

/102



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

256

Radicación :	4-10954- -11-0	Fecha:	2010-08-23 09:52:18
Trámite :	11 PATENTEIYII		
Evento :	379 FASENACIONALII		
Actuación :	432 COMUNICACTOADM		
Destinatario :	EMILIO FERRERO Folios 1		

Señor (a) (es)
EMILIO FERRERO
CARRERA 4 NO. 72 - 35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 43267
Fecha : 23/08/2010
Expediente : 4-10954
Trámite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 43267
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-10954

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 10 de febrero del 2004 con el N° 04010954-00000000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. Kg, presentó la solicitud de patente de invención titulada "FORMULACIÓN DE MEDICAMENTO QUE CONTIENE UN AGONISTA DE LTB4", correspondiente a la solicitud internacional PCT/EP 02/07618 de fecha 09 de julio del 2002, para que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 antes mencionado, se realizó el examen de fondo y se requirió al solicitante para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 194 a 216, formuladas en relación con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para la concesión de la patente, sin que frente a dicho requerimiento el solicitante se hubiera pronunciado y, en consecuencia, el Despacho procederá a denegar la patente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. 43261

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/04-10954

RESUELVE:

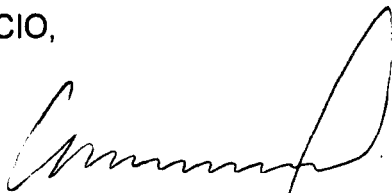
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención titulada "FORMULACIÓN DE MEDICAMENTO QUE CONTIENE UN AGONISTA DE LTB4", que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. Kg, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 AGO. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 - 35.
Bogotá D.C.

202021

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 00056370

Ref. Expediente N° 04 109051

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° 58654 del 28 de septiembre de 2012 la Dirección de Signos Distintivos negó la cancelación total de la marca NY con certificado de Registro N° 297324, bajo la titularidad de la sociedad MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., y canceló parcialmente el registro de la marca, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: "vestidos de baño, forros para ropa, baberos de tela, cubre-pañales para bebés, juegos de pañales de tela con camiseta interior y cubre-pañal, jardineras, mamelucos, overoles, caminadores, botines para bebés, cadenas tobilleras: para bebés, corbatas, cargaderas, cinturones, faltriqueras, mitones, guantes, muñequeras, orejeras, bufandas, pañuelos, calzado, medias, calcetería, chancas, delantales, fajas ajustables y disfraces para noches de brujas y fiestas de disfraces", y como consecuencia de ello ampara: "gorras, sombreros, viseras, gorros tejidos, balacas, pañoletas, camisas, camisetas manga corta, camisetas sin mangas, blusas, suéteres, buzos con cuello de tortuga, suéteres cerrados (sin botones); chalecos, pantalones cortos, pantalones de mujer, vestidos, faldas, overoles, leotardos (bodies), uniformes de baseball, sacos, trajes para calentamiento, trajes para trotar, sudaderas, pantalones de sudadera, ropa interior, pantalones de boxeo (bóxers), levantadoras, pijamas, ropa térmica para vestir, camisas de dormir, camiones", productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en atención a la acción de cancelación por no uso promovida por INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS S.A.

SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el/la doctor (a) DANILO ROMERO RAAD actuando como apoderado(a) de la sociedad titular de la marca cancelada interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque lo concerniente a la exclusión de la cobertura de los productos enunciados en el considerando primero, con fundamento en los siguientes argumentos:

(...) "De conformidad con el marco normativo anteriormente citado, con el presente escrito me permito aportar pruebas adicionales que le permitirán al Despacho aclarar las pruebas que reposan en el expediente y contar con evidencia suficiente del uso de la marca NY (mixta) en Clase 25, para distinguir todos los productos para los que se encuentra registrada bajo el Expediente No. 04 109051, particularmente para aquellos cuyo uso no fue demostrado según la entidad..."

Resolución N°
Ref. Expediente N° 04 109051

Listados de noticias relacionadas o contenedoras de Yankees de Nueva York emitidas por diferentes medios informativos etc..

(...) El uso de la marca debe probarse por el uso de su titular o de algún licenciatario, durante no menos de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la demanda de cancelación.

Es por ello, que si analizamos todas y cada una de las pruebas señaladas por la parte demandada es claro y evidente determinar que dichos documentos no pueden ser aceptados como prueba de uso...

(...)Del análisis realizado por el Despacho, es importante destacar que se manifiesta el hecho de que la marca NEW YORK YANKEES, NO está en capacidad de ser reconocida como una marca NOTORIA.

CUARTA: De las pruebas obtenidas de Internet, no se duda la difusión de dicha información, sin embargo, si del alcance que de la misma haya tenido en el territorio Andino, toda vez que, no exista prueba que aporte certeza del acceso de los datos Impresos en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, por lo tanto dichas pruebas aportadas son Inconducentes y no tienen validez.

Así mismo, la encuesta descrita en el punto 8 del listado de pruebas, corresponde a una encuesta informal, que además de ser realizada por Internet se encuentra realizada bajo un portal base en España, por lo tanto su resultado refleja las posiciones de ese país más no de la Comunidad Andina, por lo tanto dicha prueba también es inconducente y no tiene validez.

QUINTA: De todas las pruebas aportadas y el análisis realizado por el despacho, es importante determinar que la sociedad MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., si bien prueba la existencia de un equipo de béisbol en Estados Unidos, no existe ninguna prueba que determine la explotación y/o uso de su marca, ni en Colombia, ni en ninguno de los países Andinos, así como el no reconocimiento como marca notoria."

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

1. Acción de cancelación por no uso

1.1 Artículo 165 de la Decisión 486

"La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

223.

de un producto que se comercializa masivamente no son prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

- *La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.”²*

1.2.2 Criterio temporal.

Frente al criterio temporal que concierne a la acción de cancelación por no uso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que *“la acción de cancelación prosperará cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En este sentido, la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo.”³*

1.2.3 De la carga de la prueba.

Según lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486 corresponde al titular de la marca acreditar el uso real y efectivo de la misma dentro de la acción de cancelación promovida contra su registro. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que:

“La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc.”⁴

1.3 **Pruebas aportadas para acreditar el uso de la marca objeto de cancelación, para distinguir productos comprendidos en la(s) clase(s) 25.**

3.1.1 Documentos admitidos como prueba

² TJCA, PROCESO 32-IP-2009

³ TJCA, PROCESO 24-IP-2010.

⁴ TJCA, PROCESO 24-IP-2010.

224

establecimientos donde se comercializan los mismos, así como impresiones de portales web.

5. Impresiones de artículos periodísticos (en línea) con mención a las "Grandes Ligas" (liga norteamericana de beisbol), donde se hace alusión al equipo "Yankees de Nueva York" (New York Yankees).

6. Pantallazos e impresiones de portales en donde se promocionan productos "NEW YORK YANKEES" y "NY" para su venta, con posibilidad de envío a Colombia.

7. Impresiones de la página de la red social FACEBOOK de los NEW YORK YANKEES.

8. Impresión de la encuesta — listado EL MEJOR EQUIPO DE BEISBOL DE LAS GRANDES LIGAS, con NEW YORK YANKEES en la primera posición con 2399 puntos.

9. Impresiones de artículos periodísticos y columnas de opinión con mención a los Yankees de Nueva York (NEW YOK YANKEES), principalmente, artículos deportivos con noticias y resultados de juegos y contrataciones, tanto de medios nacionales como medios internacionales (en español), desde los años 2003 a 2012 inclusive.

10. Listados de noticias relacionadas o contenedoras de YANKEES DE NUEVA YORK (NEW YORK YANKEES) emitidas por diferentes medios informativos nacionales y latinoamericanos, para los años 2009 a 2012 inclusive.

11. Calendario de juegos programados para el año 2012 de los NEW YORK YANKEES, tomado del portal web del cabal deportivo ESPN Deportes.

12. Impresión de resultados de búsqueda de la palabra YANKEES en el portal web del operador de televisión satelital DIRECTV.

13. impresión del calendario de programación de Beisbol (grandes ligas) por el operador de televisión satelital DIRECTV para agosto de 2012, con transmisión de dos partidos de los YANKEES.

14. Listado de beisbolistas Colombianos en el exterior, entre ellos un jugador de los DSL Yasnkees2, información proveniente del portal web de la Liga Colombiana de Beisbol Profesional.

15. Tabla informativa de eventos, programas y capacitaciones desempeñados en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

16. Imágenes de eventos sociales realizados en Colombia y Ecuador, según lo manifiesta cada pie de página.

17. Dos (2) declaraciones juramentadas suscritas por ETHAN G. GRLINSKY, secretario corporativo de MAYOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.

Resolución N°

Ref. Expediente N° 04 109051

30. Impresión del portal web FORBES.COM donde se indica que NEW YORK YANKEES es el equipo más valioso como organización de las Ligas Mayores de Beisbol

Para sustentar las afirmaciones contenidas en el recurso de apelación interpuesto se allega la siguiente información:

Prueba 1: Imágenes de Productos Comprendidos en la clase 25 que se comercializan bajo las marcas NEW YORK YANKEES Y NY en la Página shop.mlb.com, disponibles en los siguientes enlaces:

- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=12667275&cp=1452360.1452528.1820350>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=1476572&CAWELAID=845601884&cagpspn=pla>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=12661826&cp=1452360.1452529.1151975>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=13012419&cp=1452360.1452527.2160608>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=12509116&cp=1452360.1452527.2160608>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=12439772&cp=1452360.1452529.710003>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=4364948&cp=1452360.1452528.1485345>
- <http://shop.mlb.com/product/index.jsp?productid=12500396&cp=1452360.1452527.1665471>

Prueba 2:

Anexo 2.1.: Términos y condiciones de los envíos internacionales a través de amazon.com y su respectiva traducción.

Anexo 2.2: Imágenes de productos comprendidos en la clase 25 que se comercializan bajo las marcas NEW YORK YANKEES y NY en la página www.amazon.com, disponibles en los siguientes enlaces:

- <http://www.amazon.com/YANKEES-Plush-Non-Skid-SneakerSlippers/dp/B000UUA13G>
- <http://www.amazon.com/York-Yankees-Uniform-PinstripeCoveralls/dp/B000GYREN6>
- <http://www.amazon.com/MLB-New-York-YankeesWristband/dp/B002BCPOW4>

Prueba 3:

Anexo 3.1.: Términos y condiciones de los envíos internacionales a través de www.babyfans.com y su respectiva traducción.

Resolución N°
Ref. Expediente N° 04 109051

00056370

226

- Babero - <http://sportsfanshop.jcpenney.com/New-YorkYankees-Three-Bib-Set-1990572901> PD.html
- Sandalias para mujer <http://sportsfanshop.jcpenney.com/New-York-YankeesWomens-Wedgie-Flip-Flop-1229050516> PD.html
- Calcetines para niños <http://sportsfanshop.jcpenney.com/New-York-YankeesWomens-Wedge-Fiii-Flop-1229050516> PD.html

Prueba 5

Anexo 5.1.: Términos y condiciones de los envíos internacionales a través de fansedge.com y su respectiva traducción.

Anexo 5.2.: Imágenes de productos comprendidos en la clase 25 que se comercializan bajo las marcas NEW YORK YANKEES y NY en la página www.fansedge.com, disponibles en los siguientes enlaces:

- <http://www.fansedge.com/New-York-Yankees-Womens-Navy47-Brand-Showtime-Mitten-1067905880> PD.html
- <http://www.fansedge.com/New-York-Yankees-Touch-Gloves-1641099821> PD.html?utm_content=pla
- <http://www.fansedge.com/New-York-Yankees-47-Brand-Baker-Scarf-1544210910> PD.html
- <http://www.fansedge.com/New-York-Yankees-True-Fan-MLBCrew-Socks-79554891> PD.html
- socks - <http://www.fansedge.com/New-York-Yankees-DressSocks-908766030> PD.html

Prueba 6

Anexo 6.1.: Términos y condiciones de los envíos internacionales a través de Williams-sonoma.com y su respectiva traducción.

Anexo 6.2.: Imágenes de productos comprendidos en la clase 25 que se comercializan bajo las marcas NEW YORK YANKEES y NY en la Página www.williams-sonoma.com, disponibles en los siguientes enlaces:

- <http://www.williams-sonoma.com/products/personalized-mlbnew-york-yankees-adult-kids-apron/>

Prueba 7

Anexo 7.1.: Términos y condiciones de los envíos internacionales a través de Halloweencustomes.com y su respectiva traducción.

Anexo 7.2.: Imagen de producto comprendido en la clase 25 que se comercializa bajo las marcas NEW YORK YANKEES y NY en la página www.halloweencustomes.com, disponible en el siguiente enlace:

- <http://www.halloweencustomes.com/mens-new-york-yankeescostume>. Html

Entrando en el análisis de los argumentos expuestos por la apoderada de la sociedad accionante, es de precisar que si bien el titular del registro marcario adujo como defensa la notoriedad de su marca, en modo alguno la Dirección de Signos Distintivos en el acto administrativo recurrido y una vez analizado el material probatorio allegado, procedió a su declaratoria. Es por esta razón, sumada al hecho de que no obstante el apoderado de la sociedad titular del registro marcario haber interpuesto el recurso de apelación no controvertió la decisión adoptada en relación con la no declaratoria de notoriedad de la marca, que resulta inviable hacer un nuevo análisis en relación con este hecho. En efecto, al formalizar las conclusiones del material probatorio allegado, expuso la Dirección de Signos, lo siguiente:

A pesar de tener una historia extensa, incluyendo la vinculación de figuras del deporte en el salón de la fama, y tener referentes históricos, la trascendencia de los Yankees de Nueva York (NEW YORK YANKEES) en el ámbito latinoamericano, no se encuentra evidencia, pues más que mostrar la difusión del signo distintivo, debe comprobarse la recordación del público latinoamericano, su preferencia sobre la denominación NEW YORK YANKEES.

Tampoco logró demostrarse los valores económicos, inversión o ganancias que los eventos deportivos o la comercialización de servicios represente económicamente para la sociedad titular del registro. Es así como el listado informativo descrito en el punto 3 de la descripción de pruebas corresponde a un archivo sin ningún soporte o certificación, siendo datos informativos que no otorgan una certeza plena sobre los mismos.

Si bien es cierto, se allegó un reportaje relacionado con el valor del equipo NEW YORK YANKEES, como el más valioso de la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, es importante resaltar que esta cifra corresponde al ejercicio como institución del referido equipo, más allá de la explotación de la marca, propiedad como signo distintivo de MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.

Por todo lo anterior, esta Dirección no está en capacidad de reconocer la marca NEW YORK YANKEES como notoria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad andina ha expuesto lo siguiente:

"(...) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio". (Proceso 17-IP-95, marca: PURO, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996).

El Tribunal ha indicado también que *"(...) las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la*

228

contable que reposa en sus archivos, solo puede ser por él suministrada y por consiguiente está provista de la presunción de "buena fe".

La declaración juramentada suscrita por la señora MARÍA JOSÉ GARCÍA SUÁREZ, la cual se encuentra acompañada de otros documentos en los que se puede evidenciar la puesta al conocimiento y comercialización de productos identificados con la marca NY, más allá de permitir verificar una "simple posibilidad de adquirir productos", se constituye en realidad en un elemento probatorio importante, en tanto de ellos es posible para esta administración inferir que el hecho de la comercialización de productos identificados con la marca ha sido efectivo en el mercado colombiano, a través de establecimientos de comercio abiertos al público ubicados en un sector geográfico (Costa Atlántica) en el que el beisbol cuenta con un gran número de aficionados y practicantes, siendo este su sector relevante y para quienes en cada temporada resulta atractivo adquirir productos de sus equipos favoritos, bien como souvenirs o como prendas de vestir en este caso.

3. Cancelación parcial

La cancelación parcial de una marca, establecida en el inciso tercero del artículo 165 de la Decisión 486, determina la reducción o limitación de la reivindicación inicial del signo solicitado en cancelación, mediante la eliminación de aquellos productos o servicios frente a los cuales no se hubiere acreditado el uso del signo en el mercado, teniendo en cuenta la identidad o similitud entendida en términos de la naturaleza del producto reivindicado y del verdaderamente usado, y no la relación de complementariedad, finalidad, conexidad, canales de comercialización, medios de publicidad, que son criterios aplicados al estudio de confundibilidad por virtud de la conexidad de los productos identificados por dos signos en confrontación.⁷

Es necesario precisar que el registro correspondiente a la marca mencionada, fue concedido para identificar ropa, a saber, gorras, sombreros, viseras, gorros tejidos, balacas, pañoletas, camisas, camisetas manga corta, camisetas sin mangas, blusas, suéteres, buzos con cuello de tortuga, suéteres cerrados (sin botones); chalecos, pantalones cortos, pantalones de mujer, vestidos, faldas, overoles, leotardos (bodies), uniformes de baseball, sacos, trajes para calentamiento, trajes para trotar, sudaderas, pantalones de sudadera, ropa interior, pantalones de boxeo (boxers), levantadoras, pijamas, ropa térmica para vestir, camisas de dormir, camisones, vestidos de baño, forros para ropa, abrigos, chaquetas, ponchos, gabardinas, baberos de tela, ropa para niños, cubre-pañales para bebés, juegos de pañales de tela con camiseta interior y cubre-pañal, jardineras, mamelucos, overoles, caminadores, botines para bebés, cadenas tobilleras para bebés, corbatas, cargaderas, cinturones, faltriqueras, mitones, guantes, muñequeras, orejeras, bufandas, pañuelos, calzado, medias, calcetería, chancas, delantales, fajas ajustables y disfraces para noches de brujas y fiestas de disfraces, y dado que del material probatorio aportado resultó acreditado el uso del signo analizado, para identificar este mismo tipo de productos, , encuentra este Despacho, que la cobertura del registro debe ser protegida, salvo para las fajas

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura de Propiedad Industrial. Resolución N°11782, 28 de Febrero de 2011.

00056370

229

Resolución N°

Ref. Expediente N° 04 109051

ARTÍCULO QUINTO: Notificar del contenido de la presente resolución a la sociedad MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., titular del registro marcario y la sociedad INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIVOS S.A., accionante de la cancelación, 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

26 SEP 2013

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E),


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Proyectado por: YAF
Aprobado por: JLSL

APODERADOS:

DANILO ROMERO RAAD
CAROLINA VERA MATIZ