

Señores
Dirección de Signos Distintivos
 Superintendencia de Industria y Comercio
 E. S. D.

Ref.: SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Solicitud de registro: SD2025/0110001
Marca: SOLE (mixta)
Clase: 11 Int.
Solicitante: MT INDUSTRIAL S.A.C.

SANDRA MILENA RODRÍGUEZ SARMIENTO, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderada de la parte solicitante, la sociedad **MT INDUSTRIAL S.A.C.**, de conformidad con el poder obrante en el expediente, por medio del presente escrito, me permito informar y solicitar lo siguiente:

1. Mi representada, **MT INDUSTRIAL S.A.C.**, ha presentado acciones de cancelación por falta de uso contra las marcas SOLEIL (nominativa), clases 11, 35 y 42, reg. 548611, y SOLEIL (nominativa), clase 11, reg. 476479, de la sociedad Jen S.A.

Marca	Clase	Exp. N°	Reg. N°	Titular	Acción cancelación por falta de uso	Fecha de la acción	Accionante
SOLEIL (nominativa)	11, 35, 42	15110554	548611	Jen S.A.	SD2025/0108219	17/10/2025	MT INDUSTRIAL S.A.C.
SOLEIL (nominativa)	11	12232043	476479	Jen S.A.	SD2025/0109299	21/10/2025	MT INDUSTRIAL S.A.C.

2. Las referidas acciones de cancelación fueron presentadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 de la Decisión 486, que señala que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de una persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no hubiere sido utilizada en al menos uno de los países de la Comunidad Andina durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

3. Mi representada no tiene conocimiento de que las marcas SOLEIL (nominativa), clases 11, 35 y 42, reg. 548611, y SOLEIL (nominativa), clase 11, reg. 476479, hayan sido usadas en la cantidad y modo en que corresponde respecto de todos y cada uno de los productos o servicios que amparan sus registros, de acuerdo a la naturaleza de tales productos, por lo cual no estaría legalmente justificado que se impidiera el registro de la marca SOLE (mixta), para identificar productos de clase 11, con base en marcas respecto de las cuales no se acredite su uso eficaz en el comercio de la forma exigida por el artículo 166 de la Decisión 486, o respecto de la cual sólo se acredite el uso respecto de productos o servicios no similares ni relacionados competitivamente con los productos designados en la solicitud de registro que se tramita en este expediente.
4. El legislador comunitario estableció la acción de cancelación por no uso como mecanismo de defensa de solicitudes de registro de marcas que puedan verse obstaculizadas por marcas que no están en uso, por lo cual no hay lugar a la denegación del registro de una marca con base en marcas registradas que estén siendo objeto de acciones de cancelación por no uso, siendo deber de la Oficina Nacional Competente suspender el trámite de la solicitud de registro hasta que sean decididas las acciones de cancelación ejercitadas contra las marcas que sean citadas como fundamento de oposición o negación. Sobre la necesidad de suspender el trámite de registro marcario dependiente del resultado de una acción de cancelación por no uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“5.3. El objetivo que persigue la norma comunitaria en la cancelación como medio de defensa es conseguir que la autoridad competente tenga interés en determinar primero la cancelación de la marca y luego el registro de una marca idéntica o similar. [...]”

6. La posibilidad de suspender el trámite de registro marcario si está pendiente un proceso de cancelación de registro por falta de uso sobre la marca base de la oposición.

6.1. Sí corresponde suspender el trámite de un registro marcario si está pendiente un proceso de cancelación de registro por falta de uso de la marca base de la oposición. La lógica detrás de esta aseveración es que existiendo ambos procedimientos en trámite, primero debe dilucidar la Autoridad Nacional Competente si la marca base de la oposición ha sido o no usada en el mercado. Si no ha sido usada, y por tanto procede la cancelación, desaparece en el procedimiento de trámite de registro la eventual oposición.”¹

¹ TJCA. Proceso 473-IP-2015.

5. En ese contexto, en caso de que la Dirección de Signos Distintivos considerara que las marcas SOLEIL (nominativa), clases 11, 35 y 42, reg. 548611, y SOLEIL (nominativa), clase 11, reg. 476479, fuesen antecedentes relevantes que afectaran la registrabilidad de la marca SOLE (mixta), clase 11, a nombre de mi representada, le corresponderá a la Dirección suspender el trámite de la solicitud de registro de la referencia hasta cuando finalice el procedimiento de cancelación por no uso que actualmente cursa contra las referidas marcas antecedentes.
6. Además, las acciones de cancelación por falta de uso contra las marcas SOLEIL, antes mencionadas, en el evento de prosperar, tendrán el efecto de conferir a mi representada un derecho preferente a solicitar registros de marcas iguales a las canceladas. De ser obtener mi representada el registro de tales marcas SOLEIL, en virtud de los derechos preferentes que derive de las acciones de cancelación por no uso, tales marcas SOLEIL que obtenga en registro y la marca SOLE, cuyo registro se tramita en este expediente, serán indicadoras de un mismo origen empresarial, el de mi representada.
7. Teniendo en cuenta lo anterior, solicito que al momento de resolver la solicitud de registro de la marca SOLE (mixta), clase 11, en referencia, se tengan en cuenta las decisiones finales y en firme de las acciones de cancelación por no uso SD2025/0108219 y SD2025/0109299 que cursan actualmente contra los registros de las marcas SOLEIL (nominativa), clases 11, 35 y 42, reg. 548611, y SOLEIL (nominativa), clase 11, reg. 476479.

PETICIÓN

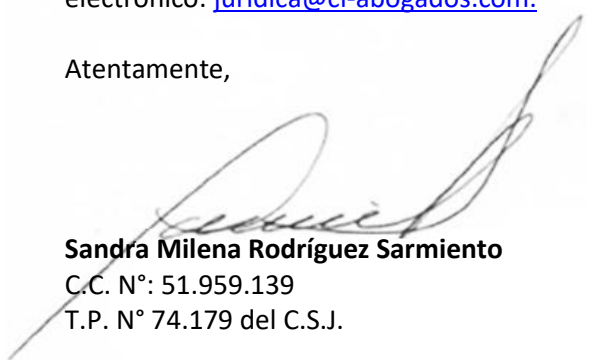
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la Dirección de Signos Distintivos se sirva:

1. Suspender el trámite de la solicitud de registro de la marca SOLE (mixta), clase 11, en referencia, hasta cuando queden resueltas, mediante actos administrativos en firme, las acciones de cancelación por no uso SD2025/0108219 y SD2025/0109299 que cursan actualmente contra los registros de las marcas SOLEIL (nominativa), clases 11, 35 y 42, reg. 548611, y SOLEIL (nominativa), clase 11, reg. 476479.
2. Conceder a mi representada el registro de la marca **SOLE** (mixta), para distinguir los productos de clase 11 descritos en la solicitud de registro.

NOTIFICACIONES

Mi mandante y la suscrita apoderada, recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogada situada en la calle 94A N° 11A – 39, Oficina 403, y a través del correo electrónico: juridica@cl-abogados.com.

Atentamente,



Sandra Milena Rodríguez Sarmiento

C.C. N°: 51.959.139

T.P. N° 74.179 del C.S.J.