



Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) – International Trademark Association (INTA) – Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIFI)

Moot Court sobre Propiedad Intelectual (Segunda edición)

Por favor, tenga en cuenta:

A. Los hechos en este caso son ficticios. Los nombres de las partes, sus negocios y sus marcas y registros no pretenden, ni deben entenderse, como referencia a ningún individuo (vivo o muerto) ni a ninguna institución, existente o desaparecida. Cualquier parecido con una persona, organización, producto o situación real es pura coincidencia.

B. El dictamen en instancia administrativa colombiana es imaginario. Las conclusiones legales contenidas en el dictamen no representan la opinión de las autoridades administrativas colombianas, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), de la Asociación Internacional de Marcas (INTA), ni de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI), ni de ninguno de sus miembros. No se debe hacer ninguna inferencia sobre ninguna persona, organización, producto o situación real sobre la base de los hechos o las conclusiones de la ley en este caso.

C. El dictamen se ha redactado sin tener conocimiento de las reclamaciones de cualquier persona con respecto a los derechos de Propiedad Intelectual u otras reivindicaciones de derechos que son iguales o similares a las mencionadas en el dictamen, y ni el TJCA, ni la INTA, ni ASIFI adoptan alguna posición con respecto a la propiedad o los derechos de cualquier persona sobre dichos derechos de propiedad intelectual u otras reivindicaciones de derechos.

HECHOS DEL CASO

1. Nancy Jaramillo Restrepo nació en Medellín en el seno de una familia modesta. Nancy nació con un problema en la cadera que determinaba que tuviera una pierna más corta que la otra. Durante los 5 primeros años de su vida usó aparatos



ortopédicos para caminar y pasó muchas horas con sus padres en hospitales de rehabilitación. En su cumpleaños número 6, Nancy fue dada de alta y en muy poco tiempo no solo empezó a destacar por su rapidez para correr y caminar sino principalmente en el uso de unos patines que le fueron obsequiados por unos misioneros americanos que —conmovidos por su historia— le regalaron durante su recorrido por Colombia.

2. Desde entonces, Nancy no dejó nunca más los patines e iba con ellos a todas partes. Parecía que la velocidad que le otorgaban los patines, le hacía recuperar todo ese tiempo que no pudo caminar libremente en sus primeros años. Su habilidad en el manejo de los patines la llevó a participar en un concurso de patinaje que se convocó en su ciudad natal a la edad de 8 años. Un año después se presentó y ganó su primera competición de patinaje artístico a nivel nacional. Su destreza en el uso de los patines era admirable, pero sobre todo la naturalidad y suavidad con la que podía hacer los movimientos. Los patines parecían una extensión de su propio cuerpo y por eso en poco tiempo fue conocida como "El Cisne del Patinaje".
3. Nancy no tardó en ganar todas las competiciones juveniles de patinaje artístico en las que participaba, lo que le allanó el camino hacia los Juegos Panamericanos de 1975 en los que ganó la medalla de oro, convirtiéndose en la primera colombiana en lograr el escaño más alto de esta disciplina en América. Desde entonces, Nancy se convirtió en una figura representativa de Colombia y un modelo a seguir por su dedicación y determinación para conseguir sus objetivos a pesar de todas las dificultades que pudieran presentársele. Nancy se convirtió así en la atleta más importante de su país, llegando a ser incluso el rostro de su país a nivel internacional. Durante su adolescencia, Nancy fue una fuerza dominante en el mundo del patinaje artístico consiguiendo el título mundial en los años 1977, 1978, 1979 y 1980.
4. Durante todos estos años le llovieron los apoyos de varias empresas. En todo su país, Nancy apareció en anuncios de ropa, carteras, relojes y zapatos. Nancy fue también la portada de revistas nacionales e internacionales, protagonizó varios especiales de televisión y fue objeto de una amplia cobertura mediática. Nancy se convirtió también en portavoz de una ONG internacional con presencia en Colombia que promovía el apoyo a niños discapacitados.



5. En 1985 Nancy contrajo matrimonio con Javier Sánchez Quintero, un empresario de la ciudad de Medellín, a quien había conocido en el famoso Festival de las Flores, en el que Nancy había sido invitada para ofrecer unas palabras en la inauguración. De esta unión, nacieron sus hijos Juan David, Maria José y Maximiliano.
6. Por muchos años, la fama de Nancy permaneció en la mente del pueblo colombiano, la que se mantuvo incluso luego de que dejara oficialmente el patinaje a nivel competitivo, debido a que en 1987 junto con su esposo formalizaron un emprendimiento creando la empresa EL CISNE DEL SUR S.A.S. por medio de la cual comercializan, hasta hoy, los famosos patines CISNE, nombre que tomó en agradecimiento a su público.
7. Con los años, los patines CISNE se convirtieron en los preferidos por el mercado colombiano, además de otros mercados de la región como Perú y Ecuador, a los cuales habían logrado exportar los productos con el apoyo de distribuidores locales. Los patines CISNE nunca fueron fabricados en Colombia sino en Argentina, a través de un proveedor que habían conocido en unos de sus viajes por el extranjero.
8. En el curso de su negocio, los patines CISNE fueron mejorando en su calidad, distinguiéndose en el mercado nacional e internacional por su alta resistencia — se decía que los patines CISNE eran para toda la vida—, pero sobre todo porque no eran los típicos patines rígidos; eran muy livianos y suaves, características que habían conseguido gracias a los materiales que habían logrado desarrollar con unos ingenieros y artesanos de la zona de Antioquía. Además, los patines CISNE contaban con un diseño que incluía una especial combinación de colores del blanco, amarillo y azul, que logró también imponerse en el mercado como un elemento distintivo de dichos productos.
9. Hasta entonces, Nancy no se había preocupado por la protección de su propiedad intelectual. Fue en una reunión familiar que, su sobrino Luis Fernando, quien venía haciendo su pasantía en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial dependiente de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, le recomendó asesorarse por especialistas en la materia, para obtener la protección correcta de sus derechos.
10. Con esta recomendación y dada la popularidad que seguían teniendo los patines CISNE, Nancy contrató a un abogado especializado en propiedad intelectual



para que la asesorara y apoyara en todos estos asuntos. Producto de este asesoramiento, Nancy obtuvo el registro de su marca en forma denominativa en Colombia, así como la concesión de la patente, solicitada el 11 de mayo de 2002, sobre los materiales del producto, y el reconocimiento de un derecho de autor sobre un catálogo que habían creado con una agencia publicitaria para contar su historia personal, la del nacimiento de su empresa y las ventajas y modelos de sus famosos patines. En el 2005, Nancy decidió ceder solo sus derechos de propiedad industrial a favor de la empresa que había creado, pensando en que algún día quedarían sus tres hijos a cargo de la dirección de la misma y quería evitar que, por diferencias entre ellos, no continuaran su legado.

11. En el 2012, desafortunadamente, Nancy se enteró de que padecía una enfermedad degenerativa, por lo que decidió entregar la administración y dirección de la empresa a sus tres hijos, colocándolos como dueños absolutos en participaciones igualitarias. Juan David se encargaría del marketing, María José de la administración y finanzas y Maximiliano de la parte comercial. En el año 2014, Nancy falleció causando un profundo dolor, no solo a sus familiares, sino a todo el pueblo colombiano que, incluso desde el 2006 la había convertido en la abanderada de la marca país COLOMBIA ES PASIÓN. Un año después, falleció su esposo en un accidente automovilístico.
12. Desde entonces, los hijos asumieron la responsabilidad total de la empresa y empezaron a trabajar juntos. No obstante, no pasó mucho tiempo cuando las diferencias entre ellos empezaron a aflorar. El que más discrepaba de la forma de manejo de la empresa y las decisiones que se venían tomando era Maximiliano. Él ya había estado a cargo de la parte comercial, incluso antes del fallecimiento de sus padres y tenía el contacto directo con los clientes, así como también con el proveedor. En realidad, Maximiliano era quien desde siempre estuvo involucrado en el negocio y acompañó a su madre en diversos viajes de negocios desde muy temprana edad. Era quien más se había interesado en la empresa desde siempre. Juan David y María José, en cambio, sentían como una carga no deseada las responsabilidades que les habían sido entregadas en la empresa y nunca mostraron un serio compromiso con el negocio familiar.
13. Debido a ello, Maximiliano decidió abrirse a nuevas posibilidades y viajó a México donde se radicó de manera permanente. Una vez allí, Maximiliano registró la marca CISNE para distinguir patines en las clases 10 y 28, con la idea



de mantener de alguna manera el legado de su madre, aun cuando no fuera en su país de origen. Contactó al proveedor argentino —con quien siempre había mantenido una estrecha relación— y le pidió el envío de un primer lote de patines con la marca CISNE para vender en México y así empezó la comercialización de dichos productos en ese país. Maximiliano siempre hizo referencia a sus orígenes colombianos y utilizó la imagen de su madre para el desarrollo de su negocio, así como el catálogo que en su momento había sido desarrollado por su madre.

14. Por su parte, Juan David y María José, desinteresados en el negocio y ocupados en sus propios asuntos, prácticamente dejaron la administración de la empresa en manos de terceros, que en el 2017 ya habían terminado por desfaltarla, dejándola inoperativa y sin que se continuara con la comercialización de los hasta entonces aun famosos patines CISNE.
15. Apenado por la situación de la empresa en Colombia, la que todavía formalmente les pertenecía a los tres hermanos en forma igualitaria, Maximiliano decidió incursionar, en marzo de 2018, en su tierra natal y empezó a importar a Colombia los patines con la marca CISNE. En la declaración de importación Maximiliano se consignó como el importador a título personal. Adicionalmente, Maximiliano logró ingresar un contenedor de botas de seguridad para incendios que también identificó con la marca CISNE y que constituía una nueva línea de productos en la que había incursionado y venía teniendo éxito en México. Estaba decidido a probar suerte en Colombia.
16. Frente a estos hechos y azuzados por sus antiguos asesores legales, Juan David y María José decidieron, el 1 de abril del 2020, iniciar acciones frente a las importaciones de su hermano y forzarlo a reconocerles sus derechos, lo que en su concepto se traducía en un reconocimiento económico. Así, presentaron, a nombre de El Cisne del Sur S.A.S., una denuncia por infracción marcaria por la importación de patines y botas de seguridad distinguidos con la marca CISNE. Adicionalmente, pidieron una medida cautelar de cesión de uso y decomiso de la mercancía infractora. Maximiliano intentó ponerse en contacto con sus hermanos para llegar a un acuerdo pacífico, pero sus intentos fueron inútiles, por lo que no tuvo otra opción que entrar legalmente en enfrentamiento contra ellos.
17. El proceso de infracción siguió su curso y tanto la primera como la segunda instancia administrativa concluyeron que no existía infracción marcaria por cuanto: 1) respecto de los patines, se trataba de una importación paralela; y, 2)



- respecto de las botas de seguridad, la denunciante no era titular de la marca CISNE para dichos productos. La medida cautelar no fue otorgada.
18. Con el resultado obtenido en este proceso, Maximiliano asesorado por sus abogados, ha iniciado en Colombia una acción de cancelación por falta de uso contra la marca denominativa CISNE y ha ingresado paralelamente una solicitud de registro de esta marca para la clase 10 y 28 en formato mixto.
 19. Por su parte, frente al descontento por la emisión de esta resolución, Juan David y María José decidieron iniciar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una acción de incumplimiento contra el gobierno Colombiano por no aplicar debidamente las normas comunitarias establecidas en la Decisión 486, habiendo efectuado una interpretación errónea de lo que debe entenderse como importación paralela y una aplicación indebida de los artículos referidos a productos vinculados o relacionados.¹
 20. Sin que bastara con los problemas que ya venían enfrentando ambas partes en Colombia, se han enterado de que el proveedor argentino, al ver los problemas que enfrentaban los hermanos, decidió solicitar el registro de la marca CISNE en Argentina para productos tanto en la clase 10 y 28. Ayer le fueron otorgados ambos registros.
 21. En este estado de cosas, Juan David y María José han decidido buscar una nueva asesoría legal para que los represente en dicho proceso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Usted ha sido contactado para tales efectos y ahora está a cargo del caso.

PRETENSIONES DE LAS PARTE DEMANDANTE

En el escrito de la demanda se deberán tratar, como mínimo, los siguientes temas:

- LEGITIMIDAD PARA OBRAR
- DERECHOS QUE LES ASISTEN
- ACCIONES ADICIONALES PARA DEFENSA DE LOS DERECHOS
- PRETENSIONES CONCRETAS VINCULADAS CON LA TUTELA DE SUS DERECHOS.

¹ Previamente los demandantes presentaron el mismo reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, sin que este órgano comunitario haya emitido su dictamen dentro de 75 días, con lo cual se agotó la fase administrativa prevista para la Acción de Incumplimiento.



NORMAS BÁSICAS PARA CONSULTAR

- Decisión 351, 1993, CAN
- Decisión 486, 2000, CAN
- Decisión 876, 2021, CAN
- Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones - CAN
- Convenio de París
- Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)