



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO **28836** DE 2002
(09 SET. 2002)

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición"

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Superintendencia de Industria y Comercio profirió la resolución número 16348 del 28 de mayo de 2002 mediante la cual se declaró que la sociedad Agriseed Ltda. no contravino el artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: La sociedad denunciante, Distribuidora Química Holanda Colombia S.A. interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución 16348 del 28 de mayo de 2002, mediante documento radicado 01014399-30002 del 9 de julio de 2002.

TERCERO: La argumentación presentada por la recurrente es la siguiente:

"HECHOS

"1. La compañía mandante Distribuidora Química Holanda Colombia S.A., es una empresa constituida desde el año 1962 cuyo objeto social es la importación, exportación, adquisición, enajenación, conversión y transformación de materias primas de cualquier naturaleza, equipos industriales y mercancías en general, incluyendo plaguicidas de uso agrícola y materias primas para la producción, materias primas o productos terminados dirigidos a la actividad pesquera.

"2. La compañía Distribuidora Química Holanda Colombia S.A. como es ampliamente reconocida en el mercado nacional es pionera en la venta de abonos y fertilizantes para el sector agrícola.

"3. Su producto líder en el mercado colombiano es un abono de marca AGROFEED, con título marcario No.174757 concedido mediante Resolución No.6030 del 28 de marzo de 1995 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

"4. El producto (abono-fertilizante) AGROFEED se encuentra posicionado en el mercado colombiano desde hace 15 años, con excelentes resultados.

"5. La Compañía AGRISEED LTDA se crea en el año 1997, es decir 35 años después de la existencia jurídica de la Empresa Distribuidora Química Holanda Colombia S.A. y lanza al mercado un producto - abono- de composición igual o similar al ya posicionado en el mercado por mi mandante desde hace más de una década, lo identifica precisamente con un nombre similar al nuestro, lo destina al mismo sector agrícola y se aprovecha en beneficio propio del Good Will del abono o fertilizante AGROFEED. Se precisa que no utiliza marca alguna.

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

"Estaremos señor Superintendente frente a actos de competencia desleal?, pues no parece ser una simple coincidencia de los actos de un comerciante desprevenido, del mismo sector industrial y quién conoció el mercado antes de lanzar al mismo un producto fertilizante?"

"6. Como bien lo expresa su despacho de las conclusiones del análisis que a la letra dice: y teniendo en cuenta la premisa principal veamos: "Si bien es cierto, entre los signos AGROFEED y AGRISEED existen mayores semejanzas fonéticas y gráficas que diferencias, (el subrayado es mío (sic).

"Sin embargo y respetando los criterios jurídicos, en forma equivocada se llega a la conclusión errada cuando se afirma: "estas son lo suficientemente individualizadores para diluir el riesgo de confusión", pues del análisis realizado no se desprende que exista diferencias sustanciales.

"Considero que existe una impropiedad jurídica el comparar las dos expresiones como si se tratara del registro de dos marcas y que ambas se encontraran gozando de los mismos derechos y prerrogativas, no siendo ello cierto, permítame señor Superintendente recordar los siguientes hechos:

1. "La compañía mandante en el transcurso de la investigación ha fundamentado tanto desde el punto de vista fáctico, como jurídico que la conducta desplegada por la Cía. AGROFEED(sic) ha causado graves perjuicios a la compañía mandante, pues ha copiado casi textual la marca comercial de un fertilizante posicionado en el mercado colombiano con anterioridad de más de una década.
2. "El acto Administrativo objeto del presente recurso se fundamenta en un análisis comparativo entre dos marcas, como si se tratase de un conflicto jurídico entre dos títulos marcarios, no, ello está fuera de la realidad. Pues no podría realizarse un análisis gramático de 2 expresiones una con título y otra sin ningún título, ni trámite de registro alguno ante autoridad competente.
3. "Es precisamente este uno de los fundamentos jurídicos de nuestra inconformidad y reparo. entonces(sic) donde quedan los derechos que la Ley le otorga al titular de una marca señor superintendente?"

"En este orden de ideas cualquier tercero bajo el pretexto de utilizar el nombre de compañía para identificar un producto lo utiliza como marca comercial, sin que medie registro alguno, y adicionalmente estaría protegido por la autoridad que está en el deber legal y funcional precisamente de sancionar esas conductas, así como de reconocer y proteger los derechos conferidos por la misma Entidad a un titular de una Marca.

"7. Comedidamente solicito a su Despacho el revisar las conclusiones a las cuales se ha llegado teniendo en cuenta los siguientes fundamentos jurídicos:

"a. Se esta(sic) copiando casi textual el nombre de un producto "abono", destinado al mismo sector; no existe razón jurídica alguna para hacer comparaciones generales de la clase 1a., pues está debidamente identificado que se trata de dos productos ambos fertilizantes:

"b. Se están desconociendo los derechos que se confieren al titular de un registro marcario, frente a los de una empresa que no posee registro alguno, de conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486.

"Con la posición adoptada por su honorable despacho, cualquier tercero puede identificar su empresa con un nombre similar al de un producto posicionado en el mercado por varias décadas y sin mayor esfuerzo y sin derecho alguno que le confiere un registro marcario explotar la reputación ajena, bajo el sofisma de identificarlo con su nombre comercial; nos encontramos entonces bajo la violación del artículo 18 de la Ley 256/96, cual es, desconocimiento las normas colombianas que rigen los derechos del comerciante y sin que medie tramite(sic) alguno se apodera de una marca similar y comercializa un producto idéntico, con destino al mismo sector agrícola e igual consumidor final.

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

"Consagra la citada norma que: "se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa." La empresa denunciada AGRISEED ha incumplido la citada norma y ha omitido adelantar los trámites de registro de una marca para identificar un producto, y ha identificado con el nombre AGRISEED, igual que el nombre comercial el producto que tiene en el mercado; lo anterior se concluye de la simple observación de la etiqueta del citado producto.

"NORMAS VIOLADAS

"Finalmente me permito citar algunas de las normas que tipifican la conducta desplegada de a la compañía AGRISEED LTDA constituyen Actos de Competencia Desleal a saber:

" A) COMPETENCIA DESLEAL

"Ley 256/96

"**Artículo 10 Actos de confusión** "...Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las presentaciones mercantiles o el establecimiento ajeno..."

"**Artículo 11 Actos de engaño:** "... Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. ..."

"**Artículo 14 Actos de imitación.** "...Se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena..."

"B) SOBRE LA MARCA

"a) Que el Artículo 81 del Código de Comercio consagra que se entenderá por marca "todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos y comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"b) Que según el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece como causal de irregistrabilidad aquellos signos que en relación con derechos de terceros: "*Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a un signo anteriormente solicitado para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.*"

"c) El Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos para el Registro de Marca y consagra que: "*...Constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.*"

"d) El Artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión del (sic) Acuerdo de Cartagena consagra: "*No podrán registrarse como marcas los signos que:b) carezcan de distintividad.*"

"e) El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece: " así mismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos:-" a) *Sean Idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación - b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido... -"d) sean idénticos o se*

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

"f) El Art.154 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece: " El derecho exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente."

"**DISTRIBUIDORA QUÍMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.**, tiene el derecho exclusivo de la marca en Colombia según Registro No. 174757 "AGROFEED", concedido mediante Resolución No.6030 de marzo 28/95 correspondiente a la marca mixta **AGROFEED**, lo que le da el derecho a la exclusividad de la marca, así como a exigir que ningún tercero sin el consentimiento del titular, pueda utilizar la misma marca o una similar para los mismos productos o para productos similares o relacionados. Si ese despacho procede a ratificar la decisión tomada se estará permitiendo la violación de los derechos que la ley confiere al titular de un Registro de Marca.

"g) De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 (hoy art. 81, Decis. 344) atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la contribuyen deben ser "**suficientemente distintivos**". Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca".

"h) Si se tratara de un análisis de dos expresiones sujetas a registro veamos algunos argumentos que refuerzan lo ya dicho anteriormente. El Consejo de Estado SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. Exp. No.5823 Autoridades Nacionales Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., 22 de febrero de 2001, como parte de la referencia de la decisión se encuentra Las Consideraciones de Interpretación Prejudicial allegada al proceso en la cual se reiteran los requisitos para la concesión de un registro de marca tantas veces consagrados en la legislación nacional y comunitaria a saber: 1) LA PRECEPTIBILIDAD, descrita como la cualidad que tiene un signo de ser captado por los sentidos, de manifestarse al exterior de alguna manera material, concreta que identifique al producto o servicio realizado por su titular, 2) LA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, considerada como el principal requisito de un signo para poder ser registrado como marca, es la cualidad que permite distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable, de esa manera, la diferencia por parte del consumidor; 3) LA SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN GRAFICA, que no es más que la descripción que permite formarse la idea de un signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados".

"i) DE LA CONFUSION Proceso 15-IP-96 de 21 de noviembre de 1997, marca SILEX: " La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva".

"Proceso 7-IP-98 de 7 de abril de 1998, marca PALMA FRIT: "El Tribunal pone de relieve que para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

"Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. Por otro lado, la marca cumple la función de individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario, de los productos o servicios de otro empresario.

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

"La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos; el consumidor cree que el productor; o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, página 144)".

"j) El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el Proceso 1-IP-87 en Sentencia del 3 de Diciembre de 1987 expresa: " La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medio de información necesaria que permite evitar confusiones o engaños.

"Adicionalmente existen otros criterios auxiliares como la comparación fonética, al respecto ha dicho el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso de Interpretación Prejudicial N. 9-IP-94 (G.O. 180, Mayo 10 de 1994) lo siguiente: " Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona el comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales. Todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a la estructura gráfica y fonética.

"En primer lugar se menciona el criterio de que las denominaciones en comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, los signos son idénticos, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general que dicha denominación impacta en el consumidor. En consecuencia las referidas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor.

"La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.

"De ratificar la decisión tomada, no solo se vulneran los derechos adquiridos por mi poderdante sino además se facilitaría la violación de las normas que reprimen la competencia desleal, máxime que existe un Acto Administrativo en firme un registro de marca, el cual goza de su presunción de legalidad.

"PETICION

"De conformidad con lo antes expuesto, comedidamente solicito ante su despacho se revoque o reforme la Resolución No de 28 de mayo de 2002 mediante la cual se declara que "el comportamiento objeto de la investigación realizado por la sociedad **"Bimbo Ltda.**, no contravino el artículo 10 de la Ley 256 de 1966 y en su artículo segundo resuelve "no imponer sanción a AGRISEED LTDA"

"FUNDAMENTOS LEGALES

"Fundamento mi petición en el artículo 50 y siguientes del C.C.A., y en los artículos 81 y siguientes del Código de Comercio, y demás normas concordantes".

CUARTO: Procede la resolución del recurso, en los términos del artículo 59 del código contencioso administrativo, según el cual, la decisión de un recurso resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del mismo, aunque no lo hayan sido antes.

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

Se sintetizan los argumentos del recurrente en que:

1. No está de acuerdo con que a pesar de que la Superintendencia acepta que existen mayores semejanzas fonéticas y gráficas entre las expresiones AGROFEED y AGRISEED, cree que ambas son los suficientemente individualizadoras para diluir el riesgo de confusión.
2. Asimismo, considera que existe impropiedad jurídica al comparar las dos expresiones como si se tratara del registro de dos marcas y que ambas se encontraran gozando de los mismos derechos.
3. En tercer lugar, aceptar la posición de la Superintendencia, justificaría que cualquier tercero utilizara el nombre de la compañía para identificar un producto, sin que mediara registro alguno, quedando protegido por la autoridad. En suma, aduce la recurrente que se están desconociendo derechos marcarios obtenidos por su representada, haciendo énfasis en que la Distribuidora Química Holanda Colombia S.A. tiene derecho exclusivo sobre la marca AGROFEED, lo que le da el derecho a la exclusividad, así como a exigir que ningún tercero la utilice. Sobre este punto, particularmente, trae a colación distinta normatividad que informa sobre definiciones, derechos y obligaciones que resultan del registro de una marca.
4. Finalmente, en su escrito, la recurrente ubica en el acápite "Normas violadas", las conductas previstas en los artículos 10, 11 y 14 de la ley 256 de 1996, mismas que endilga a la sociedad Agriseed Ltda.

Antes de proceder al análisis de cada uno de los argumentos del recurrente, conviene precisar que de conformidad con la resolución de apertura, en el caso que ocupa la atención de este Despacho, sólo se investiga si la denunciada actuó en contravención del artículo 10 de la ley 256 de 1996. De ahí que cualquier argumento o referencia a otra conducta prevista en la ley precitada, no puede ser tenida en cuenta por este Despacho.

1. El hecho de que ambas expresiones, AGROFEED y AGRISEED, a pesar de sus semejanzas gráficas y fonéticas, sean lo suficientemente individualizadoras para diluir el riesgo de confusión.

Vista la conducta por objeto y por efecto, en ambos casos, lo que verdaderamente se busca es proteger al consumidor, quien se forma o podría formarse por las conductas que realiza un agente, un juicio errado o una idea falsa sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento que prefiere. De allí que puede predicarse que bajo esta conducta denominada "actos de confusión", no se reprime la confusión que causa el signo o la marca o el nombre, presuntamente imitado, con respecto a otros (signos y marcas), sino que se reprime el efecto potencial o materializado de confundir al consumidor por poner en peligro su espontáneo entendimiento o juicio sobre lo que conoce, o efectivamente cause ese juicio errado.

De tal suerte que lo que se busca evitar no es la confusión, en el caso que nos ocupa, entre signos distintivos (registrados o no), desde el punto de vista de la protección a la propiedad industrial, sino que el consumidor no se confunda o no pueda confundirse.

El recurrente presentó sus argumentos, basado en criterios de protección de la marca derivados de un registro. A juicio de este Despacho esos razonamientos no son de la órbita de la competencia desleal, por la diferencia de la tutela de los derechos provenientes del registro de marca, que compete a la Delegatura de Propiedad Industrial, y los principios de la competencia desleal que competen a la Delegatura para la Promoción de la Competencia, que, si bien, obligan al análisis que se hizo en la resolución que hoy se recurre su efecto y conclusiones no podrán ser sino los derivados de una real o potencial confusión que recaiga sobre el consumidor, en vista de que se trata de una investigación por competencia desleal.

Así, al evaluar el resultado del examen de confundibilidad entre los signos AGROFEED y AGRISEED LTDA. en el que se hicieron evidentes semejanzas tales como el que las dos expresiones compartan las tres primeras y las tres últimas letras, la primera sílaba, y 3 de las 4 vocales que posee cada una, pero también diferencias como la vocal de la cuarta posición, que hace que la segunda sílaba de las

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

expresiones sea diferente, y la consonante de la tercera sílaba, que hace a las expresiones fonéticamente diversas, por ser la F labiodental y la S sibilante, concluye el Despacho que a pesar de que existen semejanzas fonéticas y gráficas, las diferencias entre los signos AGROFEED y AGRISEED LTDA. distinguen suficientemente los productos en el mercado, de tal manera que su coexistencia no confundiría al público consumidor al momento de escoger.

En lo que se refiere a la clase de productos que identifican las expresiones AGROFEED y AGRISEED, debe considerarse el hecho de que los productos que identifican, los de la clase 1 internacional (productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria), no son de aquéllos de uso masivo, que tan sólo exigen del consumidor un grado de conocimiento medio, sino que son productos dirigidos a un público específico, que requieren conocimiento especializado y mayor cuidado en su escogencia, por lo que disminuye el riesgo del público de ser inducido a error frente al producto o a su origen empresarial.

Por último, el hecho de que el producto comercializado por la sociedad investigada, Agriseed Ltda. se identifique con la expresión que corresponde a su nombre comercial, indica precisamente el origen empresarial del mismo, diluyendo el riesgo de confusión indirecta, es decir, aquélla que se produce cuando se incurre en error con respecto al origen empresarial.

Por lo anterior, para la Superintendencia, la coexistencia en el mercado de los signos AGROFEED y AGRISEED no generan riesgo de confusión directa ni indirecta en el tema de competencia desleal, por lo que no podría encuadrar en la conducta descrita en el artículo 10 de la ley 256 de 1996.

2. El hecho de que el Despacho hubiera comparado las expresiones AGROFEED y AGRISEED como si se trata de dos marcas registradas.

Teniendo en cuenta que en mercados modernos, como el nuestro, se entremezclan elementos competitivos¹ y monopolísticos², es evidente la relación que existe entre el derecho de la competencia y la propiedad industrial, como uno de los elementos monopolísticos del mercado. Sin embargo, el ámbito de aplicación del derecho de la competencia se circunscribe a la actividad concurrencial en cuanto tal, resultándole ajenas algunas materias, pese a una inevitable relación. Tal es el caso de la propiedad industrial que tiene su propio régimen sustancial y procedimental. Precisamente, es esta la razón de la advertencia que se hiciera al avocar el examen de confundibilidad entre las expresiones AGROFEED y AGRISEED: *"el análisis de los aspectos de propiedad industrial que interesan al caso particular, se orientará a determinar la ocurrencia de infracción a las normas de competencia desleal...por lo tanto, el criterio que este Despacho expone en la motivación y decisión de este fallo, no debe extenderse a las decisiones que corresponde tomar en casos referidos exclusivamente a derechos de propiedad industrial"*³.

1 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo "Tratado de Derecho Industrial" Editorial Civitas 1978, pág. 227.- Para que pueda decirse que un mercado se desarrolla en un régimen de competencia, es necesario que se den en él, en mayor o menor medida, tres circunstancias, que bien podríamos llamar sus elementos competitivos: a) la formación de precios debe depender del mecanismo de la oferta y la demanda y no de las determinaciones, actuaciones y acuerdos de los concurrentes en el mercado; b) la libertad de elección de los consumidores; y c) la política industrial, comercial y de ventas de cada competidor, debe basarse en determinaciones propias, pero como una especie de respuesta a los factores del mercado y a las decisiones de los competidores.

2 *Ibidem*, página 243.- Elementos monopolísticos que surgen de la necesidad de provocar la preferencia de la clientela, diferenciándose claramente de los demás, ofreciendo algo que los otros no tengan, algo que sea diferente en sus notas, en su calidad, en su utilidad; o, cuando menos, en su forma; o siquiera, en su presentación; o en las características del local en que se ofrece o de la instalación que lo suministra; o en el procedimiento de su fabricación.

3 Resolución 16348 del 28 de mayo de 2002, página 9.

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

En el presente caso de competencia desleal, se hace insoslayable la aplicación de conceptos y normas de propiedad industrial, en primer lugar, por la necesidad de determinar el interés económico afectado por el supuesto acto de competencia desleal (legitimación activa), es importante tener claridad en cuanto al derecho que considera conculcado el denunciante y aquél que opone el denunciado. En segundo lugar, por lo imperioso que resulta establecer un parámetro objetivo de evaluación de signos distintivos, en casos de competencia desleal que implican derechos de propiedad industrial, es necesario practicar el examen de confundibilidad previsto para el examen de marcas preparado por la OMPI.

En cuanto a los derechos de las partes, se exhibió, por una parte, registro marcario de la expresión AGROFEED para productos de la clase 1 internacional, con titularidad de la sociedad Distribuidora Química Holanda Colombia S.A., otorgado por esta Entidad el 28 de marzo de 1995⁴. Por otra parte, se anexó como prueba, certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que consta que la sociedad AGRISEED LTDA. fue constituida el 7 de abril de 1997⁵, y se aportan por el mismo denunciante pruebas de uso de este nombre comercial, como la etiqueta de los productos "alimento para plantas" y "vasos de turba", además de dos folios en los que obra publicidad para el producto "Lombriabono", marcados con la expresión AGRISEED LTDA.⁶ Estos hechos, aunados a la motivación de la denuncia⁷ conforman el indicio grave de que la sociedad AGRISEED LTDA. usa su nombre comercial y, por lo tanto, tiene derechos de propiedad industrial sobre él.

Ahora, en cuanto al nombre comercial Agriseed Ltda., de manera diversa a lo que concluyera el Despacho al proferir la resolución 16348 del 28 de mayo de 2002, el problema jurídico de este caso no se centra en la utilización del nombre comercial sino en la marca de producto no registrada AGRISEED LTDA., por cuanto, a pesar de corresponder a un nombre comercial, el hecho de que la expresión AGRISEED LTDA. esté impresa en una etiqueta hace de ella un signo apto para distinguir el producto al que se aplica en el mercado, es decir, lo hace marca⁸.

Teniendo en cuenta ese hecho y considerando la normatividad vigente sobre propiedad industrial⁹, se concluye que sobre el signo distintivo extrarregistral que identifica un producto de la clase 1 internacional en el mercado, Agriseed Ltda. no ostenta un derecho al uso exclusivo, que sí tiene la sociedad Distribuidora Química Holanda Colombia S.A. al utilizar la expresión AGROFEED como marca registrada.

No obstante, el hecho del uso de una marca no registrada no es ilícito, per se. Lo que ocurre es que, si se traba una litis entre una marca registrada y una no registrada, por el riesgo de confusión que implica su coexistencia, se protegerá el derecho del titular del registro marcario, a favor del cual tendrá que declinar sus pretensiones de continuar haciendo uso del signo, quien no ostenta el registro¹⁰. Pero, según la normatividad de propiedad industrial y los elementos objetivos del artículo 10 de la ley 256 de 1996, es

4 Folio 1.

5 Folio 4.

6 Folios 48 a 50.

7 "7. La empresa AGRISEED LTDA., utiliza como nombre comercial una expresión similar a nuestra marca AGROFEED, ofrece y vende un producto 'como medio de cultivo ideal o vasos de turba' que no es otra cosa que un ABONO o fertilizante para la tierra, derecho exclusivo de uso que nos fue otorgado al estar clasificada nuestra marca en la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza". Folio 8.

8 DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, artículo 134: "A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica..."

9 Ibidem, artículo 154.- "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

10 Ibidem, artículo 155: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

... d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe confusión;..."

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

necesario tener certeza acerca de que la coexistencia en el mercado de las expresiones enfrentadas podría ocasionar riesgo de confusión en el público.

Con todo lo anterior puede verse claramente que la Superintendencia de Industria y Comercio, en ningún momento le está dando a la expresión AGRISEED LTDA. un valor que no tiene, no hay duda de que se trata de un signo distintivo no registrado, así como tampoco se están desconociendo los derechos de propiedad industrial sobre la marca registrada AGROFEED.

Veamos ahora el punto del examen de confundibilidad en el marco de este proceso por competencia desleal. Si bien en ese examen de confundibilidad se utiliza la técnica empleada para analizar marcas, es claro para el Despacho que su finalidad no es la de determinar la registrabilidad de las expresiones; lo es la determinación del riesgo de confusión, no como tal, sino como elemento de una conducta idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de comercio ajeno, cuando tal comportamiento se realice en el mercado y con fines concurrenciales¹¹. Con lo anterior se explica que el resultado del examen de confundibilidad, aunque importante, es apenas uno de los elementos de la norma contenida en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, y no el motivo principal de la decisión de la Administración en estos casos de competencia desleal.

Con respecto al análisis y valoración de la confundibilidad que entre los signos distintivos enfrentados se hiciera en la resolución recurrida (según el cual se determinó que la coexistencia en el mercado de los signos AGROFEED y AGRISEED LTDA. que identifican productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, no genera riesgo de confusión), el Despacho decide que a pesar del error en que se incurriera en el acto administrativo objeto de recurso al analizar la expresión AGRISEED LTDA. como nombre comercial y no como marca sin registro, el resultado del examen de confundibilidad no varía, por cuanto los signos analizados son los mismos: AGROFEED y AGRISEED LTDA. Por lo tanto, no se cumple el presupuesto del artículo 10 de la ley 256 de 1996 según el cual, el acto debe ser suficiente para crear en el público consumidor, confusión o riesgo de confusión; es decir que, además de comprobarse la presencia del elemento concurrencial, el acto debe ser apto para hacer que el consumidor elija una cosa con la convicción de estar eligiendo otra.

En consideración a estas conclusiones y teniendo en cuenta que el ingrediente principal de la norma consagrada en el artículo 10 de la ley 256 de 1996 es la confusión, y que, diluida ésta desaparece el fundamento de la acusación, el Despacho decide que la sociedad AGRISEED LTDA. no incurrió en actos de confusión.

De esta forma el Despacho demuestra que la Superintendencia de Industria y Comercio, al proferir el acto administrativo objeto de este recurso que se decide, no pretermitió los derechos de propiedad industrial de las partes, los cuales puede ser protegidos en otras instancias judiciales, y que el examen de confundibilidad realizado a las expresiones AGROFEED y AGRISEED LTDA. no sólo es procedente sino necesario en casos como el que nos ocupa.

3. El hecho de justificar que cualquier tercero utilizara el nombre de la compañía para identificar un producto, sin que mediara registro alguno.

En primer lugar, se aclara a la recurrente que esta Superintendencia no ha entrado a justificar la conducta del denunciado. Lo que ha hecho, desde el punto de vista de la competencia desleal, es un análisis objetivo de la conducta denunciada y de las pruebas válidamente aportadas, para luego enfrentarlo a los ingredientes normativos constitutivos del acto de competencia desleal por el cual se abrió la investigación, todo en ejercicio de las facultades legales que se le han atribuido.

En segundo lugar, tal como ya se explicó al resolver el anterior punto, la utilización de un signo distintivo no registrado no es, por sí mismo, ilegal, de acuerdo con la normatividad andina en materia de propiedad

¹¹ LEY 256 DE 1996, artículos 2 y 10.

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

exclusivo que otro tuviera en virtud de un registro de marca. Caso en el cual el titular del registro estaría legitimado para activar todos los mecanismos que las normas de propiedad industrial le ofrecen para defender su derecho, ante las autoridades competentes.

Siendo el problema jurídico que se plantea en este punto, uno eminentemente referido a la propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de un proceso por competencia desleal, no es competente para decidirlo, a menos que este mismo caso tuviera ingredientes adicionales que lo calificaran como de competencia desleal.

4. Objeto de la investigación – normas violadas.

En su escrito, la recurrente ubica en el acápite "Normas violadas", las conductas previstas en los artículos 10, 11 y 14 de la ley 256 de 1996, mismas que endilga a la sociedad Agriseed Ltda.

Aclara el Despacho que por medio de la resolución 20175 del 19 de junio de 2001 la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia abrió investigación por la conducta descrita en el artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal, por lo que el mecanismo de indagación y el juicio valorativo de las pruebas se orientó a establecer la incursión o no en esa conducta y no en otras. Por lo tanto, no se pronunciará este Despacho sobre los actos de los artículos 11 y 14 de la ley 256 de 1996.

5. Aclaración

Advierte el Despacho que por error, en la parte resolutive del acto administrativo 16349 del 28 de mayo de 2002, se nombró a la sociedad Bimbo Ltda. y no a Agriseed Ltda. Por lo tanto, se corrige la resolución.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Facultades administrativas

- 1 La Superintendente de Industria y Comercio, en uso de sus facultades administrativas y jurisdiccionales, confirma en todo la decisión contenida en la resolución 16349 del 28 de mayo de 2002.
- 2 Notifíquese personalmente y, en su defecto, por edicto, de conformidad con lo normado en los artículos 44 y 45 del código contencioso administrativo, el contenido de la presente resolución a la doctora Nidia Padilla Valdés, apoderada de la sociedad Distribuidora Química Holanda Colombia S.A., y al doctor Gustavo Villanueva Ospina, representante legal de Agriseed Ltda., o a quien haga sus veces, entregándoles copia de la misma e informándoles que contra la misma no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO SEGUNDO. Facultades jurisdiccionales

- 1 Notifíquese personalmente y, en su defecto, por edicto, de conformidad con lo normado en los artículos 44 y 45 del código contencioso administrativo, el contenido de la presente decisión jurisdiccional a la doctora Nidia Padilla Valdés, apoderada de la sociedad Distribuidora Química Holanda Colombia S.A., y al doctor Gustavo Villanueva Ospina, representante legal de Agriseed Ltda., o a quien haga sus veces, entregándoles copia de la misma e informándoles que contra ésta procede el recurso de apelación interpuesto, por escrito y mediante apoderado, ante el Superintendente de Industria y Comercio para ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"

Judicial de Bogotá D.C., en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma.

2 Ordenar el archivo de la presente investigación una vez quede en firme la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a **09 SET. 2002**

La Superintendente de Industria y Comercio,

Mónica Murcia Páez
MÓNICA MURCIA PÁEZ

Notificaciones:

Doctora
NIDIA PADILLA VALDÉS
C.C. No. 28.738.624
Apoderada
DISTRIBUIDORA QUÍMICA HOLANDA COLOMBIA S.A.
Carrera 4 No. 18-50 Oficina 2004
Bogotá, D.C.

Doctor
GUSTAVO VILLANUEVA OSPINA
C.C. No. 14.201.074 *830029920*
Representante legal
AGRISEED LTDA.
Nit 08300299209
Transversal 43 No. 98 A - 50 oficina 201
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

Certifico que la resolución 28836 de fecha 09/09/2002
fue notificada mediante edicto número 20109
fijado el 04/10/2002 y desfijado el 18/10/2002