

ACLARACIONES
MOOT COURT SOBRE DERECHO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL 2022 (SEGUNDA EDICIÓN)

- Se desprende de la lectura del caso que Nancy cede a favor de la empresa EL CISNE DEL SUR S.A.S en el año 2005 los derechos de propiedad industrial (marca y patente), y no los derechos de autor ¿esto es así? (Párrafo 10).

Respuesta: Correcto

- Entendemos que Nancy obtuvo el registro de su marca en la misma fecha que la concesión de la patente, es decir, en el año 2002. ¿Esta afirmación es cierta? ¿Hay más información sobre la fecha de solicitud, concesión, status legal? (Párrafo 10).

Respuesta: No se ha especificado la fecha de registro de la marca pero debe entenderse que fue antes del 2005 que fue el año en que se cedieron los derechos.

- La insolvencia o desfalco manifestada en el párrafo 14 es una insolvencia jurídicamente declarada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia o por el contrario es una insolvencia económica sin declaración? ¿Si fuera judicial de qué fecha es la resolución y que efectos tiene? Si fuera de hecho, ¿hasta que fecha la empresa El CISNE DEL SUR S.A.S realizó actos de explotación de la marca?

Respuesta: No hay declaración de insolvencia. Se deberá considerar que los hechos establecen tan solo que empresa dejó de operar por malos manejos administrativos y financieros.

- Entendemos que Juan David y María José nos contratan en representación de la S.A.S. y no a título personal. ¿Esto es afirmativo? (Párrafo 16).

Respuesta: Ellos se acercan a título personal. El asesor legal deberá definir si debe representarlos como tal o si debe accionar a nombre de la Empresa.

- ¿Para qué clases está registrada en Colombia la marca CISNE de la sociedad EL CISNE DEL SUR S.A.S.?

Respuesta: Solo en la clase 28 para proteger patines.

- ¿Es posible que nos envíen como anexo una ilustración de la marca mixta CISNE registrada en Mexico por Maximiliano?

Respuesta: Las marcas fueron registradas en forma denominativa en México. Nótese también que no se ha precisado que se haya registrado en formato mixto, solo se indica que se registro la marca Cisne para la clase 10 y 28 (ver numeral 13)

- Es posible que nos envíen como anexo una foto de los patines que vende EL CISNE DEL SUR S.A.S. y los que ha importado Maximiliano a Colombia?

Respuesta: Debe considerarse que viniendo del mismo proveedor el diseño y combinación de colores de los patines son los mismos

- ¿Podemos incluir fechas en los hechos? Es decir, en los hechos del caso no se mencionan las fechas exactas. ¿Podemos incluirlas en nuestra demanda?

Respuesta: Sí, siempre que se respete la cronología general del caso. Así también deberá consignarse en nota al pie del respectivo memorial que la fecha ha sido agregada por el equipo para fines explicativos.

- Punto 7 – ¿Se han seguido exportando productos de la marca EL CISNE DEL SUR SAS a Ecuador y Perú? ¿O esta exportación terminó a razón de los problemas financieros de la empresa en 2017?

Respuesta: De acuerdo con los hechos la empresa está inoperativa desde el 2017. Desde esa fecha debe entenderse que ya no hay posibilidad de realizar exportaciones a Ecuador ni Perú.

- Punto 11 - Los derechos patrimoniales causados a favor de Nancy por el abanderamiento de la marca COLOMBIA ES PASIÓN, fueron heredados por sus hijos, se extinguieron, ¿o en qué estado se encuentran?

Respuesta: No existen derechos patrimoniales por ser abanderado de una marca país.

- Punto 13 - ¿Maximiliano creó una empresa en México con el mismo nombre de la colombiana? ¿O constituyó una sucursal de la sociedad colombiana en México? ¿En caso de que la empresa de México sea una nueva y diferente a la colombiana, Maximiliano sigue siendo uno de los accionistas de la empresa en Colombia?

Respuesta: Maximiliano conserva sus acciones en la empresa colombiana. En México se puede asumir que opera como persona natural o como una empresa independiente de la empresa colombiana.

- Punto 14 - ¿En qué fecha exacta dejaron los hermanos de administrar la empresa?

Respuesta: Debe considerarse que los hermanos Juan David y Maria José asumieron la dirección de la empresa en el 2015 luego de la muerte de su padre, pero nunca estuvieron interesados en el negocio y dejaron la administración en manos de terceros que llevaron a la inoperatividad de la empresa en el 2017.

- Punto 18 – ¿En qué fecha exacta Maximiliano inició la acción de cancelación?

Respuesta: Posterior al fallo favorable de la autoridad colombiana, proceso que acaba de culminar en este 2022. La fecha exacta no es relevante.

- Punto 20 – ¿Al registrar en Argentina la marca CISNE, debemos entender que se cumplió con la etapa de oposiciones (para que terceros tuvieran la oportunidad de oponerse a la solicitud de registro marcario)?

Respuesta: Correcto.

- ¿Podemos crear material probatorio para sustentar nuestros argumentos?

Respuesta: Sí es posible, siempre y cuando sea comprobable mediante información pública con respaldo científico o a través de hechos verificables y fácilmente accesibles para todos los equipos.

- ¿De qué manera procede el Tribunal Andino en los casos que vinculan a Estados que no forman parte de la Comunidad Andina?

Respuesta: el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano de administración de justicia de la Comunidad Andina. Acciones en otros países que no son miembros deberán atender los fueros y normas de dicho países.

- ¿Maximiliano estaba legitimado legalmente para importar a título personal?
¿Quién lo autoriza como importador a título personal?

Respuesta: De acuerdo con los hechos del caso Maximiliano se registró como importador de los productos. En Colombia el registro es ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El título de importador es solo relevante para el acto de importación comercial.

- ¿Qué papel tiene el proveedor argentino?

Respuesta: Es un contrato de maquila.

- ¿Los patines que se ordenaron para ser vendidos en México, fueron elaborados con la autorización previa (permiso de importación), o fueron elaborados in autorización?

Respuesta: La pregunta no es clara, deberá atenderse a los hechos del caso. Tómese en cuenta que los productos vendidos en México fueron elaborados por el proveedor argentino. A México ingresaron con las autorizaciones aduaneras correspondientes.

- ¿Por qué en la instancia nacional en Colombia, se declara que no hay infracción marcaria?

Respuesta: En el hecho 17 se indican los argumentos de la autoridad colombiana.

¿Por qué María José no se consdiera titular de la marca CISNE, si ella es parte de la empresa?

Respuesta: la titularidad de la marca y la legitimidad para obrar son aspectos que deben ser analizados por los participantes.

- El proveedor argentino fabricó los patines a solicitud de Maximiliano o los patines que el proveedor argentino proporcionó a Maximiliano para importar a Colombia, eran una reventa de productos ya fabricados a solicitud de la empresa EL CISNE DEL SUR S.A.S?

Respuesta: No, como se establece en los hechos, Maximiliano solicitó una nueva producción. Queda a su criterio de los equipos participantes incorporar hipótesis al caso para enriquecer los argumentos de su posición, sin embargo, deberá tomarse en cuenta que dichas hipótesis no podrán contradecir los hechos.

- ¿El proveedor argentino tiene permiso de distribución de patines?

Respuesta: El proveedor argentino solo tiene un contrato de maquila con la empresa colombiana y ahora está produciendo también por encargo de uno de los hermanos que opera en México.

- ¿Existe un proceso en Colombia sobre la aplicación del Protocolo de Madrid, de ser así, permite que se registre esa misma marca (ya registrada en el país) en otro Estado?

Respuesta: La marca registrada en Colombia no está asociada a una solicitud de registro internacional.

- ¿Dónde se suscitaron las dos primeras instancias administrativas?
¿En Colombia?

Respuesta: Correcto, en Colombia.

- ¿Solo se solicitan las clases en México y Argentina?

Respuesta: En México se registró en forma denominativa en dos clases 10 y 28 (Ver hecho 13). En Argentina ocurrió lo mismo. Nótese que en tanto no se precise que es formato mixto, deberá entenderse que el registro fue solo denominativo.

- Según establece el hecho 9, Nancy registra su marca pero no menciona en qué fecha lo realiza, ¿En qué año lo hace?

Respuesta: Solo se deberá tomar en cuenta que la marca ya está registrada el 2005, año en el que se efectuó su transferencia a favor de la empresa.

- En el hecho 13, Maximiliano se va a vivir a México y registra la marca pero no menciona el momento en que lo hace, ¿En qué fecha lo realiza?

Respuesta: Para el análisis del caso debe considerarse que la marca ya está registrada en México. Maximiliano solicitó el registro en cuanto se trasladó a México y cuando efectuó la importación a Colombia era titular de la marca en México.

- Menciona el hecho 14 que la empresa desfalca en 2017, ¿La sociedad "Cisne del Sur SAS" se disuelve en ese momento? Además en el mismo hecho Juan David y María José dejaron la administración de la empresa en manos de terceros, al día del conflicto ¿La misma seguía en manos de terceros?

Respuestas:

- No hay una resolución por parte de la Superintendencia de Sociedades que indique que se procedió con la declaratoria de insolvencia y posterior liquidación.
 - Con independencia de quién está en la administración de la empresa debe recordarse que los hermanos siguen ostentando el derecho de accionistas y la empresa sigue apareciendo como titular de la marca.
- En el hecho 20, Juan David y María José inician acciones ¿Lo hacen en derecho propio o en nombre de la sociedad? Asimismo se menciona que el proveedor argentino registra la marca en Argentina, ¿en qué fecha lo hace? ¿el proveedor argentino qué tipo de vínculo tiene con la sociedad colombiana? ¿De contrato de suministro, de licencia exclusiva, de distribución exclusiva?

Respuestas:

- Las acciones se inician a nombre de la empresa.
 - En el hecho 20 se establece que el registro fue concedido “ayer” lo que debe entenderse como el día anterior a la fecha en la que el caso se puso a disposición de los participantes, esto es el 8 de junio de 2022.
 - El proveedor argentino tiene con la empresa colombiana un contrato de maquila.
- ¿En qué estado se encuentra el registro de la marca denominativa Cisne en Colombia? Con esto nos referimos a si se encuentra vigente, caducada o renovada. ¿Bajo qué clase (del clasificador Niza) se encuentra registrada esta marca?

Respuesta: Considere que la marca sí está renovada. Está registrada para patines que son productos clasificados en la clase 28.

- ¿En qué países fue protegida la marca Cisne?

Respuesta: Únicamente en los países mencionados en el caso.

- ¿Cuáles son las reivindicaciones de la patente sobre los materiales de los patines? ¿Fueron pagadas las tasas anuales?

Respuesta: sobre las reivindicaciones los equipos podrán enriquecer el caso para tener mayor argumentos en la sustentación de su posición.

En cuanto a si las tasas anuales fueron pagadas se debe considerar que sí lo fueron. Por otra parte, es relevante examinar los requisitos de vigencia bajo el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

- ¿Fue registrada la transferencia de sus derechos de Propiedad Industrial realizada por Nancy a su empresa ante la oficina nacional competente?

Respuesta: Sí fue registrada ante la autoridad competente.

- ¿Existía algún acuerdo de confidencialidad sobre el secreto empresarial de la empresa El Cisne del Sur SAS?

Respuesta: No.

- ¿En qué fecha fue otorgado el registro de la marca cisne en México?

Respuesta: Si bien no se ha indicado una fecha exacta téngase en cuenta para el análisis del caso que Maximiliano viajó a México casi inmediatamente después de que sus hermanos tomaron la administración de la empresa luego de la muerte de su padre y que los registros en México los inició ni bien se instaló en México.

- Respecto a las acciones adicionales para la defensa de los derechos de María José y Juan David, ¿comprende solo acciones que puede conocer el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o se incluyen acciones de legislaciones nacionales (México y Argentina)?

Respuesta: La defensa central debe enfocarse a acciones ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin embargo, se podría emitir recomendaciones a su cliente para actuar a través de otras acciones si advierte que tienen el derecho.

- ¿En qué fecha le otorgaron al proveedor argentino el registro de la marca cisne?

Respuesta: En el hecho 20 se establece que el registro fue concedido “ayer”, en consideración a ello tómesese como dicha fecha el día anterior a la publicación del caso ficticio, esto es el 8 de junio de 2022.

- ¿Se registró la combinación de colores del blanco, amarillo y azul?

Respuesta: La marca en Colombia solo se registro en forma denominativa (ver punto 10). Tómese en cuenta también que la Combinación de colores no se registró pero se usó en el mercado.

- ¿Hasta qué año CISNE DEL SUR S.A.S comercializó patines CISNE?

Respuesta: En el hecho 14 se dice que para el 2017 ya estaba inoperante. En consecuencia, debe entenderse que por lo menos desde esa fecha CISNE DEL SUR ya no vendía el producto.

- ¿En qué fecha se solicitó y se otorgó el registro de la marca CISNE en Argentina?

En el hecho 20 dice que el registro fue concedido “ayer”, es decir el día anterior a la fecha en la que el caso se puso a disposición de los participantes, esto es el 8 de junio de 2022.

- ¿CISNE DEL SUR S.A. tuvo algún distribuidor autorizado en Argentina?

Respuesta: No. De acuerdo con los hechos sólo se fabricaban por un solo proveedor.

- En el párrafo 7 se señala que los patines CISNE nunca fueron fabricados en Colombia, sino en Argentina. En este sentido: ¿Cuáles fueron los términos de contratación entre CISNE DEL SUR S.A.S. y el fabricante argentino? ¿Cuál es el nombre del fabricante? ¿Se cedieron derechos de propiedad industrial, de marca o de algún otro tipo? ¿Cuál fue la duración del contrato?

Respuesta: Se trata de contratos de maquila estándar.

- ¿Aún se siguen vendiendo los patines en México?

Respuesta: Sí.