

*Andrés David Gallego Campiño*  
*Andrés David Gallego Henao*  
*Estudiantes Maestría en Derecho Empresarial*  
*Seminario de investigación III*

## **Análisis de caso difícil en contexto globalizado**

### **Tabla de Contenido**

I.	Temas y conceptos de Derecho.....	2
II.	Descripción narrativa del caso en contexto internacional.....	2
III.	Aspectos relevantes de la demanda.....	11
IV.	Derecho .....	12
	A) Cuestiones de jurisdicción.....	14
	1) Cláusula patológica.....	14
	B) Cuestiones de fondo.....	18
	2) Espacio Económico Europeo (EEE).....	18
	3) Uso de marca.....	22
V.	Bibliografía.....	23

## I. Temas y conceptos de Derecho

*CONTRATOS, DERECHO SOCIETARIO, REGISTRO MARCARIO, CLÁUSULA COMPROMISORIA, ARBITRAJE COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL, CONVENIOS BILATERALES ENTRE EMPRESAS.*

## II. Descripción narrativa del caso en contexto internacional<sup>1</sup>

### Identificación de LAS PARTES

<b>Empresa 1:</b> KLEIN & MC ARTHUR SA	<b>Empresa 2:</b> COL CAPITAL HOLDING SAS.
<b>Personería jurídica:</b> España	<b>Personería jurídica:</b> Colombia
<b>Domicilio principal:</b> Barcelona - Carrer de la Marina, 145, Local 3	<b>Domicilio principal</b> Medellín (Avenida 9 34-15 Edificio Doka Pisos 3 y 4
<b>Identificación:</b> C.I.F A010983927	<b>Identificación:</b> NIT 900.876.456-1
<b>Representante legal:</b> Marino Cáceres de Algarve	<b>Representante legal:</b> Antonia Santos Vallejo
<b>Objeto:</b> Comercialización de artículos de lujo y prendas de vestir	<b>Objeto:</b> Confección y comercialización de prendas de vestir

### Hechos

1. El 25 de enero de 2015 la sociedad COL CAPITAL HOLDING SAS con Nit **900.876.456-1** con presencia en **4 países** de América Latina propietaria de la marca **CH & Klein**, procedió a registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) la marca **CH & Klein**, registro que cubre el sistema de Madrid integrado por 128 países, con el objetivo de iniciar la expansión de la marca en el espacio europeo, registro que le fue concedido en diciembre del año 2015.

#### “Certificado de Registro de patentes y marcas OEPM

No. 708392

**Marca Comercial:** CH & Klein

**Clasificación:** *Productos y/o servicios comprendidos en la (s) clase (s) 25 de la edición número 11 de la Clasificación Internacional de Niza.*

<sup>1</sup> Por regla general, los llamados casos difíciles han sido examinados en principalmente el marco de estas tres teorías: la teoría de la colisión entre principios de R. Dworkin, la teoría de la ponderación jurídica de R. Alexy; y la teoría de la discreción de H. Hart. (García Obando, et als. 2009)

*Clase (s): 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería*

*Titular (es): COL CAPITAL HOLDING SAS*

*Expediente No: SD2021/0080743*

*Resolución No: 22151 de 22 de diciembre de 2015*

*Vigencia: 10 de junio de 2032*

*Operación de la marca y patente: Sistema de Madrid (128 países)*

*El presente documento corresponde a la información sobre asignación de número de certificado de marcas y patentes de la OEPM. Por lo anterior, a efectos de establecer su titularidad y vigencia, deberá estarse a lo dispuesto en los actos administrativos que hayan concedido el derecho, notificados de conformidad con la ley de España, así como a las certificaciones expedidas”.*

2. El 30 de enero de 2016, la sociedad KLEIN & MC ARTHUR SA identificada con **C.I.F A010983927**, con presencia en **3 países** de la Unión Europea y propietaria de la marca **Klein & Co**, solicitó el registro ante la OEPM de la marca Klein & Co, el cual fue negado por su similitud con una marca previamente registrada, denominada **CH & Klein**.
3. La OEPM consideró que la solicitud de registro de la marca **CH & Klein** está comprendida en la causal de irregistrabilidad de una marca establecida en el literal b) del artículo 5<sup>2</sup> de la Ley 17 de 2001.
4. Ante esta situación los representantes de KLEIN & MC ARTHUR SA consultaron la certificación de registro actual de la marca **CH & Klein** ante la OEPM y constataron que la sociedad colombiana COL CAPITAL HOLDING SAS es la beneficiaria del registro, en virtud de ello, iniciaron acercamientos, y se comunicaron con la sociedad colombiana COL CAPITAL HOLDING SAS en busca de un acuerdo que permita la operación de ambas marcas en el territorio europeo.
5. Surgió entre las sociedades COL CAPITAL HOLDING SAS y KLEIN & MC ARTHUR SA una admiración mutua por el trabajo de la otra, al ver las ventajas en consolidar una posible unión y los beneficios que podrían presentarse para ambas empresas iniciaron acercamientos y reuniones para estos efectos.

---

<sup>2</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas legislación consolidada: Artículo 5. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4. **b) Los que carezcan de carácter distintivo.** La presente Ley tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial. En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

6. En la etapa precontractual KLEIN & MC ARTHUR SA dejó establecido a través de correos electrónicos que se debía tener en cuenta que el acuerdo debía contemplar que su desarrollo y ejecución sería en el espacio económico europeo (EEE).
7. En los acercamientos realizados y habiendo agotado varias reuniones para consolidar el acuerdo entre las empresas, el 13 de diciembre de 2016 COL CAPITAL HOLDING SAS y KLEIN & MC ARTHUR SA decidieron suscribir un acuerdo de entendimiento para iniciar las negociaciones (en adelante **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN**) en el cual estableció lo siguiente:

**“ACUERDO DE ASOCIACIÓN O COLABORACIÓN EMPRESARIAL SUSCRITO ENTRE KLEIN & MC ARTHUR SA y COL CAPITAL HOLDING SAS.**

<b>Empresa 1:</b> KLEIN & MC ARTHUR S. A	<b>Empresa 2:</b> COL CAPITAL HOLDING SAS
<b>Personería jurídica:</b> España	<b>Personería jurídica:</b> Colombia
<b>Domicilio principal:</b> Barcelona - Carrer de la Marina, 145, Local 3	<b>Domicilio principal</b> Medellín (Avenida 9 34-15 Edificio Doka Pisos 3 y 4
<b>Identificación:</b> C.I.F A010983927	<b>Identificación:</b> NIT 900.876.456-1
<b>Representante legal:</b> Marino Cáceres de Algarve	<b>Representante legal:</b> Antonia Santos Vallejo
<b>Objeto:</b> Comercialización de artículos de lujo y prendas de vestir	<b>Objeto:</b> Confección y comercialización de prendas de vestir

Entre los suscritos a saber, por una parte, **KLEIN & MC ARTHUR SA** con domicilio principal en la ciudad de Barcelona, identificada con **C.I.F A010983927**, Representada Legalmente por **Marino Cáceres de Algarve** mayor de edad, y por la otra **COL CAPITAL HOLDING SAS**, identificada con **NIT 900.876.456-1**, representada legalmente por **Antonia Santos Vallejo Varón**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Medellín, y conjuntamente se denominarán **LAS PARTES**; hemos definido suscribir **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN**, previas las siguientes Consideraciones:

### I. CONSIDERACIONES

**PRIMERA:** **LAS PARTES** declaran que se encuentran debidamente constituidas y son organizaciones válidas de acuerdo con las leyes de su respectivo país de origen y/o constitución. Así mismo, declaran que tienen la capacidad corporativa y personal y que cuentan con las autorizaciones necesarias (corporativas, contractuales o de cualquier otra índole) para celebrar el presente **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** y para dar cumplimiento a los términos establecidos en el mismo.

**SEGUNDA:** Que **KLEIN & MC ARTHUR SA** y **COL CAPITAL HOLDING SAS**, acordaron la ejecución de negocios por asociación y participación accionaria, esto es, beneficiándose una de la otra de su crecimiento y expansión sobre el territorio europeo, conforme al objeto o razón social que ostenta cada una de las compañías: comercialización de artículos de lujo y prendas de vestir y/o confección y comercialización de

prendas de vestir.

**TERCERA:** Que **COL CAPITAL HOLDING SAS** adquirió 54.670 acciones ordinarias de **KLEIN & MC ARTHUR SA** atribuyéndose una participación accionaria del 47% correspondiéndole nombrar 2 de los 5 miembros de la Junta Directiva de **KLEIN & MC ARTHUR S.A.**, y **KLEIN & MC ARTHUR SA** a su vez, adquirió 1.346.213 acciones ordinarias de la sociedad **COL CAPITAL HOLDING SAS** con una participación accionaria del 24% correspondiéndole nombrar 1 de los 5 miembros de la Junta Directiva de **COL CAPITAL HOLDING SAS**.

**CUARTA:** Que es intención de **LAS PARTES** iniciar un acuerdo de mutua colaboración para la expansión y explotación de la marca **CH & KLEIN**, lo cual supone la necesidad de que ambas sociedades puedan usar la marca y explotarla comercialmente, en el marco de las estipulaciones aquí establecidas.

## II. CLÁUSULAS

**CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.** - Por el presente contrato, **LAS PARTES** acuerdan participar en el negocio descrito en la cláusula siguiente bajo la modalidad de asociación en participación o colaboración empresarial.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** - En consecuencia, **LAS PARTES** acuerdan realizar todo el esfuerzo, aportar la capacidad económica, administrativa, y logística necesaria para que la marca **CH & Klein** se expanda por todo el espacio europeo.

**CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES.** - **KLEIN & MC ARTHUR SA** se compromete de manera expresa e irrevocable para con **COL CAPITAL HOLDING SAS**, a cumplir con las siguientes obligaciones en el desarrollo del objeto del presente contrato:

- I. Cumplir con el objeto del presente contrato y con todas las obligaciones derivadas del mismo, de la manera más diligente, cuidadosa y profesional posible.
- II. Realizar todas las actividades de estudio de mercadeo y puesta en marcha de cada una de las tiendas que se inaugura en el espacio europeo.
- III. Presentar informes de los avances y actividades desarrolladas, cada vez que **COL CAPITAL HOLDING SAS** lo requiera, para lo cual **KLEIN & MC ARTHUR SA** tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al requerimiento, para remitir el mismo, con los soportes correspondientes donde se evidencie avances en la expansión de la marca.
- IV. Atender los requerimientos y/o instrucciones que **COL CAPITAL HOLDING SAS** informe a **KLEIN & MC ARTHUR S.A.**
- V. Responder económica y civilmente por eventos derivados de la inejecución del presente **ACUERDO DE ASOCIACIÓN.**

**CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES.** - **COL CAPITAL HOLDING SAS**, se compromete de manera expresa e irrevocable para con **KLEIN & MC ARTHUR SA**, a cumplir con las siguientes obligaciones en el desarrollo del objeto del presente contrato:

- I. Cumplir con el objeto del presente contrato y con todas las obligaciones derivadas del mismo, de la manera más diligente, cuidadosa y profesional posible.
- II. Administrar todos los puntos físicos de las tiendas **CH & Klein**, aportando el capital humano necesario y a su vez alcanzar un punto de equilibrio en ventas dentro del espacio europeo.
- III. Presentar informes de los avances, actividades desarrolladas, estados financieros de los puntos de venta cada vez que **KLEIN & MC ARTHUR SA** lo requiera, para lo cual **COL CAPITAL**

*HOLDING SAS de forma trimestral dentro de los últimos días del mes remitirá todos los soportes necesarios que logren evidenciar que a razón de la administración de los puntos de venta la marca **CH & Klein** muestre índices reputacionales y de expansión.*

- IV. Atender los requerimientos y/o instrucciones que **KLEIN & MC ARTHUR SA** informe a **COL CAPITAL HOLDING SAS**.*
- V. Responder económica y civilmente por eventos derivados de la mala administración de los puntos de venta, o por la inejecución del presente **ACUERDO DE ASOCIACIÓN**.*

**CLÁUSULA QUINTA. - RÉGIMEN DE UTILIDADES.** - *Una vez se logren los puntos de equilibrio económico respecto de las ventas registradas en cada una de las tiendas conforme al cumplimiento del objeto del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** y las obligaciones de **LAS PARTES**, ambas sociedades se repartirán las utilidades de las tiendas bajo unos porcentajes previamente establecidos en el presente documento.*

**Parágrafo primero.** - ***LAS PARTES** acuerdan que la participación de las utilidades una vez se consolide la información, se evidencie en los estados financieros, o se refleje el balance de cierre del ejercicio del negocio, será del 20% de utilidades netas para los accionistas, que se reconocerá de forma mensual a partir del punto de equilibrio.*

**Parágrafo segundo.** - *El pago de la retribución anteriormente referida deberá hacerse íntegramente en dinero, transacciones bancarias y en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de aprobado el balance general de cierre del ejercicio del negocio.*

**Parágrafo tercero.** - *Para todos los efectos del presente acuerdo el punto de equilibrio corresponde a que cada tienda tenga un total de ingresos superior en un 10% al total de gastos que cause en el respectivo ejercicio fiscal con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año.*

**CLÁUSULA SEXTA. - PERDIDAS ECONOMICAS.** - ***LAS PARTES** convienen que, en los puntos de venta en ejecución, en ocasión a cierre por no lograrse el punto de equilibrio, que, en caso de pérdidas u obligaciones frente a terceros, **LAS PARTES** solo responderá hasta por el monto de sus aportes al negocio.*

**CLÁUSULA SÉPTIMA. - DURACION DEL ACUERDO.** - *El presente **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** es de duración indefinida. Toda vez que **LAS PARTES** adquieren la calidad de socios o accionistas obteniendo un porcentaje de utilidades recíprocamente.*

**CLÁUSULA OCTAVA.** - *En armonía con lo establecido por la normatividad Colombiana y Española en el régimen de sociedades, **LAS PARTES** dejan constancia que el presente **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social. **LAS PARTES** actuarán en nombre propio en las relaciones comerciales velando por el cumplimiento de lo acordado entre las mismas.*

**Parágrafo.** *Ninguna de las sociedades firmantes puede abrir tiendas en Europa sin la autorización de la otra so pena de estar en una causal de incumplimiento del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN**, que faculta a la otra parte a darlo por terminado unilateralmente.*

**CLÁUSULA NOVENA.** - ***LAS PARTES** podrán exigirse mutuamente que se le muestren los estados financieros, cuentas, libros contables y demás documentos que permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico del negocio.*

**CLÁUSULA DÉCIMA.** - ***LAS PARTES** convienen que, conforme al acuerdo, sin contar con el previo consentimiento por escrito, no podrá atribuir a otras empresas o personas alguna participación en el presente contrato. Asimismo, **LAS PARTES** se obligan, dentro de la ejecución del acuerdo, a no realizar en forma individual a través de terceros actividad empresarial idéntica o similar de la que es materia del presente **ACUERDO DE ASOCIACIÓN**.*

**CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.** - *Igualmente, dentro de la ejecución del acuerdo, **LAS PARTES**, se obligan a no fusionarse, transformarse, escindir o llevar a cabo otra forma de reorganización societaria.*

**CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY** En todo lo no previsto por **LAS PARTES** en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades del régimen jurídico Colombiano, y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

**CLÁUSULA DECIMO TERCERA. - COMPETENCIA ARBITRAL. - CLÁUSULA COMPROMISORIA - Ley aplicable y jurisdicción.** Para todos los efectos del presente documento y todos los aspectos relacionados con él se aplicará la legislación Colombiana y se tendrá como domicilio principal la ciudad de Medellín. Adicional a lo anterior, en caso de querer estipular algún mecanismo alternativo de solución de conflictos, habría que incluir el texto en donde se establezca el mecanismo: **Parágrafo: Solución de controversias.** Si surgiere alguna diferencia, disputa o controversia entre **LAS PARTES** por razón o con ocasión del presente documento o acuerdo, **LAS PARTES podrán** resolver la diferencia mediante un Tribunal de Arbitraje. En consecuencia la diferencia, disputa o controversia se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998 la nueva ley de arbitraje ley 1563 de 2012<sup>3</sup> y demás disposiciones complementarias teniendo en cuenta las siguientes reglas: **a)** el Tribunal fallará en derecho: **b)** el Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros **c)** La organización del Tribunal se hará conforme a la reglamentación que al respecto tenga la Cámara de Comercio de Medellín y **d)** el Tribunal funcionará en la ciudad de Medellín - Colombia”

**NOTIFICACIONES.** Las notificaciones y avisos del presente acuerdo se harán por escrito dirigido a sus respectivos domicilios, así:

1. **KLEIN & MC ARTHUR S.A:** España, Barcelona - Carrer de la Marina, 145, Local 3
2. **COL CAPITAL HOLDING SAS:** Colombia, Medellín (Avenida 9 34-15 Edificio Doka Pisos 3 y 4

Para constancia de lo anterior **LAS PARTES** suscriben el presente acuerdo de asociación o colaboración empresarial a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), en cumplimiento con los requisitos legales dispuestos para esta operación, por lo anterior en dos ejemplares los cuales serán impresos y firmados los cuales solo tendrán validez única y exclusivamente hasta tanto cuente con la firma de **LAS PARTES**”.

## 8.

- A. De conformidad con **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** relacionado en el numeral anterior, COL CAPITAL HOLDING SAS adquirió 54.670 acciones ordinarias de KLEIN & MC ARTHUR SA, una vez adquiridas dichas acciones la composición accionaria de la sociedad quedó de la siguiente manera:

---

<sup>3</sup> los artículos 4° y 5° de la Ley 1563 de 2012, mediante la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones: “La cláusula compromisoria, podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado inequívocamente referido a él. La cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de LAS PARTES e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere”. 5. Autonomía de la cláusula compromisoria. La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato (...).”

<b>KLEIN &amp; MC ARTHUR SA</b>		
<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
COL CAPITAL HOLDING SAS	54.670	47%
GREGORIO MC ARTHUR	59.320	51%
ACCIONISTA MINORITARIO	2.329	2%
<b>TOTALES</b>	<b>116.319</b>	<b>100%</b>

- B. En virtud de la participación accionaria de la sociedad KLEIN & MC ARTHUR SA relacionada en el literal anterior y los estatutos de esta, a la sociedad COL CAPITAL HOLDING SAS le corresponde nombrar 2 de los 5 miembros de la Junta Directiva, a Don Gregorio Mc Arthur propietario del 51% de las acciones le correspondería nombrar 2 de los 5 miembros de la Junta Directiva y a los accionistas minoritarios les corresponde nombrar 1 de los 5 miembros de la Junta Directiva.
- C. KLEIN & MC ARTHUR SA a su vez, adquirió 1.346.213 acciones ordinarias de la sociedad COL CAPITAL HOLDING SAS, una vez adquiridas dichas acciones la composición accionaria de la sociedad quedó de la siguiente manera:

<b>COL CAPITAL HOLDING SAS</b>		
<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
KLEIN & MC ARTHUR SA	1.346.213	24%
ANA LAURA MEDINA ACERO	3.534.000	63%
ACCIONISTA MINORITARIO	729.008	13%
<b>TOTALES</b>	<b>5.609.221</b>	<b>100%</b>

- D. En virtud de la participación accionaria de la sociedad COL CAPITAL HOLDING SAS relacionada en el literal anterior y los estatutos de la misma, a la sociedad KLEIN & MC ARTHUR SA le corresponde nombrar 1 de los 5 miembros de la Junta Directiva, a la accionista mayoritaria Ana Laura Medina Acero quien es propietaria del 63% de las acciones de la compañía tiene la facultad de nombrar 3 de los 5 miembros de Junta Directiva y a los accionistas minoritarios les corresponde nombrar 1 de los 5 miembros de la Junta Directiva.
- E. Ambas sociedades se comprometieron en virtud del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** entre sí, a realizar las acciones tendientes a que la marca **CH & Klein** se expanda por el espacio europeo, **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN**



contempla una serie de esfuerzos económicos, administrativos y logísticos por parte de cada una de las empresas, en virtud del cual la sociedad KLEIN & MC ARTHUR SA será la encargada de las actividades de estudio de mercado y puesta en marcha de cada una de las tiendas que se apertura, de acuerdo con lo establecido en el numeral segundo de la CLÁUSULA TERCERA, mientras que COL CAPITAL HOLDING SAS se encargará de la administración de los puntos físicos una vez alcanzado el punto de equilibrio acordado entre **LAS PARTES**. Ambas sociedades se repartirían las utilidades de las tiendas bajo un porcentaje del 50% cada una.

- F. Ninguna de las sociedades firmantes puede abrir tiendas en Europa sin la autorización de la otra so pena de estar en una causal de incumplimiento del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN**, lo cual faculta a la parte cumplida a dar por terminado el acuerdo de forma unilateral.
- G. COL CAPITAL HOLDING SAS autorizó previamente el uso de la marcas **CH & Klein** a KLEIN & MC ARTHUR SA., que podrá ser usada en todo Europa.
- H. Para efectos de resolver controversia derivadas del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** se pactó una cláusula compromisoria para resolver a través del arbitraje las diferencias surgidas entre LAS PARTES.
- I. Durante los años 2016 a 2019 **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** transcurrió sin contratiempos, la marca **CH & Klein** se expandió por el territorio europeo, y COL CAPITAL HOLDING SAS y KLEIN & MC ARTHUR SA lograron conforme **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** abrir tiendas en Paris, Mónaco, Londres, Oslo, Roma, Milán, Nápoles, Viena, Berlín y Ámsterdam.
- J. Como parte de las actividades independientes de las sociedades se desarrollaron acuerdos con otras empresas para expandirse a otras latitudes, COL CAPITAL HOLDING SAS de forma independiente abrió tiendas de su marca C&C Luxury en Miami, Washington, Toronto, Brasilia y Lisboa, mientras que la empresa española KLEIN & MC ARTHUR SA suscribió un acuerdo de colaboración con una casa de moda árabe ATALAYAR S.A para aperturar tiendas en El Cairo, Casablanca, Argelia y Ankara, como parte del acuerdo suscrito entre KLEIN & MC ARTHUR SA y la casa de moda ATALAYAR S.A, esta última le exige a KLEIN & MC ARTHUR SA la apertura de una tienda en Berna, a lo cual KLEIN & MC ARTHUR SA accede haciendo uso de la marca **CH & Klein**, esto es explotándola comercialmente en las tiendas aperturadas.

- K. La tienda en Berna fue abierta al público el 13 de mayo de 2020 bajo la marca **CH & Klein**, la decisión fue aprobada por el representante legal y algunos miembros de la Junta Directiva de KLEIN & MC ARTHUR SA en la cual no se tuvo en cuenta a los miembros de junta directiva delegados por la sociedad COL CAPITAL HOLDING SAS.
- L. El 25 de septiembre de 2020 la sociedad colombiana COL CAPITAL HOLDING SAS interpuso una demanda arbitral en contra de la empresa española KLEIN & MC ARTHUR SA alegando el incumplimiento del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** suscrito previamente entre **LAS PARTES** al aperturar una tienda de artículos de vestir sin la autorización de la otra, en un espacio geográficamente contemplado por **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN**

### III. Aspectos relevantes de la Demanda Arbitral

COL CAPITAL HOLDING SAS, interpuso la demanda arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín, alegando el incumplimiento por parte de KLEIN & MC ARTHUR SA de las estipulaciones previstas en **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN**, como síntesis del objeto litigioso se establece:

1. Que LA DEMANDADA incumplió **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** suscrito entre ambas partes por cuanto aperturaron una tienda en alianza con otra sociedad en Berna, Suiza, espacio Europeo contemplado en el acuerdo previamente suscrito entre **LAS PARTES**.
2. Que LA DEMANDADA incumplió el acuerdo de colaboración empresarial por cuanto explotó la marca **CH & Klein** para aperturar una tienda en colaboración con otra sociedad y no dentro del marco de la alianza previamente suscrito entre **LAS PARTES** y, en consecuencia, violó las estipulaciones previstas en **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN**.
3. Solicita que LA DEMANDADA sea declarada como la parte incumplida del **ACUERDO DE ASOCIACIÓN** y que, en consecuencia, se le obligue al cierre de la tienda aperturada en Berna, al retiro de todas las piezas publicitarias digitales y físicas que empleen la marca **CH & Klein** y al pago de una indemnización establecida en el 150% de los beneficios obtenidos con la apertura de la tienda, para lo cual solicitan un peritaje para avaluar la tienda y verificar los libros fiscales para determinar el

beneficio obtenido por **LAS PARTES**, el cual, fue tasado por LA DEMANDANTE en ciento ochenta millones de euros.

La demanda arbitral fue recibida por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín y tramitada de conformidad con la normatividad colombiana, una vez citadas **LAS PARTES** para la designación de los árbitros, estas acuerdan nombrar cada una un miembro principal y delegar en el Centro de Conciliación la elección de dos árbitros, uno principal y uno suplente por si alguno de los elegidos no acepta o renuncia al encargo, se procede en estos términos y es conformado el Tribunal de Arbitraje con 3 árbitros principales y 1 suplente, hasta la designación del secretario del tribunal, actúa como tal el Director del Centro de Conciliación y Arbitraje.

Surtido el proceso del deber de información se evidenció que ninguno de los árbitros tenía impedimentos, inhabilidades o incompatibilidades para actuar, no sostenía relación alguna con **LAS PARTES**, por esto, el Tribunal se instaló en audiencia celebrada el 10 de octubre de 2020, en dicha audiencia se designó al secretario del Tribunal y se ordenó correr el traslado de la demanda arbitral a LA DEMANDADA.

#### IV. Derecho

##### A) Cuestiones de jurisdicción

##### 1) Cláusula Patológica – Declinatoria de la Cláusula Compromisoria.

<b>Problema 1:</b> COL CAPITAL HOLDING SAS y KLEIN & MC ARTHUR SA firmaron un acuerdo el cual contiene una cláusula compromisoria y surgida la controversia COL CAPITAL HOLDING SAS activa la cláusula compromisoria ¿La Cláusula Compromisoria cumple con los requisitos de validez?	
<b>Normas Aplicables (Doctrina, Jurisprudencia y Leyes)</b>	
Doctrina	Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, <i>Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, Uncitral</i> , Nueva York, 2012, p. 142 (traducción libre).
Jurisprudencia	Sentencia SC001-2019 Corte Suprema de Justicia MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
Doctrina	Derains, Yves. Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas. en Silva Romero, Eduardo. <i>El contrato de arbitraje</i> , Legis Editores, Bogotá, 2005. Pág. 192.
Doctrina	Cláusulas patológicas en el arbitraje comercial internacional - Victor Jose David Lopez Juárez
Jurisprudencia	Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad. n°. 28.507

Ley, Artículo 1618	Código Civil Colombiano
Jurisprudencia	Sobre la prevalencia de la voluntad interna sobre la voluntad declarada en interpretación de contratos, ver Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad. n°. 28.507 [fundamento jurídico II], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 950, disponible en: <a href="https://cutt.ly/OQ9KFJH">https://cutt.ly/OQ9KFJH</a> .
Doctrina	Derains, Yves. Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas. en Silva Romero, Eduardo. El contrato de arbitraje, Legis Editores, Bogotá, 2005. Pág. 192.

### Posturas de LAS PARTES

<p><b>Demandante:</b> COL CAPITAL HOLDING SAS. Argumenta que la Cláusula Compromisoria es totalmente válida y puede resolverse el conflicto en el Tribunal de Arbitramento.</p>	<p><b>Demandado:</b> KLEIN &amp; MC ARTHUR SA argumenta que la cláusula compromisoria es patológica y carece de validez, Declinatoria de la cláusula compromisoria.</p>
<p><b>1.</b> Respecto a este asunto es importante tener en cuenta lo establecido en el artículo 1618 del Código Civil Colombiano, según el cual “<i>Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.</i>”<sup>4</sup>, entiéndase entonces, que en lo relativo a la interpretación de los contratos, debe primer la voluntad interna y no la voluntad declarada, esto, además, encuentra un refuerzo mayúsculo al entender que, en cuanto a la interpretación contractual, debe preferirse la interpretación que produce el efecto útil, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1618 ibidem “<i>El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de</i></p>	<p><b>1.</b> Es menester, en primer turno, determinar si prospera la cláusula compromisoria de <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b>, y en ese sentido establecer si <b>LAS PARTES</b> extremas de la litis convinieron de manera <u>expresa y prevalente</u> acudir a un mecanismo alternativo de solución de conflictos para dirimir las diferencias que se susciten en el cumplimiento de las obligaciones. Normativamente, los artículos 4° y 5° de la Ley 1563 de 2012, mediante la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones: “<i>La cláusula compromisoria, podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado inequívocamente referido a él. La</i></p>

<sup>4</sup> Código Civil Colombiano Artículo 1618 <PREVALENCIA DE LA INTENCION>. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

<p><i>producir efecto alguno.”, esto quiere decir, que al interpretar la cláusula compromisoria, debe entenderse primero la voluntad interna de <b>LAS PARTES</b> de efectivamente dirimir por el mecanismo del arbitraje la controversia y, además, deberá preferirse esta interpretación, pues, en efecto, es aquella que resulta útil respecto de los efectos que esta tendría sobre la relación contractual versus aquella que predica la nulidad de la cláusula compromisoria.</i></p> <p>2. En similar sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, Sección Tercera en sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad. n.º. 28.507<sup>5</sup>, al indicar que <i>“Cuando el pacto arbitral no se encuentra debidamente redactado o presenta deficiencias, y ello dificulta su aplicación en el caso concreto, se está en presencia de una cláusula patológica, la cual podrá tener o no eficacia, dependencia del tipo de yerro y la posibilidad de dar prevalencia a la voluntad de <b>LAS PARTES</b> sobre el defecto de esta.”.</i></p> <p>3. Respecto a la definición de la Cláusula compromisoria como aquellas catalogadas como patológicas, se recoge el siguiente pronunciamiento de Yves Derains al indicar que una cláusula patológica es <i>“aquella que no permite, cuando nace un litigio, llevarlo al o a los árbitros sin un nuevo acuerdo de <b>LAS PARTES</b> o intervención del juez estatal”</i><sup>6</sup></p>	<p><i>cláusula compromisoria que se pacte en documento separado del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de <b>LAS PARTES</b> e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere”.</i></p> <p><i>Autonomía de la cláusula compromisoria. La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato (...).”</i></p> <p>2. Entonces, se encuentra que la cláusula compromisoria es un acuerdo o un pacto que puede estar en el cuerpo del contrato o en documento aparte, en el que <b>LAS PARTES</b> se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral. El caso que nos convoca no tiene validez la cláusula aludida al contrato por ser esta patológica<sup>7</sup>, se interpreta defectuosa, es errónea, imprecisa y no es clara debido a que el lenguaje utilizado es ambiguo y no establece con claridad la voluntad de <b>LAS PARTES</b> de someter las diferencias al arbitramento, también las materias objeto de litigio no pueden resolverse a través de ese mecanismo.</p> <p><i>“Parágrafo: Solución de controversias. Si surgiere alguna diferencia, disputa o controversia entre <b>LAS PARTES</b> por razón o con ocasión del presente documento o acuerdo,</i></p>
--	--

<sup>5</sup> Sobre la prevalencia de la voluntad interna sobre la voluntad declarada en interpretación de contratos, ver Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad. n.º. 28.507 [fundamento jurídico II], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018 p. 950, disponible en: <https://cutt.ly/OQ9KFJH>.

<sup>6</sup> Derains, Yves. Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas. en Silva Romero, Eduardo. El contrato de arbitraje, Legis Editores, Bogotá, 2005. Pág. 192.

<sup>7</sup> La cláusula debe manifestar la voluntad clara e inequívoca de LAS PARTES, para que sea considerada válida. Caso contrario, aquella cláusula defectuosa que presente ambigüedades o imprecisiones imposibilitaría que la controversia pueda someterse a arbitraje. A las cláusulas arbitrales defectuosas se les conoce tradicionalmente como cláusulas patológicas, término acuñado por Frédéric Eisemann. Karrer, Pierre. *Pathological Arbitration Clauses – Malpractice, Diagnosis, and Therapy. Switzerland, 1997, p. 110.*

4. En aplicación al caso concreto, debe tenerse en cuenta la intención con que se redactó la Cláusula compromisoria, al efecto, en el párrafo de esta, se indicó: “*Si surgiere alguna diferencia, disputa o controversia entre LAS PARTES por razón o con ocasión del presente documento o acuerdo, LAS PARTES podrán resolver la diferencia mediante un Tribunal de Arbitraje. En consecuencia, la diferencia, disputa o controversia se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998 la nueva ley de arbitraje ley 1563 de 2012” (subrayado fuera del texto).*

Entiéndase entonces, como era clara la intención de **LAS PARTES** de que las diferencias, disputas o controversias se sometieran a la decisión de un tribunal de arbitramento, tal es así, que incluso se pactó la ley aplicable, el número de árbitros y el lugar de funcionamiento con total claridad, lo cual no hubiera sido necesario ni relevante si de hecho, no hubiera sido el mecanismo elegido por **LAS PARTES** desde el inicio para la resolución de las controversias que entre ellos surgieran.

Por lo anterior, debe prevalecer la intención de **LAS PARTES** descrita en la cláusula y dársele aplicación a la misma.

**LAS PARTES podrán e intentarán resolver la diferencia mediante un Tribunal de Arbitraje”** Citando la cláusula compromisoria con confusión en el lenguaje empleado, los mismos **podrán o intentarán** resolver sus diferencias mediante un tribunal de arbitraje, se evidencia que si bien **LAS PARTES** de este asunto establecieron la posibilidad de dirimir sus diferencias sobre las controversias que se susciten en el negocio jurídico que aquí se ejecuta a través del mecanismo del arbitraje, lo cierto es que dicho acuerdo tal como lo alega la parte activa no se planteó de forma **imperativa o absoluta** sino que se indicó que se “**intentará o podrán**” es decir que como primera medida el activo podría a través del arbitraje intentar lograr resolver el conflicto, pero si una de **LAS PARTES** no tiene voluntad de resolver en el tribunal de arbitraje, el activo bien podría mediar o resolver el problema en otra vía judicial, deviene improcedente que la resolución del conflicto sea ante un Tribunal de Arbitramento. Ello por cuanto no existe norma que disponga el trámite de esta acción ante dicha entidad, y que su aplicación no es imperativo o absoluto, es de vital entonces, que la redacción de la Cláusula haya sido equilibrada, la voluntad de **LAS PARTES** esta plasmada en una Cláusula que no es de obligatoria aplicación. “Cláusulas que contienen la palabra “**podrán**” Una patología menor es presentada en la siguiente cláusula: “Todas las controversias que resulten de este Contrato o que guarden relación con éste **podrán** ser sometidas al arbitraje. El proceso se llevará a cabo en idioma español. Este Contrato será regido por los Principios UNIDROIT 2004”<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Clausulas patológicas en el arbitraje comercial internacional - Victor Jose David Lopez Juárez pagina 83

	<p>“La cláusula descrita no cumple con la función de producir efectos obligatorios para <b>LAS PARTES</b>, sino que únicamente les confiere una mera facultad de someter el litigio a arbitraje. Al establecerse que <b>LAS PARTES</b> podrán someterse a arbitraje no excluye la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria y consecuentemente la cláusula deviene inválida”<sup>9</sup>.</p> <p>3. “El término “podrán” que es meramente facultativo, resulta contrario a los modelos de cláusulas arbitrales creados por las distintas instituciones internacionales de Arbitraje en donde al tenor de cada una de las cláusulas se deriva el término “<i>shall be</i>” literalmente traducido como “deberán”. A criterio de Davis, este tipo de cláusulas generan dos preocupaciones, en caso de que una parte se retracte de recurrir al arbitraje. En primer lugar, al objetar la jurisdicción, el Tribunal Arbitral deberá determinar la intención de <b>LAS PARTES</b> al usar el “podrán” que bien podría significar algo distinto a arbitraje obligatorio<sup>10</sup>.</p> <p>En el entendido de mayor aceptación internacional podemos determinar que:</p> <p><i>En la práctica, a menudo se invoca la falta de un acuerdo de arbitraje válido cuando el arbitraje se baso en acuerdos patológicos, es decir, acuerdos que carecen de la especificidad o claridad necesaria o que entran en conflicto con otras cláusulas de resolución de disputas contenidas en el contrato... Generalmente, se adopta un enfoque a favor del arbitraje en los casos en que el acuerdo de arbitraje se cuestiona por su falta de precisión. Los tribunales han sostenido que una vez esté claro</i></p>
--	--

<sup>9</sup> Clausulas patológicas en el arbitraje comercial internacional - Victor Jose David Lopez Juárez pagina 97

<sup>10</sup> Clausulas patológicas en el arbitraje comercial internacional - Victor Jose David Lopez Juárez pagina 97

que **LAS PARTES** estaban dispuestas a remitir sus disputas al arbitraje, tales acuerdos en general deben interpretarse ampliamente y, cuando sea posible, a favor de la validez del acuerdo de arbitraje<sup>11</sup>.

Así pues, son requisitos de validez del acuerdo para arbitrar el acto o declaración de voluntad, la capacidad de **LAS PARTES**, el consentimiento, la ausencia de vicios, la arbitrariedad objetiva – objeto lícito-, la causa lícita, la formalidad y la ausencia de patologías irresolubles<sup>12</sup>.

4. Al respecto, podemos identificar tres grupos de acuerdos patológicos que aplican a la cláusula compromisoria en disputa, estamos entonces ante un **i)** Acuerdo de arbitrajes optativo o cláusulas híbridas, toda vez que es a discreción y voluntad de **LAS PARTES** acudir a su aplicación, a falta de voluntad o no estar de acuerdo no tendría validez su aplicación, estamos ante una Cláusula arbitral opcional, **ii)** Cláusulas carentes de certeza, por su carencia de imperatividad, y **iv)** Acuerdos de arbitrajes inoperantes o inejecutables, a razón de los dos grupos patológicos mencionados estamos ante una cláusula arbitral inoperante, no es clara, precisa, es carente de información esencial o tiene defectos que impiden su ejecución.

En este sentido, el doctrinario Yves Derains considera que una cláusula patológica es “aquella que no permite, cuando nace un litigio, llevarlo al o a los árbitros sin un nuevo acuerdo de **LAS PARTES** o intervención del juez estatal”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, *Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, Uncitral*, Nueva York, 2012, p. 142 (traducción libre).

<sup>12</sup> Sentencia SC001-2019 Corte Suprema de Justicia MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

<sup>13</sup> Derains, Yves. Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas. en Silva Romero, Eduardo. El contrato de arbitraje, Legis Editores, Bogotá, 2005. Pág. 192.



	Así las cosas, solicitamos al tribunal de arbitramento declarar la falta de validez de la Cláusula compromisoria contemplada en <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> debiendo interpretar la falta de intención de <b>LAS PARTES</b> por los argumentos antes expuestos.
--	---

## B) Cuestiones de Fondo

### 2) Espacio Económico Europeo (EEE) – Exclusión de Berna, Suiza

<p><b>Problema 2:</b> En la etapa precontractual KLEIN &amp; MC ARTHUR SA dejó establecido a través de correos electrónicos que se debía tener en cuenta que EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN debe contemplar que su desarrollo y ejecución sería en el ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE). ¿Son válidos la apertura y el uso de la marca CH &amp; Klein en Berna Suiza que realiza KLEIN &amp; MC ARTHUR SA?</p>	
<p><b>Normas Aplicables (Doctrina, Jurisprudencia y Leyes)</b></p>	
Ley, Artículo 863	Código de Comercio Colombiano, Decreto 410 de 1971
Ley, Artículo 1618	Código Civil Colombiano
Doctrina	Suiza, como miembro de la AELC, participó en las negociaciones del Acuerdo sobre el EEE y lo firmó el 2 de mayo de 1992. El Gobierno suizo presentó a continuación una solicitud de adhesión a la Unión el 22 de mayo de 1992. Sin embargo, tras un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1992 que arrojó un resultado contrario a la participación en el EEE, el Consejo Federal de Suiza detuvo la candidatura del país a la Unión y el EEE. Desde entonces, las relaciones de Suiza con la Unión han progresado mediante acuerdos bilaterales tendentes a salvaguardar la integración económica con la Unión. El Espacio Económico Europeo, Suiza y el norte, María Álvarez López / Ausra Rakstelyte 10/2021
Doctrina	Nicole Stoffel Vallotton <i>El espacio Económico Europeo: un ejemplo de integración diferenciada en las relaciones exteriores de la Unión Europea, la aplicación del acervo comunitario a terceros estados</i> . Pagina 573.
Tratado - Ley	Tratado de la Unión Europea (DO C 191 de 29.7.1992, pp. 1-112).

### Posturas de LAS PARTES

<p><b>Demandante:</b> COL CAPITAL HOLDING SAS. Argumenta que en <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> se definió Espacio Europeo y por tanto KLEIN &amp; MC ARTHUR SA no podía aperturar la tienda en Berna Suiza considerándose parte de la UE.</p> <p>1. Al respecto debe aclararse que, es cierto que en una etapa precontractual y a través de un correo electrónico, la demandada menciona la necesidad de limitar el acuerdo de colaboración al espacio económico europeo, sin embargo, esta solicitud no fue de buen recibo y no quedó establecido así en el acuerdo finalmente suscrito por <b>LAS PARTES</b>, en contrario, la cláusula estipuló “<i>CLÁUSULA SEGUNDA. En consecuencia, LAS PARTES acuerdan realizar todo el esfuerzo, aportar la capacidad económica, administrativa, y logística necesaria para que la marca CH &amp; Klein se expanda por todo el espacio europeo.</i>”, nótese como se estableció claramente que <b>LAS PARTES</b> pondrían todo su esfuerzo en expandir la marca por “todo el espacio europeo”, teniéndose como este, todo el continente europeo, delimitado geográficamente y que no responde claramente a las denominaciones que han tomado los acuerdos suscritos por países que lo conforman, como por ejemplo, el acuerdo sobre la creación de la Unión Europea o aquel en que se asociaron algunos países para crear el Espacio Económico Europeo (EEE), sino que, en relación con el acuerdo efectivamente suscrito entre <b>LAS PARTES</b>, debe estarse a lo establecido en el mismo al efecto de entender que su rango de</p>	<p><b>Demandado:</b> KLEIN &amp; MC ARTHUR SA argumenta que existió una etapa precontractual la cual definió que <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> contemplaba que su desarrollo y ejecución sería en el <u>ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)</u>.</p> <p>1. Es cierto que <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> su objeto es la modalidad de asociación en participación o colaboración empresarial, realizar todo el esfuerzo, aportar la capacidad económica, administrativa, y logística necesaria para que la marca <b>CH &amp; Klein</b> se expanda por todo el espacio europeo, sin embargo, esto NO impide que se puede realizar negocios con otras empresas en este caso.</p> <p>Es cierto que se suscribió un acuerdo de colaboración con una casa de moda árabe ATALAYAR S.A para aperturar tiendas en El Cairo, Casablanca, Argelia y Ankara, como parte del acuerdo suscrito entre KLEIN &amp; MC ARTHUR SA y la casa de moda ATALAYAR SA.</p> <p>Sin embargo, en una etapa previa a la celebración del contrato se había solicitado que el acuerdo incluyera el desarrollo de las actividades en el espacio económico europeo, por lo tanto, cuando en el acuerdo que hace referencia a "espacio europeo" se entiende que es espacio económico europeo y en consecuencia se entiende que Suiza esta excluida del mismo, esto contemplado en la etapa precontractual.</p> <p>2. En la <u>etapa precontractual</u> KLEIN &amp; MC ARTHUR SA dejó establecido a través de correos electrónicos que se debía tener en</p>
---	---

<p>acción era todo el espacio europeo como una Europa continental.</p> <p>2. Respecto del EEE vale la pena analizar su origen, pues con regularidad se confunde a la Unión Europea (UE), Europa y EEE, los cuales son tres conceptos distintos, en primer lugar, Europa hace relación a un concepto meramente geográfico, definido por cartógrafos y con unos límites históricamente definidos, los cuales pueden variar según diversas definiciones, respecto de la UE debe tenerse en cuenta que la misma fue creada por el Tratado de la Unión Europea, en el cual, en su Artículo A, se incluyeron algunas estipulaciones como “El presente tratado constituye una etapa en el proceso creador de una unión cada vez mas estrecha entre los pueblos de Europa”<sup>14</sup>, véase como, desde la concepción del mismo tratado de la UE, se destaca su evidente diferencia con el concepto de Europa, diferenciándose del mismo y entendiéndolos como dos cosas distintas, mientras que el tratado sobre el EEE es una unión con fines comerciales entre los países de la UE y algunos de la Asociación Europea de Comercio Libre.</p> <p>3. En cuanto a lo establecido en el Artículo 1618<sup>15</sup> del Código Civil Colombiano, se establece que “<i>Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a</i></p>	<p>cuenta que <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> debe contemplar que su desarrollo y ejecución sería en el <b>ESPACIO ECONOMICO EUROPEO (EEE)</b>.</p> <p>Es aquí donde prevalece el Artículo 863 del Código de Comercio Colombiano “<i>Buena fe en el periodo precontractual: LAS PARTES deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen</i>”<sup>16</sup>.</p> <p>También podemos determinar en el artículo 1618 la prevalencia de la intención. “<i>Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras</i>”<sup>17</sup>.</p> <p>A pesar de mencionarse en <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> “espacio europeo”, en la etapa precontractual se estableció en todo momento que la ejecución debía ser “en el Espacio Económico Europeo (EEE)”, y si bien es cierto, Berna Suiza<sup>18</sup> no hace parte del (EEE) siendo un país excluido y se considera viable el uso de la marca <b>CH &amp; Klein</b> en el territorio mencionado. “<i>Los Estados miembros de la AELC entre 1972 y 1973 (coincidiendo con la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca a las CCEE) concluyeron cada uno y paralelamente acuerdos bilaterales con la CEE estableciendo respectivamente una zona de libre comercio. Estos acuerdos habían creado una zona de</i></p>
---	--

<sup>14</sup> Tratado de la Unión Europea (DO C 191 de 29.7.1992, pp. 1-112).

<sup>15</sup> Código Civil Colombiano Artículo 1618 <PREVALENCIA DE LA INTENCION>. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

<sup>16</sup> Decreto 410 de 1971 artículo 863 <BUENA FE EN EL PERIODO PRECONTRACTUAL>. LAS PARTES deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

<sup>17</sup> Ley 57 de 1887 artículo 1618. Código Civil Colombiano Artículo 1618 <PREVALENCIA DE LA INTENCION>. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

<sup>18</sup> Suiza, como miembro de la AELC, participó en las negociaciones del Acuerdo sobre el EEE y lo firmó el 2 de mayo de 1992. El Gobierno suizo presentó a continuación una solicitud de adhesión a la Unión el 22 de mayo de 1992. Sin embargo, tras un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1992 que arrojó un resultado contrario a la participación en el EEE, el Consejo Federal de Suiza detuvo la candidatura del país a la Unión y el EEE. Desde entonces, las relaciones de Suiza con la Unión han progresado mediante acuerdos bilaterales tendentes a salvaguardar la integración económica con la Unión. El Espacio Económico Europeo, Suiza y el norte, María Álvarez López / Austra Rakstelyte 10/2021

*ella más que a lo literal de las palabras.*”(Subrayado fuera de texto); es claro que la voluntad de **LAS PARTES** prima sobre la literalidad de las palabras, pero es eso precisamente, la primacía de la voluntad de **LAS PARTES** como un elemento plural en que convergen ambas voluntades, mal pudiera entonces, entenderse que el hecho de que una parte manifieste un requerimiento obligue a la otra a aceptarlo, pues es precisamente el contrato el lugar donde se pactan las cláusulas contractuales y donde **LAS PARTES** establecen sus acuerdos, entonces, en este caso no debe interpretarse el envío de un correo electrónico como un elemento constitutivo de la voluntad de “**LAS PARTES**”, sino como lo que realmente es, un requerimiento de una de **LAS PARTES** que no fue acogido por la otra y que se estipuló en el contrato con claridad, donde realmente se evidencian las voluntades de ambas partes.

Además de lo anterior, la definición de la responsabilidad contractual es previa a la celebración del acuerdo y se establecen sanciones respecto de los perjuicios que se ocasionen en la misma, etapa y estipulaciones que quedan sin utilidad cuando efectivamente se suscribe el contrato.

En cuanto al contrato de licencia de la marca, debe tenerse en cuenta el contexto en que el mismo fue suscrito, si bien este contrato no establece un límite geográfico para la explotación de la marca, si establece un marco de acción de **LAS PARTES**, al respecto, en el contrato de colaboración, en el punto cuarto de las consideraciones, se establece que:

*comercio de gran importancia entre la Comunidad y los miembros de la AELC/EFTA. Sin embargo, como veremos, no alcanzaban, ni mucho menos, la intensidad del actual Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo”*<sup>19</sup>

Es cierto que la casa de moda ATALAYAR S.A le exige a KLEIN & MC ARTHUR SA la apertura de una tienda en Berna capital de Suiza, a lo cual KLEIN & MC ARTHUR SA accede haciendo uso normal de la marca **CH & Klein**, esto es explotarla y aperturar tiendas, el uso de la marca **CH & Klein** se encuentra en **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** y permite la expansión y administración de las tiendas, además, que en **EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** no se establecen límites geográficos a la utilización de la marca.

3. Por tanto, podemos determinar que el acuerdo suscrito entre KLEIN & MC ARTHUR SA y la casa de moda ATALAYAR S.A no es vulneratorio del acuerdo suscrito con COL CAPITAL HOLDING SAS, por tanto, permite la explotación de **CH & Klein** en Berna Suiza toda vez que no hace parte de el Espacio Económico Europeo (EEE).

**EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN** celebrado entre **LAS PARTES** para la alianza de expansión y administración de la marca **CH & Klein** contemplaba la exclusividad únicamente en el espacio europeo y, en consecuencia, se entendía que Suiza era un espacio geográfico excluido del acuerdo, por pertenecer al Espacio Económico Europeo (EEE) quedando LA DEMANDADA en libertad para contratar la apertura de tiendas en dicho espacio.

<sup>19</sup> Nicole Stoffel Vallotton *El espacio Económico Europeo: un ejemplo de integración diferenciada en las relaciones exteriores de la Unión Europea, la aplicación del acervo comunitario a terceros estados.* Pagina 573.

<p>“<b>CUARTA:</b> <i>Que es intención de LAS PARTES iniciar un acuerdo de mutua colaboración para la expansión y explotación de la marca CH &amp; KLEIN, lo cual supone la necesidad de que ambas sociedades puedan usar la marca y explotarla comercialmente, en el marco de las estipulaciones aquí establecidas</i>”(Subrayado fuera del texto), véase entonces como, <b>LAS PARTES</b> desde el inicio del contrato de colaboración empresarial, estipularon la necesidad de suscribir un acuerdo que permitiera que ambas explotaran la marca CH &amp; KLEIN como en efecto sucedió con la suscripción del contrato de licencia de marca.</p>	
---	--

### 3) Uso de la marca

<p><b>Problema 3:</b> En <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> se contempla la explotación de la marca CH &amp; Klein, no se establecieron límites geográficos en la utilización de la marca. ¿La suscripción del <b>ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> permite la explotación de la marca CH &amp; Klein en cualquier territorio?</p>	
<p><b>Normas Aplicables (Doctrina, Jurisprudencia y Leyes)</b></p>	
<p>Tratado</p>	<p>Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas Suiza, Fecha en la que el Estado pasó a ser parte en el Arreglo de Madrid el 15 de julio de 1892.</p>

### Posturas de LAS PARTES

<p><b>Demandante:</b> COL CAPITAL HOLDING SAS argumenta respecto a <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> que a pesar de no precisar límites geográficos basta la intención de <b>LAS PARTES</b> en el <b>ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b>.</p>	<p><b>Demandado:</b> KLEIN &amp; MC ARTHUR SA argumenta que si <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> no establece límite geográfico puede KLEIN &amp; MC ARTHUR SA explotar la marca en Berna Suiza.</p>
<p>1. En cuanto al uso de la marca, debe tenerse en cuenta el contexto en que el mismo fue</p>	<p>1. Que, <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b> sobre la marca <b>CH &amp; Klein</b> no estableció</p>

<p>suscrito <b>EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN</b>, si bien este contrato no establece un límite geográfico para la explotación de la marca, si establece un marco de acción de <b>LAS PARTES</b>, al respecto, en el contrato de colaboración, en el punto cuarto de las consideraciones, se establece que: <i>“CUARTA: Que es intención de LAS PARTES iniciar un acuerdo de mutua colaboración para la expansión y explotación de la marca CH &amp; KLEIN, lo cual supone la necesidad de que ambas sociedades puedan usar la marca y explotarla comercialmente, en el marco de las estipulaciones aquí establecidas”</i>(Subrayado fuera del texto), véase entonces como, <b>LAS PARTES</b> desde el inicio del contrato de colaboración empresarial, estipularon la necesidad de suscribir un acuerdo que permitiera que ambas explotaran la marca CH &amp; KLEIN como en efecto sucedió con la suscripción del contrato de licencia de marca.</p>	<p>límites geográficos y en consecuencia se podría la expansión y administración de las tiendas. El uso de la marca es totalmente valido en el sentido que respeta las reglas del protocolo de Madrid, siendo Suiza un país miembro, lo cual extiende la explotación de la marca <b>CH &amp; Klein</b>.</p> <p><i>“Todos los Estados parte en el Arreglo de Madrid han declarado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3bis del Acta de Niza o de Estocolmo, que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a esos países cuando el titular de la marca lo solicite expresamente<sup>20</sup>”.</i></p>
---	--

## V. Referencias Bibliográficas

1. Convenio suscrito entre COL CAPITAL HOLDING SAS y KLEIN & MC ARTHUR SA (EL ACUERDO)
2. Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.
3. Clasificación Internación de Niza versión decima primera (2017)
4. Ley 17 de 2001 - Ley de marcas legislación consolidada.
5. REAL DECRETO 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

<sup>20</sup> Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas Suiza, Fecha en la que el Estado pasó a ser parte en el Arreglo de Madrid el 15 de julio de 1892.

6. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, *Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration, Uncitral*, Nueva York, 2012, p. 142 (traducción libre).
7. Sentencia SC001-2019 Corte Suprema de Justicia MP Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
8. Derains, Yves. Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas. en Silva Romero, Eduardo. *El contrato de arbitraje*, Legis Editores, Bogotá, 2005. Pág. 192.
9. Cláusulas patológicas en el arbitraje comercial internacional - Victor Jose David Lopez Juárez
10. Derains, Yves. Cláusulas compromisorias patológicas y combinadas. en Silva Romero, Eduardo. *El contrato de arbitraje*, Legis Editores
11. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad. n°. 28.507
12. Decreto 410 de 1971 artículo 863
13. Ley 57 de 1887 artículo 1618
14. Nicole Stoffel Vallotton “*El espacio Económico Europeo: un ejemplo de integración diferenciada en las relaciones exteriores de la Unión Europea, la aplicación del acervo comunitario a terceros estados*”. Pagina 573.
15. María Álvarez López / Ausra Rakstelyte 10/2021 “*El Espacio Económico Europeo, Suiza y el Norte*”
16. Tratado de la Unión Europea DO C 191 de 29.7.1992
17. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas Suiza, Fecha en la que el Estado pasó a ser parte en el Arreglo de Madrid el 15 de julio de 1892.