

ASOCIACIÓN CAVALIER DEL DERECHO
CONCURSO DEBATE PROPIEDAD INTELECTUAL 2016

CASO

1000YS GmbH es una empresa alemana que produce y distribuye bebidas gaseosas en el mundo entero, bajo su marca estrella CHAPERONA que siempre va acompañada de un tiburón:



CHAPERONA

El tiburón fue creado en 1959 por el señor Ken Masters, actual presidente de 1000YS, para un cortometraje promocional de 15 minutos que sería utilizado para promocionar la gaseosa CHAPERONA. En esa época la marca no iba acompañada del tiburón. Sin embargo, la película y el tiburón tuvieron tanto éxito que en 1000YS decidieron pegar la imagen del tiburón a la marca CHAPERONA y desde entonces son inseparables.

La producción de las gaseosas se realiza en la planta de 1YS en Berlín, Alemania. La distribución en los distintos países donde las gaseosas están disponibles se realiza a través de agentes, distribuidores y licenciarios de la marca CHAPERONA. La marca CHAPERONA junto con el tiburón es mundialmente famosa y compite en todos los países con marcas como Coca-Cola, Pepsi, Fanta y Dr. Pepper.

1000YS llegó a Colombia a vender sus gaseosas CHAPERONA en 2008, año en el que 1000YS inició una relación de distribución con la sociedad Telesto S.A. 1000YS producía y Telesto importaba para distribuir gaseosas CHAPERONA. Las partes nunca firmaron un contrato, por la buena amistad de sus gerentes.

El 7 de septiembre de 2012, ante la amenaza de posibles infractores que copiaban la marca CHAPERONA sin autorización de 1000YS, y los requerimientos de la DIAN al momento de ingresar los contenedores con las botellas de las gaseosas, Telesto solicitó y obtuvo el registro a su nombre de la marca nominativa CHAPERONA para identificar aguas y bebidas gaseosas en la Clase 32. Telesto nunca informó este registro a 1000YS.

El 18 de noviembre de 2015, el INDECOPI de Perú declaró en una resolución que la marca CHAPERONA (con la imagen del tiburón), registrada a nombre de 1000YS en ese país, era un signo notoriamente conocido. La notoriedad fue declarada desde el 3 de marzo de 2009 hasta el 6 de septiembre de 2012 en todo el territorio de Perú.

Entusiasmada con la declaración de notoriedad en Perú, pero desconociendo el registro de Telesto, 1000YS solicitó en enero de 2016 el registro de la marca mixta CHAPERONA + tiburón en Colombia para "bebidas no alcohólicas" en la Clase 32. La solicitud fue negada con fundamento en que causaría riesgo de confusión con el registro prioritario de Telesto ya que reproduce la expresión protegida CHAPERONA.

Furioso por la negación al registro de su marca, el gerente de 1000YS en Alemania envía una carta a Telesto dando por terminada la relación de distribución en Colombia y exigiendo el traspaso inmediato del registro marcario para la marca nominativa CHAPERONA en Colombia a la empresa 1000YS.

Su homólogo en Colombia contesta que no devolverá la marca y que ante la terminación de la distribución 1000YS está obligada a pagarle una "cesantía comercial de agencia mercantil con todas las demás indemnizaciones que avale la ley", por una relación de agencia que existió entre las partes durante los años 2008 a 2015.

Ante la terminación de la distribución, Telesto empieza a producir en Colombia su propia gaseosa, que aunque tiene un sabor inferior al de la CHAPERONA original, se embotella y vende en envases identificados con su marca registrada CHAPERONA.

En febrero de 2016, el señor Ken Masters, gerente de 1000YS (el mismo que envió la carta terminando la distribución) renuncia a su cargo y viaja a Colombia para ocupar el cargo de vicepresidente de mercadeo en Telesto S.A.

1000YS sigue vendiendo su propia gaseosa CHAPERONA en Colombia con otro distribuidor. Para no confundir a sus consumidores y evitar el riesgo de una infracción a la marca registrada de Telesto, 1000YS ha utilizado la estrategia de pegar un sticker sobre el nombre CHAPERONA en la botella que dice "La Original Importada de Europa". El sticker no hace visible la marca CHAPERONA pero el

envase, los colores, el tiburón y el trade dress de la botella son los mismos de la botella de Telesto.

En marzo de 2016, el vicepresidente de mercadeo de Telesto Ken Masters solicita el registro del diseño del tiburón a su nombre ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y envía un reclamo a 1000YS, alegando ser el autor del diseño del cuando trabajaba para 1000YS en Alemania, y exigiendo que la gaseosa de 1000YS sea retirada del mercado por infracción a su derecho de autor.

1000YS contesta el reclamo alegando que el derecho del señor Masters en el tiburón ya expiró según la ley Alemana, porque para la época en que el señor Masters creó el diseño del tiburón en ese país, la ley alemana establecía un plazo de protección al derecho de autor de 50 años contados desde la publicación de la obra, sin importar que el titular fuese una persona natural o jurídica (los participantes deben asumir que esta ley es real).

El señor Masters, sin la asesoría de un abogado, envía una segunda comunicación alegando que la ley aplicable a su derecho de autor es la ley colombiana, específicamente la Ley 1520 de 2012 que establece un plazo de ochenta años + la vida del autor.

1000YS y Telesto acuden a sus respectivos abogados para que los asesoren frente a su competidor.