

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

RELATORÍA AUTOS MEDIDAS CAUTELARES

IDENTIFICACIÓN

No. de radicado:	21-247605
Fecha de la providencia:	17/08/21
Tipo de proceso:	Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial
Demandante(s):	MEDITEC S.A.
Demandado(s):	MEDITECX S.A.S.
Juez:	Hugo Alberto Martínez Luna

SÍNTESIS DEL CASO

HECHOS:

1. La sociedad demandante, MEDITEC S.A., sostuvo que era titular del signo distintivo “MEDITEC” según el Certificado de Registro marcario 166548, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.
2. La sociedad demandante señaló que era un hecho notorio que la sociedad demandada comercializaba sus productos y servicios con el signo “MEDITECX”, utilizando hipervínculos, redes sociales y correos electrónicos a potenciales clientes.
3. De igual forma, sostuvo la sociedad demandante que el signo usado por la sociedad demandada, MEDITECX S.A.S., era similar a su registro marcario.
4. La sociedad demandante sostuvo que el 12 de febrero de 2021 requirió a la sociedad accionada, en las direcciones electrónicas juan.calle@meditecx.com e info@meditecx.com, advirtiéndole sobre la existencia de la infracción marcaria sobre su signo “MEDITEC”, de la clase 10 de la Clasificación internacional de Niza.
5. La sociedad demandante sostuvo que la sociedad demandada, el 17 de febrero de 2021, dio respuesta al requerimiento prejudicial reconociendo la existencia de la infracción marcaria, comprometiéndose así a retirar del mercado la expresión “ MEDITECX”, no obstante, transcurridos más de cuatro meses, se evidenció el uso continuo del signo acusado como infractor.

PRETENSIONES CAUTELARES:

El extremo activo solicitó lo siguiente:

“3.1. ORDENAR a la sociedad MEDITECX S.A.S. que se abstengan de USAR, PUBLICITAR, PROMOCIONAR, COMERCIALIZAR “Productos e Instrumentos Médico Quirúrgicos para la Salud Humana”, utilizando la marca “MEDITEC” u otro similarmente confundible con éste, para identificar sus productos o servicios prestados a través de sus Establecimientos de Comercio o las redes sociales.

3.2. ORDENAR a la sociedad MEDITECX S.A.S. retirar de sus Establecimientos de Comercio, cualquier AVISO, LETRERO, VALLA, PANCARTA, MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL, DE EMPAQUE, EMBALAJE, TARJETERIA, CALENDARIOS o cualquier otro medio de publicidad impreso, donde se use el signo “MEDITEC” o cualquier otra expresión similar.

3.3. ORDENAR a la sociedad MEDITECX S.A.S. de manera inmediata modificar ante la Cámara de Comercio de Medellín, Antioquia, la Razón Social o Nombre Comercial MEDITECX, por una expresión que NO se asemeje al Nombre Comercial y marca comercial MEDITEC propiedad de

nuestra representada.

3.4. ORDENAR a la sociedad MEDITECX S.A.S. de manera inmediata eliminar o suprimir de sus Registros Sanitarios o Dispositivos Médicos otorgados por el Instituto de Medicamentos y Alimentos INVIMA, la expresión MEDITEC para identificar “Productos e Instrumentos Médico Quirúrgicos para la Salud Humana”.

3.5. ORDENAR a la sociedad MEDITECX S.A.S. el retiro inmediato de los circuitos comerciales de “Productos e Instrumentos Médico-Quirúrgicos para la Salud Humana”, identificados con la marca “MEDITEC”, que utilicen el mismo tipo de letra y posición de la marca previamente protegida por la sociedad MEDITEC S.A.

3.6. ORDENAR a la sociedad MEDITECX S.A.S. el retiro inmediato de la publicidad comercial realizada en radio, prensa, televisión, internet, medios masivos de comunicación, redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat e Instagram), y otros medios electrónicos que sirvieran predominantemente para cometer la infracción con el uso de la marca “MEDITEC”, para Productos e Instrumentos Quirúrgicos.

Sírvase Superintendente Delegado, que en caso de que considere que las medidas cautelares solicitadas, resultan exiguas para prevenir la infracción y los perjuicios causados a mi representada, ejerza las facultades oficiosas para ordenar cualquier medida cautelar adicional que considere útil y necesaria, con el fin de preservar y proteger los derechos vulnerados por la sociedad MEDITECX S.A.S. a nuestra representada sociedad MEDITEC S.A.”.

TEMAS

PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES - Artículos 245 a 249 de la Decisión Andina 486 del 2000.

Los artículos 245 a 249 de la Decisión Andina 486 de 2000, otorgan al titular de un derecho de propiedad industrial la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares para impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Para ello, el solicitante debe acreditar los siguientes presupuestos: (i) *la existencia del derecho*, que se traduce en un privilegio de uso y explotación comercial respecto del derecho de propiedad industrial supuestamente vulnerado, el cual debe existir para la época en que se pide la medida, aspecto que es de primigenia importancia dado que “*si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar*”; (ii) *la legitimación en la causa por activa*, que está dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho, y (iii) *la presentación de pruebas* que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, carga procesal que deberá ser asumida por quien solicita la medida.

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA - Acreditación.

La existencia del derecho de propiedad industrial y legitimación en la causa por activa de MEDITEC S.A., se acredita a partir del Certificado de Registro 166548, expedido el 18 de junio de 2021, para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir productos y/o servicios: “*Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédico*”, según el cual es titular de la marca nominativa “MEDITEC” a saber, la siguiente:

MARCA	TIPO	CLASE	CERTIFICADO NO.	VIGENCIA
MEDITEC	Nominativa	10	166548	Octubre 19 de 2024

Así las cosas, sumariamente, es clara la existencia de un derecho de propiedad industrial del accionante respecto de la marca nominativa “MEDITEC”, para distinguir productos y servicios de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, la accionante está legitimada para solicitar las medidas cautelares.

INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - Literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del 2000, configuración en sede cautelar. / **DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES** - Proporcionalidad.

Conforme a la acusación, se indicó que el accionado comercializa sus productos y servicios identificándolos con el signo “MEDITECX”, el cual considera es similar su registro “MEDITEC”, utilizando para tal efecto los portales web indicados en el escrito de demanda, así como a través de sus correos electrónicos oficiales, enviado a sus potenciales clientes ofertas y cotizaciones de los productos identificados con la expresión “ MEDITECX”.

De las pruebas obrantes en el expediente, especialmente la respuesta del 17 de febrero de 2021 y la secuencia de correos, se puede concluir que la accionada en efecto comercializa productos quirúrgicos identificándolos con el signo “MEDITECX”.

Establecido lo anterior, se procederá a analizar si nos encontramos frente a una infracción de derechos de propiedad industrial por parte de MEDITECX S.A.S., para lo cual es necesario analizar si existe identidad o semejanza entre los signos de la accionada y MEDITEC S.A.

Para tal efecto, se abordará el signo nominativo de la accionante “MEDITEC” identificado con el certificado No. 166548, para la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo mixto “MEDITECX” que usa el accionado para identificar sus productos quirúrgicos.

Acorde con los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, existen unos criterios a seguir para hacer un adecuado cotejo entre signos marcarios, como los que ahora se analizan. Así, en el proceso 12 IP de 2014, explicó esa autoridad que al realizar un cotejo marcario se atenderán las siguientes reglas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”

Para realizar el análisis, debe resaltarse que estamos frente a un cotejo de un signo nominativo frente a uno mixto, por ello, de acuerdo con lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo primero que se debe determinar es el elemento preponderante de los signos y después proceder a su cotejo (Proceso 17 IP de 2013).

Para determinar lo anterior, el Despacho hará uso de lo manifestado por el mencionado Tribunal, según el cual “(...) 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 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”.

Con base en lo anterior, se tiene que el elemento nominativo es el preponderante, por lo que el estudio se centrará en relación con las expresiones “MEDITEC” de la accionante y “MEDITEX” de la accionada, a través de la cual se identifica los productos quirúrgicos que comercializa.

En este sentido, de un análisis en conjunto de los signos, de forma sucesiva, con énfasis en las semejanzas se concluye que entre los signos en cotejo existe similitud ortográfica, fonética y conceptual, derivada de la longitud, sonoridad, número de sílabas y los vocablos que conforma ambos signos que pueden generar una idea errónea en el consumidor de un origen empresarial coincidente.

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que los elementos preponderantes, esto es, los vocablos “MEDITEC” Y “MEDITECX”, en su conjunto imprimen un significativo grado de similitud solo diferenciándose por la adición de la letra “X” al final de la expresión del accionado. Se destaca que la inclusión de la letra “X” de “MEDITECX” al final del signo del accionado, no genera suficiente distintividad de orden gramatical, fonético y aún menos conceptual, pues las mismas pueden generar la idea errónea en la mente del consumidor, respecto de un origen coincidente respecto de los productos quirúrgicos que comercializan las partes.

Conforme a lo anterior, en sede cautelar, se tiene certeza que el accionado, utiliza en el mercado un signo fonética, ortográfica y conceptualmente similarmente confundible a aquel del accionante. Aunado a esto, se evidencia que el signo de la accionante y aquel de la accionada identifican los mismos productos de la clase 10 de la Clasificación internacional de Niza, a saber: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, por lo que es razonable considerar que un consumidor que advierta los productos que identifica el signo “MEDITEC” pueda considerar que están relacionados con aquellos que se identifican con las expresiones “MEDITECX” o que se tratan de una línea de productos del mismo empresario.

Lo anterior, podría derivar en la existencia de un riesgo de confusión indirecta debido a que esta circunstancia podría llevar a que los consumidores piensen erróneamente que los productos provienen de un mismo origen empresarial. En el caso concreto, los consumidores que adquieren los productos a través del establecimiento de comercio del accionado podrían pensar que se tratan de los mismos de la accionante o asociados a ella.

Todo ello, da paso a que se configuren preliminarmente los supuestos de infracción contemplados en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, pues quedó establecido que los signos utilizados por la accionada son similares a la marca registrada por la accionante y que su uso, podría causar un riesgo de confusión respecto del titular de tales derechos.

De esta forma, en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, se accederá al decreto de la medida cautelar teniendo en cuenta que la naturaleza de las mismas es proteger de manera provisional la integridad de un derecho que será controvertido en el proceso.

Para ello debe tenerse en cuenta que a la luz del contenido de los artículos 245 y 246 de la Decisión Andina 486, el Despacho deberá determinar cuáles de las medidas cautelares solicitadas en el caso concreto, resultan suficientes para el efecto, absteniéndose de decretar aquellas que resulten inconducentes, innecesarias o incluso excesivas frente al citado propósito, por ello las que se procederá a decretar obedecen a las que el Despacho considera proporcionales y además conducentes para cumplir los propósitos de la solicitud.

CAUCIÓN - Artículos 590 del Código General del Proceso y 247 de la Decisión Andina 486

del 2000.

Con el objetivo de precaver la eventual causación de perjuicios a MEDITECX S.A.S., con ocasión de la práctica de la medida cautelar, se ordenará al accionante, con fundamento en el artículo 247 de la Decisión Andina 486 de 2000 y lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso que preste caución por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000).

Elaboró: JRLP

