarios y decisión antes del **25 de septiembre de 2011**.

Quedamos a la espera de su pronta comunicación, la cual puede ser enviada por correo electrónico a: sandrav@eyvip.co o se puede comunicar con nosotros al 313 4419785

Atentamente,



Sandra Valderrama G.

Gerente General

E&Vip

Anexo 4. Certificado de Cámara de Comercio Inverfoods del Caribe S.A



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

FECHA: 2012/09/26

HORA: 09:12:35

OPERACION: 02AVM0926041

PAGINA: 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL:

C E R T I F I C A

Que por Escritura Pública No. 2,948 del 28 de Nov/bre de 2008, otorgada en la Notaria 1 a. de Barranquilla, inscrito(as) en esta Cámara de Comercio, el 09 de Dic/bre de 2008 bajo el No. 144,802 del libro respectivo, fue constituida la sociedad----- denominada INVERFOODS DEL CARIBE S.A.-----

C E R T I F I C A

Que de acuerdo con la(s) escritura(s) o el(lós) documento(s) arriba citado(s), la sociedad se rige por las siguientes disposiciones:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INVERFOODS DEL CARIBE S.A.-----

DOMICILIO PRINCIPAL: Barranquilla.

NIT No: 900.255.570-6.

MATRICULA MERCANTIL: 470,555.

C E R T I F I C A

Direccion Comercial:

CR 53 No 79 - 127 en Barranquilla.

Dirección Electrónica: contabilidadfoods@hotmail.com

Telefono: 3737381.

Direccion Judicial:

CR 53 No 79 - 127 en Barranquilla.

Dirección Electrónica: gerencia.inverfoods@gmail.com

Telefono: 3737381.

C E R T I F I C A

DURACION: Que la sociedad no se halla disuelta y su término de duración se fijó hasta el 28 de Nov/bre de 2038.

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendra como objeto principal las siguientes actividades: a) La explotación de las actividades de restaurantes, venta de comidas a la mesa, atencion de eventos,

*** CONTINUA ***

**Anexo 5. Certificado de Cámara de Comercio Wepa, Wraps, Arepas y
Muchísimo +**



01



* 1 2 2 8 3 1 4 9 5 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2012/09/26

HORA: 09:00:14

OPERACION: 02AVM0926040

PAGINA: 1

CERTIFICA:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO : WEPA WRAPS, AREPAS Y MUCHISIMO +
DOMICILIO : CALI VALLE
MATRICULA MERCANTIL NRO: 705826 - 2 FECHA DE MATRICULA:28 DE FEBRERO DE 2007
RENOVO : POR EL AÑO 2012
DIRECCION COMERCIAL : CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO LOC. 311
ACTIVIDAD COMERCIAL :
EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES

CERTIFICA:

TOTAL ACTIVOS: \$12,000,000

CERTIFICA:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: ARANGO CASTAÑO SANDRA JOHANNA
NIT:38602397 - 0
C.C.:38602397
DOMICILIO : CALI VALLE

CERTIFICA:

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 26 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 HORA: 09:10:22 AM

CERTIFICA:

QUE HACIENDA CALI FUE INFORMADO(A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

QUE LA SECRETARIA DE SALUD FUE INFORMADO (A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

QUE CAMARA DE COMERCIO DE CALI FUE INFORMADO(A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

QUE PLANEACION YUMBO FUE INFORMADO (A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

*** CONTINUA ***

Anexo 6. Respuesta emitida el 3 de julio de 2013, a oposición presentada por los señores Inverfoods del Caribe S.A:

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Signos Distintivos
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-027282 - 00005-0000

Fecha: 2013-07-03 11:24:30 Dep 2010 DIR SIGNOSDIS
Tra 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios 10

Ref.: PODER
Rad.: 13 27282

SANDRA JOHANA ARANGO CASTAÑO, personas mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la C.C. No. 38.602.397, por medio del presente escrito manifiesto a usted señor Superintendente de Industria y Comercio, que otorgo poder Especial Amplio y suficiente al Doctor **GERARDO PEREZ MURCIA**, persona mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la C.C. 19.170.874 expedida en Bogotá, portador de la T.P. 68.167 del C.S. de la J., a fin de que responda la oposición presentada por la sociedad **"INVERFOODS DEL CARIBE S.A.**

El doctor **GERARDO PEREZ MURCIA**, queda con las facultades necesarias para el cumplimiento del mandato de conformidad al artículo 70 del Código de Procedimiento Civil y en especial para notificarse de la demanda, recibir, transigir, y las demás facultades necesarias para cabal cumplimiento del mandato en defensa de mis legítimos derechos e intereses

Al señor Superintendente de Industria y Comercio, respetuosamente le solicito, se sirva reconocer personería Jurídica al doctor **GERARDO PÉREZ MURCIA**, en la forma y para los términos en que me fue conferido el mandato.

Del señor Superintendente, comedidamente,

SANDRA ARANGO
SANDRA JOHANA ARANGO CASTAÑO
C.C. No. 38.602.397 de Cali

Acepto:

Gerardo Pérez Murcia
GERARDO PEREZ MURCIA
C.C. 19.170.874 de Bogotá
T.P. 68.167 del C.S. de la J.

J.E.R.

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 22 DEL CIRCUJO DE CALI

DILIGENCIA DE PRESENTACION
PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

Venifiqueo: www.notariaveintidos.com
541S4NYFU4RAL8HY

Ante el Despacho de la Notaría Veintidos del del Circulo de Cali compareció:
ARANGO CASTAÑO SANDRA JOHANA quien se identificó con documento de identidad: C.C. 38602397, declaró que el documento presentado personalmente es cierto, y que la firma y huella que en el aparecen son suyas. Para constancia se firmó en: CALI, 13/06/2013 a las 05:08:12 p.m. *v6g4tvybrv4gtriv*

SANDRA ARANGO
FIRMA COMPARECIENTE

Humberto Bueno Cardona
HUMBERTO BUENO CARDONA
NOTARIO VEINTIDOS DE CALI
C.Cal. La 14 de Pasoancho Local 201 Tel 3150046
E-Mail: notariaveintidos@yahoo.es JER

Huella

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali
Email: gepermu@hotmail.com

Anexo 6. (Continuación)

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Signos Distintivos
E. S. D.

Rad.: 13 27282

GERARDO PEREZ MURCIA, persona mayor de edad y vecino de Cali, abogado titulado, en ejercicio, identificado con la C.C. 19.170.874 expedida en Bogotá, portador de la T.P. 68.167 del C.S. de la J., en mi condición de apoderado Judicial de la señora **SANDRA JOHANA ARANGO CASTAÑO**, personas mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la C.C. No. 38.602.397, estando dentro del término conferido, me permito por medio del presente escrito, contestar la oposición presentada por la sociedad **"INVERFOODS DEL CARIBE S.A.**, a la solicitud de registro de la marca **UEPA'VE!** para lo cual expongo lo siguiente:

La señora **SANDRA JOHANA ARANGO CASTAÑO**, cumpliendo 19os requisitos formales y legales, solicitó el Registro de la marca **UEPA'VE!**, nombre del establecimiento de comercio de su propiedad, cuyo objetivo principal es la venta de alimentos y bebidas para el consumo dentro del establecimiento y con servicio a domicilio en la ciudad de Cali.

La sociedad **INVERFOOD DEL CARIBE S.A.**, por intermedio de apoderada judicial, estando dentro del término legal presentó oposición contra la susodicha solicitud de registro de marca, bajo los siguientes argumentos:

Manifiesta en su escrito que, "Signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad descrito en el artículo 135, literal b) de la decisión de la comunidad Andina, puesto que la marca cuyo registro se solicita

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali
Email: gepermu@hotmail.com



Anexo 6. (Continuación)

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

UEPA'VE! (MIXTA), carece de distintividad ya que esta reproduce una parte integral de la marca integral de la marca previamente registrada por mi representado WEPA, conforme se demostrará en párrafos posteriores.”

Para soportar dicha manifestación, afirma: “La solicitud de registro que se tramita en este expediente carece de distintividad, en tanto es similarmente confundible con la marca WEPA, previamente registrada por mi poderdante. Además, con las marcas en conflicto se identifican servicios de la misma naturaleza.

Asimismo dice la apoderada de la opositora dice: “Así pues, se presenta en este caso las dos condiciones establecidas en el literal a) del artículo 136 de la comunidad Andina para concluir que un signo es irregistrable: la semejanza entre signos y la identidad de los servicios de que se identifican.”

Seguidamente la opositora trae al debate lo siguiente: **“SEMEJANZAS DE LOS SIGNOS:”**

Para soportar esta afirmación expresa que UEPA'VE! (marca a registrarse)
WEPA (marca registrada)

Expresa también que la jurisprudencia ha establecido que basta con que se presente semejanzas en uno o algunos de los diferentes campos de comparación existentes (visual, auditiva e ideológica), y apoyándose en lo anterior, concluye la opositora que existe entre los signos riesgos de confusión.

Ahora bien, afirma también la opositora, que hay confusión auditiva al pronunciarse de la fonética es similar. “WEPA Y UEPA'VE!, concluyendo que en el caso que nos ocupa, que la expresión WEPA y el posible registro de la marca UEPA'VE!, induce a los consumidores a creer que el producto que se comercializa en dicha marca es parte de los ya reconocidos productos de la firma opositora.

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali
Email: gepemu@hotmail.com

Anexo 6. (Continuación)

4

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

Concluye la opositora que el signo solicitado para registro en este expediente, es similar mente confundible con la marca WEPA, previamente registrada a nombre de INVER FOODS DEL CARIBE S.A.; de otro lado dice, que los signos en conflicto identifican el mismo tipo de servicios. Que en consecuencia el signo solicitado en este expediente no puede ser registrado como marca, por cuanto carece de unos de los requisitos necesarios para que un signo pueda constituir marca: no es distintivo.

De lo anteriormente expuesto, se colige lo siguiente:

En primer lugar debo comenzar a exponer entre otras, las siguientes apreciaciones:

Si bien es cierto que INVERFOODS DEL CARIBE S.A., tiene registrado la marca WEPA, esto no significa o no pudiese asimilarse bajo ningún tipo de vista que una expresión popular, o expresión coloquial pueda ser apropiada por una persona en particular, y además no es cierto que fonéticamente sean idénticas, pues la letra W, se puede leer simplemente como “**V doble, o doble U**”, y no como se afirma en la oposición que la W suena o se pronuncia como WE. Y pues nada mas alejado de la verdad que se puede presentar confusión fonética al pronunciar estas dos tipos de letras.

Valga anotar, que respecto a la palabra UEPA'VE!, se tiene como un modismo, que en el diccionario de la lengua española se identifica como modo particular de hablar, propio o privado de una lengua, que suele apartarse en algo de las reglas generales de la gramática, o sea, una locución, expresión, dicho, manera, modo, forma, y peculiaridad. Y la etimología que es el origen de las palabras, razón de la existencia, significación y de su forma, gramaticalmente es la parte que estudia aisladamente las palabras consideradas en dichos aspectos; por lo tanto es innegable que este modismo se pueda considerar como una invención atribuible o perteneciente a una persona en particular, simplemente se puede decir, que como vocablo es de

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali
Email: gepermu@hotmail.com

Anexo 6. (Continuación)

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

quien lo pronuncie, así como en diferentes canciones para expresar alegría o jolgorio se utiliza la palabra UEPA'VE!

Como signo dice o define el mismo diccionario de la lengua española los siguientes:

Cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra. Señal o figura.

Respecto a la aludida semejanza de los signos, no cabe duda alguna que la palabra UEPA'VE! Nunca podrá llevar fonéticamente ni visual a confundir con el signo, o logo con la palabra WEPA, pues como dije anteriormente son palabras totalmente en su escritura y en su fonética diferentes, y para completar, el logotipo o logo, igualmente se presenta una diferencia abismal de la visualidad de la misma.

En este orden de ideas y bajo la percepción de cualquier persona de mediano conocimiento puede diferenciar sin mayor esfuerzo una marca de la otra.

Ahora dice el opositor que respecto al servicio que se presta, que se presenta una confusión directa, ya que el consumidor podrá creer que esta adquiriendo los mismos productos que identifican la marca WEPA, e indirecta por que un consumidor un poco mas detallista podrá reconocer que se trata de dos marcas con algunas mínimas diferencias pero de todas formas creará equivocadamente que los servicios identificados con el signo UEPA'VE! Son también prestados por la opositora.

Pues nada mas alejado de la realidad, es el concepto pobre, ya que entrándose de comidas, tales como pollo, carne, chicharrones, arepas, tostadas, costilla ahumada, lomo de cerdo, en fin, una serie de platos típicos de la región Vallecaucana, con sazón y recetas de creatividad propia, tampoco pueden considerarse como invención de propiedad de una persona en particular, puesto que es muy fácil hacer un recorrido de norte a sur y de

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali
Email: gepemu@hotmail.com

Anexo 6. (Continuación)

6

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

oriente a occidente a nuestro territorio colombiano, para concluir que de alguna manera, estos productos o platos alimenticios se podrán conseguir en cualquier rincón de nuestro terruño, y lo mejor que en cada casa o restaurante, estos platos se acompañan con un toque de sabor propio del sitio o región donde se consuma.

En resumen de lo anterior se desprende, que la oposición no tiene un asidero jurídico válido para que la Superintendencia de Industria y Comercio, se abstenga o amita ordenar el registro de la marca "UEPA'VE!", pues se trata de dos logosímbolos que se pueden diferenciar de manera fácil, tanto el ya registrado como el solicitado, y por tratarse como explique anteriormente de una expresión popular o mejor de un modismo, con el que se expresa un sentimiento de alegría, en cualquiera de los dos casos, no se puede asimilar a invención que pertenezca a invención o propiedad intelectual alguna, como advertí anteriormente de una persona en particular, por lo tanto no correspondería o podría ampararse ni como derecho de autor, o un bien de propiedad intelectual, para impedir o que conlleve a un impedimento en el registro de la firma solicitada.

Ahora bien, podemos decir que no existe y no ha existido mala fe en mi poderdante, al solicitar la inscripción de la marca como la que ha solicitado el registro, pues tratándose de comidas que se distribuyen dentro de la plazoleta de comidas de los dos centros comerciales mencionado por la opositora, desde el 28 de febrero del año 2007, en el establecimiento del comercio antes nombrado en el cual se ha venido ofreciendo o comercializando platos de comidas y almuerzos de tipo ejecutivo, a la vista pública, sin interrupción durante todo este tiempo.

PRUEBAS

Solicito de manera respetuosa al señor SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se tenga y se valoren como prueba los siguientes documentos que se harán valer dentro del radicado:

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali

Email: gepermu@hotmail.com

Anexo 6. (Continuación)

Gerardo Pérez Murcia
Abogado Titulado Unilibre

- 1.- Certificado de Cámara de Comercio de Cali, donde consta la fecha de iniciación de laboras del establecimiento de Comercio;
- 2.- copia del logotipo con sus colores reales del mismo.
- 3.- Plegable de la carta donde se publicita el menú de restaurante.

Anexos:

Al presente escrito los documentos enunciados en el acápite de la pruebas.

NOTIFICACIONES

Sírvase notificar al suscrito en la calle 11 N. 3-67, oficina 808 del Edificio Sierra de la Ciudad de Cali. Teléfono 8894579, celular 311 625 48 92 y Email: gepermu@hotmail.com

Del señor Superintendente de Industria y Comercio, respetuosamente,



GERARDO PEREZ MURCIA
C.C. 19.170.874 de Bogotá
T.P.68.167 del C.S de la J.

Calle 11 # 3-67 Of. 808 Ed. Sierra Telefax 889 45 79 cel. 3116254892 Santiago de Cali
Email: gepermu@hotmail.com

Anexo 6. (Continuación)



Entradas

Nuggets
Salchipapas
Arepas con queso
Moneditas de plátano o arepitas con hogao

\$5.000

PUEDES ELEGIR ENTRE WRAPS, TOSTADA O AREPA!

Uepa'Ve sencillos

\$6.900

POLLO (pollo desmechado).
CARNE (Carne desmechada).
CHICHARRÓN (Chicharrón de cerdo crocante).
POLLO Y QUESO (Pollo desmechado y queso).
CARNE Y QUESO (Carne desmechada y queso).
CHICHARRÓN Y QUESO (Chicharrón de cerdo crocante y queso).

Uepa'Ve SENCILLOS COMBO (Papa francesa + bebida 16 oz.) **\$10.900**

Uepa'Ve especiales

\$7.900

FELICIDAD (Chorizo y queso).
HAWAIANA (Jamón, piña y queso).
MAZURCA (Maíz, chorizo, maduro y queso).
HAWAIANA ESPECIAL (Pollo, jamón, piña y queso).
POLLO Y CHAMPIÑONES (Pollo, champiñón y queso).
JAMÓN Y QUESO (Trozos de jamón ahumado y queso).
CONTODO (Carne, pollo, chicharrón crocante, huevo de codorniz y queso).
SENSACION DE POLLO (Pollo desmechado, lechuga en julianas y mayonesa).
RANCHERA (Huevos pericos, salchicha ranchera y queso). **NUEVO**
CARNE O POLLO CON VEGETALES (Carne o pollo, lechuga en julianas, cebolla, tomate, pimentón, champiñón y queso).
VEGETARIANA (Espinaca, Champiñón, tomate, zanahoria, brócoli o coliflor y queso).

Uepa'Ve ESPECIALES COMBO (Papa francesa + bebida 16 oz.) **\$11.900**

Uepa'Ve superespeciales

\$8.900

PIZON (Tocineta ahumada, pollo y queso).
PAISANA (Frijol, maduro, carne desmechada y queso).
CABANO (Cabano y queso). **NUEVO**
PAISA (Frijol, chicharrón crocante, maduro, chorizo y queso).
PRIMAVERA (Pollo, jamón, champiñón, lechuga, tomate y queso).
ROMANA (Alú, maíz tierno, cebolla, lechuga en julianas y tomate).
MARGARITA (Pollo, champiñón, salsa napolitana, orégano y queso).
RANCHERISIMA (Huevos pericos, salchicha ranchera, maíz, maduro y queso). **NUEVO**
NAPOLITANA (Tocineta, tomate, orégano, salsa napolitana y queso).
PIRATA (Carne molida, aguacate, cebolla, tomate y lechuga en julianas).
BURGUER (Carne hamburguesa, tocineta ahumada, ripo de papa, cebolla, tomate, lechuga y queso).
Uepa'Ve SUPERESPECIALES COMBO (Papa francesa + bebida 16 oz.) **\$12.900**

Uepa'Ve de la casa

\$9.900

UEPAYE (Chile con carne, chorizo, maduro, maíz, queso y aguacate).
CAPRICHOSA (Costilla ahumada, tocineta, pollo y queso).
FRANCESA (Champiñón, tocineta, tomate, salsa napolitana, queso mozzarella y queso garmesano gratinados). **NUEVO**
TRES CARNES (Cabano, salame, tocineta y queso). **NUEVO**
Uepa'Ve DE LA CASA COMBO (Papa francesa + bebida 16 oz.) **\$13.900**

Uepa'Ve gourmet

\$12.900

AFRODITA (Seviche de camarón o camarones al ajillo).
THAI (Pollo desmechado, jamón, champiñón, lechuga en julianas, raíces chinas, cebolla, pimentón, zanahoria, pimienta y salsa teriyaki).
ESPAÑOLA (Chorizo, champiñón, camarón, cebolla, raíces chinas, lechuga en julianas, zanahoria, queso mozzarella y salsa teriyaki). **NUEVO**

Parrilla y asados

COSTILLA AHUMADA BBQ (Papa francesa, arepa, maduro con queso y ensalada) **\$16.000**
LOMO DE CERDO (Papa francesa, arepa, maduro con queso y ensalada) **\$15.000**
CHURRASCO (Papa francesa, arepa, maduro con queso y ensalada) **\$15.000**
PUNTA DE ANCA (Papa francesa, arepa, maduro con queso y ensalada) **\$15.000**
BABY BEEF (Papa francesa, arepa, maduro con queso y ensalada) **\$18.000**
PECHUGA DE POLLO (Papa francesa, arepa, maduro con queso y ensalada) **\$15.000**
CHULETA (Pollo o cerdo, acompañado de ensalada, papa francesa y maduro gratinado) **\$14.000**
PARRILLA MIXTA PERSONAL (Carne, pollo, lomo de cerdo, costilla ahumada BBQ, chorizo, ensalada, arepa, maduro con queso, arroz) **\$16.000**
PARRILLA MIXTA 2 personas (Carne, pollo, lomo de cerdo, costilla ahumada BBQ, chorizo, ensalada, arepa, maduro con queso y arroz) **\$22.000**
PICADA PERSONAL (Carne, pollo, lomo de cerdo, chicharrón crocante, costilla ahumada, chorizo, papa francesa, moneditas de plátano, anillos de cebolla apanados, arepas y vegetales) **\$16.000**
PICADA 2 PERSONAS (Carne, pollo, lomo de cerdo, chicharrón crocante, costilla ahumada, chorizo, papa francesa, moneditas de plátano, anillos de cebolla apanados, arepas y vegetales) **\$22.000**
PICADA 4 PERSONAS (Carne, pollo, lomo de cerdo, chicharrón crocante, costilla ahumada, chorizo, papa francesa, moneditas de plátano, anillos de cebolla apanados, arepas y vegetales) **\$30.000**
PICADA 6 PERSONAS (Carne, pollo, lomo de cerdo, chicharrón crocante, costilla ahumada, chorizo, papa francesa, moneditas de plátano, anillos de cebolla apanados, arepas y vegetales) **\$45.000**
PINCHOS (De pollo o de cerdo o de res o mixto con arepa, papa francesa, maduro con queso y ensalada) **\$12.000**
PESCADOS (Trucha, Salmón, Robalo, Pargo, Tilapia) **\$12.000**

Anexo 6. (Continuación)



Desgranados

Desgranado con moneditas de plátano y arepa.	\$ 8.000
Desgranado de pollo con moneditas de plátano y arepa.	\$ 9.000
Desgranado de tocineta con moneditas de plátano y arepa.	\$ 10.000
Desgranado de pollo y tocineta con moneditas de plátano y arepa.	\$ 12.000

Menu infantil \$10.000

Nuggets, papa francesa, arepitas, bebida y reclama obsequio.

Adiciones

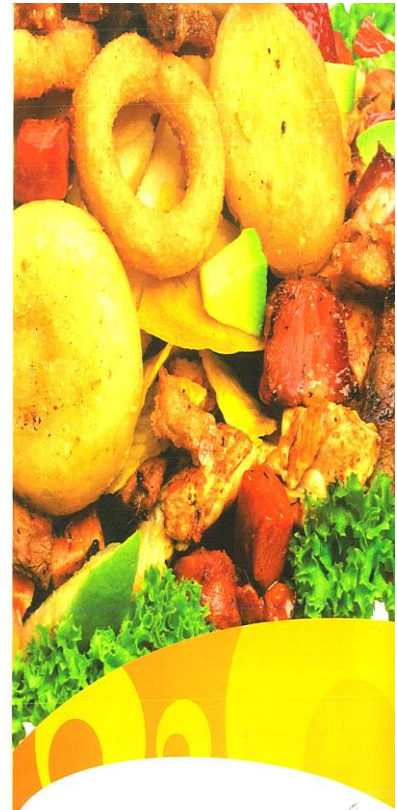
Carne	\$ 2.500	Champiñon	\$ 3.000
Pollo	\$ 2.500	Jamón	\$ 3.000
Chicharrón	\$ 3.000	Tocineta	\$ 3.000
Maduro	\$ 2.500	Costilla	\$ 3.000
Chorizo	\$ 3.000	Queso	\$ 2.500
Maiz	\$ 2.500	Papa francesa	\$ 3.500
Frijol	\$ 2.500	Yuca frita	\$ 3.500
Carne molida	\$ 2.500	Piña	\$ 2.500
Anillos de cebolla	\$ 4.000	Vegetales	\$ 2.500
Huevos de codorniz	\$ 3.000		

Bebidas

GASEOSA O HIT		CERVEZA	
Vaso 12 oz.	\$ 2.200	Lata	\$ 3.000
Vaso 16 oz.	\$ 2.700	Botella	\$ 3.500
Vaso 22 oz.	\$ 3.500	OTROS	
Botella 10 oz.	\$ 2.000	Agua	\$ 2.500
Botella 20 oz.	\$ 3.000	h2o	\$ 3.000
		Pony Malta	\$ 2.000
JUGOS NATURALES			
Jugo en agua	\$ 3.500	Jarra de:	
Jugo en leche	\$ 4.000	Limónada	\$ 10.000
Jugo granizado	\$ 700 +	Mandarina	\$ 15.000
Mandarina	\$ 4.000	Granizado con frutas	\$ 7.000



Encuentranos en:
Centro Comercial Cosmocentro local 311
Centro Comercial Centenario local 330



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-027282-00005-0000
 Fecha: 2013-07-03 11:24:30 Dep: 2010 DIR.SIGNOSDIS
 Tra: 1 MARCAS Eje: 1 REGDEPOSITO
 Act: 329 CTOINFORMACION Folios: 9

Anexo 6. (Continuación)



20130252476

MARTES 18 JUNIO 2013 01:03:37 PM

/ Pag.1 - 2



* 26111552 *

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LACAMARA DE COMERCIO DE CALI

10

CERTIFICA

ARANGO CASTAÑO SANDRA JOHANNA
C.C. NRO. 38602397
NIT:38602397 - 0
MATRICULA MERCANTIL NRO: 740882 - 1
FECHA MATRICULA:13 DE JUNIO DE 2008
DIRECCION ELECTRONICA :sanjoaracas@hotmail.com
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL:CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO LOC. 311 DE CALI
DIRECCION PARA NOTIFICACION:CALLE 5 50-103 LOCAL 311 DE CALI

ACTIVIDAD COMERCIAL :
EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES

CERTIFICA

LA FIRMA ARANGO CASTAÑO SANDRA JOHANNA
SE MATRICULO EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NRO: 740882 - 1
DESDE EL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2008

CERTIFICA

TOTAL ACTIVOS: \$16,000,000

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA FIRMA FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.
705826 - 2 EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO : UEPA´VE

UBICADO EN: CENTRO COMERCIAL COSMOCENTRO LOC. 311 DE CALI
FECHA MATRICULA : 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2007
RENOVO: POR EL AÑO 2013

ACTIVIDAD COMERCIAL :
EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS, EN RESTAURANTES

ACTIVO VINCULADO :\$15,800,000
ADMINISTRADOR(ES): ARANGO CASTAÑO SANDRA JOHANNA

CERTIFICA

QUE LA FIRMA EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 26 DE MARZO DE 2013 .

CERTIFICA

QUE HACIENDA CALI FUE INFORMADO(A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 705826-2 UEPA´VE
QUE PLANEACION YUMBO FUE INFORMADO(A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 705826-2 UEPA´VE
QUE LA SECRETARIA DE SALUD FUE INFORMADO(A) EL 05 DE MARZO DE 2007 DE LA APERTURA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. 705826-2 UEPA´VE

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE
CERTIFICADO.
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE
LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION
TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN CALI A LOS 18 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 HORA: 01:03:36 PM

Anexo 7. Resolución 54385: Negación del registro de marca Uepa'Ve!



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **54385**

Ref. Expediente N° 13-027282

Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario

LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 19 del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Formulario Único de Registro radicado el 11 de febrero de 2013, la señora SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO., solicitó el registro de la marca UEPA`VE! (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza¹.

SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario de la referencia en la Gaceta 663 de 01 de marzo de 2013, con el lleno de los requisitos legalmente establecidos, la sociedad *INVERFOODS DEL CARIBE S.A.*, presentó oposición con el fin de desvirtuar la solicitud de registro marcario de la referencia, con fundamento en literal a) del artículo 136 y artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando que *"Pues bien, en el caso que nos ocupa, se presentan similitudes desde el punto de vista visual, auditivo y conceptual, tal como se demuestra a continuación: Existe entonces una clara semejanza auditiva que genera un eminente riesgo de confusión entre el público consumidor. Pronunciemos las marcas en conflicto de manera sucesiva con el fin de demostrar que estas contienen una fonética similar:*

*WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/
WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/
WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!/ WEPA/ UEPA`VE!.*

(...)

La sílaba tónica de las marcas en conflicto se encuentra ubicada en la misma posición y las primeras dos sílabas reproducen fonéticamente las sílabas totalidad de la marca registrada, ya que se debe tener presente que la letra W se pronuncia como UE en este caso, es decir que la marca solicitada reproduce la totalidad de la marca base de esta oposición.

(...).

Teniendo en cuenta lo anterior, a todas luces se observa que el público consumidor estará impedido para diferenciar el producto a comercializar con la marca solicitada UEPA`VE! de los servicios que comercializa mi poderdante con la expresión WEPA por evocar aquella la misma cosa; una expresión coloquial para demostrar que un sonido es del gusto de la persona que lo expresa.

(...)

¹ Servicios de restauración (alimentación); preparar alimentos y bebidas para el consumo, tales como: arepas, tostadas, wraps con diferentes rellenos, asados a la parrilla, ensaladas, jugos naturales; comida en general procesados y no procesados y servicios de domicilios.

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **54 38 5**

Ref. Expediente N° 13-027282

Por un lado, quien vea desprevenidamente servicios de la clase 43 en el mercado identificados con la marca UEPA'VE!, podrá creer que está adquiriendo los mismos que mi poderdante identifica con su marca WEPA (confusión directa.). De otro lado, un consumidor un poco más detallista podrá reconocer que se trata de dos marcas con algunas mínimas diferencias, pero de todas formas creará equivocadamente que los servicios identificados con el signo UEPA'VE!, son también prestados por mi representada (confusión indirecta).

(...).

Aunado a lo anterior, queremos poner de presente en este escrito que la sociedad INVERFOODS DEL CARIBE SA. actualmente está adelantando una demanda en contra de SANDRA JOHANA ARANGO CASTAÑO ante la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el expediente No. 1302758 por infracción de marca, ya que esta última utiliza sin autorización la marca registrada WEPA."

TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, la señora SANDRA JOHANA ARANGO CASTAÑO., dio respuesta a la oposición argumentando que "Si bien es cierto que INVERFOODS DEL CARIBE S.A., tiene registrado la marca WEPA, esto no significa o no pudiese asimilarse bajo ningún tipo de vista que una expresión popular, o expresión coloquial pueda ser apropiada por una persona en particular, y además no es cierto que fonéticamente sean idénticas, pues la letra W, se puede leer simplemente como "V doble, o doble U", y no como se afirma en la oposición que la W suena o se pronuncia como WE. Y pues nada mas alejado de la verdad que se puede presentar confusión fonética al pronunciar estas dos tipos de letras.

(...).

Respecto a la aludida semejanza de los signos, no cabe duda alguna que la palabra UEPA'VE! Nunca podrá llevar fonéticamente ni visual a confundir con el signo, o logo con la palabra WEPA, pues como dije anteriormente son palabras totalmente en su escritura y en su fonética diferentes, y para completar, el logotipo o logo, igualmente se presenta una diferencia abismal de la visualidad de la misma."

(...).

Pues nada mas alejado de la realidad, es el concepto pobre, ya que entrándose de comidas, tales como pollo, carne, chicharrones, arepas, tostadas, costilla ahumada, lomo de cerdo, en fin, una serie de platos típicos de la región Vallecaucana, con sazón y recetas de creatividad propia, tampoco pueden considerars como invención de propiedad de una persona en particular, puesto que es muy fácil hacer un recorrido de norte a sur y de oriente a occidente a nuestro territorio colombiano, para concluir que de alguna manera, estos productos o platos alimenticios se podrán conseguir en cualquier rincón de nuestro terruño, y lo mejor que en cada casa o restaurante, estos platos se acompañan con un toque de sabor propio del sitio o región donde se consume.

(...).

Ahora bien, podemos decir que no existe y no ha existido mala fe en mi poderdante, al solicitar la inscripción de la marca como la que ha solicitado el registro, pues tratándose

2

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **ES-154385**

Ref. Expediente N° 13-027282

de comidas que se distribuyen dentro de la plazoleta de comidas de los dos centros comerciales mencionado por la opositora, desde el 28 de febrero del año 2007, en el establecimiento del comercio antes nombrado en el cual se ha venido ofreciendo o comercializando platos de comidas y almuerzos de tipo ejecutivo, a la vista pública, sin interrupción durante todo este tiempo."

CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización del examen de registrabilidad.

1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO.

1.1 Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

1.2. La Norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.

1.2.1. Identidad o Semejanza de los signos

3

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución  54 385

Ref. Expediente N° 13-027282

La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortográfico, fonético y visual. Existirá semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica o semejante².

La similitud ortográfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión³.

Por su parte, la visual puede ser entendida como ortográfica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles.

La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión⁴.

1.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios

El Juez Consultante deberá analizar, en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva:

a) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad genera l- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

c) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

4

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución 54385

Ref. Expediente N° 13-027282

consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función⁵.

1.2.3. El riesgo de confusión o de asociación.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas⁶.

1.3 Reglas de cotejo marcario

Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparación generales aplicables a todo tipo de signos, y otros específicos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontación.

En este orden de ideas, los criterios generales son:

"(...)

- *La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.*
- *En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.*
- *Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.*

⁵Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004.

⁶ En este sentido ver TJCA, Proceso N° 164-IP-2007.

Anexo 7. (Continuación)

N° Resolución **54385**

Ref. Expediente N° 13-027282

- *Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (...)*⁷.

Así, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual⁸ mencionados en el numeral 1.2.1., teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar.

1.4. Naturaleza de los signos a confrontar

1.4.1. El signo solicitado



El signo solicitado a registro consiste en la expresión UEPA'VE!, y ésta a su vez está acompañada por una nota explicativa "WRAPS, AREPAS, TOSTADAS Y MUCHISIMO +". La expresión UEPA'VE! consiste en un dicho popular, el cual hace alusión a alegría, euforia, felicidad, y demás sinónimos, asimismo se observa un elemento gráfico el cual está contenido en un tipo especial de caligrafía en la denominación y en tres círculos como fondo. Por lo tanto, el signo solicitado a registro es de naturaleza mixto arbitrario. La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos⁹ alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes.

1.4.2. Las marcas registradas

⁷ TJCA, Proceso N° 74-IP-2010.

⁸ En este sentido ver: TJCA, Proceso N° 113-IP-2007.

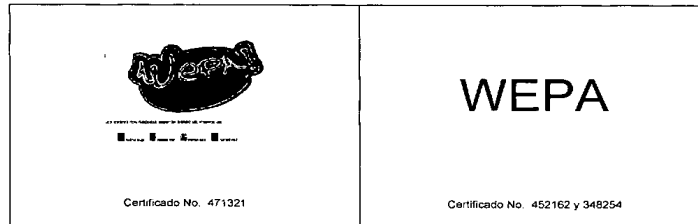
⁹ Aguilar Mariano, et al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **055 154 383**

Ref. Expediente N° 13-027282



El signo registrado con certificado No. 471321 consiste en la expresión WEPA. Mencionada expresión consiste en un dicho popular, el cual hace alusión a alegría, euforia, felicidad, y demás sinónimos, asimismo se observa un elemento gráfico el cual está contenido en un tipo especial de caligrafía en la denominación, y ésta a su vez está incorporada en lo que parece ser una burbuja. Por lo tanto, la marca registrada es de naturaleza mixta arbitraria. La marca mixta arbitraria reúne elementos denominativos junto con elementos gráficos o figurativos¹⁰ alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario.

Los signos registrados con certificados No. 452162 y 348254 consisten en la expresión WEPA. Mencionada expresión consiste en un dicho popular, el cual hace alusión a alegría, euforia, felicidad, y demás sinónimos. Por lo tanto, las marcas registradas son de naturaleza nominativa arbitraria. La marca nominativa arbitraria identifica un producto o servicio a través de más de una letra, dígitos, números, palabras, frases o combinaciones de ellos, los cuales tienen significado, pero el mismo no se relaciona con los productos o servicios a ser distinguidos con la marca, ni describe ni sugiere la calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado ulterior.

1.4.3. Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486.

Conforme lo anterior, esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra que los siguientes registros marcarios deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de decisión de fondo en el caso de la referencia.

¹⁰ Aguilar Mariano, et al: Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XV, Editorial F. SEIX, Barcelona-España, 1981, p. 887.

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **54 3 8 5**

Ref. Expediente N° 13-027282

HUEPALE <small>Certificado No. 311097</small>	WEPA JE SABOR CARIBE <small>Certificado No. 429755 y 423712</small>
---	---

Los signos registrados encontrados de oficio con certificados No. 311097, 429755 y 423712 consisten en la expresión HUEPALE y WEPA JE SABOR CARIBE respectivamente. Por lo tanto, las marcas registradas son de naturaleza nominativa arbitraria. Aplica el mismo concepto que se dio en párrafos anteriores a los certificados No. 452162 y 348254, respecto a la marca nominativa arbitraria.

1.4.4. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparación

1.4.4.1. Marcas mixtas

"La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

1.4.4.2. Comparación entre marcas nominativas y mixtas.

"(...), si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial".¹¹

1.4.4.3. Prevalencia del aspecto nominativo.

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-2008, 10 de abril de 2008.

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **154385**

Ref. Expediente N° 13-027282

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:¹²

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, con lo cual se indica la sonoridad de la denominación.
- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.¹³

1.5. Caso concreto

1.5.1. Análisis de los signos

El signo solicitado UEPA`VE! reproduce en forma parcial el elemento esencial de las marcas registradas y encontradas de oficio WEPA con certificados No. 471321, 452162 y 348254, HUEPALE con certificado No. 311097 y WEPA JE SABOR CARIBE con certificados No. 429755 y 423712, esto es la partícula "EPA" y "UEPA" respectivamente, y aunque adiciona otros elementos, como son el gráfico y las letras "V y E", en ellos no recae la carga distintiva del signo, por esta razón resultan confundibles los signos cotejados.

Aunado a lo anterior, esta Dirección encuentra que entre los signos confrontados existen similitudes que los hacen confundibles. En efecto, los signos son idénticos en el campo conceptual, al evocar la idea o el concepto de la expresión popular que hace alusión a alegría, euforia, felicidad, y demás sinónimos. A este respecto, es importante

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 52-IP-2011, marca BENZACLIN, 1 de septiembre de 2011.

¹³ Estos criterios han sido tratados por la doctrina sobre la materia. Como ejemplo, Carlos Fernández Novoa, manifiesta lo siguiente:

"(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores".

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

9

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **154385**

Ref. Expediente N° 13-027282

tener en cuenta que el elemento primario para fijar la existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas comparables es el significado de las mismas".¹⁴

Por lo tanto, los referidos signos no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial.¹⁵

Lo anterior, puede derivar en que los consumidores creen que están adquiriendo productos y servicios que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente sus calidades, cuando en realidad se trata de empresarios distintos.

1.5.2. Relación de productos o servicios

El signo solicitado a registro pretende distinguir: "servicios de restauración (alimentación); preparar alimentos y bebidas para el consumo, tales como: arepas, tostadas, wraps con diferentes rellenos, asados a la parrilla, ensaladas, jugos naturales; comida en general procesados y no procesados y servicios de domicilios", servicios pertenecientes a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca previamente registrada con certificado No. 471321 reivindica "servicios de restaurantes formales, comidas rápidas, cafetería, servicios de domicilios, servicios de bar." servicios comprendidos en la clase 43 Internacional.

La marca previamente registrada con certificado No. 348254 reivindica "servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal." servicios comprendidos en la clase 43 Internacional.

La marca previamente registrada con certificado No. 452162 reivindica "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" servicios comprendidos en la clase 35 Internacional.

La marca previamente registrada encontrada de oficio con certificado No. 311097 reivindica "harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados" productos comprendidos en la clase 30 Internacional.

La marca previamente registrada encontrada de oficio con certificado No. 429755 reivindica "refrescos, aguas saborizadas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas" productos comprendidos en la clase 32 Internacional.

Por su parte, la marca previamente registrada encontrada de oficio con certificado No. 423712 reivindica "bebidas lacteadas, leche y productos lácteos" productos comprendidos en la clase 29 Internacional.

El Despacho observa que los servicios que pretende identificar el signo solicitado, están comprendidos dentro de la cobertura general de los servicios de los signos previamente registrados con certificados No. 471321 y 348254, como son servicios de

¹⁴ Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT

¹⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°30569, 20 de Septiembre de 2002.

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **CS-154385**

Ref. Expediente N° 13-027282

restauración (alimentación) y servicios de domicilios, por lo tanto, no deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino que también concurre al presente caso una equivalencia entre los servicios identificados por los mismos.

Frente a la marca opositora, registrada en clase 35, bajo certificado No. 452162, esta Dirección considera que al comparar los servicios que se pretenden distinguir con el signo cuyo registro se solicita y los que se distinguen con la marca opositora no existe relación, como quiera que además de encontrarse comprendidos en diferentes clases del nomenclador, difieren en cuanto a su naturaleza, están afectos a diversas finalidades en tanto satisfacen necesidades divergentes entre las cuales no existe intercambiabilidad o complementariedad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y por ende, son comercializados bajo diferentes canales, por lo cual cuando el público se encuentre frente a cualquiera de los signos antes cotejados estará en la posibilidad de identificar e individualizar tanto los servicios de restaurantes, como los de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, sin que exista el riesgo de confusión o de asociación alegado por la opositora.

Por otra parte, y teniendo en cuenta los factores de conexión competitiva, podemos ver que el signo solicitado y las marcas registradas encontradas de oficio con certificados No. 311097, 429755 y 423712 respectivamente, identifican o pretenden identificar servicios y productos que, si bien se encuentran en diferentes clases internacionales, presentan canales de comercialización similares y se promueven mediante medios de publicidad afines, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.

Lo anterior, debido a que los prestadores de los servicios de restauración (alimentación), a fin de ampliar el portafolio de su oferta, elaboran su propia línea de productos alimenticios y bebidas que se caracterizan por estar listos para su distribución, valiéndose de las instalaciones de los establecimientos donde prestan los servicios de procuración de alimentos para comercializarlos y así cumplir con su objetivo original. Por tanto, podemos determinar que existe una relación de complementariedad entre los productos y servicios en estudio, circunstancia que el consumidor reconoce en el mercado. Ello, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino los de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión.

2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

2.1 artículo 137 de la Decisión 486

2.2. Norma

El artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que *"cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro"*.

11

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **154 385**

Ref. Expediente N° 13-027282

2.3. Concepto

De acuerdo con lo establecido por la norma transcrita y para que, efectivamente, se pueda señalar que estamos en presencia de un acto de competencia desleal que impida el registro de una marca se deben presentar los siguientes presupuestos:

a) Debe haber indicios razonables de que la solicitud se relaciona con un acto de competencia desleal y por tanto,

b) Dichos indicios deben permitir inferir con claridad que el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, esto significa que debe existir una relación causal entre la solicitud del registro y el actual o potencial acto de competencia desleal.

Se trata de una causal de irregistrabilidad de naturaleza preventiva que evita que el acto administrativo que concede el registro de una marca legitime a su titular para la comisión de un acto de competencia desleal, pues busca evitar que, gracias al monopolio que otorga el registro marcario, se lleven a cabo actos de competencia desleal.

Así las cosas, si la concesión de una marca legitima al titular para usar de manera excluyente su signo, esta Oficina, al momento de adelantar el examen de registrabilidad que se lleva a cabo antes de la concesión, debe observar si existen indicios razonables para inferir que, con el uso exclusivo que se va a otorgar con la concesión, se va a perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

Al respecto, esta Superintendencia no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente, pues se entiende que el indicio razonable del que se pueda inferir la posible comisión de un acto de competencia desleal es algo de menor envergadura que el acto de competencia desleal plenamente probado.

Los indicios razonables deben estar debidamente probados en el trámite, con sujeción a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil Colombiano en materia probatoria; es decir que las pruebas deben ser pertinentes, conducentes y eficaces y su apreciación debe efectuarse en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, conforme a lo consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

El segundo requisito exige que la solicitud de registro se presente con el fin de perpetrar (consumar), facilitar (hacer posible la ejecución) o consolidar (dar firmeza) un acto de competencia desleal. Cabe anotar que el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que *“es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”*.

2.4. De los actos de competencia vinculados a la propiedad industrial y calificados como desleales a la luz de la Decisión 486 en materia marcaria.

En cuanto a las normas comunitarias pertinentes, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por medio de su artículo 258, *considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea*

12

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **54 385**

Ref. Expediente N° 13-027282

*contrario a los usos y prácticas honestos*¹⁶. A título enunciativo, esa misma Decisión en su artículo 259 establece tres (3) de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,¹⁷ a los que se debe añadir los contenidos en la ley 256 de 1996¹⁸.

Como se observa, el legislador andino fue claro al establecer que para nuestros efectos los hechos concernientes a los actos de competencia desleal deben estar relacionados con la propiedad industrial. En otras palabras, para que un acto se considere desleal, bajo el marco de la Decisión 486, debe involucrar necesariamente derechos sobre Nuevas Creaciones o Signos Distintivos.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las normas de competencia desleal al buscar la protección de la buena fe comercial, suelen configurar sus conductas de forma tal que el operador jurídico no se vea limitado por una rigidez normativa al momento de fallar. Tan es así, que la ley 256 de 1996 establece una prohibición genérica frente a todos actos de competencia desleal (artículo 7 de la norma en cita), y con base en ella se edifican otros preceptos que parten de los casos más comunes de violación a la sana competencia, los cuales a su vez son configurados para obtener el mayor campo de acción posible.

Esta cualidad, en apariencia refiría en contra de los preceptos de protección marcaria, puesto que se da la falsa imagen de que determinadas conductas anómalas que se dan con la presentación de una solicitud de registro marcario como los signos engañosos, la confundibilidad con marcas y nombres comerciales protegidos, la afectación de la identidad o prestigio de una persona, entre otras, se encontrarían en curso dentro de dos causales de irregistrabilidad al mismo tiempo, lo que desnaturalizaría el carácter especial de cada régimen y dejaría en tela de duda la necesidad de existencia de uno u otro, al menos en lo tocante con la Propiedad Industrial.

Sin embargo debemos recordar que en cumplimiento de los preceptos de la interpretación jurídica *"el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus parte, de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía"*¹⁹ y que *"la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general"*²⁰. En vista de lo anterior, debemos concebir que el fin del precepto del

¹⁶ Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

¹⁷ Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

¹⁸ Decreto 2591 de 2000, Artículo 22. APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL. Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.

¹⁹ Artículo 30 del Código Civil.

²⁰ Artículo 5, numeral 1) de la ley 57 de 1887.

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **154 3 8 5**

Ref. Expediente N° 13-027282

artículo 147 de la norma andina es el de ofrecer protección jurídica contra aquellas conductas contrarias a la buena fe comercial que estando directamente relacionadas con la solicitud de registro marcario no gocen de una protección especial dentro de las demás causales de irregistrabilidad.

Así, a manera de ejemplo, si el punto del debate sobre la registrabilidad de un signo como marca se centra en su confundibilidad con una marca registrada o previamente solicitada para registro que ampara productos o servicios relacionados, alegar la configuración de la causal del artículo 137 por actos de competencia desleal de confusión o de imitación carecería de sentido, porque ya existe una norma especial para el caso, esto es la prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Procederá, entonces, la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, cuando no exista norma especial de protección marcaria para el asunto que se debata.

2.5. Análisis del signo solicitado en registro frente a la causal de irregistrabilidad en estudio.

2.6 Caso concreto

A efectos de acreditar indicios razonables de competencia desleal en que se fundamenta la oposición presentada, la opositora pidió tener en cuenta el expediente No. 13-02758 radicado ante esta Entidad, relativa a un proceso por competencia desleal en contra de la solicitante; sin embargo, dicha afirmación no es suficiente para constituir el indicio que exige la norma cuya aplicación se invoca, ya que ni siquiera se adjuntó el auto admisorio de la demanda, como tampoco el que decreta medidas cautelares.

En este orden, para que podamos determinar los indicios razonables de competencia desleal, no basta únicamente con afirmaciones abstractas relacionadas con una supuesta conducta desleal del solicitante. Quien se opone con base en la causal dispuesta en el artículo 137 de la Decisión y sus normas concordantes, debe soportar sus afirmaciones con pruebas suficientes que conduzcan a formar el convencimiento de la Dirección sobre los hechos materia de la oposición. Resaltamos el hecho de que la competencia desleal ocurre en el mercado, así que son dichas pruebas las que deben aportarse, con el fin de que la Oficina encuentre los indicios razonables necesarios para fallar.

En esa medida, la única vía para verificar que existen indicios razonables conforme a los cuales la solicitud que nos ocupa tendría por objeto el registro de una marca para realizar actos de competencia desleal, es valorando el acervo probatorio aportado, que en el presente caso no existe.

Así, esta Oficina considera que, ante la ausencia de material probatorio del cual se desprenda la existencia de una violación, bajo la prohibición de una disposición legal no prospera la configuración de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 137 de la Decisión 486.

14

Anexo 7. (Continuación)



N° Resolución **54 3 8 5**

Ref. Expediente N° 13-027282

3. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se declarará fundada la oposición presentada y se negará el registro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad INVERFOODS DEL CARIBE S.A.

ARTÍCULO SEGUNDO. Negar el registro como marca mixta del signo UEPA'VEI para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar a la solicitante SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO, y a la sociedad opositora INVERFOODS DEL CARIBE S.A., el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo.

Notifíquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los **02 SET.** 2013

La Directora de Signos Distintivos,

Maria José Lamus Becerra
MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA

Proyectó: Wilson E. Suescún.
Revisó: Marcela Rojas.
Aprobó: María José Lamus Becerra.

Solicitante: SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO.
Apoderado: GERARDO PEREZ MURCIA.
Opositor: INVERFOODS DEL CARIBE S.A.
Apoderado: SANDRA VALDERRAMA GARCIA.

15

Anexo 8. Citación a la diligencia procesal del día 8 de octubre de 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA



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

Bogotá D.C., 16 AGO 2013

Auto No. --- 25996'

"Por el cual se cita a las partes a la audiencia de que trata el artículo 432 del C.P.C."

Proceso de Propiedad Industrial

Radicación: 13-42758

Demandantes: Inverfoods del Caribe S.A.

Demandada: Sandra Johanna Arango Castaño. Propietaria del establecimiento de comercio Wepa Wraps y Muchísimo +.

Siendo el momento procesal oportuno el Despacho cita a las partes y a sus apoderados a la audiencia de que trata el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual se señala el día **8 de octubre de 2013 a las 9:00 a.m.**

Se previene a las partes y a sus apoderados para que concurran a la diligencia personalmente en razón a que su presencia se hace necesaria para la evacuación de algunas etapas procesales, así mismo, deberán presentar los documentos y testigos que pretendan hacer valer dentro del proceso y que se hayan solicitado en las debidas oportunidades procesales.

NOTIFÍQUESE

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

FRANCISCO MELO RODRÍGUEZ

JUAN MANUEL STIPANO CASTILLO

Coordinador Grupo de Competencias y Conciliaciones

El anterior oficio fue notificado en el listado único de notificaciones de propiedad industrial de fecha 14/05/2013.

Auto para el cuaderno 1

Tramite Central de Datos - Calle 27 No. 12-51, P.O. Box 1818, Bogotá, D.C.

Anexo 9. Acta de audiencia del 8 y 9 de Octubre de 2013.

Industria y Comercio
PERINTENDENCIA

30 OCT 2013

ACTA DE AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 432 DEL C.P.C.

ACTA N° 296

Proceso de Propiedad Industrial
Radicación: 13-42758 (proceso acumulado con el radicado No. 13042760).
Demandantes: Inverfoods del Caribe S.A.
Demandados: Sandra Johanna Arango Castaño. Propietaria del establecimiento de comercio Wepa Wraps y Muchísimo + y Carlos Alberto Arango Céspedes. Propietario del establecimiento de comercio Wepa Wraps y Muchísimo + Centenario.

Ciudad y fecha: Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil trece (2013).

Hora Inicio: 9:00 a.m.

Intervinientes:

Por la Superintendencia de Industria y Comercio:

Francisco Melo Rodríguez, Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

Por la demandante: El Representante Legal FERNANDO JOSE ANGULO BUITRAGO, identificado con c.c. No. 79.366.516 y su abogada SANDRA VALDERRAMA GARCÍA, identificada con c.c. No. 39.792.471 y T.P. No. 111.627 del C.S. de la J. No se hizo presente el representante legal.

Por los demandados: SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía No. 38.602.397 y CARLOS ALBERTO ARANGO CESPEDES identificado con cédula de ciudadanía No. 16.657.374, en compañía de su apoderada de la parte demandada, abogada LAURA CONSTANZA ROJAS VEGA, identificada con c.c. No. 52.413.849 y T.P. No. 106.725 del C. S. de la J.

ETAPAS EVACUADAS:

A. Conciliación.

En atención a que las partes no llegaron a ningún acuerdo al interior de la presente audiencia, la etapa de conciliación se declara fracasada y se continuará con las demás etapas del presente proceso.

B. Solicitud de Acumulación.

La parte demandada pidió, con fundamento en el artículo 157 del C.P.C., la acumulación del proceso de la referencia con el proceso No. 13-042760.

El Despacho, previa verificación de los requisitos de Ley, ordenó la acumulación en el presente expediente.

C. Interrogatorios de parte.

A continuación, continuando con el trámite previsto en el artículo 432 del C. de P. C., se procedió a realizar los interrogatorios de parte, los cuales quedarán en videograbación y reposará en un CD anexo a la presente acta, donde quedará registrada también la presente audiencia.

C. Saneamiento del proceso

Anexo 9. (Continuación)

Industria y Comercio
PERINTENDENCIA

EE--296
09 OCT 2013

Revisado el expediente el Despacho no advierte ninguna irregularidad formal que deba encauzarse en esta etapa de la audiencia.

D. Fijación del litigio.

De conformidad con lo manifestado por las partes en el hecho sexto de la demanda y sus contestaciones, puede tenerse por cierto que los demandados son propietarios de los establecimientos de comercio que, dedicados a la prestación de los servicios propios de un restaurante, se identificaron con la expresión "Wepa Wraps, Arepas y Muchísimo +.

Así las cosas, la labor de este Despacho consistirá, desde el punto de vista fáctico, en determinar:

- La existencia de derechos de propiedad industrial en cabeza de la parte demandante.
- El uso de la marca "Wepa" por parte de la demandante y las condiciones de esa utilización.
- El uso de la expresión "Wepa" por parte de los demandados y las condiciones de esa utilización.

Y, desde el punto de vista jurídico, en determinar si el comportamiento de la accionada resulta suficiente para configurar la infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre la marca "Wepa", especialmente por la vía de la infracción contemplada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

E. SUSPENSIÓN DE LA DILIGENCIA:

En este estado de la diligencia la apoderada de la parte demandante pidió el uso de la palabra y manifestó que tenía una propuesta de conciliación, ante la cual **las partes solicitaron la suspensión del proceso** para estudiar la propuesta. En estas condiciones, el Despacho **suspende** la presente audiencia para que se reanude el próximo 5 de noviembre de 2013, a las 9:30 a.m.

SIENDO LAS 6:15 P.M. SE FIRMA POR LOS INTERVINIENTES EN ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO.



FERNANDO JOSÉ ANGULO BUITRAGO
Representante de la demandante



SANDRA VALDERRAMA GARCÍA
Apoderada de la demandante

SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO

SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO
Demandada



MinCIT
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Anexo 9. (Continuación)

Industria y Comercio
PERINTENDENCIA

09 OCT 2013


CARLOS ALBERTO ARANGO CESPEDES
Demandado


LAURA CONSTANZA ROJAS VEGA
Apoderada de la demandada


FRANCISCO MELO RODRÍGUEZ
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Anexo 10. Recurso de apelación a Resolución No. 54385.



Doctor

JOSE LUIS LONDOÑO FERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DELEGATURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.S.M.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-027282- -00010-0000

Fecha: 2013-10-24 15:41:44 Dep. 2000 DES.PROF
Tra. 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 422 APELARECUR Fojos: 8

Expediente: 13 27282
Marca: MIRÁ! UEPA' VE (MIXTA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES y demás expresiones explicativas)
Clase: 43 INTERNACIONAL
Actuación: RECURSO DE APELACIÓN

Respetado señor Superintendente Delegado,

LAURA CONSTANZA ROJAS VEGA, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada de la señora SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO, me permito presentar recurso de apelación en contra de la Resolución No. **54385** de **2013** con el propósito de que se **REVOQUE** la decisión y se conceda el registro de la marca de la referencia, de acuerdo con lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 La señora SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO, presentó solicitud de registro de la marca **UEPA' VE! (MIXTA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES)** en la categoría

Anexo 10. (Continuación)

43 de la Clasificación Internacional de Niza, el día 11 de febrero de 2013. La reproducción de tal signo, corresponde a la siguiente representación:



- 1.2 Al reunir los requisitos formales, se ordenó su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 663 de marzo de 2013.
- 1.3 La sociedad **INVERFOODS DEL CARIBE S.A.**, presentó oposición a la solicitud de la referencia.
- 1.4 Mediante resolución No. **54385** de **2013**, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declara fundada la oposición presentada contra la marca de la referencia, y niega el registro solicitado con fundamento en la marca **WEPA**.
- 1.5 Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante realiza una modificación secundaria al signo, buscando eliminar el posible riesgo de confusión entre las marcas.

II. PRELIMINAR

La Superintendencia de Industria y Comercio a través del acto administrativo No. 54385 de 2013, concede el monopolio y con ello el uso exclusivo de la expresión WEPA a una empresa del sector alimenticio, desconociendo el alcance conceptual de esta expresión

Anexo 10. (Continuación)



en Colombia, y la doctrina y la jurisprudencia –*incluso de esa misma entidad*– sobre la prohibición de apropiarse en exclusiva, este tipo de conceptos.

En efecto, WEPA es una expresión de júbilo empleada en el argot popular y utilizada indistintamente en varios países latinoamericanos, por lo que es imposible que una sola empresa, se apropie de esta palabra.

Esta misma entidad, ya ha permitido el registro de este signo a nombre de diferentes titulares para el sector de alimentos.

Básicamente, en el uso común de la expresión en la que coinciden los signos objeto de cotejo, se origina el sustento de la apelación, y estoy segura, la revocatoria de la resolución impugnada, de acuerdo a los siguientes argumentos:

III. ARGUMENTOS PARA REVOCAR LA DECISIÓN

3.1 EL ELEMENTO ORTOGRÁFICO COINCIDENTE ENTRE LAS EXPRESIONES – WEPA-, ES UNA EXPRESIÓN DÉBIL. EL MONOPOLIO DEL TITULAR SE LIMITA A LOS DEMÁS ELEMENTOS GRÁFICOS Y ORTOGRÁFICOS QUE ACOMPAÑAN EL CONJUNTO, Y EN ESTE MOMENTO SE HAYAN AUMENTADOS, ANTE LA MODIFICACIÓN SECUNDARIA DEL SIGNO.

En efecto, al conjunto primeramente solicitado se le han adicionado algunos elementos ortográficos que descartan la remota similitud entre los signos, antes se trataba de UEPA VE, ahora es **MIRÁ! UEPA' VE (MIXTA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES)**, con la siguiente representación gráfica:

Anexo 10. (Continuación)



Paralelo a la presentación de éste escrito, se ha radicado una modificación del signo que involucra una nueva expresión, lo cual le resta protagonismo a UEPA, y con lo que se consolida la ausencia de similitud entre las marcas.

Así las cosas, y ante la debilidad de la marca antes registrada, es obvio que no existe actualmente fundamento alguno para la irregistrabilidad del signo.

La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

El Tribunal Andino de Justicia ha reiterado este concepto de la siguiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” Subrayado fuera del texto.

Anexo 10. (Continuación)

Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1231 de 16 de agosto de 2005. Marca: "U.S. ROBOTICS".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Acerca de este mismo tema, Otamendi señala que:

"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles". OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215

En el caso de denominaciones conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas y palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Así las cosas, debido a su concepto y al uso generalizado que se hace de la expresión, no puede monopolizarse la misma en cabeza de una sola empresa. Por esta razón, es imposible que la Dirección de Signos Distintivos por esta vía, otorgue el monopolio de marcas que se constituyen en torno a conceptos de uso común, pues este reconocimiento entrega la titularidad de un significado a un tercero, desconociendo la debilidad del mismo.

De acuerdo a lo anterior, el estudio correcto de registrabilidad del signo solicitado debe

Anexo 10. (Continuación)

tener en cuenta el concepto de la expresión coincidente, su relación con el mercado en el que se desarrolla y de esta manera concluir su debilidad, de donde resultará que los elementos agregados a la marca solicitada **MIRÁ! UEPA' VE (MIXTA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES)** serán suficientes para establecer la no confundibilidad con el signo base de la negación, ostensiblemente débil.

Entonces, la debilidad e inapropiabilidad del concepto y de la expresión WEPA, es suficiente para sustentar la debilidad del conjunto registrado, y en razón a ello, justificar el estudio comparativo sobre los demás elementos que integran la solicitud de marca de la referencia, que la hacen diferenciable y apta para ser registrada como marca.

Por las anteriores razones, existen en el registro de esa Superintendencia tantos registros a nombre de diferentes titulares con la expresión WEPA, incluyendo el sector de alimentos y restaurantes.

3.2 LA IMPRESIÓN DEL CONJUNTO DESPERTADO POR LA MARCA: MIRÁ! UEPA' VE (MIXTA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES), ES MUY DIFERENTE Y DISTINTIVA RESPECTO A LA MARCA ANTES REGISTRADA.

Vistos los conjuntos marcarios comparados en la resolución impugnada, y las modificaciones secundarias del signo tramitado por mi representada, no cabe duda de que entre ellos **no** existe una posibilidad real de confusión que permita siquiera prever algún riesgo de error en el mercado. En efecto, la simple coincidencia en torno a un concepto de uso común e inapropiable por su contenido conceptual, ni siquiera es percibida, dadas las diferencias de diseño entre las dos marcas.

Por lo anterior, no existe un riesgo mínimo de confusión entre las marcas comparadas.

Anexo 10. (Continuación)



Las razones antes expuestas, sustentan que la marca solicitada en el expediente de la referencia, no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

IV. PETICIONES

- 4.1 Que se acepte la modificación secundaria solicitada al signo tramitado en el expediente de la referencia.
- 4.2 Que se revoque la resolución 54385 de 2013, en cuanto niega el registro solicitado.
- 4.3 Que se declare infundada la oposición de la sociedad INVERFOODS DEL CARIBE S.A.
- 4.4 Que como consecuencia de lo anterior se ordene el registro de la marca **MIRÁ! UEPA' VE (MIXTA CON REIVINDICACIÓN DE COLORES)**, a nombre de SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO para distinguir servicios de la Clase 43 Internacional.

V. NOTIFICACIONES

La suscrita las recibirá en la Secretaría de su Despacho o en la Carrera 16 A No. 78 - 79 Oficina 207.

Del Señor Delegado para la Propiedad Industrial,



CONSULTORÍA
JURÍDICA
EMPRESARIAL
ORIGINAL FIRMADO

LAURA CONSTANZA ROJAS VEGA

C.C. No. 52.413.849 de Bogotá D.C.

T.P No. 106725 del C. S. J.

Anexo 10. (Continuación)

	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  No. 13-027282- -00011-0000 Fecha: 2013-10-30 16:13:11 Dep. 2010 DIR.SIGNOSDIS Tra. 1 MARCAS Eve: 1 REGDEPOSITO Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios: 4
---	---

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES



1. Datos del signo	
1.1. Identificación del signo:	<u>UEPA`VE!</u>
1.2. Número de expediente:	<u>13 - 027282</u>
1.3. Clase de productos y/o servicios:	<u>43 Internacional</u>

2. Datos del solicitante		
<input checked="" type="checkbox"/> Persona Natural	<input type="checkbox"/> Persona Jurídica	
<u>SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO</u>		
Nombre o denominación / Nombre Social		
<u>Nombre del representante legal</u>		
Tipo de empresa <input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Otra		
Documento de identificación: C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Número _____		
Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	
<u>Colombiana</u>	<u>Cali, Valle del Cauca.</u>	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>info@cjeabogados.com</u>		

3. Datos del apoderado:		
<u>Rojas Vega Laura Constanza</u>	<u>52.413.849</u>	<u>T.P 106725 del C.S. de la J.</u>
Apellidos y Nombre	Documento de identificación	Tarjeta profesional
Dirección del representante		
<u>Carrera 16 A No. 78 – 79 Oficina 207</u>		
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>info@cjeabogados.com</u>	<u>5305006</u>	<u>5305006</u>
<small>Carrera 16 A No. 78-79 Oficina 207 - PBX: (571) 7033721 Bogotá, D.C., Colombia - www.cjeabogados.com</small>		
Número de Radicación o Protocolo de poder general: _____		

Anexo 10. (Continuación)

4. Identificación de los asuntos objeto de modificación

En cuanto al signo (Recuerde que las variaciones solo pueden darse sobre elementos no sustanciales del signo)

En cuanto a los productos y/o servicios solicitados (solo exclusión, si desea hacer con ellos una solicitud aparte, debe utilizar el formulario para solicitud divisional)

En cuanto al solicitante

Datos a modificar

UEPA`VE!

Datos después de la modificación (Si versa sobre la disposición de elementos gráficos dentro del conjunto alléguese nuevo arte en hoja adicional)

Mirá! Uepa`Ve! Reivindicando Colores

“Las demás expresiones serán explicativas”


5. Anexos

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la solicitud No. _____ Fecha: _____

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

Nuevo arte incorporando las modificaciones solicitadas


Copia de la solicitud con sus anexos en medio magnético

6. Firma	 CONSULTORÍA JURÍDICA EMPRESARIAL ORIGINAL FIRMADO
Laura Constanza Rojas Vega	Firma
Nombre del Firmante	
52.413.849 de Bogotá	T.P. 106725 del C.S. de la J.
C.C	Tarjeta Profesional

Anexo 10. (Continuación)



Anexo 10. (Continuación)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT : 800.176.089-2 - / -					
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA			No. 13 - 110739	
RECIBIDO DE : SANDRA JOHANNA ARANGO CASTAÑO					CC 38.602.397
*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
TRANSFERENCI	BANCO DE BOGOTA	062754387	948066321	18/10/2013	50.000.00
*** Conceptos Pagados ***					
CANT	RENTISTICO	CONCEPTO			Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	SOLICITUD MODIFICACIONES CORRECCIONES SOLICITUDES EN TR			50.000.00 50.000.00
					\$50.000.00
=====					
SON: **CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***					
Responsable: _____ Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____					
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia Web: www.sic.gov.co e-mal: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240 , Octubre 30 de 2013 - 16:06:47					

Anexo 11. Acta de conciliación del 5 de Noviembre de 2013.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

ACTA DE AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 432 DEL C.P.C.

ACTA N.º -- 331

Proceso de Propiedad Industrial

Radicación: 13-42758 (proceso acumulado con el radicado No. 13042760).

Demandantes: Inverfoods del Caribe S.A.

Demandados: Sandra Johanna Arango Castaño. Propietaria del establecimiento de comercio Wepa Wraps y Muchísimo + y Carlos Alberto Arango Céspedes. Propietario del establecimiento de comercio Wepa Wraps y Muchísimo + Centenario.

Ciudad y fecha: Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil trece (2013).

Hora Inicio: 9:30 a.m.

Intervinientes:

Por la Superintendencia de Industria y Comercio:

Francisco Melo Rodríguez, Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

Por la demandante: Su abogada SANDRA VALDERRAMA GARCÍA, identificada con c.c. No. 39.792.471 y T.P. No. 111.627 del C.S. de la J. No se hizo presente el representante legal.

Por los demandados: Su abogada LAURA CONSTANZA ROJAS VEGA, identificada con c.c. No. 52.413.849 y T.P. No. 106.725 del C. S. de la J.

ETAPAS EVACUADAS:

A. Conciliación.

Inverfoods del Caribe S.A., de una parte, y Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes, de la otra, en el entendido de que lo pretendido con el acuerdo que a continuación se relaciona es poner fin al litigio que dio lugar al proceso de la referencia y que no implica reconocimiento alguno respecto de la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante, llegaron a la siguiente conciliación, cuyo propósito es adoptar medidas para diferenciarse mejor en el mercado.

El acuerdo en cuestión es el siguiente:

Primero: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a abstenerse de emplear en todo el territorio colombiano y a través de cualquier medio la expresión "Wepa" para identificar en el mercado sus establecimientos de comercio dedicados a la prestación de servicios de restauración.

Segundo: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes quedan en libertad de establecer, de conformidad con su propio criterio, el signo que emplearán para identificar los establecimientos de comercio referidos en el numeral anterior. Sin embargo, para ello se obligan a respetar las siguientes condiciones:

a) El signo no podrá consistir únicamente en las expresiones "Wepa" o "Uepa".



MinCIT
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Anexo 11. (Continuación)

331
E 5 NOV 2013

b) El signo podrá contener la expresión "Uepa" siempre que, además de no tener un papel preponderante en la presentación, esté antecedido por lo menos de una palabra compuesta, como mínimo, por dos letras.

c) El diseño gráfico de la presentación y, particularmente, de las letras que compongan el signo en cuestión, deberá contener diferencias suficientes respecto del diseño gráfico de la marca "Uepa" de Inverfoods del Caribe S.A.

Las partes convienen en que un signo que reúne las condiciones mencionadas es el denominado "Mirá|Uepa`Ve" en la presentación que se encuentra en el documento adjunto, que hace parte integrante de esta acta.

Tercero: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a modificar la presentación de sus establecimientos de comercio, publicidad, cartas, uniformes y en general toda forma de identificación, en la forma establecida en el numeral anterior a más tardar el 28 de febrero de 2014.

Cuarto: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a que en los establecimientos de comercio que se identifiquen de conformidad con los parámetros señalados en los numerales anteriores, no incluirán dentro de sus servicios los de preparación y venta de comida "Tex-Mex" y mexicana, así como tampoco ofrecerán licores y cocteles, a excepción de cerveza.

Quinto: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a que, en caso de enajenación de los establecimientos de comercio identificados de conformidad con los parámetros señalados en los numerales primero y segundo de este acuerdo, adoptarán las medidas de debida diligencia a su alcance para que el adquirente de tales bienes respete y cumpla las obligaciones que emanan de este acuerdo.

Además de las restantes actuaciones de debida diligencia que en cumplimiento de la obligación contenida en este numeral sean exigibles a Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes, ellos estarán obligados a informar al adquirente de los establecimientos la existencia de este acuerdo de conciliación.

Sexto: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a modificar la solicitud de registro de la marca "Uepa`Ve" correspondiente al expediente No. 2013-027282, con el propósito de que la marca cuyo registro sea concedido sea la denominada "Mirá|Uepa`Ve" en la presentación que se encuentra en el documento adjunto.

En caso de que la Oficina Nacional Competente conceda a Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes el registro de la marca "Uepa`Ve" de conformidad con la solicitud inicial, Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a abstenerse de utilizarla en el mercado.

Séptimo: Sandra Johanna Arango Castaño y Carlos Alberto Arango Céspedes se obligan a formular ante la Oficina Nacional Competente una solicitud de restricción de servicios respecto de la solicitud de registro de marca correspondiente al expediente No. 2013-027282. La restricción deberá consistir en que el signo en cuestión solo podrá identificar servicios contenidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza correspondientes a los siguientes: "servicios de restauración (alimentación); preparar alimentos y bebidas para el consumo, tales como: arepas, tostadas, wraps con diferentes rellenos, asados a la parrilla, ensaladas, jugos naturales; comidas en general procesadas y no procesadas y servicios de domicilios".



Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Anexo11. (Continuación)

PERINTENDENCIA

EE--337

5 NOV 2013

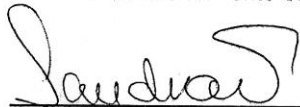
Octavo: Las partes acordaron que no habrá condena en costas por causa de este proceso.

Teniendo en cuenta el acuerdo de las partes y que versa sobre la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda, este Despacho **APRUEBA** la presente conciliación y da por terminado el proceso correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001. Así mismo, advierte a las partes que el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y que el acta que lo contiene prestará mérito ejecutivo.

De conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, por Secretaría expídase copia auténtica de la presente acta a ambas partes, previa acreditación de su pago.

En consecuencia de lo anterior, se ordena el archivo de las presentes diligencias, Secretaría proceda de conformidad.

Agotada de esta manera el objeto de la diligencia a satisfacción de las partes se termina la presente diligencia, siendo las 11:30 a.m. y se firma por quienes en ella intervinieron en señal de asentimiento con su texto.



SANDRA VALDERRAMA GARCÍA
Apoderada de la demandante



LAURA CONSTANZA ROJAS VEGA
Apoderada de la demandada



FRANCISCO MELO RODRÍGUEZ
Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.



MinCIT
Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Anexo 11. (Continuación)

