



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO **32562** DE 2002
(**09 OCT. 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 25373 del 1 de agosto de 2002 mediante la cual se declaró que la sociedad Proteseg Ltda. no contravino los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: La sociedad denunciante, P.T.A. Ltda., interpuso oportunamente recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la resolución 25373 del 1 de agosto de 2002, mediante documento radicado 01052935-20011 del 27 de agosto de 2002.

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

"MAURICIO PINZON PINZON, abogado de la firma PINZON & ASOCIADOS, actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad PTA LTDA., dentro del término legal me permito interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución No.25373, proferida por esa División el pasado 1 de agosto de 2002, de la que me notifiqué personalmente el pasado, 20 de agosto de 2002.

"Las razones que me motivan a interponer este recurso son las siguientes:

"FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

"Esta acción se fundamenta desde su instauración en la presunta explotación de la reputación ajena que realiza la sociedad PROTESEG LTDA., al utilizar en su enseña comercial las siglas P.T.A., usadas como nombre comercial y marca registrada por parte de mi cliente, la sociedad P.T.A. LTDA.

"El fundamento jurídico en el que su sustentó la acción, fue el contenido en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, que a la letra dice:

"Artículo 15: Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase', 'género', 'manera', 'imitación, y similares' (Negrilla fuera de texto).

"Para el caso concreto, se entiende que el comportamiento presuntamente desleal es el uso no autorizado de un signo distintivo denominado enseña comercial, que reproduce en forma idéntica el nombre comercial PTA LTDA. y la marca registrada P.T.A. ®, ambos signos distintivos de propiedad de mi cliente.

"Constituye además fundamento jurídico de nuestras pretensiones, lo dispuesto por el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en materia de competencia desleal establece lo siguiente:

"Artículo 259: Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor." (Negrilla fuera de texto).

"FUNDAMENTO DE LA NEGACIÓN

"Después de realizar un análisis de los presupuestos esenciales de aplicación de la Ley 256 de 1996, la División consideró que, pese a existir tanto ámbito subjetivo como territorial de aplicación de la norma, no existía un fin concurrencial en el acto de competencia realizado por la sociedad PROTESEG LTDA., al identificar su establecimiento de comercio con la sigla P.T.A.

"La no existencia de ese fin concurrencial es evidenciada por la División en el hecho de que el comportamiento de las sociedades que se investigan, esto es, P.T.A. LTDA. y PROTESEG LTDA., se desarrolla para la realización de objetos sociales diferentes, sin que de la realización del objeto social de la investigada, PROTESEG LTDA. se haya evidenciado en el proceso un debilitamiento de la participación en el mercado por parte de la sociedad P.T.A. LTDA.

"En efecto, la División se pronunció de la siguiente manera:

"De acuerdo con los hechos del caso, no se evidencia que la sociedad Proteseg Ltda. al utilizar la enseña comercial PTA haya logrado incrementar o mantener su participación en el mercado de servicios de blindaje (actividad a la que corresponde su objeto social) y menos la de un tercero. Tampoco se ha probado que los beneficios mercantiles recibidos por Proteseg Ltda hayan provenido del uso de la enseña P.T.A.

"Asimismo, la circunstancia según la cual las sociedades enfrentadas desarrollan actividades comerciales tan disímiles, permiten afirmar a este Despacho, soportado en la ausencia de pruebas al respecto, que no es posible que la sociedad P.T.A. Ltda. haya visto debilitada su posición en el mercado por la utilización de la enseña P.T.A. está haciendo Proteseg Ltda. En consecuencia, no se puede predicar la existencia de finalidad concurrencial exigida por la ley de competencia desleal como presupuesto de su aplicación."

"Con base en este pronunciamiento, concluyó que no se daban los presupuestos de aplicación de la norma, contemplados en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, por lo que no se pronunció sobre la presunta violación del artículo 15 de la misma.

"RAZONES DE LA INCONFORMIDAD

"1 Si bien la Superintendencia, por medio de la División de Promoción de la Competencia, hace una serie de consideraciones relacionadas con el conflicto de propiedad industrial que se ventila dentro de este asunto, también lo es que de dicho análisis no realiza ninguna conclusión concreta que lo vincule al caso en estudio.

"2. Esto puede deberse, quizás, a la advertencia que realiza la entidad cuando inicia el estudio sobre '*Aspectos generales de propiedad industrial relevantes para la investigación*', en la que textualmente afirma:

"Es importante advertir que este Despacho al hacer el análisis de los aspectos de propiedad industrial que interesan al caso particular, se orienta a delimitar la ocurrencia de infracciones de las normas de competencia desleal. Por lo tanto, el criterio que esta Superintendencia expone en la motivación y decisión del presente fallo, no debe extenderse a las decisiones que corresponde tomar en casos referidos exclusivamente a derechos de propiedad industrial".

"3. Parecería deducirse de lo anterior, que es intención de la División aplicar al caso concreto únicamente lo dispuesto para el efecto por la Ley 256 de 1996; sin realizar ninguna consideración con respecto al tema de propiedad industrial propiamente dicho, cuyas infracciones pueden, en sí mismas consideradas, ser generadoras de competencia desleal, tal y como lo establece expresamente la normatividad supranacional vigente sobre la materia.

"4. Por lo anterior, si bien es cierto que la Ley 256 de 1996 contempla unos supuestos esenciales de aplicación, entre los que se hace necesario la existencia de una finalidad concurrencial, no por ello puede desconocerse que, cuando la controversia se genere por asuntos relacionados exclusivamente con la propiedad industrial, sea imperativo para el fallador aplicar los supuestos normativos establecidos en el Régimen Andino de Propiedad Industrial, contenidos actualmente en la Decisión Andina 486 de 2000.

"El artículo 258 de la mencionada Decisión establece:

"Artículo 258: 'Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial, que sea contrario a los usos y prácticas honestos'. (Negrilla fuera de texto).

"6. Más adelante, el artículo 259 de la Decisión, que es el que determina algunos casos de vinculación entre competencia desleal y propiedad industrial, establece lo siguiente en el literal a:

"Artículo 259: 'Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

"a. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor'. (Negrilla fuera de texto).

"7. Si bien la Ley 256 de 1996 contempla un espectro de protección delimitado por los intereses particulares de los comerciantes de un determinado mercado para acudir a éste en condiciones de competencia leal, en materia de propiedad industrial, el objeto de protección es mucho más amplio, pues pretende, garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial en el entorno particular, pero brindando adicional y expresamente una protección más general al consumidor presunto, imponiendo criterios de confundibilidad.

"8. En este orden de ideas, si en el ámbito empresarial en general llegara a realizarse un acto que afecte o involucre derechos de propiedad industrial, este deberá entenderse como desleal en la medida en que sea capaz de crear confusión.

"9. Nótese como la norma se refiere a la capacidad del acto para crear confusión, pero no en el hecho cierto de haberla creado.

"10. Por estas razones no se entiende por que la División restringe el estudio de los actos de PROTESEG LTDA, a un análisis de objetos sociales sin realizar, ningún análisis del comportamiento de un consumidor

presunto quien, como es obvio, no sale en busca de productos o servicios con certificado de Cámara de Comercio en mano para ver cuáles son las empresas que realizan objetos sociales relacionados con los asuntos que resulten de su interés.

"11. Tampoco se entiende por qué pretende la División que sea mi cliente el que de manera anticipada aporte pruebas que demuestren que el comportamiento de otra empresa está disminuyendo su participación en el mercado, cuando esto no lo exige ni la normativa andina, ni la misma Ley 256 de 1996, la que incluso en su artículo 20, numeral 2, establece la posibilidad de interponer acciones preventivas.

"12. Aquí no se está discutiendo si la sociedad PROTESEG LTDA. causa con su proceder algún tipo de perjuicio a la sociedad PTA LTDA dentro de un mercado relevante. Lo que se está haciendo es tratar de determinar si los actos realizados por PROTESEG constituyen o no un acto de competencia desleal vinculado a los derechos de propiedad industrial detentados por mi cliente.

"13. Si dicho comportamiento, además de desleal deviniera en algún tipo de perjuicio en cabeza de mi cliente, éste debería reclamarlo mediante trámite incidental, con posterioridad a la declaratoria de deslealtad.

"14. Concretamente, debe determinarse si la enseña comercial P.T.A. utilizada por PROTESEG para identificar su establecimiento de comercio, es o no confundible con el nombre comercial y la marca registrada P.T.A. de propiedad de mi mandante. Por esto, consideramos imperioso aplicar los criterios de confundibilidad generalmente aceptados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, plasmados en nuestro escrito de alegatos de conclusión, aislándose además de otra serie de consideraciones *telas* (sic) como los servicios prestados por cada una de las empresas parte de la investigación, pues en este caso ambas expresiones se utilizan, entre otras, para identificar establecimientos de comercio y no productos o servicios específicos.

"15. No obstante, aun si la Superintendencia considerara relevante la determinación de los objetos sociales de cada una de las compañías para efectos de establecer la comisión de un acto de competencia desleal, deberá tenerse en cuenta que la capacidad de las personas jurídicas está determinada por su objeto, delimitado a su vez por la voluntad de las personas naturales que las conforman. Esto implica que ese objeto, mañana puede ser otro diferente, sin que esto sea lo que determine la posibilidad de error, el riesgo o la confusión efectiva de los participantes en el mercado. En este sentido, deberá considerarse que nos encontramos con dos empresas que utilizan un mismo signo distintivo o, por lo menos, uno similarmente confundible, o que en determinado momento puede llegar a afectar los intereses particulares de mi cliente o incluso de la investigada, así como los intereses de terceras personas.

"16. Por último, cabe resaltar que el hecho de que en la actualidad la investigada cuente con un registro de marca sobre la expresión P.T.A. PROTECCIÓN TÉCNICA ALEMANA DE SEGURIDAD, no legitima de ninguna manera su proceder desleal, pues no es de esta forma con la que identifica su establecimiento de comercio. Esta lo hace utilizando simplemente la expresión P.T.A., de cuya manera crea riesgo de confusión en el público consumidor.

"PETICION

"Por las razones expuestas, solicito a su Despacho analizar nuevamente el comportamiento de la sociedad PROTESEG LTDA. realizando su estudio no sólo desde la perspectiva de la legislación nacional, sino considerando los preceptos imperativos de la legislación supranacional, éstos últimos mucho más generales y proteccionistas de los derechos de propiedad industrial y de los intereses del público consumidor en general.

"Reitero entonces mi solicitud de revocatoria de la Resolución No.25373, expedida por esa División el pasado 1 de agosto dentro de este expediente, proferiendo otra en la que se declare la comisión del acto de competencia desleal y se ordene la cesación del mismo.

"En caso de que esta solicitud no sea considerada por ese Despacho, solicito formalmente que me sea concedido en subsidio el recurso de apelación".

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.

Para el Despacho, el silogismo fundamental de la argumentación es el siguiente:

- La ley 256 de 1996 contempla un espectro de protección delimitado por los intereses particulares de los comerciantes de un determinado mercado, para acudir a éste en condiciones de competencia leal.

- En materia de propiedad industrial, el objeto de protección es mucho más amplio, pues pretende garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial en el entorno particular, pero brindando adicional y expresamente una protección más general al consumidor presunto, imponiendo criterios de confundibilidad.

- Luego, si en el ámbito empresarial, en general, llegara a realizarse un acto que afecte o involucre derechos de propiedad industrial, éste deberá entenderse como desleal en la medida en que sea capaz de crear confusión.

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se sintetiza el alegato del apoderado de la sociedad denunciante en los siguientes puntos:

1. No se entiende por qué la Superintendencia restringe el estudio de los actos de Proteseg Ltda. a un análisis de objetos sociales, sin realizar ningún estudio del comportamiento del consumidor presunto y sin realizar ninguna consideración con respecto al tema de propiedad industrial, teniendo en cuenta que lo que se busca con el proceso es determinar si la conducta de la sociedad denunciada constituye o no acto de competencia desleal vinculado a derechos de propiedad industrial.

Según el recurrente, las infracciones a la propiedad industrial, en sí mismas consideradas, son generadoras de competencia desleal, según lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Finalmente, en cuanto a este punto referido al objeto de la presente investigación, precisa que lo que debe determinarse en este proceso es si la enseña comercial P.T.A. utilizada por Proteseg Ltda. para identificar su establecimiento de comercio, es o no confundible con el nombre comercial y la marca registrada P.T.A. de P.T.A. Ltda.

2. Generada la controversia, exclusivamente, en asuntos de propiedad industrial, es imperativo para el fallador ceñirse a los presupuestos normativos del régimen andino de la Decisión 486 que, a diferencia de lo establecido en la ley 256 de 1996, que exige la presencia del elemento concurrencia, no establece supuestos de aplicación esenciales distintos a que el acto se realice en un ámbito empresarial.

3. No se entiende por qué se pretende que sea el denunciante el que anticipadamente aporte pruebas que demuestren que el comportamiento de otra empresa está disminuyendo su participación en el mercado, sin que legalmente sea exigible.

4. Teniendo en cuenta que la capacidad de las personas jurídicas está determinada por su objeto, delimitado a su vez por la voluntad de las personas naturales que las conforman, ese objeto puede variar mañana y afectar, no sólo los intereses particulares de P.T.A. Ltda. sino los de Proteseg Ltda. y los de terceros.

5. La marca P.T.A. PROTECCIÓN TÉCNICA ALEMANA DE SEGURIDAD, de la cual es titular Proteseg Ltda., no legitima su proceder desleal, pues como enseña está utilizando la expresión P.T.A. y no la correspondiente al registro marcario.

Se procede al análisis de cada uno de los planteamientos del recurrente:

1. El objeto y el sujeto protegido por las disciplinas de la competencia desleal y de la propiedad industrial

Teniendo en cuenta que el tema del silogismo fundamental de la argumentación del recurso que se decide es el objeto y el sujeto protegido por las disciplinas de la competencia desleal y de la propiedad industrial, el Despacho considera necesario precisarlos para explicar las razones por las cuales no se acepta la argumentación del recurso.

El objeto de la propiedad industrial es la protección del derecho exclusivo concedido por la Administración a explotar lo creado, dentro de unos límites temporales legalmente determinados y dando cumplimiento a algunas obligaciones sustanciales y procesales.

La competencia económica es un fenómeno de pugna, dado entre agentes del mercado (oferentes de bienes y servicios), por la preferencia de un conglomerado o clientela que tiene como característica una posibilidad de compra limitada, por lo que está obligada a elegir. El objeto del derecho de la competencia desleal es, entonces, la regulación de la actividad concurrencial, orientándola hacia el ejercicio leal y correcto del derecho de los oferentes en el mercado a competir libre y lealmente.

En cuanto al sujeto protegido por el régimen de los derechos exclusivos sobre signos, de un lado, se persigue garantizar a cada industrial o comerciante la conservación de los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa, que constituyen un patrimonio propio; y por otro lado, se asegura a los consumidores una elección sin equivocaciones o errores posibles¹.

Las normas de competencia desleal, *"tratan de proteger principalmente a los empresarios de sus competidores, cuando los mecanismos de competencia que utilizan, violan la ley o las costumbres mercantiles"*².

A pesar de las diferencias que se advierten en cuanto a los objetos y sujetos protegidos por las disciplinas, teniendo en cuenta que en mercados modernos como el nuestro, se entremezclan elementos competitivos³ y monopolísticos⁴, es evidente la relación que existe entre el derecho de la competencia y la

1 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Ibidem*, página 222.

2 GACETA DEL CONGRESO, jueves 1 de junio de 1995 "Fonencia para segundo debate al proyecto de ley número 67/94 – Senado – por la cual se dictan normas sobre competencia desleal", página 8.

3 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.

4 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *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.

propiedad industrial, como uno de los elementos monopolísticos del mercado. Sin embargo, pese a su inevitable relación, el ámbito de aplicación del derecho de la competencia se circunscribe a la actividad concurrencial en cuanto tal, resultándole ajenas algunas materias, tales como el régimen sustancial y procedimental propio de la propiedad industrial.

Dado lo anterior, está parcialmente de acuerdo el Despacho con la conclusión del silogismo fundamental del alegato: *"si en el ámbito empresarial, en general, llegara a realizarse un acto que afecto o involucre derechos de propiedad industrial, éste deberá entenderse como desleal en la medida en que sea capaz de crear confusión"*. La divergencia radica en que se omitió considerar que la finalidad de un proceso por competencia desleal es determinar el riesgo de confusión, no como tal (como ocurre en un proceso netamente marcario), 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 concurrenciales⁵, esto es, mirando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean cada caso específico, sin detenerse en análisis meramente fonéticos, auditivos y gráficos, propios de la propiedad industrial.

Vista la conducta por objeto y por efecto, en ambos casos, lo que verdaderamente se busca es proteger el ejercicio leal del derecho a competir, a obtener la atención del consumidor, quien podría formarse un juicio errado o una idea falsa sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento que prefiere, cuando los competidores no se diferencian suficientemente en el mercado. 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.

Se insiste en que lo que se busca evitar por las normas sobre competencia desleal no es la confusión entre signos distintivos (registrados o no), desde el punto de vista de la propiedad industrial, sino que desde la órbita de la concurrencia, se busca que el consumidor no se confunda o no pueda confundir la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de comercio de los oferentes de bienes y servicios en el mercado.

De acuerdo con estos argumentos del Despacho, se explica por qué incurrió en error el apoderado de la sociedad denunciante al iniciar una acción por competencia desleal, si su pretensión expresada en el recurso era concretamente determinar en este proceso *"si la enseña comercial P.T.A. utilizada por PROTESEG para identificar su establecimiento de comercio, es o no confundible con el nombre comercial y la marca registrada P.T.A. de propiedad de mi mandante"*⁶. Siendo el problema jurídico planteado puramente referido a la propiedad industrial, sin tener en cuenta el elemento concurrencial, la declaración solicitada correspondería al organismo competente para conocer conflictos de propiedad industrial y no a esta Superintendencia, en el marco de un proceso por competencia desleal.

2. El elemento de la concurrencia es de la esencia de las conductas por competencia desleal en la ley 256 de 1996 y en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Según el recurrente, generada la controversia, exclusivamente, en asuntos de propiedad industrial, es imperativo para el fallador ceñirse a los presupuestos normativos del régimen andino de la Decisión 486 que, a diferencia de lo establecido en la ley 256 de 1996, que exige la presencia del elemento concurrencial, no establece supuestos de aplicación esenciales distintos a que el acto se realice en un ámbito empresarial.

Se aclara que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece el régimen común sobre propiedad industrial, por lo que en ella se plasman los principios, definiciones, se determinan los derechos

5 LEY 256 DE 1996, artículos 2 y 10.

6 PINZÓN PINZÓN, Mauricio – radicado 01052935-20011, punto 14.

de propiedad industrial, así como su extensión, y se fija el procedimiento para su obtención y defensa. Sólo se refiere al tema de la competencia desleal de manera tangencial, dada la relación insoslayable entre las dos disciplinas, como ya se explicó, sin que por medio de este instrumento supranacional se fijen parámetros de aplicación análogos a los previstos para los derechos de propiedad industrial, por lo que naturalmente no establece supuestos de aplicación esenciales distintos a que el acto se realice en un ámbito empresarial.

En sus artículos 258 y 259, la norma andina prevé los eventos generales en los cuales las infracciones al régimen de propiedad industrial pueden vincularse a conductas de competencia desleal; en su artículo 267 se posibilita el ejercicio de acciones para determinar la licitud de alguna práctica comercial, conforme lo previsto en el Título XVI de la Decisión 486, es decir, cuando a la conducta se vinculen derechos de propiedad industrial; el artículo 268 establece un término de prescripción de las acciones a las que se refiere el artículo 267; y en el artículo 269 se considera la posibilidad de iniciar de oficio las acciones, si la legislación interna de los países lo permite.

El decreto 2591 de 2000, es la norma por la cual se reglamentó parcialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y en sus artículos 22 y 23 se hace referencia específica al tema de competencia desleal⁷, dejando establecida la complementariedad entre la norma andina y la ley 256 de 1996, nuestro régimen interno de competencia desleal.

No le asiste razón al recurrente cuando afirma que las infracciones a la propiedad industrial, en sí mismas consideradas, son generadoras de competencia desleal, según lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues tanto en ese ordenamiento, como en la ley 256 de 1996, las infracciones a la propiedad industrial constituyen actos de competencia desleal si, y sólo si, además de la vulneración a las normas de propiedad industrial, se cumplen los presupuestos normativos de las conductas de competencia desleal. En caso contrario, las acciones procedentes no serán las de competencia desleal, sino las especialmente señaladas para las infracciones a derechos de propiedad industrial, ante el funcionario competente.

Por lo anterior y siendo el elemento concurrencial de la esencia de las conductas de competencia desleal, incluso de aquellas en las que se vinculen derechos de propiedad industrial, el Despacho pone de manifiesto el análisis del punto aplicado al caso concreto, tal como lo expresara en el acto administrativo recurrido:

"...El elemento concurrencial de la norma debe entenderse en los tres supuestos que lo constituyen: en primer lugar, la conducta debe realizarse en el mercado colombiano, entre agentes del mismo mercado que busquen y propicien la satisfacción de las necesidades los consumidores; en segundo lugar, estar dirigida a la captación de clientela, incluso de aquella que le "pertenece" a los competidores, la afirmación y fortalecimiento de su posición en el mercado o al debilitamiento de la de sus competidores; y en tercer lugar, el acto debe ser apto para producir esos efectos deseados, dada la posición en la que se encuentren el agente y el eventual perjudicado, por lo que es esencial que exista entre ellos una relación de competencia o rivalidad para la conquista de la clientela, para cuya determinación bastará con que los

7 DECRETO 2591 DE 2000. "Artículo 22. *Aplicación del régimen de competencia desleal.* Las conductas de competencia desleal previstas en el título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996

"Artículo 23. *Acciones por competencia desleal.* Las acciones por competencia desleal a que se refiere el capítulo III del título XVI de la Decisión 486, serán las contenidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirán el trámite de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2153 de 1992.- El término para la prescripción de las acciones por competencia desleal será el señalado en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996."

interesados tengan la condición de oferentes de bienes y servicios de cualquier clase en el mercado, agudizándose tal condición cuando se enfrentan sectores análogos o de la misma naturaleza.

"El mercado, en la ley de competencia colombiana, se concibe como la convergencia de los agentes en un espacio físico de ofertas y demandas de bienes y servicios, lo que hace innecesaria la existencia de relación de competencia directa entre las partes en liza"⁸.

De acuerdo con estos argumentos se analizó en el acto administrativo recurrido el elemento de la concurrencia aplicándolo a los hechos demostrados del caso concreto, de lo que se concluyó que las sociedades P.T.A. Ltda. y Proteseg Ltda. desarrollan su actividad comercial en campos diferentes de la prestación de servicios, explorando y explotando mercados diferentes: el laboral y el de seguridad y protección. Siendo tan disímiles los objetos sociales de las partes, la coexistencia en el mercado de los signos P.T.A. no induciría a error al público consumidor, ni sobre los servicios en sí mismos considerados, ni sobre el origen empresarial de los mismos.

3. Importancia del análisis de objetos sociales de las sociedades, en el caso particular

Según la opinión del apoderado de la sociedad denunciante, la Superintendencia restringe el estudio de los actos de Proteseg Ltda. a un análisis de objetos sociales, sin realizar ningún estudio del comportamiento del consumidor presunto y sin realizar ninguna consideración con respecto al tema de propiedad industrial, teniendo en cuenta que lo que se busca con el proceso es determinar si la conducta de la sociedad denunciada constituye o no acto de competencia desleal vinculado a derechos de propiedad industrial.

En primer lugar, ha de aclararse que el objeto del presente proceso, fue determinado por medio de la resolución 23244 del 19 de julio de 2001, por la cual se abrió investigación contra Proteseg Ltda. por la presunta incursión en las conductas previstas en los artículos 10 y 15 de la ley 256 de 1996; esto es, por actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. El objeto no era determinar si la conducta de la sociedad denunciada constituye o no acto de competencia desleal vinculado a derechos de propiedad industrial.

En segundo lugar, no coincide con lo plasmado en el acto administrativo recurrido, la omisión en que, afirma el recurrente, incurrió el Despacho, al no hacer referencia a los temas de propiedad industrial pertinentes del caso. Se evidencia en el decisorio que al hacer la adecuación normativa de la conducta de Proteseg Ltda., y al proceder a la comparación entre la marca registrada P.T.A., de la sociedad P.T.A. Ltda. y la enseña P.T.A. de la sociedad Proteseg Ltda., se aplican los aspectos de propiedad industrial relevantes, tales como las nociones y criterios de protección de marca y enseña, el riesgo de confusión, y la regla de la especialidad. Por lo tanto, no es de recibo el argumento del doctor Pinzón Pinzón.

Por último, el Despacho advierte al recurrente que el inicio de las acciones por competencia desleal debe generarse en la realización de una conducta que, por objeto o por efecto, se adecúe a los actos calificados por la ley 256 de 1996 como de competencia desleal. Si bien es cierto que al examinar la conducta por la potencialidad de la misma para producir un efecto en el mercado (conducta por objeto), la Superintendencia debe prever; en el caso particular, si los actos de Proteseg Ltda. son capaces de crear confusión o de explotar la reputación de P.T.A. Ltda., ese estudio del riesgo o de la potencialidad debe hacerse sobre hechos ocurridos, reales.

No es posible desbordar el límite de la previsión y aplicar la norma a hechos no ocurridos, a hipótesis como la planteada por el apoderado de la sociedad denunciante al pedir que se tenga en cuenta para la determinación de la comisión de un acto de competencia desleal, el hecho de que a pesar de que actualmente los objetos sociales de las sociedades en pugna son diferentes, éstos pueden variar mañana

y llegar a afectar no sólo los intereses particulares de P.T.A. Ltda. sino los de Proteseg Ltda. y los de terceros.

4. Carga de la prueba

El doctor Pinzón Pinzón hace la siguiente reflexión: *"Tampoco se entiende por qué pretende la División que sea mi cliente el que de manera anticipada aporte pruebas que demuestren que el comportamiento de otra empresa está disminuyendo su participación en el mercado, cuando esto no lo exige ni la normativa andina, ni la misma Ley 256 de 1996, la que incluso en su artículo 20, numeral 2, establece la posibilidad de interponer acciones preventivas"*.

Según el alegato, para el apoderado de la parte denunciante la carga de la prueba de la demostración de la incursión de la sociedad denunciada en el primer inciso del artículo 15 de la ley 256 de 1996 corresponde a ésta y no a aquélla, dada la falta de disposición legal en la ley de competencia desleal y en la normativa andina que obligue al denunciante a hacerlo.

Tal como ocurrió con el argumento del recurrente con respecto al elemento concurrencial en los actos de competencia desleal, la respuesta a la pregunta de quién tiene la carga de la prueba de los supuestos de hecho de los actos de explotación de la reputación ajena no se encuentra en las normas especiales citadas, sino en las generales de procedimiento, por ser la carga de la prueba un imperativo procesal, tema básico del derecho probatorio.

La teoría general en torno al tema de la carga de la prueba, expone que sobre las partes recae el interés de establecer los hechos que fundan el derecho que reclaman en el proceso. Siendo la carga de la prueba una regla de conducta para las partes, con el fin de que realicen las actuaciones necesarias para establecer los hechos que apoyan su derecho en el proceso.

En cuanto a la parte a la cual le interesa demostrar los hechos, en nuestro código civil, en el inciso 1 del artículo 1757 se sigue la siguiente teoría: *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*. Esto significa que toda norma o precepto positivo tiene dos aspectos: uno de hecho, que constituye la premisa, y otro consecuencial, de derecho, que se desprende o fundamenta en aquél. Por lo tanto, es a la parte que reclama un derecho a la que corresponde demostrar los supuestos de hecho en que se funda⁹.

En el código de procedimiento civil, artículo 177, también se hace evidente el seguimiento de la misma teoría: *"Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.- Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba"*.

Ahora, este criterio no es absoluto. Pueden presentarse situaciones en las que el objeto de la misma esté exento de prueba (hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas que no requieran prueba), caso en el cual no hay carga probatoria; o que aun cuando la carga de la prueba gravite sobre una de las partes, ésta no se encuentra en condiciones de suministrarla por encontrarse, por ejemplo, en poder de la contraparte. Circunstancia esta que no se da en el caso examinado.

Al ser la sociedad que el recurrente apodera, la denunciante, la carga de demostrar los presupuestos de hecho de las normas que considera violadas gravita sobre él. De ahí que el Despacho considere que hubiere sido una prueba idónea que P.T.A. Ltda. allegara a la investigación los hechos que demostraran los efectos que tuvo en el mercado la utilización de su marca como enseña comercial por parte de Proteseg Ltda.

⁹ AZULA CAMACHO, Jaime "Manual de Derecho Probatorio" Temis, 1998, página 35.

Lo anterior explica por qué es al denunciante al que le corresponde probar todos y cada uno de los presupuestos normativos de los actos de explotación de la reputación ajena y no al investigado, como lo pretende el doctor Pinzón Pinzón.

5. El registro de la marca P.T.A. PROTECCIÓN TÉCNICA ALEMANA DE SEGURIDAD y el uso de la enseña P.T.A. por parte de Proteseg Ltda.

Advierte el recurrente que la marca P.T.A. PROTECCIÓN TÉCNICA ALEMANA DE SEGURIDAD, de la cual es titular Proteseg Ltda., no legitima su proceder desleal, pues como enseña está utilizando la expresión P.T.A. y no la correspondiente al registro marcario. El Despacho converge con el apoderado de P.T.A. Ltda. en que los derechos de propiedad industrial se confieren y deben ejercerse con independencia; el registro de una marca no confiere a su titular, de suyo, el derecho sobre una enseña o sobre un nombre comercial, principalmente, por cuanto el título del derecho de propiedad industrial es diverso: para la marca es el registro por la autoridad administrativa competente y para el nombre comercial es el uso.

Sin embargo, se aclara al apoderado de la denunciante que la Superintendencia en parte alguna de la decisión recurrida legitima a Proteseg Ltda. para el ejercicio de derechos de propiedad industrial, y que las circunstancias en las que el denunciado usa la enseña P.T.A. se tuvieron en cuenta al momento de hacer la adecuación de la conducta a los supuestos del artículo 10 de la ley 256 de 1996, procedimiento del que resultó que Proteseg Ltda. no incurrió en actos de confusión.

6. Recurso de apelación

El recurso de apelación sólo procede contra la decisión final adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. Las partes podrán interponer este recurso en los términos del artículo 352 del código de procedimiento civil.

El doctor Mauricio Pinzón Pinzón obrando como apoderado especial de la sociedad P.T.A. LTDA. interpuso recurso de apelación contra la decisión contenida en la resolución 25373 de 2002, mediante la cual esta Superintendencia decidió una investigación por competencia desleal. Dicho recurso se resolverá en la oportunidad procesal correspondiente.

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 25373 del 1 de agosto 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 al doctor Mauricio Pinzón Pinzón, apoderado de la sociedad P.T.A. Ltda., y al doctor Eduardo Galindo Díaz, apoderado de la sociedad Proteseg Ltda., 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 al doctor Mauricio Pinzón Pinzón, apoderado de la sociedad P.T.A. Ltda., y al doctor Eduardo Galindo Díaz, apoderado de la sociedad Proteseg Ltda., 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 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 OCT. 2002**

La Superintendente de Industria y Comercio,


MÓNICA MURCIA PÁEZ

Notificaciones:

Doctor
MAURICIO PINZÓN PINZÓN
C.C. No. 79.145.527 de Usaquén
Apoderado
P.T.A LTDA.
Calle 99 No. 12-39, piso 4
Bogotá, D.C.

Doctor
EDUARDO GALINDO DÍAZ
C.C. No. 19.399.629 de Bogotá
Apoderado
PROTESEG LTDA.
Diagonal 97 No. 17-60, oficina 901
Bogotá, D.C.

