

REPÚBLICA DE COLOMBIA



No. _____

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 36315 DE 2002
(19 NOV. 2002)

Por la cual se resuelve un recurso

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

En uso de sus facultades legales, en especial las consagradas por la ley 446 de 1998, en concordancia con la ley 256 de 1996, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito radicado bajo el número 02011167 - 00040006 del 8 de mayo de 2002, el doctor Alfonso Llorente Sardi, en su calidad de apoderado de la sociedad Bellota Colombia S.A., presentó recurso de reposición contra el acto administrativo número 08411 del 18 de marzo de 2002, mediante el cual esta Entidad decretó unas medidas cautelares. El objeto del recurso es que revoque la decisión aludida y que no se decrete la práctica de medidas cautelares, fundamentando su petición de la siguiente manera:

"1.- Conforme obra dentro del expediente, la Resolución 05433 del 25 de febrero de 2.002, mediante la cual se abre la investigación de la referencia, fue notificada personalmente al representante legal de **BELLOTA COLOMBIA S.A.** el 20 de marzo de 2.002.

"2.- El 10 de abril de 2.002 la denunciada dentro de la oportunidad legal correspondiente presentó memorial ante su Despacho ofreciendo la constitución de caución judicial para evitar la práctica de las medidas cautelares solicitadas por la denunciante en su libelo. Hasta la fecha esta petición no siquiera tenida en cuenta

"3.- El 12 de abril la denunciada presentó ante su Despacho escrito solicitando y aportando pruebas mediante el cual, entre otros, puso de manifiesto la siguiente:

*"Considerando que la marca COMBINACIÓN DE COLORES NARANJA Y PLATA no tiene eficacia legal, mal puede concluirse que la cache color naranja de los machetes GAVILAN COLORAO, y que presuntamente imita la denunciada, goza de amparo legal por ende, sería legalmente libre el uso de la cache color naranja en los machetes distinguido por la marca TIBURON. De todos modos es menester reiterar que conforme se demostrará en la presente investigación, a la BELLOTA COLOMBIA S.A. **no fabrica, distribuye y comercializa un machete marca TIBURON con cache color naranja SINO CON COLOR "WARM RED"***

"Del análisis de los machetes GAVILAN COLORAO y TIBURÓN, se tienen las siguientes conclusiones:

- "La textura y color de la cache del machete TIBURÓN son diferentes a la del GAVILAN COLORAO

Por la cual se resuelve un recurso

O. El color "WARM RED" de la cacha del machete marca TIBURON corresponde al color de identidad corporativo mundial del grupo BELLOTA.

- "Que el machete GAVILAN COLORAO está marcado con el signo mixto de la marca GAVILAN COLORAO y que, en alguna parte se puede apreciar la imposición de la marca COMBINACION DE COLORES NARANJA Y PLATA, en la que predomina el color naranja; cosa distinta es que el producto físico tenga el mango de color naranja y la hoja de color plata. Por otro lado en el susodicho machete predomina el color plata, ya que el área de la hoja es superior al de la cacha.
- "En cuanto a los machetes fabricados distribuidos y comercializados por BELLOTA COLOMBIA S.A., bajo el amparo del signo marcario TIBURON, conforme su etiqueta pegada en la hoja del machete, se conocen en el mercado y entre el público consumidor por su marca TIBURON. Por lo tanto, no hay lugar a afirmar que si su mango o cacha es o ha sido de uno u otro color, tal específica cacha constituye su signo marcario, considerando que la marca es la que distingue el producto y no una de sus partes aisladas, la que cumple tal función.

"Lo anterior es suficiente para sostener que el público consumidor de los productos- en cuestión ha tenido y tiene a la fecha suficientes elementos de juicio para no incurrir en confusión sobre los machetes en sí y su procedencia.

"BELLOTA COLOMBIA S.A. no está generando actos de confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación. Igualmente debe anotarse que ante la ausencia de los anteriores factores mal puede predicarse de parte de mi poderdante que sus actos en cuestión comporta un indebido aprovechamiento de reputación ajena, conforme temerariamente lo afirma sin probar el apoderado de la denunciante en su libelo.

"En consecuencia, la actora en su libelo hace unas acusaciones. hipotéticas que carecen de sustento fáctico, sobre la comisión presunta de desviación de clientela, de confusión y de explotación de reputación ajena, mediante actos de engaño perpetuados por de mi mandante que ni siquiera enuncia, relaciona o describe. Esta temeraria omisión vulnera el derecho de contradicción que le asiste a BELLOTA COLOMBIA S.A. dentro de la presente investigación. La denunciante tiene la carga de probar sus acusaciones, de lo contrario deberán tenerse por no existentes dentro del proceso.

"4.- La Resolución N° 08411 de Marzo 18 de 2.002, notificada a **BELLOTA COLOMBIA S.A.** el 03 de mayo de 2.002 por conducto de la Alcaldía de Manizales, en su quinto considerando establece que "este Despacho considera cumplidos los requisitos previstos en el artículo 31 de la ley 256 de 1.996 para el decreto de medidas cautelares."

"5.- Es pertinente anotar que el mentado art. 31 impone como requisito sine qua non para que se decreten medidas cautelares, que se haya comprobado la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la ocurrencia de dicho acto, y que conjuntamente con el decreto de la medidas cautelares **se ordene la cesación provisional del acto de competencia desleal.** Igualmente señala la norma en cometo que las susodichas medidas podrán adoptarse **sin oír a la arte contraria en caso de existir peligro grave e inminente.**

"6.- En la resolución de marras no se menciona que se hayan acreditado las atrás aludidas condiciones. No existe evidencia para tenerse comprobada la realización de un acto de competencia desleal por parte de **BELLOTA COLOMBIA S.A.**, como tampoco existe prueba de que sus actos son fuente de peligro grave e inminente para la denunciante.

"7.- En la referida resolución N° 08411 de Marzo 18 de 2.002 **tampoco se ordena la cesación provisional de realización de los presunto actos de competencia desleal. o inminencia de**

Por la cual se resuelve un recurso

realización de los mismos conforme lo prescribe el inciso primero del art. 31 de la ley 256 de 1996. Esta omisión es indicio de la no realización de actos de competencia desleal, o de la inminencia de la misma, por parte de la denunciada. **POR LO TANTO, SU DESPACHO NO PUEDE DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES MATERIA DE LA RESOLUCION N° 08411.**

"8.- No existiendo prueba de la realización de actos de competencia desleal, o de la inminencia de su ocurrencia, por parte de la denunciada, menos puede pretenderse que sus actos constituyen peligro grave e inminente para la denunciada, conforme lo exigido en el inciso segundo del art. 31, *ibidem*. **POR LO TANTO SU DESPACHO ANTES DE DECRETAR LA MEDIDAS CAUTELARES HA DEBIDO OIR A LA PARTE DENUNCIADA.** Sin embargo, decidió decretar la práctica de medidas cautelares sin oír a **BELLOTA COLOMBIA S.A.**

"9.- Conforme lo ha acreditado **la denunciada** ante su Despacho mediante memorial radicado el 12 de abril de 2.002 bajo el numero 02011167 00040001, ésta **no fabrica, comercializa, distribuye machetes TIBURON con cache color naranja. en cualquier tonalidad. sino machetes marca TIBURÓN con cache color "warm red" (un color rojizo no anaranjado).** Ese es el único tipo de machete marca TIBURON que produce, comercializa y distribuye **BELLOTA COLOMBIA S.A.** desde; el mes de agosto de 2.001, hasta la fecha. **POR LO TANTO LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR SU DESPACHO MEDIANTE LA RESOLUCION N° 08411 NO PUEDEN APLICARSE POR SUSTRACCION DE MATERIA.**

"10.- Los vicios legales de que adolece la Resolución N° 08411 del 18 de marzo de 2.002 constituyen un atropello al derecho fundamental constitucional del debido proceso de **BELLOTA COLOMBIA S.A.**

"Teniendo en cuenta los anteriores argumentos respetuosamente solicito a su Despacho que revoque en su totalidad la Resolución N° 08411 del 18 de marzo de 2.002, y que no decrete la práctica de medidas cautelares contra **BELLOTA COLOMBIA S.A.** dentro del proceso de la referencia".

SEGUNDO: De acuerdo con lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo, se resolverán todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En virtud de lo establecido en los artículos 143 y 144 de la ley 446 de 1996 y conforme a lo dispuesto en el sentencia C-649 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, esta Superintendencia está facultada para conocer de los asuntos de competencia desleal, en ejercicio de facultades de orden jurisdiccional, o bien, ejerciendo sus típicas facultades administrativas.

En desarrollo de las facultades administrativas, esta Entidad, durante la etapa de averiguación preliminar, analiza no solo el cumplimiento de los presupuestos de aplicación de la ley¹ y la adecuación de las conductas denunciadas a alguna (s) de las normas de la ley 256 de 1996,² sino además el grado de significatividad que la conducta pueda llegar a tener en el mercado, pudiendo establecer con base en ello la necesidad o no de iniciar una investigación.³ Del mismo modo en uso de estas facultades puede la Superintendencia de Industria y Comercio imponer sanciones,⁴ o terminar investigaciones cuando los investigados ofrezcan garantías suficientes, entre otras.

¹ Artículo 2, 3 y 4 de la ley 256 de 1996.

² Artículos 7 a 19 *ibidem*

³ Artículo 52 decreto 2153 de 1992.

⁴ Numeral 2, artículo 2 del decreto 2153 de 1992.

Por la cual se resuelve un recurso

Por su parte, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales el artículo 144 de la ley 256 de 1998 señala en relación con las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio que, en las investigaciones por competencia desleal esta Entidad seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas; por consiguiente esta Entidad deberá siempre abrir la investigación cuando la respectiva solicitud cumpla con los requisitos formales del artículo 5 del código contencioso administrativo,⁵ así mismo, evaluará la procedencia de las medidas cautelares solicitadas, ordenará el cese de la conducta que constituya competencia desleal y condenará al pago de perjuicios solicitados, previa solicitud del incidente respectivo.

En concordancia con lo anterior, el artículo 1 de la ley 256 de 1992 establece que: "Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 10 bis del Convenio de París aprobado mediante ley 178 de 1994".

2. Fundamento del recurso.**2.1. Artículo 31 de la ley 256 de 1996.**

El artículo 31 de la ley 256 de 1996, establece dos tipos de medidas cautelares, las preferentes, son aquellas que se exige como requisito para decretarlas la comprobada realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma; y las medidas cautelares de 24 horas sin oír la parte contraria, que para decretarlas se requiere el cumplimiento de 3 requisitos: La realización o la inminencia del acto de competencia desleal debe encontrarse comprobada, el peligro que se pretende evitar debe ser inminente y éste, debe revestir gravedad.⁶

2.2. Comprobación de la realización o la inminencia de un acto de competencia desleal.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, para que procedan las medidas cautelares preferentes, es necesario que la realización o la inminencia del acto de competencia desleal esté comprobada.

Leyendo a la luz del criterio de interpretación que trae el artículo 30 del Código Civil,⁷ esta comprobación, particular para fines de las medidas cautelares, exige un grado de certeza distinto del requerido como resultado de la investigación para la imposición de sanciones. Mientras que para la decisión de medidas cautelares basta constatar la correspondencia de los hechos narrados en la denuncia con una algunas de las conductas descritas en la ley 256 de 1996, para la imposición de sanciones es necesaria la certeza jurídica de la comisión de la conducta alegada, luego de practicadas en debida forma todas las pruebas procedentes solicitadas.

⁵ "Las escritas deberán tener por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen;
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante legal o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y la dirección;
3. El objeto de la petición
4. Las razones en que se apoya;
5. La relación de documentos que se acompañan; y
6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

⁶ Resolución No. 38304, del 26 de noviembre de 2001.

⁷ Artículo 30 Código Civil "El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía"

Por la cual se resuelve un recurso

2.3. Actos de confusión.

En el artículo 10 de la ley 256 de 1996 se considera desleal "...toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos".

En atención a que la definición de confusión no está contenida en nuestras normas, es necesario atender la expresión en su sentido natural y obvio.⁸

Encontramos que se entiende por confusión la "Reunión de cosas inconexas, falta de claridad: confusión de ideas, de argumentos. confusión de nombres"⁹ o "Acción y efecto de confundir, mezclar cosas diversas."¹⁰

Esta confusión debe recaer sobre la actividad ajena; las prestaciones mercantiles ajenas; o el establecimiento ajeno.

La normas exige que el objeto o el efecto de la conducta sea causar en el público confusión. Teniendo en cuenta el significado de confusión, la conducta que señala el mandato debe tener la magnitud de hacer que el receptor elija una cosa por otras. Según la norma en comento, el resultado de la conducta de crear confusión es importante para investigar el asunto por efecto, pero el mismo resultado no es necesario para estudiar la tipificación de la conducta por objeto. Así, tanto la potencialidad como el resultado de una conducta que genere confusión, sirven para adecuar el supuesto normativo.

*"La confusión se puede presentar de dos formas distintas. En forma directa, cuando el consumidor no diferencia los elementos de identificación debido a que son idénticos o similares a los de un competidor, o en forma indirecta, cuando a pesar de que el consumidor es consciente de las diferencias entre los elementos de identificación, le atribuye el origen o la responsabilidad de los productos, el establecimiento o la actividad al competidor, como consecuencia de las asociaciones que proyectan los elementos cuyas identidades se mezclan".*¹¹

3. Caso Concreto.

Según el recurrente con la fabricación, distribución y comercialización del machete "TIBURÓN", con cacha color "WARM RED", no se estarían generando actos de confusión que comporten un indebido aprovechamiento de la reputación ajena de la sociedad Invermec S.A., toda vez que los machetes marca "TIBURÓN" fabricados, distribuidos y comercializados por BELLOTA COLOMBIA S.A., se identifican en el mercado colombiano y dentro el público consumidor por su marca "TIBURÓN" pegada en la hoja del machete. *"Por lo tanto, no hay lugar a afirmar que si su mango o cacha es o ha sido de uno u otro color, tal específica cacha constituye su signo marcario, considerando que la marca es la que distingue el producto y una de sus partes aisladas".*

⁸ Artículo 28 Código Civil. "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando le legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal".

⁹ Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse. Segunda Edición, Tomo y, 1990.

¹⁰ Diccionario Enciclopédico Espasa, Cíclopes Dantes, octava edición, Madrid 1978.

¹¹ Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso. 9-IP-97

Por la cual se resuelve un recurso

En el caso de la referencia, este Despacho, no encuentra comprobada la realización o la inminencia de los actos de confusión. Toda vez que a través de la fabricación, distribución y comercialización de los machetes marca "TIBURÓN" la sociedad BELLOTA COLOMBIA S.A., no estaría generando actos de confusión frente al machete marca "GAVILAN COLORAO". Como bien pudo establecer este Despacho, en la hoja del machete fabricado por BELLOTA COLOMBIA S.A. se observa la marca que los distingue de cualquier otro competidor, luego entonces, mal podría generar confusión frente al público cuando en la hoja del machete esta consignado su signo distintivo, la marca "TIBURÓN".

Ahora bien, el hecho que el machete marca "TIBURÓN" tenga en su cache uno color similar al "naranja en todas sus tonalidades", no implica que por ello se genere confusión al consumidor frente al machete "GAVILAN COLORAO", ya que con el producto mismo, son presentados la consumidor otros signos y características adicionales que los distinguen dentro del mercado de las herramientas y machetes, tales como el uso en el caso del machete "TIBURÓN". Adicionalmente se aprecian claras referencias al origen empresarial de cada producto, en la forma de sellos o stickers adheridos a la hoja del producto y cuya información establece en forma inequívoca el origen de cada producto.

Debe adicionalmente tenerse en cuenta, que si bien es cierto que el consumidor promedio del producto en estudio es el campesinado colombiano, quien en muchos casos no sabe leer ni escribir, el mismo para los productos en estudio se constituye en un consumidor extremadamente especializado que reconoce la calidad de un producto por sus cualidades intrínsecas, aunadas a una marca que en la mayoría de los casos y reconociendo el nivel de alfabetización del consumidor, recurre a imágenes o marcas figurativas o mixtas que refuercen el valor denominativo del signo y que permitan al usuario una pronta, efectiva y real recordación, que conjure desde cualquier punto de vista la posibilidad de confusión, razones que permiten afirmar que en el presente asunto no se cumplen los requisitos previstos por el legislador en el artículo 31 de la ley 256 de 1996 para la aplicación de las medidas preferentes.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar en todas sus partes la decisión proferida mediante acto administrativo número 08411 del 18 de marzo de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar el inmediato levantamiento de las medidas cautelares contenidas en la parte resolutive de la resolución 08411 del 18 de marzo de 2002.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor ALFONSO LLORENTE SARDI y BARNEY REBELLON BONILLA, apoderados de las sociedades Bellota Colombia S.A. e Invermec S.A., entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contra no procede ningún recurso alguno al encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **19 NOV. 2002**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


CARLOS GERMAN CAYCEDO ESPINEL

Por la cual se resuelve un recurso

Notificación:

Doctor

ALFONSO LLORENTE SARDI

C.C. 79.148.863 de Usaquén

Apoderado

BELLOTA COLOMBIA S.A.

NIT. 08908079767

Carrera 7 No. 32-33 Of.1504

Ciudad.

Doctor.

BARNEY REBELLON BONILLA

C.C. 2.661.915 de Tulúa

Apoderado

INVERMEC S.A.

NIT. 08002279248

Carrera 30 No. 14-78

Ciudad.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la resolución 36315 de fecha 19/11/2002
fue notificada mediante edicto número 24668
firmado el 09/12/2002 y desahogado el 20/12/2002

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha: 04 DIC. 2002

Se notifica a don Sr. _____
de la anterior providencia quien
capusano don

Paulo
2601915 Felan
T.O. 21589 CST