



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 00047 DE 2002

(14 ENE. 2002)

Por la cual se resuelve un recurso

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (e)

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en el numeral 24 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito radicado bajo el número 00065829-00030006 del catorce (14) de noviembre de 2001, Luis Eduardo Cuartas Galvis, en su condición de apoderado de la empresa AVIEXPRESS S.A., presentó recurso de reposición contra la resolución número 34876 del 26 de octubre de 2001. El recurrente sustenta su recurso en los siguientes términos:

"(...) Los fundamentos en los cuales apoyo el recurso en mención se contraen a lo siguiente:

1. Se ha impuesto una sanción en contra de mi representada con fundamento en una investigación iniciada a instancias de AVIATUR S.A., quien reclama ser la titular de la marca AVIA EXPRESS, la cual presenta en su logotipo, adicionalmente a las dos expresiones que la conforman, algunas líneas que confluyen en el centro de manera de estrella.
2. Considera la resolución atacada, y así lo consagra en la parte resolutive, que mi cliente incurrió en la violación de los arts. 8o. y 10 de la ley 256 de 1996, esto es, actos de desviación de la clientela y actos de confusión, respectivamente.

No obstante, en la parte motiva de la citada resolución se consigna con absoluta claridad que no existen pruebas, o que estas no fueron aportadas por la denunciante, encaminadas a demostrar la confusión o que se produjo una real y efectiva desviación de la clientela de la agencia comercial Avia Express a la sociedad AVIEXPRESS S. A., afirmación que es perfectamente válida de conformidad con las diligencias adelantadas.

En efecto, en la pagina 8 de la resolución se lee lo siguiente:

"En cuanto al efecto previsto en la disposición en cita, durante la presente investigación no fueron aportadas pruebas encaminadas a demostrar la confusión en que pudo haber incurrido el público, a causa de la conducta desplegada por la sociedad denunciada.." (resalto).

Asimismo, en la página 11 de la referida resolución, se puede leer lo siguiente:

"Por otra parte y en lo que guarda relación con el efecto previsto en la norma en cita, no existe prueba alguna en el expediente que permita inferir a este Despacho, que se produjo una real y efectiva desviación de la clientela de la agencia comercial Avia Express a la sociedad AVIEXPRESS S.A.El

Por la cual se resuelve un recurso

denunciante no probó que existiesen dudas entre sus clientes respecto de la actividad comercial o de las prestaciones desarrolladas por Avia Express, así como tampoco probó que se hubiese presentado una disminución en prestación de los servicios, como consecuencia de que la clientela se hubiese trasladado a la denunciada. (Negrillas fuera de texto)."

Así las cosas, es evidente que al no estar probados los hechos o circunstancias que configuran los supuestos consagrados en las normas citadas en la resolución y alegados por la parte accionante, la Superintendencia, luego de reconocerlo así, incurrió en grave error al proferir una decisión condenatoria en contra de mi representada.

No se entiende cómo, si tal como quedó textualmente transcrito, se afirma que hay ausencia de prueba de las supuestas violaciones que se le endilgan a mi cliente, en la parte resolutive se arriba a conclusiones que resultan abiertamente contradictorias con lo consignado en la parte motiva.

3.- Independientemente de que se haya incurrido o no en un error, lo cierto es que dentro del encuadramiento no existe la más mínima prueba que acredite los supuestos de hecho en que la denunciante basa sus pretensiones. Y debe recordarse que la ley procesal civil establece que a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal. O como textualmente dice el art. 177 del C. de P. C.: "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.. ."

A este respecto es pertinente precisar que dentro de la investigación adelantada lo que si quedó establecido es lo siguiente:

a.- Avia Express es una marca. Como tal carece de licencia para operar *courriers*, y si lo hace lo esta haciendo ilegalmente.

b.- Si la marca Avia Express no opera *courriers* por sí misma, sino que lo hace a través de interpuesta persona, no está ejerciendo la actividad sobre la cual afirma tener derecho, por consiguiente carece de una clientela, buen nombre, fama comercial y demás calidades que pretende, luego mal puede afirmarse que mi representada le ha desviado la clientela o ha incurrido en actos de confusión.

c.- Dentro de la inspección llevada a cabo a las oficinas de Aviatur S. A., el día 2 de abril del presente año, se constato, entre otras cosas, lo siguiente: que Aviatur S. A. no desarrolla por sí misma la actividad de correos y que no cuenta con acreditación para la actividad de correos por parte del Ministerio de Comunicaciones; que el servicio es prestado por Colombia Express Ltda. a través de contrato de agencia comercial; que la agencia identifica el servicio que presta **como agente de la empresa** con el nombre de Avia Express.

Esta prueba de Inspección no fue tenida en cuenta en la resolución, no mereció el mas mínimo estudio por parte de la Superintendencia, con lo cual se está quebrando el principio de la igualdad y, de contera, a punto de causársele grave perjuicio a mí representada.

En consecuencia, según lo establecido, la actividad que lleva a cabo la marca Avia Express es recepcionar correo para otras firmas que desarrollan el *courrier*, lo que resulta distinto a la actividad que adelanta AVIEXPRESS S. A. la cual es la de *courrier* como tal. Las dos actividades comerciales son bien diferentes, luego la condena impuesta en la resolución es abiertamente contraria a los hechos demostrados en el curso de la investigación, razón por la cual este recurso está llamado a prosperar.

4.- Dentro de los argumentos esgrimidos en la resolución cuestionada se afirma que mi cliente tiene

Por la cual se resuelve un recurso

conocimiento de la existencia del establecimiento de comercio distinguido con el nombre de Avia Express (ver párrafo penúltimo de la página 6 y párrafo 1o. de la página 4). Lo cierto es que dentro del encuadernamiento no se probó que tal establecimiento existiera. Lo único que existe, como ya se afirmó, es un registro de marca a favor de una agencia de viajes Aviatur y un contrato de agencia comercial de esta y Colombia Express Ltda. para prestarle servicio a los clientes de la citada agencia de viajes.

5.- De otra parte, en gracia de discusión, suponiendo que los argumentos hasta aquí esbozados carecieran de sustento suficiente, lo cierto es que mi cliente ha venido desarrollando una actividad plenamente respaldada por la ley, con fundamento en una licencia auténtica emanada del Ministerio de Comunicaciones en favor de la Sociedad AVIEXPRESS S.A., la cual cuenta, además, con el correspondiente registro ante la citada de Comercio de esta ciudad y con un establecimiento de comercio abierto al público y legalmente reconocido, lo que no puede predicarse de Avia Express, que no pasa de ser una marca con la cual no se adelanta una actividad similar a la de mi representada por carecer de licencia para ello, según se constató, y de no existir establecimiento de comercio con tal denominación. En consecuencia mal puede afirmarse que se esta compitiendo deslealmente contra un simple registro.

Ahora bien, el art. 603 del Código de Comercio es claro y terminante al establecer que los derechos sobre el nombre comercial, que es distinto de la marca, se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. Estimo que la Superintendencia esta confundiendo lo uno con lo otro, o lo que es lo mismo, la marca con el nombre comercial. No debe olvidarse que la marca, en este caso de servicios, es todo signo destinado a distinguir los servicios de una empresa de los de otra, al paso que el nombre comercial sirve para identificar al comerciante en cuanto que es el quien asume y personaliza la organización, o como lo define el C. de Co. en su art. 583-4: "el que designa al empresario como tal.

6.- Así mismo, se observa que la pena impuesta en contra de mi poderdante no tiene factor motivante alguno, no obstante concluirse en la parte resolutive que resulta proporcional con la conducta realizada. Conducta que en mi entender esta perfectamente ceñida a la ley. Cosa bien distinta es que la Superintendencia interprete que el mero registro de una marca, aún a pesar de violentar los demás requisitos legales, como lo es la licencia de operación de la actividad, confiere mejor derecho que la actividad desarrollada honestamente por AVIEXPRESS S. A., nombre comercial. Se insiste, Aviatur S. A., titular de la marca Avia Express, carece de licencia de operador de mensajería especializada y no existe establecimiento de comercio con el nombre Avia Express.

Con fundamento en lo brevemente expuesto, reitero mi petición inicial en el sentido de que la resolución atacada se revoque en su integridad, como quiera que no existe prueba que comprometa la conducta de mi cliente. Por el contrario, lo que se acreditó es que está actuando dentro del marco legal y en una actividad distinta a la desarrollada por la denunciante".

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del código contencioso administrativo 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:

1. Respecto de la inexistencia de pruebas encaminadas a demostrar la ilegalidad del comportamiento de AVIEXPRESS S.A. por violación de los artículos 8 y 10 de la Ley 256 de 1996.

No son de recibo las pretensiones del inconforme en el sentido de impugnar la resolución final que decide la investigación apoyándose en la inexistencia de pruebas encaminadas a demostrar la confusión en que pudo haber incurrido el público consumidor o la desviación de la clientela de la agencia comercial Avia Express a la sociedad Aviaexpress S.A.

Por la cual se resuelve un recurso

En efecto, tal como este Despacho ha venido sosteniendo tanto la intención como el resultado son supuestos válidos para considerar una acción como desleal; independientemente que se presente uno o el otro, la conducta será calificada como desleal.

El resultado de la conducta de crear confusión o desviar la clientela 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 intención como el resultado de una conducta que genere confusión o desviación de la clientela, sirven para adecuar el supuesto normativo.

Sostener la legalidad de una conducta a partir de la inexistencia de pruebas encaminadas a demostrar la confusión y/o la desviación de la clientela, sería tanto como desconocer la ilegalidad de la conducta cuando se presenta idónea para provocar sus efectos aunque ellos no se hayan trasladado a los consumidores. No debe olvidarse que lo fundamental en este ordenamiento, no es la represión de las conductas que se materializan en desleales sino prevenir que éstas se produzcan¹.

En el caso que nos ocupa -reitera esta Superintendencia-, que el denunciante aportó las pruebas necesarias que permitieron a esta Entidad tener certeza del registro de la marca mixta Avia Express, en favor de su titular Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A., lo cual excluye legalmente la posibilidad para cualquier tercero de "usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro"².

Más aún en la resolución recurrida este Despacho señala que *"..el haber utilizado la sociedad denunciada un nombre de gran similitud fonética (Aviexpress) en comparación con el del denunciante (Avia Express) generó por objeto un acto de desviación de la clientela, contrario al uso comercial."*

Y agrega: *"Es así como el primer elemento objeto que se estudia dentro de las normas de competencia tiene en cuenta la potencialidad de daño de una conducta frente a un mercado o a un competidor, así los agentes no lo busquen"*.

2. Respecto de la imposibilidad que tiene la marca Avia Express de operar courriers por sí misma, actividad abiertamente diferente a la desarrollada por la sociedad Aviexpress S.A.

Bien se observa en el presente caso, que la conducta desplegada por la sociedad Aviexpress S.A. lesiona el derecho de propiedad industrial acreditado por la sociedad denunciante sobre la marca registrada Avia Express, situación que permite prosperar la acción de competencia desleal, en razón de que para competir se ha utilizado un mecanismo no apropiado³.

Pretender desconocer la ilegalidad de la conducta apoyándose sutil y hábilmente en una presunta falta de autorización por parte del Ministerio de Comunicaciones, no posibilita de manera alguna a la

¹ Gómez Leyva, Delio. De las restricciones del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Cámara de Comercio de Bogotá. 1998. Página 333.

² Decisión 486 de 2000. Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

³ Supra 1. Página 290.

Por la cual se resuelve un recurso

sociedad denunciada, al uso de una marca que se encuentra registrada de conformidad con los trámites y requerimientos de la entidad debidamente facultada para ello, en este caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora bien, así le asistiese razón al recurrente en cuanto a que Avia Express carece de licencia expedida por el Ministerio de Comunicaciones para prestar el servicio de correo, este es un asunto que no corresponde dirimir a esta Superintendencia sino a la autoridad competente.

En todo caso la circunstancia que plantea el impugnante en su recurso de manera alguna, torna legal una conducta que según el ordenamiento es considerada contraria al ejercicio del derecho de la leal competencia.

Tal como quedó probado en desarrollo de la visita de inspección practicada el día 2 de abril de 2001, la empresa Aviatur S.A. no desarrolla por sí misma la actividad de correos y no cuenta con acreditación para la actividad de correo por parte del Ministerio de Comunicaciones. El servicio nacional de courier lo cubre la marca AVIA EXPRESS en las principales ciudades del país a través de la empresa COLOMBIA EXPRESS LTDA y el servicio internacional a través de la empresa DHL.

No obstante lo anterior, el objeto del contrato de agencia comercial suscrito entre Colombia Express Ltda. -la empresa- y la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A. -la agencia-⁴, guarda una estrecha relación con los servicios relacionados con la clase 39 de la clasificación internacional de Niza⁵, para la cual precisamente fue concedido el registro de la marca Avia Express en favor de su titular Aviatur S.A.⁶, similitud de actividad que hace posible la potencialidad de generar confusión y desviación de la clientela.

Es por ello que no asiste razón al recurrente cuando afirma que las dos actividades comerciales desarrolladas por la agencia Avia Express y la empresa Aviexpress S.A. son bien diferentes, ya que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad denunciada presta, entre otros, servicios postales, de transporte de cosas y transporte de valores claramente relacionados con la clase 39 en mención.

Vale la pena recordar, que de acuerdo con la Decisión 486 de 2000 -Régimen Común de la Propiedad Industrial-, el registro es constitutivo del derecho al uso exclusivo de una marca que le permite a su titular ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos idénticos o similares, más aún cuando dicho uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro⁷.

El carácter exclusivo del derecho subjetivo del titular de la marca registrada, está íntimamente relacionado con la función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios que la marca

⁴ Según copia del contrato de agencia comercial que aparece dentro del expediente, la empresa Colombia Express Ltda. confiere a la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A el encargo de recepcionar los envíos o despachos de usuarios del servicio en nombre y por cuenta de la empresa y de todos los servicios de courier que ella presta.

⁵ Arreglo de Niza de 1957. Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

⁶ Resolución 39558 del 28 de septiembre de 1994 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁷ Alemán Badel, Marco Matías. Marcas. Normatividad Subregional sobre marcas de productos o servicios. Image Control. 1a Edición, Bogotá. Pág 99.

Por la cual se resuelve un recurso

desempeña, es por ello que en el presente caso, la utilización de un signo similar a la marca registrada Avia Express cuenta con la potencialidad de causar confusión al consumidor promedio, sobre el origen empresarial y la calidad de los servicios distinguidos con la misma⁸, situación que encuentra méritos suficientes para probar la desviación de la clientela, al menos por objeto.⁹

Finalmente, es importante tener en cuenta que si bien el reglamento andino y la legislación interna de nuestro país, contemplan el simple uso como mecanismo para la adquisición del derecho exclusivo sobre el nombre comercial, para que éste sea oponible a una marca registrada debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la misma¹⁰.

3. Respetto de la inexistencia de factor motivante respecto de la pena impuesta en contra de Aviexpress S.A.

Utilizar un signo distintivo similar a una marca registrada, no obstante haber tenido conocimiento de su existencia¹¹, permitieron que la voluntad de la sociedad denunciada se exteriorizara hacia un comportamiento calificado como desleal por la Ley 256 de 1996.

Tal como ha sostenido este Despacho, las obligaciones en general, deben ser cumplidas de buena fe, esto es, lealmente con la intención positiva de realizar la finalidad social y jurídica a la cual obedecen, añadiendo elementos tales como la prudencia, la diligencia y el cuidado.

El hecho de usar en el comercio un signo similar a la marca protegida Avia Express en la clase 39, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el del titular del registro, quebranta una prohibición que impone la ley, respecto de terceros que actúen sin consentimiento del titular de la marca¹².

Queda claro, que la conducta de Aviexpress S.A. transgrede un precepto legal amparado por la Decisión 486 de 2000, que según lo señalado la convierte en desleal. Los hechos comprobados por este Despacho, sobrepasan la posibilidad de desviar lealmente la clientela, que conlleva todo acto de competencia lo cual excede la sana costumbre mercantil y el uso honesto comercial requerido por la Ley

⁸ Fernández-Novoa, Carlos. Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1990. Página 162.

⁹ Resolución 34882 del 26 de octubre de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

¹⁰ Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial ha sostenido: "(...) *El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada..., debe haberse usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente ha de regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial*". Proceso 20-IP-97, solicitada por el Consejo de Estado de Colombia -Sala Contencioso Administrativo- Sección Primera. Expediente interno No. 3971.

¹¹ En cartas de fechas 22 de diciembre de 1999 (sin firma) y 7 de febrero de 2000 (sin firma), aportadas como pruebas documentales con la denuncia, aparecen comunicaciones escritas, en las cuales Rafael Obando Delgado, vicepresidente jurídico de la firma Aviatur S.A., informa a Aviexpress S.A., que la marca y nombre comercial Avia Express pertenece a la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur, advirtiéndoles que la persistencia en su utilización, dará lugar a la iniciación de la acción de competencia desleal ante la SIC y la presentación de denuncia penal por el delito de usurpación de marcas y patentes.

¹² De acuerdo con la Decisión 486 de 2000, el registro es constitutivo del derecho al uso exclusivo de una marca que le permite a su titular ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, más aún cuando dicho uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Alemán Badel, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre marcas de productos o servicios. Image Control. 1a Edición, Bogotá. Página 99.

Por la cual se resuelve un recurso

256 de 1996.

Finalmente, al prefijar el objetivo de su regulación, la Ley 256 de 1996 no se orienta a la defensa de ningún interés en particular; abarca el de quienes participan directamente en el mercado, como oferentes de bienes o servicios, así como a quienes los demandan. Es así como, el objetivo de una ley de competencia desleal no es defender la competencia sino reprimir la deslealtad en ésta¹³.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE

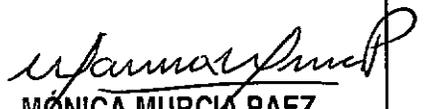
ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución 34876 del 26 de octubre de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución a los doctores Liliana Rodríguez Bernal y Rafael Obando apoderados de la Agencia de Viajes y Turismo S.A. -Aviatur S.A- y al doctor Luis Eduardo Cuartas Galvis, apoderado de la sociedad Aviexpress S.A, entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contra no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 4 ENE. 2002

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (e)


MÓNICA MURCIA PAEZ

¹³Supra 1. Página 306.

Por la cual se resuelve un recurso

Notificaciones:

Doctor

LILIANA RODRÍGUEZ BERNAL

C.C. 52.122.227 de Bogotá

RAFAEL OBANDO DELGADO

C.C. 10.539.906 de Popayán

Apoderado

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A. AVIATUR S.A.

Calle 19 No. 4-62

Ciudad

Doctor

LUIS EDUARDO CUARTAS GALVIS

C.C. 19.279.242 de Bogotá

Apoderado

AVIEXPRESS S.A..

Calle 19 No. 5-51 Oficina 202

Ciudad

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En Bogotá, a 30 ENE 2002

Notifiqué personalmente al Dr. José Eds. Cuatrecasas G.

El contenido de la anterior providencia quien
Impuesto firma Cuatrecasas

19279242

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la resolución 47 de fecha 14-I-02

fue notificada mediante edicto número 3038

en fecha 06 FEB. 2002 y clasificada el 19 FEB. 2002