REPÚBLICA DE COLOMBIA

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

Bogotá D.C., 19 MAR 2019

"Por el cual se admite una demanda" 26872

Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial
Radicación: 19-036882
Demandante: DYVAL S.A.
Demandado: GASTROINNOVA S.A.S

Una vez subsanada la demanda en la forma ordenada, cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 82 y siguientes del Código de General del Proceso, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Admitir la demanda presentada por **DYVAL S.A.** contra la sociedad **GASTROINNOVA S.A.S**

SEGUNDO: A la demanda se le impartirá el trámite del proceso verbal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 368 y subsiguientes del Código General del Proceso.

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandada conforme lo establecido en los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso para que, por intermedio de apoderado judicial, conteste la demanda dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia.

CUARTO: Reconózcase personería a **CARLOS EDUARDO GUZMÁN ROA** como apoderado de **DYVAL S.A.** en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

NOTIFÍQUESE,

La Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.

CAMILA ANDREA MEDINA GÓMEZ

Auto para el cuaderno 2

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Grupo de Trabajo de Competencia
Desleal y Propiedad Industrial
De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P.
el presente auto se notificó por Estado No. 052
De Fecha: 21 MAR 2019
GERMAN OCAVIS RAMIREZ
Secretario Ad Hoc

Oficina

2 | 8

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260
e mail seneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C. – Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 19-036882- -00000-0000
Fecha: 2019-02-11 15:30:10 Dep. 1003 G COMPETE
Trd. 394 CDJ DEMANDA Eve:
Act 411 PRESENTACION Folios: 100

Señores.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM.
Delegatura para Funciones Jurisdiccionales.
E. S. D.

Demandante: **DYVAL S.A**
Demandadas: **GASTROINNOVA S.A.S**
Asunto: **Acción por Infracción de marca**

CARLOS EDUARDO GUZMAN ROA., mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderado especial de **DYVAL S.A.**, por medio del presente procedo a interponer acción por infracción de Derechos de Propiedad Industrial, con fundamento en los siguientes hechos y alegaciones:

I. HECHOS

PRIMERO: La sociedad DYVAL es titular de los siguientes signos distintivos debidamente registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio

SIGNO	TIPO	CLASE	TITULO No.
DELI	MARCA MIXTA	30	371561
DELI	MARCA MIXTA	43	602496
DE: DELI DELI'S	MARCA MIXTA	30, 43	607835
ORGANIZACIÓN DELI	MARCA MIXTA	30	270649
DELI	NOMBRE COMERCIAL NOMINATIVA	30	8198
DELI	ENSEÑA COMERCIAL MIXTA	35	7013
DELI (ORGANIZACIÓN)	MARCA MIXTA	35 (Decreto 755 de 1972)	138344
DELI REPOSTRERÍA	MARCA MIXTA	30	444371
DELITORTAS	MARCA	30	398426

	MIXTA		
DELI – K – TESES	MARCA NOMINATIVA	30	397631

Conforme lo anterior, a la fecha con la marca DELI se expende comida en <u>56 locales comerciales</u> distribuidos a lo largo y ancho del país, principalmente en las ciudades de Bogotá y Medellín.

SEGUNDO: Por medio de las resoluciones No. 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que la marca DELIZ, es similarmente confundible con la marca DELI, de titularidad del aquí accionante

TERCERO El 21 de junio de 2018, GASTROINOVA y DYVAL S.A., suscribieron un acuerdo en virtud del cual, GASTROINNOVA se comprometió entre otros a:

"6. GASTROINNOVA se compromete a abstenerse de usar diseños de la maca DELI que se asemejen o sean confundibles con el diseño que ha hecho DYVAL de su signo distintivo en cualquiera de sus solicitudes de registro."

CUARTO: Pese al acuerdo alcanzado, la sociedad GASTROINNOVA S.A.S., decidió cambiar su marca al logo símbolo "DLIZ", pese a conocer la existencia de la marca DELI, de la siguiente forma:

QUINTO: Así mismo, en redes sociales la marca DLIZ, se utiliza de la siguiente forma

facebook

SEXTO: Las facturas de venta se observa la expresión DLIZ en el encabezado, de la siguiente manera o forma:

Dliz

13 – 94
NIT: 900.896.918-5

Autorizacion numeracion de
Facturacion DIAN Sistema POS
Nro 18762005418522-26102017
IVA REGIMEN COMUN - RANGO
Del: 0000001 Al: 0500000
Sucursal: CALLE 94A 13-26
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA

Dliz

13 – 94
NIT: 900.896.918-5

Autorizacion numeracion de
Facturacion DIAN Sistema POS
Nro 18762005418522-26102017
IVA REGIMEN COMUN - RANGO
Del: 0000001 Al: 0500000
Sucursal: CALLE 94A 13-26
FACTURA DE VENTA

Dliz

9 – 69
NIT: 900.896.918-5

Autorizacion numeracion de
Facturacion DIAN Sistema POS
Nro 18762007849781-19042018
IVA REGIMEN COMUN - RANGO
Del: 0010000 Al: 0134999
Sucursal: CARRERA 9 #69-26
FACTURA DE VENTA
CUENTA CERRADA

Dliz

7 – 27
NIT: 900.896.918-5

Autorizacion numeracion de
Facturacion DIAN Sistema POS
Nro 18762008240823-16052018
IVA REGIMEN COMUN - RANGO
Del: 0010000 Al: 0134999
Sucursal: CARRERA 7 #27-54
FACTURA DE VENTA
CUENTA CERRADA

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260

e mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

Bogotá D.C. – Colombia

VIVIAN LUCINA ORTEGA ROJAS NOTARIA

9 – 69
NIT: 900.896.918-5
Ord No -37

Recepcion: Cliente 03/01/2019
Ord No -37 12:30 PM

7 – 64
NIT: 900.896.918-5

Autorizacion numeracion de
Facturacion DIAN Sistema POS
Nro 18762007837056-18042018
IVA REGIMEN COMUN - RANGO
Del: 000000000000001 Al: 0000000001
25000
Sucursal: CALLE 64 #5-86
FACTURA DE VENTA

SEPTIMO: La sociedad GASTROINNOVA S.A.S., a la fecha se encuentra utilizando la expresión DLIZ, en sus establecimientos de comercio registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá, esto es, utiliza la expresión DLIZ como nombre y enseña comercial y en la prestación de sus servicios de restaurante (clase 43 internacional)

OCTAVO: En los establecimientos de comercio DLIZ, se evidencia, por las denuncias en redes sociales, mala calidad de los alimentos que venden, lo que perjudica la imagen de DELI, como se puede observar en:

https://www.facebook.com/DLZColombia/photos/pb.1682452271805621.-2207520000.1549560769./2234308869953289/?type=3&theater

DLZ Colombia
Like This Page January 5

¿De septimazo? Ven a visitamos, para comer o refrescarte. Estamos en la Carrera 7ma. en el Centro Internacional Chapinero y Usaquén #dlzcolombia #restaurantesbogota #comida #nutritiva #septimazo #deliciosamentefeliz

Milena Duarte Sierra, Karen Diaz, Ruben Dario Martinez and 149 others like this.

Most Relevant

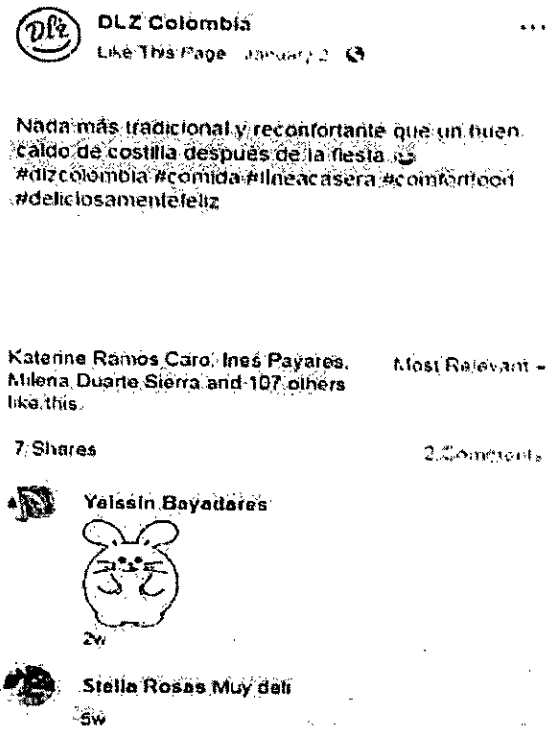
3 Shares 1 Comment

Bencho Martinez Hernandez Ahí fue donde me intoxique el año pasado, les escribí y quedé en visto!!!

Ojala esté mejor ahora los alimentos!

NOVENO: De la misma manera, las personas que acuden o dejan sus comentarios en las redes sociales, declaran que es DELI, como se observa en:

https://www.facebook.com/DLZColombia/photos/pb.1682452271805621.-2207520000.1549560769./2229312797119563/?type=3&theater



Teniendo en cuenta los anteriores hechos, nos permitimos formular las siguientes

PETICIONES

PRIMERO: Que se declare que **GASTROINNOVA S.A.S.,** al usar la expresión DLIZ usa un signo distintivo igual o similarmente confundible con las marcas DELI y DE DELI DELI'S de titularidad de DYVAL S.A.

SEGUNDO: Que se ordene el cese de la marca DLIZ por ser similarmente confundible con la marca DELI y DE DELI DELI'S, de propiedad de mi poderdante (Art. 241 literal a de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones)

TERCERO: El retiro de todas las redes sociales de la expresión DLIZ utilizada por la sociedad GASTROINNOVA S.A.S.

CUARTO: Que se retire todos los avisos, letreros, anuncios o elementos con la expresión DLIZ, de los establecimientos de propiedad de GASTROINNOVA S.A.S

QUINTO: Que se retire todo objeto que usado por la compañía GASTROINNOVA S.A.S. en la prestación de sus servicios como platos, cartas, servilletas etc. con la expresión DLIZ

SEXTO: Que se ordene la indemnización de daños y perjuicios, conforme la indemnización preestablecida consagrada en el Decreto 2264 de 2014.

Las anteriores peticiones, se realizan con fundamento en los siguientes:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

a. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA

La Decisión 486 de la Comunidad Andina nos indica

"**Artículo 155**.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;"

De conformidad con los hechos narrados, la sociedad DYVAL S.A., es titular entre otros, de los siguientes signos distintivos:

- DE: DELI **DELI'S**: marca mixta en clase 30 y 43, con título de registro No 607835
- La marca **DELI** (mixta) en la clase 30 de la clasificación internacional, con certificado de registro número **371561** vigente hasta el 30 de Enero de 2029

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260
e.mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C. – Colombia

- La marca DELI (mixta) en la clase 43 de la clasificación internacional, con título de registro No. 602496

- La marca "**Deli** repostería" (mixta), clase 30 internacional, con certificado de registro número 444371, vigente hasta el 21 de Marzo del 2022.

- La marca ORGANIACIÓN DELI, registrada en la clase 30 Internacional, con certificado No. 27064

- La marca DELI (ORGANIZACIÓN), registrada en la clase 35 en los términos del Decreto 755 de 1972, con el certificado No. 138344

- La marca DELITORTAS, mixta, para la clase 30 internacional con certificado No. 398426

- La marca DELI – K – TESES, nominativa, clase 30 internacional con certificado No. 397631

- La enseña comercial DELI (Mixta), en la clase 30 internacional, con certificado de registro No. 7013.

- El nombre comercial DELI (Mixto), en la clase 30 internacional, con certificado de registro No. 8198.

Por consiguiente tiene la facultad legal de IMPEDIR que cualquier tercero, utilice una marca igual o semejante, sobre los mismos productos y servicios vinculados.

Ahora bien, las expresiones DELI y DLIZ, son prácticamente idénticas, ya que:

- La expresión DLIZ, está incorporada en la marca "de deli deli's" de mi poderdante.

- La expresión DLIZ guardan similitud ortográfica, fonética y conceptual, con las marcas DELI, previamente registradas

Lo anterior de la siguiente forma

INCORPORACIÓN DE UNA MARCA EN OTRA.

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260

e mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

Bogotá D.C. – Colombia

VIVIAN LUCINA ORTEGA ROJAS NOTARIA

La expresión DLIZ, está incorporada dentro de la marca "de deli deli's", por lo tanto el problema jurídico a resolver, es determinar si es posible el uso de una expresión, que es parte importante o constituyente de otra marca.

En otras palabras si es posible que una persona, tome parte de otra marca para convertirla en su signo distintivo, como en los siguientes casos:

ARTURO CALLE – GUSTAVO CALLE

DON PAPA – DOÑA PAPA

La respuesta que le ha dado a este interrogante por parte de la Superintendencia de Industria y comercio es que no se puede usar ni registrar una marca que se apropie total o parcialmente de otra, por el riesgo de confusión o asociación, en las siguientes palabras, incluidas en la resolución n 35249 del 28 de Diciembre de 2000 y en la resolución 70664 del 20 de Septiembre de 2018

Al dar aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta oficina considera que entre el signo GUSTAVO CALLE y la marca ARTURO CALLE (Nominativo) presentan semejanzas visuales y auditivas que hace que sea imposible su diferenciación por parte del adquirente o consumidor de dichos productos. En efecto, el solicitante reproduce una marca registrada y no le agrega elementos que la hagan diferente, en tanto que GUSTAVO no es suficiente para esos efectos. Adicionalmente, se resalta la utilización del mismo apellido, que en ambas marcas se constituye en el elemento predominante. Así las cosas, el consumidor se ve expuesto a la confusión indirecta, en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa, lo que efectivamente no sucede. Por consiguiente, no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicio a los consumidores y afectar el derecho de exclusiva de terceros. Máxime si las marcas en conflicto pretenden distinguir productos de la misma clase.

En otra decisión la misma Superintendencia sostuvo:

Análisis comparativo entre el signo solicitado DON PAPA y la marca DOÑA PAPA

Esta Dirección encuentra que los signos analizados son similarmente confundibles. En efecto, al apreciarlos en conjunto se observa que son ortográfica y fonéticamente (o visualmente) similares; comoquiera que el signo solicitado reproduce la parte relevante del signo antecedente, sin que la diferenciación entre DON y DOÑA le otorgue distintividad alguna al signo solicitado pues los dos son vocablos (masculino y femenino respectivamente) de origen hispano comúnmente usados como una expresión de respeto, cortesía o distinción social, por lo que el consumidor puede llegar a incurrir en una confusión indirecta al creer que se trata de una nueva línea de productos que hacen parte de un mismo empresario.

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260
e mail seneorylseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C. – Colombia

JUAN LUCINA ORTEGA ROJAS
NOTARIA

Por tanto, se debe verificar si hay riesgo de asociación entre

dlís y de deli deli´s

En el caso, concreto, claramente hay un riesgo de asociación, dada la similitud de las expresiones y el elemento conceptual que contienen las mismas como pasamos a observar.

Similitud Conceptual

"de deli deli´s" y "dlís"

La marca previamente registrada "de deli deli´s, conceptualmente hace referencia a que de propiedad o de titularidad "de deli" es "deli´s", reforzada esta idea con la apostrofe seguido de la letra s ('s) que en idioma inglés significa, justamente lo mismo, esto es, perteneciente a "deli".

Ahora bien, si "de deli" es "delis", claramente el consumidor va pensar que "dliz" es de "DELI", por la identidad entre "deli´s" y "dliz y por tanto el público consumidor tiene una alta posibilidad de confusión o engaño.

Similares ortográficamente: Las marcas en conflicto se escriben de manera casi idéntica, compartiendo casi todas sus letras en idéntico orden, su raiz y todas sus sílabas son idénticas así:

Deli Dlíz Deli Dlíz

Por lo tanto, el grado y nivel de confusión entre ambas marcas es total ya que definitivamente el que se le agregue la letra z o se le quite la "e" antes de la "d" no evita que las expresiones DLÍZ o DELI sean similares.

Similares fonéticamente: De una similitud ortográfica se deriva una similitud fonética y sonora por lo que al leer en voz alta las palabras que conforman las marcas en conflicto claramente se oyen de manera casi idéntica. Por lo que cuando el público consumidor las pronuncie lo hará de la siguiente manera:

Deli - Dlíz – Deli – Dlíz.

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260
e mail seneorlyseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C. – Colombia

Así mismo, en varias regiones del mundo, incluyendo la zona caribe colombiana, se presenta el fenómeno fonético en virtud del cual el hablante elimina la letra "s" o la letra "z" de algunas palabras, como se señala en el siguiente texto:

"2- la supresión de la 's' cuando ésta se encuentra al final de la palabra. Ejemplo: jamás (jamá), manos(mano), compás (compá), mujeres (mujere)...

Lo mismo ocurre con la 'z' (en función de 's'). Ej.: zc: mezcla (mecla), y al final de la palabra: feliz(felí), veloz (veló), luz (lú)..."

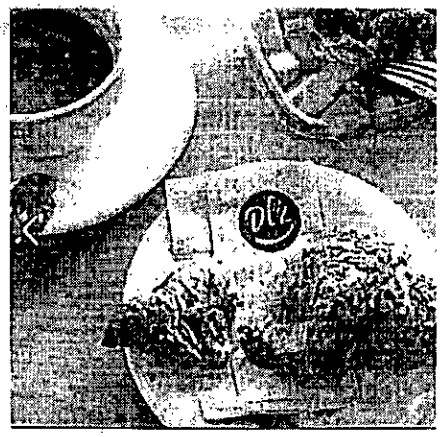
http://orbe15-surtidor.blogspot.com/2012/09/la-mutilacion-de-la-letra-s-en-el.html

Por tanto, si bien es cierto las expresiones DLIZ y DELI son muy similares fonéticamente son idénticas en aquellas zonas del país como en la parte norte de Colombia, en donde las letras "s" y "z" al final de la palabra pueden ser eliminadas por lo que se deja de presentar un fenómeno de similitud para estar frente al fenómeno de la igualdad.

Similares ideológicamente: De igual manera las marcas en conflicto evocan la misma idea esto es, que se trata de alimentos y bebidas, Deli o Dliz, por lo que si el público consumidor observa esto:

Producto DELI

Establecimiento DLIZ



Producto DLIZ

Sin pensarlo dos veces lo primero que se le vendrá a la mente es que todos estos **productos alimenticios que están preparados a base de harinas y cereales con salsas y especies** son **Deli o DLÍZ**, por lo que la parte nominativa de las marcas en conflicto evocan exactamente la misma idea.

b. PRODUCTOS O SERVICIOS VINCULADOS

Como se puede observar de las pruebas aportadas como:

- las facturas
- Las imágenes de DLIZ

GASTROINNOVA vende productos alimenticios de distinta clase y presta los servicios de restaurante, que resultan ser los mismos productos alimenticios y servicio de restaurante que se identifican con la marca DELI, por lo que resulta claro que se configura la INFRACCIÓN POR USO DE MARCA.

c. USO EN EL COMERCIO DE SIGNO IDENTICO O SIMILAR

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, también señala lo siguiente:

"**Artículo 155**.- 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

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260
e mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C. – Colombia

registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;..."

Como lo observamos anteriormente, la expresión DLÍZ es similarmente confundible con la maca DELI y esta genera un riesgo de confusión o de asociación, como lo ha declarado la misma Superintendencia de Industria y comercio, al negar el registro de la marca DELIZ, en las resoluciones No 33245 y 33246 del 16 de Mayo de 2018:

"...No obstante, no hay duda de la relación entre los signos confrontados toda vez que se trata del mismo tipo de elementos en relación género – especie, ubicados en la misma clase del nomeclador internacional, es decir, clase 30, donde los signos objeto de discusión comparten los mismos productos consistentes en: "preparaciones a base de harinas y cereales, salsas y especias."

...

"entre estos hay una estrecha relación pues en las cafeterías y restaurantes por lo general se encentran productos como pan, galletas, golosinas; productos que hacen parte de la clase 30; además no resulta extraño que el empresario que ofrece servicios de comedor ofrezca dentro de este productos de panadería, golosinas; Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Por lo que en conclusión, el uso de la expresión DLÍZ constituye una infracción de la marca DELI, por ser DLÍZ igual o similar a la marca previamente concedida y vigente y mucho más de la forma y para los productos o servicios en que lo hace la sociedad GASTROINNOVA S.A.S.

d. DEL ACUERDO PREVIAMENTE ALCANZADO

Con el fin de evitar que las marcas de DYVAL S.A., especialmente DELI, se parecieran a las marcas de GASTROINNOVA, fueran confundidos en el mercado y se engañaran a los consumidores, se establecieron reglas muy claras entre las partes como:

- **Cláusula 6:** Evitar por parte de GASTROINNOVA usar diseños de la marca DELI o similares a la marca DELI.

- **Cláusula 7:** Registrar su marca "D.L.Z. DELICIOSAMENTE FELIZ"

Pero pese a la claridad del acuerdo y pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio ya declaró por medio de acto administrativo que quedó en firme que las expresiones DELIZ y DELI son similarmente confundibles GASTROINNOVA, decidió usar la expresión DLÍZ, a la cual se le deben aplicar los mismos argumentos de similitud y confundibilidad que se aplicaron en las resoluciones No. 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018 y por tanto concluir que es una expresión similar a DELI.

e. **DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS**

Nos suscribimos a la indemnización tarifada mencionada expresamente en el decreto 2264 de 2014 en virtud del cual la indemnización de perjuicios es la siguiente:

"Artículo 2°. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida..."

"Parágrafo. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica."

Por tanto, el Juez (Superintendencia de Industria y Comercio) debe tener en cuenta al momento de la tasación de la sanción correspondiente lo siguiente.

- Los límites mínimos y máximos de la indemnización a imponer establecidos en la norma

- El número de establecimientos de comercio abiertos con la expresión DLÍZ, que a la fecha son 25 así:

Establecimiento	Matrícula No.	Dirección
DL'Z 5-12	2965165	Calle 12 No. 5-19 Bogotá
DL'Z 7-64	2941151	Calle 64 No. 5-86 Bogotá
DL'Z 7 -156	2980413	Carrera 7 No. 156-10

		Bogotá
DL'Z 7-27	2931012	Carrera 7 No. 27 – 54 Bogotá
DL'Z CALLE 94	2883482	Carrera 13 No. 94ª-26 Bogotá
DL'Z CARACAS 72	3002965	Av. Carrera 14 No. 71-60 Bogotá
DL'Z CE 127	2980632	Calle 127 A No. 53 A – 45 Bogotá
DL'Z JIMENEZ	3001337	Av. Jimenez No. 5 – 26 Bogotá
DL'Z QUINTA CAMACHO	2883480	
DL'Z TELEPORT	2930998	Calle 113 No. 7 – 45 Bogotá
DL'Z WTC	2941148	Carrera 8ª No. 98 – 31 Bogotá
DL'Z 68-52	3037919	Av. Calle 68 No. 52-28 Bogotá
DL'Z GALERIAS	3041482	Calle 53 No. 21-36 Bogotá
DL'Z OUTLET AMERICAS	3037923	Av. de las Américas No. 62-50 Bogotá
DL'Z EL CAN	3043826	
DL'Z 15-75	3022950	Carrera 15 No. 75 – 63 Bogotá
DL'Z 15-86	3043938	Carrera 15 No. 76 – 86 Bogotá
DL'Z 24-45	3025235	Carrera 24 No. 45A
DL'Z 7-120	2933972	Carrara 7 No. 120ª – 13 Bogotá
DL'Z 90-13	3048045	
DL'Z CASA DE NARIÑO	3044933	
DL'Z CASTELLANA	3025222	Carrera 47 No. 94 – 48 Bogotá

DL'Z PALOQUEMAO	3022941	Carrera 28ª No. 17-30 Bogotá
DL'Z RESTREPO	3044150	Calle 18 Sur No. 17 – 44 Bogotá
DL'Z RICAURTE	3025230	Carrera 24 No. 10 – 70 Bogotá

- El saber y el querer utilizar una marca similar a otra, sabiendo inclusive que la Superintendencia de Industria y Comercio había determinado que la marca DELIZ es similar a la marca DELI, la que es idéntica a DLIZ, por lo que se le debe aplicar la misma ratio jurídica.

- Los costos y gastos incurridos para convocar a la audiencia de conciliación y los gastos y honorarios de abogado necesario para incoar la presente acción por infracción de marcas

- La amplia difusión de la expresión DLIZ tanto en redes sociales como en periódicos de amplia circulación nacional.

COMPETENCIA, CUANTIA y TRÁMITE

La Superintendencia de Industria y Comercio es competente para conocer de esta acción de Infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la sociedad DYVAL S.A., conforme lo establecido en el artículo 24 Numeral 3 literal a del Código General del Proceso.

Como estamos frente a un proceso con CUANTIA PREDETERMINADA, según el Decreto 2264 de 2014 y la predeterminación como máximo es hasta los 100 salarios mínimos legales Vigentes, estamos en un proceso de Menor Cuantía.

Ahora bien, conforme el artículo 368 del Código General del Proceso el trámite del presente procedimiento es el proceso verbal.

FUNDAMENTOS LEGALES

La presente acción por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial tiene como sustento legal las siguientes normas sustanciales y procesales

- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente lo señalado en los artículos 135, 136, 152 y 154 entre otras.
- Código de Comercio en su parte respectiva
- Código General del Proceso
- Ley1648 de 2013
- Decreto 2264 de 2014

II. DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

Son parte de la presente acción:

A. DEMANDANTE

DYVAL S.A. sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado colombiano, identificada con Nit No. 811009359-1 y representada legalmente por el señor ARI WANCIER.

B. DEMANDADO

GASTROINNOVA S.A.S. sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado colombiano, identificada con Nit No.900896918-5 y representada legalmente por ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ o por quien haga sus veces

PRUEBAS

Respetuosamente solicito al despacho se decreten, practiquen y tengan como tales. las siguientes pruebas:

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260

e mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

Bogotá D.C. – Colombia

DOCUMENTALES

1. Copia de las facturas de venta emitidas por GASTROINNOVA S.A.S. Nit No 900.896.918-5, emitidas dentro de sus establecimientos DLÍZ

   - D101-0027633 Del 12 de Enero de 2019
   - D100-0043209 del 12 de Enero de 2019
   - D100-0043169 del 11 de Enero de 2019
   - D102-0044883 del 12 de Enero de 2019
   - D111-00009107 del 3 de Enero de 2019
   - D105-0026358 del 03 de Enero de 2019
   - Orden No. 37 del 03 de Enero de 2019

2. Certificado de Existencia y representación de DYVAL S.A.,

3. Certificado de persona jurídica a nombre de GASTROINNOVA S.A.

4. Impresión del uso de la marca DLIZ en redes sociales:
   - https://www.facebook.com/DLZColombia/photos/a.1730560646994783/2280435825340593/?type=3&theater
   - https://www.facebook.com/DLZColombia/photos/pb.1682452271805621.-2207520000.1549560769./227274564610961 1/?type=3&theater
   - https://www.facebook.com/DLZColombia/photos/pb.1682452271805621.-2207520000.1549560769./2234308869953289/?type=3&theater
   - https://www.facebook.com/DLZColombia/photos/pb.1682452271805621.-2207520000.1549560769./2229312797119563/?type=3&theater

- Certificados de titularidad y vigencia de los siguientes signos distintivos

SIGNO	TIPO	CLASE	TITULO No.
DELI	MARCA	30	371561

Seneor Lawyers

Calle 110 No. 15 - 18 Oficina 103
PBX (0571)6122260
e mail seneoryseneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C. – Colombia

	MIXTA		
DELI	MARCA MIXTA	43	602496
DE: DELI DELI'S	MARCA MIXTA	30, 43	607835
ORGANIZACIÓN DELI	MARCA MIXTA	30	270649
DELI (ORGANIZACIÓN)	MARCA MIXTA	35 (Decreto 755 de 1972)	138344
DELI REPOSTRERÍA	MARCA MIXTA	30	444371
DELITORTAS	MARCA MIXTA	30	398426
DELI – K – TESES	MARCA NOMINATIVA	30	397631

5. Resoluciones No. Resoluciones No. 33245 y 33246 del 16 de mayo de 2018, que declaran la similitud de las marcas DELIZ y DELI

6. Acuerdo de transacción firmado entre las partes, el pasado 21 de junio de 2018, en virtud del cual GASTROINNOVA se compromete a no usar ni registrar marcas iguales o similares a DELI.

INTERROGATORIO DE PARTE:

De manera respetuosa solicitamos se practique un interrogatorio de parte al señor ELPIDIO RAFAEL HERNANDEZ, representante legal de la sociedad demandada, con el fin de que resuelva el interrogatorio que oportunamente y en audiencia se le hará saber.

III. ANEXOS

Me permito acompañar los siguientes anexos:

- Las pruebas documentales mencionadas
- Copia del poder a mi conferido, toda vez que el original ya se encuentra dentro del expediente.

IV. NOTIFICACIONES

1. Mi poderdante y yo, recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la Calle 110 No. 15 – 18 Oficina 103, en la ciudad de Bogotá D.C.

2. Mi e-mail es: notificaciones@seneorlawyers.com

3. Dirección DYVAL S.A.S. CALLE 17 No. 43F – 265 Medellín - Antioquia

Demandado:

- Dirección: CRA 55B # 78-72 BOGOTÁ D.C
- E-mail: srussi@gastroinnova.co

Del Señor Delegado,

CARLOS EDUARDO GUZMAN ROA
C.C. No. 80.222.441 de Bogotá D.C.
T.P. No. 151.981 del C. S. de la J.

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B – 08 Bogotá Colombia email seneoryseneor@seneorlawyers.com
PBX (057 1) 7460107 www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C-Colombia

Señor
Juez Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
E. S. D.

OJM1L19SEP'19 10:01

RADICADO:	**2019 - 00399**
DEMANDANTE:	**GASTROINNOVA S.A.S.**
DEMANDADO:	**DYVAL S.A.**
ASUNTO:	**EXCEPCIONES PREVIAS.**

JULIO JOSÉ SENEOR, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado inscrito y en ejercicio, obrando en calidad de apoderado de la parte pasiva de la presente acción por medio del presente escrito, me permito presentar ante usted las siguientes **excepciones previas** para que sean tenidas en cuenta dentro del proceso de la referencia, interpuesto por GASTROINNOVA S.A.S., en contra de la sociedad DYVAL S.A., de la siguiente forma:

1. PRIMERA EXCEPCIÓN PREVIA

1.1. INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES

De conformidad con el artículo 100 del Código General del Proceso existe inepta demanda cuando:

"5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

En ese orden de ideas, dentro los requisitos formales de la demanda tenemos lo señalado por el artículo 82.4 el cual establece que las pretensiones deben reunir 2 requisitos que son:

- Precisión
- Claridad

Lo anterior se establece de la siguiente forma:

4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B – 08 Bogotá Colombia email seneoryseneor@seneorlawyers.com
PBX (057 1) 7460107 www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C-Colombia

Ahora bien, el demandante solicita en el encabezado de su demanda, al finalizar su primer párrafo que:

"...para que previo los trámites del proceso verbal de mayor cuantía previstos en el Código General del Proceso, se hagan en sentencia definitiva las siguientes o **SIMILARES**: DECLARACIONES Y CONDENAS" (negrillas fuera del texto)

Como claramente se puede observar, el demandante solicita que se hagan unas declaraciones "**o similares declaraciones y condenas"** a las hechas por él en la demanda.

Dicha solicitud de "SIMILARES declaraciones y condenas" no es conforme a lo señalado en el artículo 82.4 ibídem, pues lo "similar" es abiertamente contrario al requisito de **precisión y claridad** que nos exige la norma mencionada y como consecuencia, debiera retirarse dicha solicitud de la demanda.

Esto tiene una vital importancia, púes por un lado el examen de similitud siempre tiene un componente subjetivo y por el otro, nos impide defendernos de declaraciones o condenas que no fueron expresamente pedidas, pero que para los señores de GASTROINNOVA, pueden ser similares.

Así mismo, en nuestra legislación, las condenas extrapetitas o ultrapetitas, esto es, que van más allá o por fuera de lo limitado por las partes, están prohibidas, conforme lo establece la jurisprudencia sobre el particular.

> *"(...) Es bien sabido que el principio de la congruencia que debe informar a la sentencia, se infringe 'cuando hay falta de conformidad entre lo pedido y lo resuelto, en cualquiera de estas formas: 1) ultra petita: si provee sobre más de lo pedido; 2) extra petita: si provee sobre pretensiones o excepciones que debiendo ser alegadas no fueron propuestas y, 3) mínima petita: cuando omite decidir sobre todo lo pedido (sent. 107 de julio 21 de 1993, exp. 4383, reiterada en mayo 16 de 2000, exp. 6295).*
>
> *Infiérese de lo anterior que la señalada causal, únicamente puede derivar de un error in procedendo, en la medida en que*

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B – 08 Bogotá Colombia email seneoryseneor@seneorlawyers.com
PBX (057 1) 7460107 www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C-Colombia

traduce la vulneración de una norma de procedimiento..." (SC3085-2017)

En este caso, al pedir declaraciones y condenas SIMILARES, abre una amplia gama de posibilidades "supuestamente similares" de declaraciones y condenas, frente a las cuales resulta imposible entrar a defendernos por no estar expresamente expuestas y no conocerlas.

2. SEGUNDA EXCEPCIÓN PREVIA: INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE

Con apoyo en los artículos 100 y 75 del Código General del Proceso, nos permitimos sostener que existe una indebida representación del demandante, con base en los siguientes hechos.

a) La sociedad GASTROINNOVA S.A.S. confirió poder especial a los doctores: GABRIEL IBARRA PARDO, ANA LUCIA PARRA VERÁ, ALEJANDRO IBARRA IBARRA y NORMAN ALBIN GARZÓN MORA, sin mencionar quien es el apoderado principal y quienes son los suplentes.

b) Todos los anteriores, aceptaron el poder de manera expresa por medio de su firma y por medio del reconocimiento y presentación personal efectuado en la notaría Décima del Círculo de Bogotá.

c) El artículo 75 del Código General del proceso señala en sus incisos 1º y 3º lo siguiente:

"Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. *Podrá conferirse poder a uno o varios abogados.*

...
En ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona."

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B – 08 Bogotá Colombia email seneoryseneor@seneorlawyers.com
PBX (057 1) 7460107 www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C-Colombia

d) Para zanjar la aparente contradicción anterior, la jurisprudencia ha señalado que cuando esto ocurra, se deberá rechazar el poder tal y como lo ha realizado el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá, en el Auto 0002 del 28 de Agosto de 2019, dentro del expediente No. 11001310302920190062900, con las siguientes palabras:

Este poder encuentra cumplidos todos los requisitos señalados previamente. Tiene la forma de memorial dirigido al despacho, contienen la firma del poderdante SANTIAGO MENESES y fue presentado personalmente por él. De igual forma, especifica los poderes otorgados al señalar que "*los suscritos apoderados tienen todas las facultades inherentes a su actividad, así como las establecidas en la ley*" y que "*están facultados para recibir, transigir, conciliar, sustituir y todas aquellas demás actividades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones*". De nuevo, se entiende que las facultades necesarias para el ejercicio de sus funciones y las facultades inherentes a su actividad hacen referencia al artículo 77 del Código General del Proceso. Finalmente, se acredita que todos los apoderados cuentan con inscripción vigente en el Registro Nacional de Abogados.

A pesar de todo esto, ha de rechazarse la posibilidad de que un individuo concurra con 3 apoderados distintos a un proceso. Es claro el inciso tercero el artículo 75 del Código General del Proceso: "*en ningún caso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona*". Lo mismo ha sido reiterado por la jurisprudencia, al señalar que cada persona tiene el derecho y la facultad de designar un representante judicial, de manera que no es posible que existan más apoderados que personas actuando en un litigio[1]. De esta forma, y ante la impertinencia de que el juez del proceso escoja el apoderado que ha de actuar en él, debemos rechazar el presente poder.

e) Lo señalado por la anterior jurisprudencia, encuentra su respaldo en las decisiones de las altas cortes que señalan:

"Ahora bien, el ordenamiento procesal civil dispuso, por una parte, que quienes "*hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa*" -artículo 63 del C. de P.C.,- y, por otra parte, que "*en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona*" –artículo 66 *ibídem*-, disposición esta última que fue reproducida por el artículo 75 (inciso tercero) del Código General del Proceso, de suerte "*que a cada sujeto de derecho le asiste la facultad de designar su representante judicial dentro de un proceso*" y, por lo mismo, "*no puede haber más abogados actuando que el número de personas reconocidas dentro del proceso*"

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B – 08 Bogotá Colombia email seneoryseneor@seneorlawyers.com
PBX (057 1) 7460107 www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C-Colombia

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 73001-23-31-000-2005-00561-01-34047)

f) Otra forma en virtud de la cual se define la presente cuestión es determinar que el primer apoderado es el principal y los subsiguientes todos son apoderados suplentes.

Esta es la razón por la cual el auto emitido el 09 de septiembre de 2019 y notificado en el Estado No. 142 del día inmediatamente siguiente y que se encuentra a folio 260 del plenario, determinó quien es el apoderado principal y quien es el suplente.

Pero en el caso del poder de la demanda, lo anterior no ocurre, púes el último apoderado fue el que presentó la demanda, **pese a la aceptación expresa de tres apoderados anteriores**, por lo que la anterior solución no es aplicable.

En consideración a lo anterior, esto es, que no pueden existir varios apoderados en un mismo proceso, el Juez no puede escoger el abogado de ninguna de las partes y que el tercer suplente, el Dr. Norman Albín Garzón ignoró y se sobrepuso a los otros apoderados designados por GASTROINNOVA pese a ser mencionados previamente en el poder y haber aceptado su encargo de forma expresa, son los hechos por los cuales se configura la causal de excepción previa denominada:

"4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado."

Púes se insiste, ni el juez puede designar el abogado del demandante, ni el demandado puede tener 4 apoderados y mucho menos el último apoderado nombrado, puede prevalecer sobre los demás, sobre todo, no puede preponderar sobre el primero de los nombrados, a menos, claro está, que medie sustitución al respecto.

3. TERCERA EXCEPCIÓN PREVIA PLEITO PENDIENTE

El artículo 100.8 señala lo siguiente:

"8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto."

Seneor Lawyers

Calle 117 A No. 09 B – 08 Bogotá Colombia email seneoryseneor@seneorlawyers.com
PBX (057 1) 7460107 www.seneorlawyers.com
Bogotá D.C-Colombia

Es pertinente señalar que en la Superintendencia de Industria y Comercio en sede jurisdiccional, por medio del expediente No. 2019 – 036882 DYVAL S.A. incoó demanda contra GASTROINNOVA S.A.S.

Ahora bien, el proceso es por infracción de marca, toda vez que en el mismo, se acusa a GASTROINNOVA de usar la siguiente marca:

Las cuales se juzgan como similar a las marcas que componen la familia de marcas DYVAL S.A., entre ellas:

Incluso la marca

incorpora una parte de la marca

ya que la expresión "DELI'S es prácticamente igual a la expresión DLIZ

En ese orden de ideas, existe un pleito pendiente entre las mismas partes y por los mismos hechos.

Es prudente recordar que la institución del pleito pendiente tiene como fin evitar que existan pronunciamientos contradictorios de la jurisdicción y claramente podrían ser contradictorios los fallos de su Despacho con los de

la Superintendencia de Industria y Comercio, si uno dice que GASTROINNOVA puede usar:

Y la otra autoridad sostiene que por ser similares NO.

4. PRUEBAS

Aportamos como pruebas lo siguiente:

a. Copia del auto admisorio de la demanda, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente No. 2019 – 036882

b. Copia de la demanda presentada por DYVAL S.A. contra GASTROINNOVA, al cual se le asignó el expediente No. 2019 - 2019 - 036882

5. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las anteriores excepciones se interponen con fundamento en los artículos 75 y siguientes del C.G.P. en especial los artículos 82 y 100 del mismo estatuto y demás normas pertinentes y concordantes pertinentes.

6. ANEXOS

Las pruebas documentales mencionadas

Ruego a usted darle al presente escrito el trámite correspondiente,

Cordialmente,

JULIO JOSE SENEOR
C.C. 79.146.179 de Bogotá
T.P. 33.375 del C. S. de la J