

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 0 0 0 3 8 4 4 6

Ref. Expediente N° 01-51461

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 18 numeral 10° del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011,

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución N° 5251 de 10 de marzo de 2005, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Tubos Moore S.A., y negó el registro de la marca mixta LADRI MOORE solicitada por Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., para distinguir “*ladrillos, tejas y pisos*”, comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza por estar incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad solicitante Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., y la sociedad opositora Tubos Moore S.A., interpusieron el recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque, con fundamento en los siguientes argumentos:

***Argumentos de la sociedad solicitante Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A.***

*(...) “SE HIZO EL MILAGRO. Que sorpresa encontrar en la resolución atacada, que su Despacho procede a negar el registro de la marca pretendida, por haber encontrado de oficio, como antecedente, el previo registro de la marca TEJA MOORE, para distinguir “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS Y OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 19 INTERNACIONAL”, de conformidad con el certificado de registro No. 130429 vigente hasta el 14 de diciembre de 2004, y cuya renovación está tramitando en marzo de 2005.*

*He solicitado en la fecha, mediante demanda o acción administrativa, la cancelación por no uso de la milagrosa marca mixta TEJA MOORE, registrada bajo certificado 130429...”*

*Esta demanda de cancelación por no uso la he formulado, por cuanto la sociedad TUBOS MOORE SA., nunca ha usado dicha marca, entre otras cosas porque TUBOS MOORE SA., ni siquiera la ha mencionado tangencialmente en ninguno de los procesos administrativos y, en ninguno de los procesos judiciales que actualmente se adelantan...”*

**Argumentos de la sociedad opositora Tubos Moore S.A.**

(...) "Contrario a lo afirmado por esa Superintendencia, el nombre comercial TUBOS MOORE y a marca notoria MOORE han sido usados por mi poderdante de forma personal, real, efectiva, pública e ininterrumpida desde 1906 hasta la fecha, conforme a las pruebas obrantes en los archivos de esa Superintendencia, configurándose consecuentemente las causales previstas en los literales b.) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de, la Comunidad Andina, por lo que deberá su Despacho declarar fundada la oposición formulada por TUBOS MOORE S.A..."

(...) El desconocimiento de lo anterior podría generarle graves perjuicios a uno de los principales activos de TUBOS MOORE S.A., pues el signo perdería su enorme valor comercial, como consecuencia de la coexistencia en el mercado de expresiones confundibles con aquella para identificar productos fabricados por personas totalmente diferentes a su legítimo propietario, sin contar con los riesgos de confusión a los que se vería avocado el público en general..."

(...) "EL SIGNO DISTINTIVO MOORE ES NOTORIAMENTE CONOCIDO Y LA NOTORIEDAD NO ES UNA CONDICION QUE SE PIERDA FACILMENTE CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, POR EL CONTRARIO, LO QUE NORMALMENTE SUCEDE ES QUE SE AUMENTA..."

(...) "Como quiera que conforme lo expresado por su Despacho en la decisión impugnada "se encuentra que en la remisión hecha al expediente N° 92-360729 se encontró que se probó el uso de la marca para el período comprendido que va del 6 de marzo de 1982, a diciembre de 1999, le solicitamos comedidamente se sirva remitirse adicionalmente a los expedientes 01-51462, 01-51461, 04-49225, 04-49226 dentro de los cuales obran pruebas que conducen a probar el uso que de la marca realizó mi poderdante en el periodo comprendido entre el año 1999 hasta la fecha, con las que se demuestra la extensión, conocimiento, antigüedad y demás factores de notoriedad del nombre, enseña y marca MOORE en todo el territorio nacional..."

**TERCERO:** Que mediante Resolución N° 50140 de 24 de agosto de 2012, la Dirección de Signos Distintivos resolvió los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución N° 5251 de 10 de marzo de 2005, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

**CUARTO:** Que el Despacho encuentra que la sociedad solicitante Ladrillos, Tejas Y Pisos Moore S.A., mediante escrito radicado el 28 de noviembre de 2001, dando respuesta a la oposición presentada por la sociedad TUBOS MOORE S.A., radicada el 12 de septiembre de 2001, indicó que ha hecho uso del nombre comercial LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE, con anterioridad al nombre comercial usado por la sociedad opositora TUBOS MOORE S.A. Para tal efecto, la sociedad solicitante Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., hace remisión a los expedientes N° 92-360729 y 04-49225 en los cuales reposan las pruebas que pretende hacer valer, las cuales serán valoradas en el aparte que concierne al nombre comercial de la presente Resolución.

**QUINTO:** Que para resolver el recurso de apelación interpuesto, según el artículo 59 inciso 2° del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

**1. Desaparición de la causa de la negación fundamentada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina**

Antes de verificar la identidad o similitud existente entre la marca solicitada LADRI MOORE (mixta) y la marca TEJA MOORE (nominativa), se encontró en los archivos de la Entidad que el registro N° 130429, correspondiente a la marca TEJA MOORE, para distinguir productos de la clase 19 internacional, de propiedad de la sociedad Tubos Moore S.A., fue cancelada mediante Resolución N° 71694 de 29 de noviembre de 2013, cuya decisión fue confirmada mediante Resolución N° 15046 de 3 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, las cuales se encuentran en firme y debidamente ejecutoriadas, cancelación promovida por la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., solicitante del registro de la marca objeto del presente trámite; por lo que este Despacho considera que desaparecen los supuestos de hecho necesarios para realizar el estudio comparativo entre los signos.

**2. Irregistrabilidad por afectación de un signo notoriamente conocido**

**2.1. Marco normativo**

El artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos que:

*“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.”*

Así mismo, el artículo 224 de la misma Decisión define la marca notoria de la siguiente manera: *“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.*

Finalmente, el artículo 228 dispone que *“para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:*

*a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*

*b) la duración amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;*

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

## 2.2. Concepto de notoriedad y necesidad de la prueba

El carácter de notorio se predica de algo que es universalmente conocido<sup>1</sup>. En efecto la calificación de notorio de un objeto o persona está estrechamente ligada con el sentimiento generalizado de que ese objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado. Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por su titular, se ha traducido en la exteriorización de la marca dentro del público consumidor, de tal manera que es reconocida en el comercio como signo distintivo completamente capaz de determinar su origen empresarial y con un status especial<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Diccionario en la red global de computación [www.babylon.com](http://www.babylon.com)

<sup>2</sup> Proceso 41-IP-98 de 5 de marzo de 1999, marca SUPERMANI: "Para el profesor español Carlos Fernández Novoa de marca notoria debe hablarse 'cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial' (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", en Revista de Derecho Mercantil. No. 111. Madrid, 1969. p. 174.)

"Asimismo, este Tribunal ha definido en diferentes ocasiones como marca notoria '... aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo'. (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995, Pág. 283 del Tomo de la Jurisprudencia del Tribunal).

En efecto, un signo notorio es aquel que es conocido por los consumidores del "público relevante" o "sector pertinente" de una determinada clase de productos o servicios, sector pertinente dentro del cual se encuentran los consumidores reales o futuros, es decir, todo aquel que se encuentre involucrado con el producto o servicio a distinguir dentro de todo su proceso de comercialización y los círculos empresariales relacionados con el sector específico<sup>3</sup>.

De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez, que la única manera de lograr el conocimiento de un signo es por medio de su difusión y reconocimiento, lo cual de suyo implica un ámbito temporal y territorial<sup>4</sup>; por tanto, la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas se convierten en el único camino para llegar a concluir que una marca es notoria. La carga probatoria está en cabeza de quien presenta la oposición quien deberá tener en cuenta el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que contiene factores no taxativos que encausan al examinador sobre la viabilidad de reconocer la notoriedad.

Finalmente, el reconocimiento de la notoriedad busca proteger a la marca de cuatro riesgos a los que se exponen los signos distintivos con ese status: el riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.<sup>5</sup>

Con el riesgo de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor caiga en el error de adquirir determinados productos o servicios pensando que está adquiriendo aquellos que se identifican con el signo notoriamente conocido, o que -atendiendo a la identidad o semejanza de las marcas-, piense equivocadamente que los productos o servicios poseen el mismo origen empresarial. Por su parte, el riesgo de dilución protege el signo notoriamente conocido respecto de cualquier uso de otras marcas idénticas o similares que puedan disminuir su extraordinaria fuerza distintiva. Finalmente, el riesgo de uso parasitario, por último, procura impedir que terceros se aprovechen de manera ilegítima del prestigio que ha ganado en el mercado la marca notoriamente conocida.

### 2.3. Determinación del estado de notoriedad de conformidad con las pruebas aportadas.

A efectos de acreditar la notoriedad del signo "MOORE", a nombre de la sociedad Tubos Moore S.A., así como el uso del nombre comercial TUBOS MOORE se hizo remisión a los expedientes N° 92-360729, 01-51462, 04-49226 y 04-49225, en los cuales obran las pruebas que se relacionan a continuación:

---

"Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o "público relevante" de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta".

3 Artículo 23 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4Proceso 1-IP-2000, marca CRISTAL ORO "La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica. "

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-IP-2006, marca TRANSPACK.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

Pruebas allegas en el expediente N° 92-360729

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Tubos Moore S.A., de 27 de octubre de 1944.
2. Reseña histórica de Tubos Moore de los años 1906 a 1951 (folios 17 al 22)
3. Copia simple de un ejemplar del periódico El Tiempo del 6 de marzo de 1982, en la que se relacionan productos de Tubos Moore y contiene la historia de la empresa (folio 29).
4. Copia simple de artículo publicado en el diario "La República" del 4 de abril de 1990 titulado "Exportaciones por US\$200 mil realizó TUBOS MOORE en 1989.
5. Copia simple de artículo publicado en el diario "La República" del 22 de noviembre de 1989. Tubos Moore como modelo de descontaminación.
6. Copia simple de artículo publicado en el periódico "El Tiempo", de 12 de marzo de 1987 titulado "Empresas frente a la polución".
7. Copia simple del periódico "El Tiempo", de 6 de marzo de 1982 en el cual se observa una fotografía de las instalaciones de TUBOS MOORE en el año 1931 con motivo de sus 75 años de fundación.
8. Artículo titulado "Un remedio para evitar el cierre de una empresa" en el que refieren a la empresa TUBOS MOORE frente a las dificultades económicas y de la competencia.
9. Informe realizado por TUBOS MOORE, el 20 de noviembre de 1989 en el diario La República.
10. Copia simple del diario "La República" del 23 de marzo de 1982 titulado "El comentario económico TUBOS MOORE".
11. Facturas de venta del 14 de junio de 1995, 17 de octubre de 1995, 29 de septiembre de 1995 y del 28 de septiembre de 1995 (folios 37, 39, 40 y 41), expedidas por la sociedad Tubos Moore S.A., en las cuales se describen productos tales como ladrillos, tejas, tableta.
12. Facturas de venta OFC-61949; OFC7-61967; OFC7-61973; OFC-61975; OFC-61980 de diciembre de 1999 (folios 45, 46, 47, 48 y 49), expedidas por la sociedad Tubos Moore S.A., en las cuales se describen productos tales como retal-tablon, tablón, tubo, ladrillo moore.
13. Cotización No, 4755 de abril de 1997 a la sociedad Metroagua S.A., de los productos elaborados por TUBOS MOORE. (folios 50, 51 y 52).
14. Folletos titulados PISOGRES & DECORADOS MOORE, en los cuales se observan diversidad de pisos y tabletas.
15. Folleto titulado DE ORIGEN NOBLE Y DE LA ARCILLA Y EL FUEGO, en el que se mencionan productos consistentes en tubos, pisos, tejas, rústicos y enchapes de marca MOORE y se observa el eslogan Todo lo Mejor.
16. Manual TUBOS MOORE S.A., instructivo de instalación y almacenamiento para tubería con unión de caucho.
17. Copia simple de CATALOGO DE PRODUCTOS TUBOS MOORE S.A., pisos, cubiertas, rústicos y enchapes.
18. Copia simple de manual TUBOS MOORE S.A., titulado AHORA CON JUNTAS HERMÉTICAS DE POLIURETANO INDESTRUCTIBLES.
19. Copia simple de figuras adhesivas TUBOS MOORE de los productos conmemorativas al mundial de Fútbol Italia 1990.
20. Folleto TUBOS MOORE titulado "Información Técnica sobre dimensiones y pesos aproximados, en el que se discriminan tubos, yeas, codos, galápagos, tees, curvos sifones.
21. Testimonio XIV de la sociedad Colombiana de Arquitectos, como patrocinador de la XIV Bienal de Arquitectura 1994 (folio 80 a 82), evento patrocinado por TUBOS MOORE.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

22. Folleto titulado PISOS DE GRES PARA TODA LA VIDA, en el cual se hace referencia a TUBOS MOORE ORIGINAL
23. Memorial de especificaciones adoquin de 10 X 20 suscrito por el Ingeniero Álvaro Jimenez de Investigación y Desarrollo de Tubos Moore S.A.
24. Certificado de garantía por un período de CINCUENTA AÑOS expedido por TUBOS MOORE S.A., a los clientes.
25. Manual hidráulico diseño de alcantarillados, Tubos Moore S.A. 1987.

Pruebas allegas en el expediente N° 01-51462

Las pruebas a considerar en este expediente son las mismas que reposan en el expediente N° 92-360729 inicialmente relacionadas.

Pruebas allegadas en el expediente N° 04-49226

Las pruebas allegadas en el expediente referido, corresponden a las mismas aportadas en el expediente objeto del presente trámite, y a su vez remiten a las pruebas aportadas en el expediente N° 04-49225.

Pruebas allegadas en el expediente N° 04-49225

1. Certificación expedida por Conalvias S.A., de fecha 10 de septiembre de 2004, en la que expresa que TUBOS MOORE S.A., ha sido su proveedor los últimos nueve años de productos prefabricados en arcilla y tuberías.
2. Certificación expedida por Concreto S.A., de fecha 9 de septiembre de 2004, en la que expresa que TUBOS MOORE S.A., ha sido su proveedor los últimos diez años en la línea de prefabricados en arcilla y tuberías.
3. Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad Tubos Moore S.A., Germán Oviedo Donoso, en la que certifica el 9 de septiembre de 2004, que el nombre comercial TUBOS MOORE se utiliza desde su fundación. Así mismo, aduce que la inversión en publicidad durante el año 2003 ascendió a la suma de \$19.271.000 pesos.
4. Facturas de compra venta expedidas por distintas sociedades correspondientes al 2003 y 2004 en las que se menciona a TUBOS MOORE S.A., como proveedor o cliente y se describen productos tales como varilla, rodamiento, correa, tubería, pisos de cerámica adoquines, tejas, ladrillo.
5. Catálogo publicitario reciente de TUBOS MOORE S.A.
6. Copia de la tesis de grado de la especialización del arquitecto Jorge Luis Pander Torres, cuyo título es "LA INFLUENCIA EXTRANJERA EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD. EN EL CASO DE LA FABRICA DE TUBOS MOORE A COMIENZOS DEL SIGLO XX", en la que la Pontificia Universidad Javeriana se demuestra el uso que desde 1906 ha tenido el nombre comercial TEJAS MOORE y su importancia en el desarrollo arquitectónico colombiano.
7. Copia de la escritura de constitución de la sociedad Tubos Moore, así como sus modificaciones que datan de principios de siglo.

### **3. Valoración en conjunto de las pruebas aportadas**

#### **3.1. Pruebas tendientes a demostrar los volúmenes de ventas<sup>6</sup>:**

Los ingresos asociados a una marca, son aquellos recursos o utilidades que su titular percibe gracias a la explotación comercial de la misma. Ha de anticiparse que, en principio, si las cifras de ingresos reportadas por el uso de la marca son

<sup>6</sup> Literal e) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

considerables, es de suponer que en esa misma medida será considerable el uso o explotación comercial de la marca, y por tanto el conocimiento que de ella tienen los consumidores o usuarios.

Así, las facturas aportadas bajo el expediente N° 92-360729 (relacionadas en los numerales 11 y 12), así como las facturas de venta expedidas por distintas sociedades en las que se menciona a la sociedad Tubos Moore S.A., como proveedor de productos tales como varillas, rodamiento, correa, tubería, pisos de cerámica, adoquines, tejas y ladrillos (obrantes en el expediente N° 04-49225, y relacionadas en el numeral 4), pese a que demuestran un volumen de ventas importante, no está demostrado algún nivel de reconocimiento entre el sector de la construcción en relación con la marca MOORE, teniendo en cuenta que tal y como lo indica la norma supranacional, es uno de los factores que debe tomarse en consideración para determinar la notoriedad de la marca.

3.1.2. Pruebas tendientes a demostrar los montos de inversión en publicidad<sup>7</sup> y la duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción<sup>8</sup>:

En la determinación de la notoriedad de una marca, la publicidad permite apreciar el esfuerzo del empresario para difundir su marca, entendiendo que una mayor inversión publicitaria, así como una promoción prolongada y extensa en territorio, junto con la utilización de diferentes medios, tendrá como resultado que un mayor número de personas llegue a conocer la marca. En este sentido, las pruebas tendientes a demostrar estos elementos indican el nivel de exposición que ha tenido el público en general ante la marca y, por lo tanto, el conocimiento que tiene de la misma.

Así, en lo referente al valor de las inversiones efectuadas para promover la marca TUBOS MOORE en Colombia, es pertinente señalar que pese a que se aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal de la sociedad Tubos Moore S.A., (acápite de pruebas, expediente N° 04-49225 numeral 3) ésta hace referencia al uso del nombre comercial TUBOS MOORE S.A., desde el momento de la fundación de dicha sociedad, por lo tanto, las cifras que allí se señalan, que ascienden a la suma de diez y nueve millones doscientos diez y siete mil pesos (19.217.000.00), corresponden a la publicidad efectuada en virtud de la actividad comercial que desarrolla la empresa, en esa medida no se cuenta con inversiones publicitarias que estén relacionadas con la marca MOORE que reflejen su presencia en el mercado.

De otro lado, las pruebas relacionadas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, bajo el expediente N° 92-360729, y el catálogo referido en numeral 5 (expediente N° 04-49225), consisten en material publicitario que no está referido a una marca aplicada a un producto específico, sino que demuestran la actividad comercial que desarrolla la sociedad Tubos Moore S.A., en esa medida, no existe prueba que determine el conocimiento, la apreciación o la aceptación del consumidor respecto de la publicidad presentada asociada con una marca, así como no hay pruebas debidamente allegadas que determinen niveles

7 Literal d) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

8 Literal c) artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



Resolución N° 00038446  
Ref. Expediente N° 01-51461

de inversión que hayan sido destinados para que trascendiera la marca dentro del sector pertinente.

### 3.1.3. Pruebas tendientes a demostrar el grado de conocimiento de la marca<sup>9</sup>

La publicidad constituye un indicio importante para demostrar la notoriedad de una marca, pues el enfoque en la mente de un consumidor es relevante a la hora de tomar decisiones sobre la elección de un producto o servicio. Así las cosas, la inversión en publicidad para posicionar una marca es un supuesto significativo para tenerse en cuenta con las demás aportadas, en el sentido de servir como coadyuvantes para la demostración de la notoriedad de la marca. Debe recordarse que para que una marca sea considerada como notoriamente conocida debe ser identificada en el comercio como un signo distintivo completamente capaz de determinar claramente su origen empresarial. Lo anterior, recordando que el conocimiento globalizado de un signo distintivo se logra, entre otros factores, mediante el uso de los medios publicitarios a través de mensajes directos dirigidos a una audiencia particular.

Para acreditar la notoriedad de la marca MOORE, deberán tenerse en cuenta tanto el criterio cuantitativo como el cualitativo. El primero, encaminado a probar porcentajes numéricos que acrediten el nivel de conocimiento del signo, la participación en el mercado, la duración de su uso y la presencia relevante de la marca en medios de comunicación. El segundo, nos permite darle el *status* de marca notoria al signo cuya difusión y conocimiento sean importantes en sectores específicos, sin exigir datos numéricos de duración de uso, porcentajes de conocimiento o de presencia en el mercado, etc.

Con base en el material probatorio relacionado, esta Delegatura concluye que no puede establecerse un nivel de certeza dentro del sector pertinente, por cuanto si bien se anexan artículos de revistas, periódicos, catálogos, folletos, manuales, entre otros, éstos están referidos a la actividad comercial y económica que desarrolla la sociedad Tubos Moore S.A., mas no demuestran la promoción de la marca MOORE para el caso colombiano o algún miembro de la Comunidad Andina que lo soporte y adicionalmente no cuentan con un respaldo cuantitativo.

En relación con la reseña histórica de la compañía allegada, es necesario recordar, que el desarrollo histórico de una compañía no puede considerarse como una prueba conducente en aras de demostrar la notoriedad de la marca. El nivel sobresaliente que haya podido alcanzar la marca a través de su permanencia en el tiempo, no determina factores relevantes para establecer la notoriedad de la marca, si bien, da cuenta de la importancia de la compañía como de la propia marca, no permite obtener información importante acerca de la expansión de la marca específicamente en nuestro país.

Ahora bien, respecto a las certificaciones expedidas por las sociedades Conalvias S.A., y Conconcreto S.A., (señaladas en los literales 1 y 2 de las pruebas aportadas en el expediente N° 04-49225), en las cuales se señala que la sociedad Tubos Moore S.A., ha sido su proveedor en los últimos nueve años, es preciso

<sup>9</sup> Literal a) artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

advertir que se trata de documentos que demuestran las relaciones comerciales que ha sostenido la sociedad Tubos Moore S.A., con otras empresas en desarrollo de su actividad comercial, no obstante, no dan cuenta que la marca MOORE haya sido comercializada y publicitada de forma tal que haya permeado la mente del consumidor del sector pertinente frente a los productos que distingue y que por ende, su carácter notorio pueda ser reconocido.

### 3.4. Conclusiones respecto del análisis probatorio

Los documentos anteriormente enunciados, que en su gran mayoría corresponden a publicidad, por sí solos no son suficientes para demostrar la notoriedad de la marca MOORE.

Con base en lo anterior, podemos concluir que la marca MOORE no cumple con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual dispone que *“se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”*.

### 3. Conclusión

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

### 4. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO

#### 4.1. Literal b) del artículo 136 de la Decisión 486

*“No podrán registrarse como marcas aquellos signos que:*

*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;”*

#### 4.2. La Norma

##### Nombre comercial protegido:

El artículo 190 de la Decisión 486 consagra la definición de nombre comercial:

*“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.*

Resolución N° 00038446

Ref. Expediente N° 01-51461

---

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

Por su parte, el artículo 191 de la misma norma supranacional determina el momento a partir del cual se adquiere el derecho sobre un nombre comercial y cesa el mismo:

*"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa".*

A su vez, el artículo 193 de la misma normatividad otorga a la Oficina Nacional Competente de cada país la facultad de elegir entre el sistema de registro o depósito del nombre comercial, así:

*"Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191."*

Así, en concordancia con las disposiciones citadas, el Código de Comercio colombiano adopta el sistema de depósito de nombres comerciales, de acuerdo a lo expresado en su artículo 603, de la siguiente manera:

*"Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará."*

Debido a ello, el artículo 605 de nuestro Código de Comercio se refiere al efecto jurídico del depósito de un nombre comercial, en el sentido de elevarlo a presunción legal de la fecha del primer uso del signo en el comercio y de su conocimiento por parte de terceros. En efecto, el artículo 605 C. Co. expresa que:

*"El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen derechos sobre el nombre."*

*Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación."*

Así, jurisprudencialmente se ha establecido que el uso del nombre comercial debe ser personal, es decir que su utilización y el ejercicio de la actividad que distingue debe ser efectuada por parte de su propietario; público, es decir, cuando se ha exteriorizado y salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier participante en el mercado; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el derecho sobre el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso, que deben ser definitivos y no ocasionales.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

Por lo tanto, quien alegue derechos sobre un nombre comercial determinado deberá acreditar su utilización real y efectiva en el comercio para identificarse a sí mismo o a su actividad mercantil, no siendo el depósito del nombre comercial justificación para relevarse de la exigencia de probar el uso respectivo del mismo, pues la sola presunción no es suficiente para evidenciar el uso cualificado del signo. Es decir, el depósito no prueba un uso continuo, público y ostensible.

De acuerdo con lo anterior para entrar a determinar la identidad o semejanza del nombre comercial opositor con la marca solicitada se necesita que aquel esté protegido, y solo puede estarlo si cumple con las condiciones antes expuestas.

#### 4.2.1. Identidad o semejanza de los signos

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 semejante.<sup>10</sup>

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 confusión.<sup>11</sup>

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 confusión.<sup>12</sup>

#### 4.2.2. Criterios de conexidad de los productos o servicios.

Se 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

<sup>10</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

<sup>12</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 133-IP-2009, SUM EMERMÉDICA, 25 de febrero de 2010.

*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 general- 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 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 función". (Proceso 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).

#### 4.2.3. Riesgo de confusión o de asociación:

El segundo supuesto de la norma se refiere a que la utilización del signo solicitado pueda, según las circunstancias del caso, derivar en riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor. Dichas *circunstancias* se refieren a la relación, identidad o semejanza que exista entre los productos o servicios que el signo solicitado pretenda identificar y la actividad en la cual se utiliza el nombre comercial opositor.

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).

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

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 los signos respectivos.<sup>13</sup>

#### 4.3. Pruebas

Procederá esta Delegatura a valorar las pruebas allegadas por el opositor con el escrito de oposición, a fin de determinar la existencia o no, del nombre comercial, fundamento de la oposición y su uso continuo, personal y ostensible.

##### 4.3.1. Pruebas allegadas con el escrito de oposición

En este punto, nos remitiremos a las pruebas relacionadas en el numeral 2.3 de la presente Resolución, con base en las cuales la sociedad opositora Tubos Moore S.A., igualmente pretende demostrar el uso del nombre comercial Tubos Moore S.A.

#### 5. Valoración en conjunto

La protección del nombre comercial se otorga desde el momento en que ha iniciado el uso efectivo y real del signo en el mercado. En efecto, nuestra legislación no establece un sistema registral para la protección de nombres comerciales, sino que el derecho sobre los mismos se adquiere mediante su primer uso<sup>14</sup>.

Analizadas las pruebas descritas en su conjunto, principalmente, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad TUBOS MOORE S.A., que da cuenta de la fecha de su constitución, esto es, el 27 de octubre de 1944, así como la reseña histórica allegada de la sociedad Tubos Moore S.A., (documentos aportados en el expediente N° 92-360729 y relacionado en los numerales 1 y 2 del acápite de pruebas), logran demostrar que la sociedad Tubos Moore S.A., ha usado el nombre comercial TUBOS MOORE S.A., durante el período comprendido entre el año 1982 y el año 1999.

Lo anterior se encuentra soportado con el material publicitario emitido en el período comprendido entre los años 1982 y 1999 (relacionado en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, bajo el expediente N° 92-360729) y con el catálogo referido en numeral 5, expediente N° 04-49225, los cuales dan cuenta del desarrollo de la actividad económica de la sociedad Tubos Moore S.A., relacionada con la comercialización de tubos de gres, pisos y ladrillos y su presencia en el mercado

Adicionalmente, se aportan pautas publicitarias en las cuales se menciona la sociedad Tubos Moore S.A., por lo cual, se puede afirmar que dicha sociedad ejercía una actividad comercial continua, pública y permanente bajo el nombre comercial TUBOS MOORE S.A.

13 En este sentido ver TJCA, Proceso 164-IP-2007.

14 Artículo 603 del Código de Comercio. Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecida para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.

Así mismo, las facturas expedidas por la sociedad Tubos Moore S.A., correspondientes a los años 1995, 1998, 1999 (aportadas bajo el expediente N° 92-360729 relacionadas en los numerales 11 y 12) las cuales discriminan ventas de productos tales como ladrillos, tubos y tejas, evidencian la actividad comercial de la sociedad Tubos Moore S.A., que consiste en la comercialización y distribución de productos para la construcción.

En este punto se puede concluir que la sociedad opositora ha usado de forma personal, pública, ostensible y permanente el nombre comercial TUBOS MOORE S.A., durante el período comprendido entre el año 1982 y 1999 y por ende es un nombre comercial protegido.

Por su parte, la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., solicitante en el presente trámite, mediante escrito radicado el 28 de noviembre de 2001, dando respuesta a la oposición presentada por la sociedad TUBOS MOORE S.A., radicada el 12 de septiembre de 2001, indicó que ha hecho uso del nombre comercial LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE, con anterioridad al nombre comercial usado por la sociedad opositora TUBOS MOORE S.A. Para tal efecto, la sociedad solicitante Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., hace remisión a los expedientes N° 92-360729 y 04-49225 en los cuales reposan las pruebas que acreditan el uso del nombre comercial

Ahora bien, teniendo en cuenta que la protección o el derecho sobre el nombre comercial surge desde el momento de su uso, tal como lo indica el artículo 603 del Código de Comercio, esta Delegatura procederá a establecer si en efecto al solicitante le asiste la razón cuando asevera que fue el primero en el tiempo en hacer uso del nombre comercial MOORE. Sin embargo, es preciso aclarar, que la Delegatura procederá a valorar las pruebas allegadas por el solicitante no con el fin de dilucidar quién tiene el derecho sobre el mismo, pues no es la Superintendencia de Industria y Comercio la autoridad competente para determinar tal hecho, sino para establecer la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Pruebas aportadas por la sociedad Ladrillos, Pisos y Tejas Moore S.A., solicitante del registro marcario:

Pruebas aportadas bajo el expediente N° 92-360729

1. Material publicitario, catálogos e impresos provenientes de LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE S.A., en los cuales se publicitan productos comercializados por la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A.
2. Copia de publicaciones hechas en los periódicos EL TIEMPO y EL ESPECTADOR emitidas en los años 1994 y 1995.
3. Página de la revista ULTRACUN
4. Carátula y página correspondiente de publicidad de febrero de 1996 y 1998 de la Revista Diseño Decoración y Moda AXXIS.
5. Carátula y página de la Revista Catálogo Vitrina Arquitectónica de fecha marzo de 1996 y junio-julio de 1996, en la cual se observa publicidad de la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A.

6. Carátula y página de la Revista Construdata correspondiente al mes de junio y julio de 1996.
7. Carátula y página de la Revista Proa de fecha mayo 4 de 1993.
8. Carátula y páginas correspondientes del Directorio de Servicios Municipales correspondiente al año 1998.
9. Carátula y página correspondiente de publicidad del Directorio Camacol correspondientes a los años 1995, 1996, 1997 y 1998.
10. Carátula y página de Directorio A-Z de la construcción, la decoración y la remodelación, correspondiente a los años 1995, 1996, 1998, 2000.
11. Carátula y página correspondiente de publicidad del Manual Adoquines de Arcilla.
12. Certificación del Contador Público Otilia Vargas Wadrón sobre el total de productos vendidos por la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., durante los años 1999 y 2000.
13. Certificación del Contador Público Otilia Vargas Wadrón sobre el total de productos vendidos por la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., durante los años 1999 y 2000 con discriminación de clientes.
14. Declaraciones de exportación correspondientes a los años 1991, 2000 y 2001.
15. Material publicitario de LADRILLOS, TEJAS Y PISOS MOORE S.A., con motivo de sus 68 años.
16. CD sobre información de la sociedad Ladrillos, Tejas Y Pisos Moore S.A.

Pruebas aportadas bajo el expediente N° 04-49225

1. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore, que da cuenta de la fecha de constitución de dicha sociedad, la cual corresponde a 27 de noviembre de 1935.
2. Facturas expedidas por la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., correspondientes a los años 1979, 1982, 1983, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000.
3. Órdenes de compra emitidas por la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., de fecha 2 de noviembre de 1979 y 16 de octubre de 1979.
4. Recibos de caja expedidos por la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
5. Copia de la declaración de renta y patrimonio de Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., correspondiente al año 1968.
6. Copia de la declaración expedida por la Superintendencia de Sociedades de fecha 22 de febrero de 1971.
7. Copia simple de del cuadro oficial de los dividendos ordinarios y extraordinarios pagados por las diferentes acciones suscritas a la Bolsa de Bogotá y Medellín durante el año gravable de 1969, en el cual figura la sociedad Ladrillos Moore S.A.
8. Copia simple del formulario y de la relación de retención en la fuente sobre salarios pagados por parte de la sociedad Ladrillos Moore S.A., durante el mes de enero y febrero de 1982, enero y noviembre de 1983.
9. Carta enviada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
10. Certificación expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de fecha 24 de mayo de 1999, en donde consta que imparte su aprobación de la póliza No. N-A0019796 a Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
11. Copia del contrato de compraventa No. 092-99 suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
12. Certificación expedida por el gerente técnico de CUSEZAR S.A., de fecha 29 de octubre de 2001, en donde declara que Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., es proveedora de dicha empresa desde hace diez años.



13. Certificación comercial emitida por el Director del Departamento de Compras de la sociedad ARIAS SERNA & SARAVIA S.A., de fecha 4 de diciembre de 2002, en donde declara que dicha sociedad ha sostenido relaciones comerciales con la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., desde hace más de doce años.
14. Certificación expedida por el director de obra de la sociedad Constructora Obreval S.A., de fecha 20 de marzo de 2002, que da cuenta que la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., ha sostenido vínculos comerciales con dicha sociedad durante los últimos veinte años.
15. Certificación expedida por la sociedad DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA., de fecha 15 de julio de 2003, en donde declara que dicha sociedad ha sostenido nexos comerciales con la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A. desde hace nueve años.
16. Certificación expedida por la sociedad Minas La Cumbre de fecha 28 de diciembre de 2004, en donde declara que dicha sociedad ha sostenido vínculos comerciales con la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., desde hace aproximadamente 15 años.
17. Certificación expedida por el director de obra de la sociedad Toro Villamizar S.A., de fecha 12 de noviembre de 1998, en donde declara que Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., es proveedor y distribuidor de materiales de construcción para tal sociedad.
18. Certificación expedida por la sociedad Constructora Nacional de Obras Civiles Limitada, de fecha 17 de septiembre de 1998, que da cuenta que la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., es proveedora de Materiales para dicha sociedad desde hace mas de 6 años.
19. Publicidad expedida por la AZ de la Construcción y la Decoración correspondiente a los años 1995, 1996, 1998, 2000, 2004 en la que se hace referencia a los productos comercializados por Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
20. Publicidad expedida por la revista PROA de fecha mayo de 1993, en donde se observan algunos productos comercializados por la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
21. Hoja del libro Club el Nogal del año 1995 en la que se hace referencia a la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., como interventora técnica.
22. Publicación emitida por el Diario El Tiempo, de fecha 19 de junio de 1995 en donde la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., felicita al Instituto de Fomento Industrial en sus 55 años de apoyo e impulso al desarrollo del país y a Control y Estrategia por su importante obra el Embassy Suites Rosales.
23. Publicación expedida por el Diario El Tiempo de fecha 29 de agosto de 1995 en donde se hace referencia a la construcción del hotel DANN con productos de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
24. Publicación expedida por la revista Construdata, de fecha junio-julio de 1996 en la cual se menciona la misión de Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
25. Ocho copias del directorio nacional de la industria de la construcción CAMACOL correspondientes a los años 1992, 1996, 1997 y 1998 donde se menciona publicidad y clasificados de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
26. Dos copias de páginas de la revista AXXIS números 41 y 65 en las cuales se hace referencia a la misión de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
27. Artículo publicado en la revista Terracota, edición No. 1 (páginas 14, 15, 16 y 23) de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
28. Dos copias de páginas de la revista Terracota en la que se menciona publicidad de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
29. Publicidad expedida por la revista Fumador de fecha 23 de junio de 2003, en la cual se menciona la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
30. Publicidad emitida por el periódico Ultracun de fecha abril de 1995 en donde se menciona la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.

31. Publicidad expedida por el directorio empresarial del año 2004, en donde se observa información general de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
32. Cuatro páginas de revistas, con publicidad de algunos productos de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.
33. Siete folletos expedidos por Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., en los cuales se mencionan productos fabricados y comercializados por la sociedad.
34. Folleto expedido por Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., que contiene publicidad de dicha sociedad.
35. Dos catálogos expedidos por Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., de los productos que fabrica y comercializa dicha sociedad.
36. Carpeta de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A.

Adicionalmente, se observa que la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., remite al expediente N° 99-8537 en el cual solicitó la práctica de las pruebas que se relacionada a continuación por parte de esta entidad:

(...)

1. *Que se oficie a la Notaría Segunda del Círculo de Santafé de Bogotá para que mi costa se expida copia auténtica de la escritura pública No. 3079 de fecha 14 de octubre de 1927 y de la escritura pública No. 3055 de fecha 12 de noviembre de 1935.*
2. *Se oficie a la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá para que dicha entidad certifique desde cuando aparece inscrita como sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., y si dicha sociedad ha cumplido con el compromiso de comerciante de renovar su matrícula mercantil.*
3. *Que se oficie a la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá para que dicha entidad certifique si LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., tiene inscritos establecimientos de comercio, su identidad como enseña comercial, sus direcciones comerciales y si la sociedad titular de los mismos ha cumplido con su actividad de comerciante de renovar la matrícula mercantil.*

*Se ordene practicar inspección judicial a las oficinas de la sociedad LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., para establecer:*

1. *Qué contratos tiene firmados LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., en relación con su actividad comercial.*
2. *Qué contratos de publicidad ha firmado LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., para efectos de publicidad de su marca.*
3. *Se oficie a la institución PUBLICAR S.A., para que certifique desde cuando LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., ha ordenado publicidad de su Empresa en el Directorio Telefónico de Bogotá" (...)*

Al respecto, este Despacho considera pertinente señalar que es a la parte que afirma haber usado el nombre comercial a quien le corresponde aportar los pruebas que quiera hacer valer a efectos de demostrar tal hecho.

Cabe recordar que *“la carga de la prueba es una noción procesal que consistente en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indican al juez como debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”*.

(...) *“Tiene necesidad que aparezca probado el hecho la parte que soporta la carga...”*<sup>15</sup>

(...) *“Quien prepara la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad que aparezcan demostrados...”*<sup>16</sup>

De conformidad con lo anterior, no es dable acceder a la práctica de pruebas referidas con anterioridad.

#### Valoración en conjunto

Al analizar las pruebas aportadas por la sociedad solicitante Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., esta Delegatura pudo establecer que dicha sociedad también se identifica en el mercado con el nombre comercial LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., desde el año 1935.

En primer lugar, es de aclarar que las pruebas referidas en los numerales 5, 6, 7 y 8 que fueron allegadas en el expediente N° 04-49225, es decir, la declaración de renta y patrimonio efectuada por Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., correspondiente al año 1968, la certificación expedida por la Superintendencia de Sociedades de fecha 22 de febrero de 1971, en la cual declara que la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A. se encuentra sometida a la vigilancia de dicha Superintendencia, y da cuenta que según el balance correspondiente al año 1969, registra utilidades por la suma de trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veinticinco pesos con catorce centavos (\$352.425.14), el cuadro oficial de los dividendos ordinarios y extraordinarios pagados por las diferentes acciones suscritas a la Bolsa de Bogotá y Medellín durante el año gravable de 1969, en el cual figura la sociedad Ladrillos Moore S.A., el formulario de la relación de retención en la fuente sobre salarios pagados por parte de la sociedad Ladrillos Moore S.A., durante el mes de enero y febrero de 1982, enero y noviembre de 1983, demuestran la existencia de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore y sus obligaciones comerciales y tributarias.

Ahora bien, las facturas allegadas en el expediente N° 04-49225 y relacionadas en el numeral 2, las órdenes de compra expedidas por la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., en las cuales se discriminan ventas de productos tales como tableta, adoquín, tablón enchape, tornillos, tuercas, remaches, entre otros, correspondientes a los años 1979, 1982, 1983, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, (pruebas que fueron señaladas en los numerales 2 y 3 bajo el expediente N° 04-49225), y los artículos publicitarios emitidos en diversos periódicos

<sup>15</sup> Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima cuarta Edición, 2004, pág. 242.

<sup>16</sup> Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Décima cuarta Edición, 2004, pág. 243.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

correspondientes a los años 1994 y 1995 en los que se hace referencia a los 68 años de experiencia de LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., en el mercado de productos para la construcción y en los cuales se indica igualmente la época de su fundación, esto es, en el año 1927 (expediente N° 92-360729 numeral 2), permiten inferir que dicho nombre comercial ha sido usado, publicitado y por ende se ha dado a conocer entre los consumidores.

En efecto, las publicaciones hechas en periódicos de amplia circulación, revistas de decoración y catálogos durante los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, referidas a Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A. y a sus productos para la construcción, así como la publicidad en directorios telefónicos correspondiente a los años 1995 a 2000, (documentos relacionados en el expediente N° 92-360729 numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 y en el expediente N° 04-49225 numerales 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36), permiten evidenciar que la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., desarrolla una actividad comercial relacionada con la comercialización de productos tales como tableta, adoquín, tablón enchape, tornillos, tuercas, remaches, entre otros, la cual ha sido pública y continua.

Lo anterior se encuentra soportado con las certificaciones del Contador Público de la sociedad Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., que dan cuenta del total de productos vendidos durante los años 1999 y 2000, (pruebas allegadas en el expediente N° 92-360729 y relacionadas en los numerales 12 y 13), y con las declaraciones de exportación correspondientes a los años 1991, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (expediente N° 92-360729 numeral 14), y las certificaciones comerciales expedidas en los años 2001 y 2002 (aportadas en el expediente N° 04-49225 y relacionadas en los numerales 12, 13, 14, 15, 16), como quiera que aunque conciernen a un período de tiempo posterior al asunto que nos ocupa, acreditan de manera inequívoca el uso continuo y reiterado del nombre comercial LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., desde el momento en que dicha sociedad se constituyó, que tanto los consumidores como los competidores, percibieron su existencia y que la empresa como tal ocupa un sector del mercado.

Conforme a lo expuesto, este Despacho concluye que la sociedad solicitante, Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., logró demostrar debidamente que ha hecho uso del nombre comercial LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A., desde el año 1935, esto es con antelación a la fecha probada por la sociedad opositora Tubos Moore S.A., quien demostró que ha usado el nombre comercial desde el año 1982.

Así mismo, es de anotar que aun cuando la sociedad opositora Tubos Moore S.A., con base en las pruebas aportadas podría eventualmente demostrar la notoriedad del nombre comercial TUBOS MOORE S.A., al ser confrontadas con las presentadas por la sociedad solicitante Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., se logró establecer que esta última inició su actividad económica con anterioridad a la de Tubos Moore S.A., en consecuencia, el uso del nombre comercial por parte de Ladrillos Tejas y Pisos Moore S.A., es anterior al demostrado por la sociedad Tubos Moore S.A.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

Por lo anterior, considera esta Delegatura pertinente declarar infundada la oposición interpuesta por la sociedad Tubos Moore S.A., y conceder el registro como marca de la expresión LADRI MOORE, toda vez que el nombre comercial de la sociedad opositora no puede ser oponible en este caso, como quiera que el solicitante del registro marcario ha demostrado un uso previo del nombre comercial LADRILLOS TEJAS Y PISOS MOORE S.A.

En conclusión, el signo solicitado en registro no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

## 6. Conclusión

Según las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 5251 de 10 de marzo de 2005 proferida por la Dirección de Signos Distintivos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Conceder el registro de:

La marca : LADRI MOORE  
(Mixta)

 LADRI  
MOORE

Para distinguir : *Ladrillos, tejas y pisos*, productos comprendidos en la clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

Titular : Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A.

Domicilio : Bogotá D.C. Colombia

Dirección : Carrera 7 # 67 - 64

Vigencia : Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 01-51461

**ARTÍCULO TERCERO.** Asignar número de certificado al derecho concedido, previa inscripción en los libros de la Propiedad Industrial.

**ARTÍCULO CUARTO.** Notificar a la sociedad Ladrillos, Tejas y Pisos Moore S.A., parte solicitante, y a la sociedad Tubos Moore S.A., parte opositora, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**Notifíquese y Cúmplase**  
Dado en Bogotá D.C., a los

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

19 JUN 2014

  
**JOSE LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ**

Proyectado por: VGM

Apoderados:  
Jorge E. Vera Vargas  
Diego Muñoz Marroquín