



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 42528 DE 2002

(27 DIC. 2002)

Por la cual se resuelve un recurso

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Mediante escrito radicado bajo el número 02000488 - 00020004 del 29 de octubre de 2002, el abogado **JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ**, en su calidad de apoderado de la sociedad **AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA.**, presentó recurso de reposición contra de los actos administrativos radicados bajo los números 02000488 - 00020002 del 18 de octubre de 2002 y 02000488 - 00020003 del 21 de octubre del mismo año, mediante los cuales se consideró insuficiente una caución y se determinó la improcedencia para la adopción de unas medidas cautelares respectivamente. El objeto del recurso es que revoquen las decisiones aludidas y se ordene el decreto y práctica de las medidas cautelares solicitadas, para lo cual se fundamenta la petición de la siguiente manera:

"I. ANTECEDENTES.

"1.-La Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver la solicitud de medidas cautelares pedidas por mi poderdante, mediante comunicación del día 6 de septiembre de 2002, resolvió solicitar la constitución de una caución en cuantía de Cincuenta Millones de Pesos (\$50.000.000.00) Moneda Corriente; caución esta que fue prestada dentro del término otorgado, constituida por la Compañía Liberty Seguros, mediante la póliza judicial No. 0074854 del 11 de septiembre de 2002.

"2.-Mediante comunicación 02000488 del 18 de octubre de 2002, recibida el día 23 de octubre de 2002, la Superintendencia procedió a calificar la caución prestada para el decreto y práctica de las medidas cautelares y advirtió que *"... no existe dentro del expediente y no se aprecia una descripción clara del volumen y características, tanto del mercado como de los productos, sobre los cuales pretende sean aplicadas las cautelas solicitadas, situación esta que requiere la Entidad para establecer la magnitud en términos del perjuicio, de tales medidas. En virtud de lo anterior, este Despacho considera que la caución prestada es insuficiente"* Lo resaltado es nuestro.

"Agrega la misma comunicación citada que la Superintendencia de Industria y Comercio aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de adopción de las medidas cautelares, por cuanto es de su competencia de conformidad con los artículos 144 de la ley 446 de 1998, numeral 28 del artículo 4° del decreto 2153 de 1996 y artículo 31 de la ley 256 de 1996.

"Valga desde ya advertir que la Superintendencia consideró insuficiente la caución solicitada por ella misma, mediante comunicación del 6 de septiembre de 2002, lo que resulta a todas luces incongruente e ilegal.

"3.-Posteriormente, mediante comunicación 02000488 del 21 de octubre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que las medidas cautelares solicitadas no eran procedentes, por cuanto en el

Por la cual se resuelve un recurso

proceso no están probadas las conductas denunciadas como desleales, ni tampoco se encuentra demostrada la inminencia de la realización de las conductas, supuestos estos necesarios para su decreto.

"Agrega la Superintendencia en la misma comunicación que *"Por otra parte, si bien se logra demostraren primera instancia la existencia de unos derechos expresados en un registro marcario, estos para efectos de las cautelas no logran sobrepasar, en principio, el ámbito de la protección prevista para la propiedad industrial. Es decir, con los elementos probatorios aportados no es factible comprobar aún, siquiera, la inminencia de una conducta constitutiva de competencia desleal, por lo que este análisis sustancial y probatorio deberá ser objeto de la investigación en curso."*

"Agrega la Superintendencia, lo que había expuesto en la comunicación del 18 de octubre de 2002, cuando consideró insuficiente la caución, indicando que *"Tampoco existe dentro de las afirmaciones y documentos aportados por el denunciante, una descripción clara del volumen y características tanto del mercado como de los productos sobre los cuales pretende sean aplicadas las cautelas solicitadas, situación ésta que impide a esta Entidad establecer la magnitud de las medidas y por consiguiente el decreto de las mismas"*.

"II. EL RECURSO FORMULADO.

"1.-Le ruego a la señora Superintendente, tener en cuenta para todos los efectos legales, que he interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra las dos decisiones que fueron comunicadas al suscrito apoderado, mediante las comunicaciones de fecha 18 de octubre de 2002 y 21 de octubre de 2002.

"2.-Que por economía procesal, presento la argumentación conjunta para las dos decisiones, en virtud que tienen una misma finalidad: rechazar las medidas cautelares solicitadas en representación de Ameritan Friction Lube y que el recurso pretende la misma finalidad: que se decreten las medidas cautelares solicitadas.

"III. LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO.**"3.1. LA SUFICIENCIA DE LA CAUCION.**

"1.Sobre este tema, establece el artículo 31 de la ley 256 de 1996 que *"Las medidas cautelares, en lo previsto por este artículo, se regirán de conformidad con lo establecido en el artículo 568 del Código de Comercio y en los artículos 678 a 691 del Código de Procedimiento Civil"*.

"2.Así las cosas, lo primero que se debe determinar es si los mencionados artículos se encuentran o no vigentes, o por el contrario, si fueron suspendidos por la expedición de la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena al regular el tema de las medidas cautelares en el artículo 245 y siguientes de la mencionada Resolución.

"En efecto, el artículo 568 del C. de Comercio al cual se remite el artículo 31 de la ley 256 de 1996, establece, entre otros aspectos, que *"... y prestará caución que se le señale para garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan causar al presunto usurpador o a terceros"*. Por su parte, el artículo 247 de la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena establece que *"... La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla"* Lo resaltado es nuestro.

"La Superintendencia fundamentó la solicitud de caución en comunicación del 6 de septiembre de 2002 en el artículo 31 de la ley 256 de 1996 y demás normas concordantes, pero omitió hacer el análisis de rigor sobre la suspensión o no de la norma a la cual se remite el artículo 31 de la ley 256 de 1996.

"3.Independientemente del anterior análisis, que resulta necesario para ejercer el debido proceso en toda actuación judicial o administrativa, lo cierto es que la Superintendencia solicitó a mi poderdante prestar

Por la cual se resuelve un recurso

caución por la suma de Cincuenta Millones de Pesos (\$50.000.000.00) para garantizar los perjuicios que pudieran llegar a causarse a la sociedad Motorkote de Colombia Limitada, en razón del decreto y práctica de las medidas cautelares; caución esta que fue prestada, como ya se indicó, en forma oportuna.

"4.- La suficiencia de la caución es un análisis que corresponde al operador jurídico, en este caso, a la Superintendencia de Industria y Comercio, análisis que debió realizar y que seguramente realizó cuando en comunicación del 6 de septiembre de 2002 solicitó prestar caución por la suma de Cincuenta Millones de Pesos (\$50.000.000.00).

"5.- Resulta ilógico e incongruente, que la misma Superintendencia, luego de analizar la suficiencia de la caución y una vez prestada esta, con todos los requisitos formales, considere que la misma es insuficiente. Cuál entonces es la caución suficiente que requiere la Superintendencia para el decreto de las medidas cautelares solicitada? Solamente ella, como Juez en este asunto, es quien debe determinar razonable y proporcionalmente el monto que haga suficiente esa caución, con el propósito de evitar perjuicios a la sociedad denunciada, en el evento de que esas medidas cautelares se levanten.

"6.- Como lo ha expresado la doctrina, la caución se encuentra establecida en la legislación, como un presupuesto independiente y con un único objetivo: garantizar el pago de los perjuicios que el decreto de medidas cautelares puede llegar a causar y no puede, compensar la falta o debilidad del denominado "fomus boni iuris" o el "periculum in mora", ni mucho menos sustituirlos.

"La cuantía de la caución, dada su finalidad, debe ser la precisa para cubrir los daños y perjuicios que la adopción de las medidas cautelares puede deparar a quien las sufre. Si bien, legalmente no se precisan criterios que deben emplearse para señalar la cuantía, no existe una absoluta discrecionalidad judicial para hacerlo. La doctrina¹ ha mencionado que se ha de atender el costo que para el demandado tiene la medida cautelar ordenada, el cual debe ser moderado en atención a la solidez de la situación cautelable e intensidad del principio de prueba aportado, pues ello permitirá deducir un futuro perjuicio resarcible.

"En fin, en el monto de la cuantía de la cautela se debe conjugar tanto la consistencia de los indicios de comportamiento desleal como la trascendencia económica que puedan tener las medidas solicitadas, elementos éstos que evalúa el operador jurídico cuando por ley tiene la obligación de señalar el monto de la caución prestada y sus condiciones.

"7.- Así las cosas, habiéndose acogido integralmente la solicitud de caución señalada por la Superintendencia para el decreto de las medidas cautelares, no resulta legal que la misma autoridad, la considere insuficiente, sin argumento legal alguno.

"8.- El argumento de la Superintendencia para considerar insuficiente la caución, referente a la falla de descripción clara, volumen y características tanto del mercado como de los productos, serán analizados en el siguiente capítulo, teniendo en cuenta que corresponde al mismo argumento que tuvo al rechazar las medidas cautelares solicitadas, tal y como lo hizo en la comunicación del día 21 de octubre de 2002.

"3.2. LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES.

"1.- En escrito presentado a ese Despacho, se solicitó el decreto y práctica de varias medidas cautelares, con el propósito fundamental de evitar provisionalmente que la conducta desleal de la sociedad demandada Motorkote de Colombia al producir y distribuir el producto con la marca MOTORKOTE imitando la marca SUPERKOTE se siguiera cometiendo.

¹ Ver comentario a la ley de competencia desleal, Prof. José Massaguer, Ed. Civitas, 1999, pág. 611 y ss; Las medidas cautelares en derecho de la competencia, Manuel Oteáis Ramos y Rafael Bellido, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 50.

Por la cual se resuelve un recurso

"2.- La solicitud se hizo con fundamento en lo establecido en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, advirtiendo que se pretende la cesación provisional de los actos supuestamente contrarios a la libre y leal competencia y además que no correspondían a las denominadas "medidas cautelares de 24 horas", por estar debidamente notificada la sociedad demandada.

"3.- Los requisitos que establece la ley de competencia desleal para el decreto de las medidas cautelares son el denominado "fumus boni iuris" o la apariencia del derecho y el "periculum in mora"; requisitos éstos que se encuentran debidamente probados en el expediente, como se determina a continuación.

"4.- Considera la Superintendencia que **"... no existe certeza respecto de la relación directa entre los hechos denunciados y los tipos desleales plasmados en la norma"**, además que **"no puede determinarse como comprobada la realización de una conducta infractora cuando aún no se presentan dentro del expediente los elementos probatorios idóneos para obtener la mencionada certeza jurídica"** Lo resaltado fuera de texto. Y sigue indicando que **"... si bien se logra demostrar en primera instancia la existencia de unos derechos expresados en un registro marcario, éstos, para efectos de Las cautelas no logran sobrepasar, en principio, el ámbito de la protección prevista para la propiedad industrial"**. Lo resaltado fuera de texto.

"Lo primero que debemos mencionar a la Superintendencia es que para el decreto de unas medidas cautelares no se requiere LA CERTEZA JURÍDICA de la existencia de la conducta desleal, sino la verosimilitud de la existencia del derecho o la anteriormente denominada prueba sumaria -aquella prueba no controvertida -o también la denominada apariencia del derecho. Jamás puede pretenderse al analizar las medidas cautelares, la certeza del derecho, pues ello es propio del proceso y solo con la decisión final se tendrá esa certeza.

"Las medidas cautelares, entre otras finalidades, están dirigidas a evitar las consecuencias de la conducta desleal, a suspender sus efectos, a mantener el statu quo. Por eso tiene carácter preventivo y sus efectos son provisionales y pueden incluso proponerse antes de iniciar la acción o conjuntamente con ella o con posterioridad a su iniciación, como ocurrió en el presente asunto.

"Pretender que la conducta desleal se haya comprobado por el Juez o Superintendente como requisito previo al decreto de la medida cautelar es desconocer su naturaleza y finalidad, que como se dijo, es preventiva y provisional, hasta tanto se decida el fondo del asunto. Prueba de ello es que pueden solicitarse y obviamente decretarse antes de iniciada la acción.

"En segundo lugar, se debe determinar si en el caso en análisis se cumplió o no con ese requisito, es decir, con la apariencia del derecho. La respuesta es única: Se encuentra más que probado - y no en primera instancia como lo indica la Superintendencia sino en última instancia -que mi poderdante es titular de la marca SUPERKOTE y que esta resulta similarmente confundible al nombre MOTORKOTE de la sociedad demandada.

"Y la prueba radica en el mismo acto de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, que en primera y en última instancia, consideró mediante resolución que se presume legal, que el nombre MOTORKOTE resulta similarmente confundible con la marca registrada SUPERKOTE.

"Pero adicional a lo anterior, que bastaría para cumplir el requisito exigido en la ley, existe prueba en el expediente sobre el estudio acompañado con la demanda del CENTRO DE ESTUDIOS AL CONSUMIDOR CICO de la confundibilidad de la marca SUPERKOTE (marca registrada) con el nombre MOTORKOTE.

"La sola apariencia de la ilicitud de la conducta de confusión, como una de las denunciadas ante esa autoridad, tiene relación directa con la solicitud de las medidas cautelares, por la conducta de la confusión y

Por la cual se resuelve un recurso

hace viable la cesación provisional solicitada, para impedir la confusión en el mercado, con perjuicio no solo para mi poderdante, sino también para los consumidores.

"5.- En el presente caso se han demostrado los extremos que se exige en la ley para el decreto de la medida cautelar, a saber:

"a) El derecho infringido, contenido en el registro de la marca SUPERKOTE y su titularidad, que a su vez acredita la legitimidad de mi representada para actuar.

"b) El uso de la marca SUPERKOTE por parte de mi representada, para distinguir productos de la clase 4ª internacional, esto es, aceites y grasas industriales.

"c) El uso de la marca MOTORKOTE por parte de la sociedad demandada para distinguir los mismos productos distinguidos con la marca SUPERKOTE, con el objeto de causar confusión con la clientela de mi representada.

"d) La prueba de la confundibilidad de los signos distintivos MOTORKOTE y SUPERKOTE, contenido precisamente en las resoluciones 9964 de 2000 y 11992 del 30 de marzo de 2001 de esa Superintendencia, dotadas de una presunción de legalidad que no puede desconocer ese Despacho; así como el estudio preparado por el CENTRO DE ESTUDIOS AL CONSUMIDOR -CICO-.

"Se dan pues todos los presupuestos de la prueba sumaria, verosimilitud de prueba o apariencia del derecho para decretar las medidas cautelares solicitadas, lo que obliga a ese Despacho a revocar las decisiones impugnadas y en su lugar, aceptar la caución prestada y decretar las medidas cautelares.

"6.- También aparece en el expediente el peligro que sufre mi poderdante por no protegerse inmediatamente su derecho, también denominado el "periculum in mora", dada la demora que tiene cualquier proceso judicial. Basta advertir como soporte a este argumento, que la demanda fue presentada el día 3 de enero de 2002, y a pesar del procedimiento especial que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de lo establecido en la ley 446 de 1996 y el decreto 2153 de 1992, hasta el momento no hemos culminado la etapa de pruebas.

"Es notorio, evidente y claro el perjuicio que sufre mi poderdante con la demora en que se adopte la decisión judicial correspondiente, máxime cuando las sociedades demandadas han seguido usando el mismo nombre de MOTORKOTE para identificar los productos similares a los que distribuye mi poderdante, sobre lo cual existe también prueba en el proceso.²

"7.- La Superintendencia, como juez de los casos de competencia desleal, no puede excluir de la protección por la vía de la competencia desleal de los conflictos que se presenten en materia de propiedad industrial. En efecto, la propia ley 256 de 1996, establece en su al-título primero 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 participan en el mercado..."** Lo resaltado es nuestro.

"En consecuencia, la Superintendencia no puede analizar caprichosamente las pruebas aportadas en el expediente, para concluir que existe cierta protección en materia de propiedad industrial, pero que es solo para ese asunto o materia y no para los demás, haciendo una escisión que a todas luces aparece incongruente.

² Ver diligencia de interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad Motorkote de Colombia.

Por la cual se resuelve un recurso

"La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda formulada por la sociedad Motorkote de Colombia Limitada contra la Nación -Superintendencia de Industria y Comercio -³ por el acto administrativo que negó en última instancia el otorgamiento de la marca MOTORKOTE, expresó (pág. 4 y 5) que: *"Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas" MOTORKOTE 100" frente a "SUPERKOTE 2000" y "MOLYKOTE" para distinguir los productos comprendidos en la clase 4ª, se concluyen forma evidente que éstas son semejantes entre sí, en los aspectos gráfico, ortográfico (si) y fonético, habida cuenta de que la marca cuyo registro se solicita se reproduce parte de las marcas observantes, lo cual conllevaría a error a los consumidores en cuanto a los productos como tal, y en cuanto a su origen empresarial, generándose una confusión directa e indirecta."* Lo resaltado es nuestro.

"O la Superintendencia acepta como prueba su propio acto administrativo, que está revestido de la presunción de legalidad, en la cual advierte que el nombre MOTORKOTE es similarmente confundible con la marca SUPERKOTE para todos los efectos legales o sencillamente, por vía de interpretación, sus propios actos administrativos están llamados a su desconocimiento por las partes, los terceros y sus propios funcionarios.

"En igual sentido, la Superintendencia tiene que ser congruente con lo que sostiene y expresa judicialmente, no solo para los efectos de propiedad industrial, sino para todos los efectos legales que ello conlleva.

"8.- Habiéndose demostrado los requisitos necesarios para el decreto de las medidas cautelares solicitadas y teniendo la Superintendencia la caución que solicitó para garantizar el pago de los posibles perjuicios que se causen con el decreto de las mismas, es dable proceder a decretar las medidas cautelares.

"3.3. EL REQUISITO ADICIONAL SOLICITADO POR LA SUPERINTENDENCIA.

"1. La Superintendencia en las dos comunicaciones objeto de impugnación, expresó en forma casi similar que *"Tampoco existe dentro de las afirmaciones y documentos aportados por el denunciante, una descripción clara del volumen y características tanto del mercado como de los productos sobre los cuales pretende sean aplicadas las cautelas solicitadas, situación ésta que impide a esta Entidad establecer la magnitud de las medidas y por consiguiente el decreto de las mismas"*.

"2. Resulta sorpresivo, por decir lo menos, este requisito que exige la Superintendencia y que no tiene ningún fundamento legal y lógico. La ley no exige, y sería exótico que lo hiciera como requisito de la medida cautelar un estudio de mercado y más aún la cuantificación exacta de los productos infractores.

"3. Son infractores TODOS AQUELLOS PRODUCTOS de la clase 4ª Internacional, que tengan impreso el nombre MOTORKOTE y que circulen en el mercado y es contra ellos que debe dirigirse la medida cautelar.

"4. En cuanto a la descripción de los productos infractores, aparece con meridiana claridad que son todos aquellos productos con el nombre MOTORKOTE que usurpan el derecho exclusivo y excluyente de la marca SUPERKOTE, por resultar similarmente confundibles, en los términos de la propia Superintendencia. Además, con la demanda se acompañaron ejemplares y muestras de los productos infractores con el nombre MOTORKOTE, cuyo uso como tal, acompañado o no de elementos accesorios, constituye el acto de competencia desleal en cuanto causa confusión con la marca registrada de mi poderdante. También se acompañó con la demanda, muestra del producto con la marca registrada SUPERKOTE.

"5. No existiendo como requisito para el decreto de las medidas cautelares un estudio de mercado y la cuantificación de los productos infractores, ni siquiera por vía de interpretación jurisprudencial, o doctrinaria; se viola el derecho fundamental al debido proceso, pues se hace inocuo el derecho de mi poderdante a la cautela solicitada, mediante la imposición de requisitos que no establece la ley.

³ Expediente No. 7604, Consejo de Estado, Sección primera, Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas

Por la cual se resuelve un recurso

"6. Por otra parte, como quiera que el procedimiento que se adelante es jurisdiccional, pero siguiendo los lineamientos del derecho administrativo, es necesario recordar el artículo 2° del C. C. A. que indica que: *"Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada presentación de los públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley"* Lo resaltado fuera de texto.

"7. Con el mayor respeto a esa autoridad, consideramos que exigir un estudio de mercado y la cuantificación de los productos infractores resulta caprichoso y por lo tanto ilegal. Además creemos que con tal exigencia se está violando el derecho fundamental a la igualdad, pues en eventos similares tramitados ante esa Superintendencia, -por supuesto tampoco en los tramitados ante los jueces-, jamás se ha exigido como requisito para el decreto de las medidas cautelares, un estudio cuantificado como el pretendido; el cual por demás, resulta inconducente e improcedente, por desconocer mi poderdante datos sustanciales para su correcta realización, el cual solo podría llegar a ser exigido a la propia parte demandada.

"4. CONCLUSIONES

"En el presente asunto se reúnen a cabalidad todos los requisitos para que la Superintendencia como juez en materia de competencia desleal a prevención, proceda a decretar las medidas cautelares solicitadas.

"Por lo tanto, reitero la solicitud a la señora Superintendente, para que REVOQUE la decisión de considerar insuficiente la caución prestada y de rechazar las medidas cautelares solicitadas y en su lugar, proceda a aceptar la caución prestada en los términos exigidos por la Superintendencia y a decretar las medidas cautelares solicitadas.

"5. PETICIÓN FINAL.

"En el remoto caso de que la decisión final en materia de medidas cautelares no sea revocada en la forma solicitada, ruego a la señora Superintendente conceder subsidiariamente el recurso de apelación, ante el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil.

"Fundamento esta solicitud, en virtud de lo establecido en el artículo 52 de la ley 510 de 1999 que modificó el artículo 148 de la ley 446 de 1996 y que en su parte pertinente establece que: *"Los actos que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante las autoridades judiciales. Sin embargo la decisión por la cual las entidades se declaren incompetentes y la del fallo definitivo, serán apelables ante las mismas"*. Lo resaltado fuera de texto.

"En el evento de que la señora Superintendente considere que la decisión en torno al tema de las medidas cautelares no corresponde a un "fallo definitivo" y que por lo tanto, no es susceptible del recurso de alzada, ruego así expresarlo, para brindar a mi poderdante la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que considere pertinentes."

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo, la decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

1. Suficiencia de la caución prestada

"Según el artículo 144 de la ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, en las investigaciones por competencia desleal podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes, dentro de las cuales deben incluirse las previstas en el artículo 31 de la ley

Por la cual se resuelve un recurso

256 de 1996. En esta disposición se establece que esas medidas se regirán por lo señalado en el artículo 568 del Código de Comercio y en los artículos 678 a 691 del Código de Procedimiento Civil.

Es así como el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa al procedimiento que para medidas cautelares prevé la ley de competencia desleal, se plasma que: *"En la providencia que ordene prestar caución se indicarán su cuantía y el plazo en el que debe constituirse, cuando la ley no los señale (...)"*

Respecto a la calificación de las cauciones la doctrina se ha pronunciado de la siguiente manera: *"Señalada y prestada la caución dentro del término oportuno, se requiere un nuevo pronunciamiento del funcionario que deberá analizar si la caución reúne los requisitos legales, labor que la ley denomina calificación de la caución (art. 679) y con base en ese análisis la aceptará o rechazará (...)"*⁴

Como lo anota el recurrente en su escrito, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio número 02000488-00020000 indicó a la sociedad denunciante la necesidad de allegar una caución por el monto de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000.00). Indicación atendida por el solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho considera que, el primero de los actos impugnados debe ser revocado en su totalidad y por lo tanto debe considerarse como suficiente la póliza presentada como caución dentro del caso de la referencia, sin perjuicio del análisis de la procedencia de las cautelas solicitadas.

2. Procedencia de las cautelas solicitadas

2.1. Facultades para decretar medidas cautelares

El numeral 11, artículo 4º del decreto 2153 de 1992, establece como una de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la de "Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones a que se refiere el numeral anterior."

Es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales otorgadas y a petición de parte, está facultada para decretar la práctica de las medidas cautelares que considere convenientes, dentro de una investigación por competencia desleal.

Argumenta el recurrente que *"para el decreto de unas medidas cautelares no se requiere LA CERTEZA JURÍDICA de la existencia de la conducta desleal, sino la verosimilitud de la existencia del derecho o la anteriormente denominada prueba sumaria -aquella prueba no controvertida -o también la denominada apariencia del derecho. Jamás puede pretenderse al analizar las medidas cautelares, la certeza del derecho, pues ello es propio del proceso y solo con la decisión final se tendrá esa certeza."*

Señala el artículo 31 de la ley de competencia desleal que "Comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes. (Subrayado fuera de texto)

Según lo anterior, son dos los supuestos previstos por la norma para la procedencia de unas medidas cautelares. El primero de ellos se refiere a la comprobada realización de un acto de competencia desleal, mientras que el segundo trata la inminencia de la conducta. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis independiente para establecer frente a cuáles de las situaciones fácticas denunciadas procede la imposición de unas cautelas y cuáles de éstas pueden ser aplicadas.

4 López Blanco Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, pág 1099.

Por la cual se resuelve un recurso

Es así como, contrario a lo expuesto por el recurrente, en el primero de los eventos si se requiere la comprobación del acto de competencia desleal realizado, no pudiendo partir de suposiciones o deducciones respecto a la infracción. Si bien, la decisión final otorga la mencionada certeza jurídica respecto a la comisión de las conductas desleales, la comprobación requerida en el tema de las cautelas se refiere a relación directa entre los hechos denunciados y las posibles conductas desleales previstas en la ley.

Por otro lado, para esta Entidad, tampoco se encuentra demostrada la inminencia requerida por la norma para la adopción de las mediadas cautelares, toda vez que, no se presenta aún una correspondencia entre los hechos denunciados referentes a los productos específicos y las conductas tipificadas como de competencia desleal, no es posible inferir a partir de los elementos probatorios aportados siquiera sumariamente una inminencia de la realización de la conducta por parte del denunciado, tal como lo exige el artículo 31 antes descrito, no siendo procedente decretar la totalidad de las cautelas solicitadas, sin cumplirse el referido requisito.

2.1 Medidas solicitadas

En el escrito de la demanda se solicitan las siguientes medidas cautelares:

1. *Que cesen provisionalmente los hechos que dan origen a la acción de competencia desleal, prohibiendo a la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA comercializar el producto lubricante antifricción con el nombre MOTORKOTE 100 y/o el producto protector de lacas y pinturas MOTORKOTE GOLD que resulta similarmente confundible con el producto que tiene la marca SUPERKOTE 2000"*
2. *Que se ordene el decomiso de todo el material publicitario del producto MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD que reproduce parcialmente la marca SUPERKOTE 2000 y la hace similarmente confundible.*
3. *Que se ordene el decomiso de todo el producto con el nombre MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD por su confundibilidad con la marca (mixta) "SUPERKOTE 2000", en los siguientes establecimientos de comercio: A) CAFAM; B) COLSUBSIDIO; C) OLIMPICA; D) LEY; E) ÉXITO; F) CARREFUR; G) MAKRO; H) CACHARRERÍA LA 14 S.A.; I) HOME CENTER; J) PELAÉZ HERMANOS*
4. *Que se oficie al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, con el fin de que se abstengan de distribuir los folletos publicitarios de cualquier naturaleza, donde aparezca el producto con el nombre MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD.*
5. *Que se ordene al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, para que retiren del mercado nacional todo el producto con el nombre MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD, que resulta ser similarmente confundible con el producto que tiene la marca SUPERKOTE 2000."*

Se observa como, dentro de las pretensiones de la denunciante principalmente se busca que los productos Motorkote Gold y Motorkote 100 salgan del mercado, basando su posición en que dichos productos generan confusión en la elección de los consumidores. El principal argumento esgrimido se refiere a una presunta infracción marcaría por parte de la sociedad Motorkote debido a la existencia del producto Superkote comercializado por American Lube. En contraposición a lo argumentado en el recurso que aquí se estudia, respecto de la existencia de dichas situaciones y principalmente de la relación entre ellas, no obra en el expediente prueba suficiente.

Por la cual se resuelve un recurso

En concordancia con lo anterior, y a pesar de que los argumentos respecto a las conductas endilgadas emanadas de una presunta infracción marcaria no son lo suficientemente sólidos por sí solos como para decretar unas medidas cautelares respecto de los productos sin que medie elemento adicional; no sucede lo mismo con la publicidad contenida en folletos. Veamos:

A este respecto es necesario recordar que bajo el expediente número 99024459 y mediante resolución 041056 de 2001 la Superintendencia de Industria y Comercio conceptuó que existieron actos de competencia desleal de parte de la sociedad titular del registro de la marca SUPERKOTE, American Friction Lube Ltda. en contra de la sociedad Motorkote de Colombia Ltda. Es de aclarar que a la citada conclusión llegó el Despacho luego de evaluar las condiciones de uso de los signos y las expresiones que eventualmente eran añadidas a la designación de los productos mismos, de suerte que la deslealtad de la práctica se evidenció como resultado del análisis del uso y condiciones del mismo y no de las marcas en sí mismas o del origen empresarial de las mismas; aspectos estos que han sido objeto de amplia divulgación por cada una de las partes en conflicto.

Bajo el mismo criterio de análisis, este Despacho, de la evaluación preliminar del uso de los signos sobre el producto mismo, no encuentra que resulte evidente que la forma en que los mismos son presentados haga procedente el decreto de las medidas cautelares directamente relacionadas con el producto *MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD* y su uso o presentación en el mercado.

Bajo el mismo criterio, únicamente se hace procedente el decreto como medida cautelar de aquella solicitada en el numeral 4 del escrito del denunciante, esto es que se oficie al representante legal de la sociedad *MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA*, con el fin de que se abstengan de distribuir los folletos publicitarios de cualquier naturaleza, donde aparezca el producto con el nombre *MOTORKOTE 100 y/o MOTORKOTE GOLD*. Lo anterior debido a que en los medios comerciales y especialmente en los citados folletos, puede estarse dando un tratamiento a los signos, de suerte que no siendo confundibles los productos en sí mismos, la forma en que son presentados al consumidor en los folletos, puede crear distorsiones que podrían dar lugar a los pretendidos error o confusión.

No obstante, cabe resaltar que las anteriores consideraciones se refieren exclusivamente a la práctica de las medidas cautelares solicitadas, por lo que la investigación surgida a raíz de la denuncia presentada continúa, quedando abierta la posibilidad dentro de la misma, para que la sociedad denunciante aporte los elementos probatorios que demuestren la existencia de actos contrarios a la libre y leal competencia.

En virtud de lo anterior, esta Superintendencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar en todas sus partes el acto administrativo número 02000488 - 00020002 del 18 de octubre de 2002, mediante el cual se consideró insuficiente la caución presentada para el decreto de unas medidas cautelares. En consecuencia declárese la suficiencia de la mencionada caución para los efectos pertinentes.

ARTICULO SEGUNDO. Revocar parcialmente el acto administrativo No. 02000488 – 00020003 del 21 de octubre de 2002, ordenando a la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., como medida cautelar:

- *Oficiar al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, con el fin de que se abstenga de distribuir los folletos publicitarios de cualquier naturaleza, donde aparezcan los productos con los nombres Motorkote 100 (Lubricante antifricción) y Motorkote Gold (Protector de lacas y pinturas).*

La anterior medida deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

Por la cual se resuelve un recurso

Debe allegarse a este Despacho un informe de las actividades realizadas a más tardar al día siguiente del cumplimiento del plazo anterior.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al Doctor Jaime Humberto Tobar Ordóñez, apoderado de la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA., y al Doctor Gustavo Adolfo Palacio Correa, apoderado de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA., entregándoles copia de la misma e informándole a éste último que en su contra procede el recurso de reposición, interpuesto al momento de la notificación o dentro de los cinco días siguientes a ella, en el entendido que no suspende el cumplimiento de la medida.

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los

27 DIC. 2002

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


CARLOS GERMÁN CAYCEDO ESPINEL

Notificación:

Doctor

Jaime Humberto Tobar Ordóñez

C.C.No. 79.300.924

Apoderado

AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA.

Nit: 08300171985

Calle 35 No. 7-25 piso 6°.

Ciudad.

Notificación:

Doctor:

Gustavo Adolfo Palacio Correa

C.C.No. 10.135.259

Apoderado

MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA.

Matricula No: 502925-03

Carrera 11 No. 84 - 42 (Interior 9)

Ciudad.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL**

Certifica que la resolución 42528 de fecha 27/12/2002

fué notificada mediante edicto número 1802

firmado el 04/02/2003 y desfirmado el 17/02/2003

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL**

La presente resolución se dio por notificada el _____
mediante memorial suscrito por el Doctor(a) _____

24 ENE. 2003

(Artículo 48 C.C.A.)

Bustamán Adolfo J. J. J.

~~_____~~