



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 04290 DE 2002

(12 FEB. 2002)

Por medio de la cual resuelve un recurso

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades 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 01051509-70004 del 20 de diciembre de 2001, el doctor Marino Sema Duque, actuando como apoderado de la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada, presentó recurso de reposición contra la Resolución número 38151 de fecha 23 de noviembre de 2001, por medio de la cual se dictan unas medidas cautelares.

SEGUNDO: Solicita el recurrente revocar la resolución de decreto de medidas cautelares y, en su defecto, se ordene el archivo definitivo de la actuación y se fundamenta de la siguiente manera:

"1.- Ratificando la declaración del representante legal de mi mandataria de octubre 18 de 2001, su empresa usó la marca BROADWAY CON ETIQUETA adquirida por USO, POR REGISTRO Y POR CESION de INVERSIONES SANTA ANA INVERSANT LIMITADA, para amparar cocteles de whisky (sic), entre los años 1999 y 2000 aproximadamente, cambiando su última etiqueta en julio de 2001 por negativa definitiva a solicitud administrativa pendiente."

"2.- Durante el periodo de uso de la referida marca, actuaron estrictamente dentro de los marcos legales, pues (sic) son propietarios de los derechos sobre la marca y registro sanitario de la misma."

"3.- INVERSIONES RIVELINO LICORES Y VINO LIMITADA USA en la actualidad la marca BROADWAY CON ETIQUETAS BIEN DIFERENTES A LAS QUE REIVINDICA LA DEMANDANTE BAILEYS, según se desprende de las solicitudes de registro de marcas que se adelantan en los expedientes Nos. 01075443 y 01095036."

"4.- Mediante memorial radicado personalmente en octubre 30 de 2001, el apoderado de mis representados en Propiedad Industrial DESISTIO del registro de la marca BROADWAY CON ETIQUETA, solicitado en el expediente No. 010650-73."

"5.- Las etiquetas que acompañan a su marca BROADWAY, y a las que su Despacho alude (en fotocopias) en su ARTICULO PRIMERO de su resolución aquí recurrida, NO SE COMERCIALIZAN NI SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO A NOMBRE DE MIS REPRESENTADOS; Su marca BROADWAY CON ETIQUETA MUY DIFERENTE SI SE COMERCIALIZA Y ESTA EN EL MERCADO NACIONAL."

"6. En el mercado nacional no existe ningún MATERIAL PUBLICITARIO DEL PRODUCTO BROADWAY CON LAS ETIQUETAS EXHIBIDAS POR SU DESPACHO EN EL ARTICULO PRIMERO DE SU RESOLUCIÓN NUMERO 38151 DE NOVIEMBRE 23 DE 2001 Y QUE PERTENEZCAN A MIS REPRESENTADOS."

Por medio de la cual resuelve un recurso de reposición

"7. - Mis mandantes, por intermedio de su representante legal, radicaron memorial en noviembre 28 de 2001, ratificando su inocencia como presuntos competidores desleales y cuyas razones coadyuvo."

"8.- Los presupuestos para que procedieran las MEDIDAS CAUTELARES contra mi mandante, previstos en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, no se dan por ningún motivo por las siguientes razones:

"a) QUE LA REALIZACIÓN O LA INMINENCIA DEL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL SE ENCUENTRE COMPROBADA: El acto de competencia desleal no se encuentra comprobado pues (sic) una marca similar o parecida a la de la demandante (BAILEYS Y ETIQUETA) no se usa por parte de la empresa que represento."

"b) QUE EL PELIGRO QUE SE PRETENDE EVITAR SEA INMINENTE: No existe ningún PELIGRO POR EVITAR, pues (sic) nuestra empresa no produce ni comercializa actualmente con marca similar o parecida a BAILEYS CON ETIQUETA."

"c) QUE EL PELIGRO ESTE REVESTIDO DE GRAVEDAD: Si el PELIGRO no existe, menos su GRAVEDAD que sería su consecuencia."

"9.- Considero procedente enumerar de manera reiterada, para que (sic) Despacho evalúe al momento de tomar decisiones de fondo, los derechos a que hace alusión la demandante:

"a) REGISTRO No. 113441, CLASE 33, EXPEDIENTE No. 92200514; MARCA BAILEYS CON ETIQUETA: VIGENTE HASTA ENERO 11 DE 1991 FECHA EN LA CUAL "CADUCO".

"b) REGISTRO No. 203361, CLASE 33, EXPEDIENTE No. 97025504; MARCA BAILEYS "NOMINATIVA Y SIN ETIQUETA".

"c) REGISTRO No. 217278, CLASE 33, EXPEDIENTE No. 98063263; MARCA BAILEYS CON ETIQUETA : VIGENTE DESDE ABRIL 24 DE 2000; ANTES DE ESTA FECHA NO EXISTIO DERECHO ALGUNO A FAVOR DE BAILEYS SOBRE LA ETIQUETA DE MARRAS."

"d) REGISTRO No. 197320, CLASE 30, EXPEDIENTE No. 96042783; MARCA BAILEYS CON ETIQUETA; LA CLASE AQUÍ PROTEGIDA NADA TIENE QUE VER CON LOS PRODUCTOS DE LA CLASE TREINTE Y TRES (33)."

Por las breves razones anteriormente expuestas, solicito respetuosamente REPONER REVOCANDO SU RESOLUCIÓN NUMERO 38151 DE NOVIEMBRE 23 DE 2001 DE DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES contra mi representada y, en su defecto, ordenar a quien corresponda el ARCHIVO DEFINITIVO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN."

"EN SUBSIDIO, SOLICITO MODIFICAR Y/O ACLARAR SU RESOLUCION DE MEDIDAS CAUTELARES No. 38151 DE NOVIEMBRE 23 DE 2001, EN EL SENTIDO DE QUE MIS MANDANTES "INVERSIONES RIVELINO LICORES Y VINO LIMITADA" SON PROPIETARIOS EN FORMA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE DE LA MARCA "BRODWAY", REGISTRADA BAJO EL CERTIFICADO NUMERO 175703, EXPEDIENTE NO.94059007, PARA AMPARAR LOS PRODUCTOS DE LA CLASE TREINTA Y TRES (33) DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA; MARCA VIGENTE HASTA ABRIL 19 DE 2005; CONCEDIDA INICIALMENTE POR RESOLUCION 7726 DE ABRIL 19 DE 1995, ORDENADA LA ULTIMA ANOTACION DE SU TRASPASO POR RESOLUCION NO. 07489 DE ABRIL 5 DE 2000.

RESUMIENDO, REITERO QUE LA MARCA BRODWAY, CLASE 33, CERTIFICADO DE REGISTRO NNO. 175703; EXPEDIENTE NO.94059007, NO PUEDE LEGALMENTE SER OBJETO DE NINGUNA MEDIDA CAUTELAR, ESPECIFICAMENTE POR COMPETENCIA DESLEAL, PRECISAMENTE POR LA PRESUNCION DE LEGALIDAD DE QUE ESTAN INVESTIDOS LOS DERECHOS OTORGADOS POR

Por medio de la cual resuelve un recurso de reposición

ESA SUPERINTENDENCIA, DIRECTAMENTE POR SU DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS QUE FUE QUIEN OTORGO DICHO DERECHO.

"La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en Resolución No. 36209 de octubre 31 de 2001, dictada con ocasión de las diligencias administrativas adelantadas en el expediente No. 01023970, manifestó:

"1. Derechos conferidos por el registro de una marca y su protección:

El artículo 58 de la Constitución Política garantiza y protege el derecho adquirido, es decir que le confiere CERTEZA Y SEGURIDAD A LAS SITUACIONES JURIDICAS CONSOLIDADAS, de tal forma que el titular del derecho tenga garantizada SU POSICION DE BENEFICIO."

"Es así como la Carta política protege las situaciones jurídicas consolidadas."

"Los derechos adquiridos se han definido como derechos que han entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica que hace parte de él y que por lo mismo NO PUEDEN SER ARREBATADOS O VULNERADOS POR QUIEN LOS CREO O RECONOCIO LEGITIMAMENTE. Los derechos adquiridos en su concepción amplia son equivalentes a situaciones subjetivas, individuales o concretas que han sido creadas o consolidadas bajo la ley, así mismo la ley ha amparado los derechos adquiridos mediante actos administrativos..."

"De lo anterior se concluye que si le está permitido al titular de una marca registrada (BROADWAY CERTIFICADO No. 175703) la facultad de usarla con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, es posible que éste uso pueda eventualmente ser protegido mediante el registro. Como consecuencia indirecta de lo anterior, el propietario de la marca registrada podrá presentar NUEVAS SOLICITUDES DE REGISTRO (BROADWAY CON ETIQUETAS, EXPEDIENTES Nos. 200175443 y 200195036) respecto de aquellos elementos que pueden usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un "nuevo" signo marcario....."

TERCERO: 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.

1 Aspectos fácticos alegados

1.1 Derechos de propiedad industrial adquiridos

Para iniciar el presente análisis, este Despacho considera necesario aclarar al recurrente que la investigación relacionada con los hechos denunciados por la sociedad R & A Bailey & CO., adelantada mediante el presente proceso, se refiere exclusivamente a la presunta comisión de actos de competencia desleal por parte de los denunciados y no a los derechos de propiedad industrial adquiridos por las partes, sobre los cuales no existe discusión alguna en el presente proceso.

Sin embargo, debido a que uno de los aspectos expuestos en forma recurrente por el apoderado en el memorial contentivo del recurso es el relacionado con el derecho concedido sobre la marca Brodway, este Despacho se permite al respecto hacer las siguientes precisiones:

- De acuerdo con las pruebas aportadas a la investigación, la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada es actualmente titular de la marca nominativa Brodway para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Así mismo, la marca Brodway nominativa se encuentra vigente hasta el 19 de abril de 2005.

Por medio de la cual resuelve un recurso de reposición

- Ahora bien, la marca Brodway fue registrada en forma nominativa. Dentro de la presente actuación no aparece acreditación alguna respecto de la titularidad por parte de Rivelino de marca mixta (etiqueta) con elementos gráficos característicos.
- En efecto, el registro de la etiqueta usada por los denunciados y tramitado en el expediente número 9971364, fue negado por la División de Signos Distintivos el 30 de marzo de 2000. Presentados los recursos de ley la decisión fue confirmada el 26 de abril de 2001 por la Delegatura para la Propiedad Industrial.
- De acuerdo con el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma vigente en materia de propiedad industrial, "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". En Colombia el uso de los signos marcarios no otorga propiedad sobre los mismos. En consecuencia, no es cierto lo afirmado por el recurrente en el sentido de haber adquirido la marca BRODWAY CON ETIQUETA "por USO, POR REGISTRO Y POR CESION de INVERSIONES SANTA ANA INVERSANT LIMITADA"
- En relación con el argumento del recurrente según el cual "el propietario de la marca registrada podrá presentar NUEVAS SOLICITUDES DE REGISTRO (BRODWAY CON ETIQUETAS, EXPEDIENTES Nos. 200175443 y 200195036) respecto de aquellos elementos que puede usar como variaciones no sustanciales y que eventualmente pueden conformar un "nuevo" signo marcario", este Despacho se permite aclarar que, como es sabido por el recurrente, las nuevas solicitudes no hacen parte de la presente investigación y por ende no se pronunciará sobre las mismas, ni sobre los derechos otorgados por éstas.

1.2 Respecto al desconocimiento de derechos adquiridos

Con base en lo precedentemente expuesto, es absolutamente claro que con la adopción de las medidas cautelares no se están desconociendo ni cercenando derechos de propiedad industrial al cautelado, pues las mismas no recayeron sobre la marca nominativa Brodway que tiene la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada, sino que, se reitera, su alcance se limitó exclusivamente a las etiquetas reproducidas en la providencia recurrida, sobre las cuales no tiene acreditado derecho alguno.

1.3 Respecto a la comercialización del producto

Analizados los argumentos expuestos por el recurrente, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente y las recaudadas durante la investigación y conforme a lo expuesto en los acápites anteriores, la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada es titular de la marca nominativa Brodway y comercializa el producto de crema de whisky identificado con las etiquetas que fueron objeto de las medidas cautelares.

De conformidad con lo declarado bajo juramento por el representante legal de Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada, rendida el 18 de octubre de 2001¹, esta empresa utilizó por lo menos una de las etiquetas de la discordia durante el primer semestre del 2001.

2 Alcance de las medidas cautelares

Es necesario tener en cuenta para el desarrollo del presente análisis, que la medida cautelar, "por su carácter eminentemente accesorio e instrumental, sólo busca reafirmar el cumplimiento del derecho solicitado por el demandante e impedir para él más males de los que por sí le ha ocasionado el demandado al constreñirlo a acudir a la administración de justicia"².

¹ Folio 374 del expediente.

² Hernán Fabio López. Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Editorial Temis. Página 520.

Por medio de la cual resuelve un recurso de reposición

La finalidad de la medida es evitar aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso y se establece por la demora en la garantía normal de protección jurisdiccional, buscando que la sentencia que se tome no se prive de efectividad³.

El fundamento para el decreto de las medidas cautelares, en los casos de competencia desleal, se encuentra en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, el cual consagra 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, las cuales, en lo no previsto por este artículo, se regirán por lo establecido en el artículo 568 del código de comercio y en los artículos 678 a 691 del código de procedimiento civil.

Para decretar la medida cautelar no se requiere un grado pleno de comprobación de la realización del acto de competencia desleal, pues ello solo será determinado en la resolución final, una vez instruida la investigación. En el artículo 568 del código de comercio⁴, aplicable por remisión expresa del citado artículo 31 de la ley de competencia desleal, se exige que el solicitante de la medida acompañe los elementos que acrediten sumariamente la existencia de la infracción alegada y preste la caución que le sea señalada para garantizar la indemnización de los perjuicios que con la medida se le puedan causar al cautelado, requisitos estos que se cumplieron a cabalidad en el caso que nos ocupa, como mas adelante se consigna.

Ahora bien, contrario a lo planteado por el recurrente, los presupuestos enunciados en su memorial no corresponden a los requeridos para el caso particular. En efecto, las medidas cautelares solicitadas por el denunciante estuvieron fundadas en el inciso primero del artículo 31, arriba citado. En consecuencia, no fueron tenidos en cuenta para el decreto de las mismas los requisitos relacionados con el peligro grave e inminente, ya que éstos deben reunirse únicamente en el caso de las medidas cautelares de que trata el inciso segundo ibídem, que se deben decidir dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud⁵.

3 Respecto de la realización o inminencia del acto de competencia desleal

En concordancia con lo anteriormente expuesto y dando aplicación al criterio de interpretación del artículo 30 del código civil⁶, este Despacho considera necesario para el decreto de las medidas cautelares que por los menos uno de los hechos objeto de la denuncia corresponda a una de las conductas constitutivas de competencia desleal.

Dentro de las pruebas documentales decretadas en el curso de la investigación, a folio 25 de la denuncia se encuentra un análisis comparativo de las etiquetas de los productos Baileys y Brodway, el cual fue contratado por el denunciante y en el cual establece que: "En términos generales y concluyentes, el presente dictamen determina que la estrategia desarrollada por la empresa Procesadora de Vinos Rivera Ltda. en el etiquetado del producto "cocktail de original de whisky" marca Brodway, es la de imitar todos aquellos elementos identificadores que permiten aproximarse a la originalidad conceptual desarrollada por la empresa R & A Bailey & Co. y que identifica el producto "Original Irish Cream" marca "Baileys", así como el de apropiarse de un Sistema Identificador, un valor simbólico, una pregnancia formal y una cualidad estética ajenas. Esta actitud imitadora provoca un alto grado de asociación y confusión en los observadores con el consiguiente deterioro de la imagen y perjuicio comercial de la empresa R & A Baileys & Co.". Adicionalmente, en el expediente se encuentran muestras de los productos con las etiquetas de la discordia, en las cuales aparece el nombre "Rivelino".

³ Adriana López Martínez. La acción de Competencia Desleal. Universidad Externado de Colombia. Página 135.

⁴ Concordante con el artículo 247 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

⁵ Inciso segundo del artículo 31 de la ley 256 de 1996.

⁶ Artículo 30 del 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 armonia..."

Por medio de la cual resuelve un recurso de reposición

Por otra parte y como se expuso anteriormente, el registro como marca de la etiqueta en discordia fue solicitado por la sociedad Inversiones Santa Ana Inversant Limitada, a esta solicitud la sociedad denunciante presentó oposición con base en el registro vigente de la marca Baileys. La Delegatura para la Propiedad Industrial de esta Superintendencia negó el registro solicitado con el argumento de que resultaba confundible con la marca del denunciado.

Con base en lo expuesto, este Despacho encontró correlación entre la conducta de la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada y una de las conductas de competencia desleal, especialmente considerando el riesgo de confusión al que se podría encontrar expuesto el consumidor de los licores comercializados por las partes.

Por otra parte, según consta en el expediente, el apoderado de la sociedad denunciante, doctor Jaime Humberto Tobar Ordóñez, debidamente legitimado para el efecto, presentó mediante escrito radicado bajo el número 01089946-00 de fecha 18 de octubre de 2001 solicitud de decreto de las medidas cautelares.

Mediante acto administrativo radicado bajo el número 01051509-10019 de fecha 24 de octubre 2001, con objeto de garantizar los perjuicios que con el decreto de las medidas cautelares solicitadas pudiesen ser causados a los denunciados, este Despacho solicitó al denunciante la constitución de una caución por la suma de cincuenta millones de pesos.

En cumplimiento del acto administrativo mencionado, el apoderado de la sociedad denunciante aportó, mediante escrito radicado bajo el número 01051509-18, la póliza número 0075783 de fecha 29 de octubre de 2001 expedida por la sociedad Liberty Seguros S.A. a favor de los denunciados, por la suma de cincuenta millones de pesos.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia,

Resuelve

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su totalidad la resolución 38151 del 23 de noviembre de 2001 en lo que respecta a la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al apoderado de la sociedad Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada doctor Marino Serna Duque y al apoderado de la sociedad R & A Bailey & Co. doctor Jaime Humberto Tobar Ordóñez, informándoles que contra esta decisión no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 FEB. 2002

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


MÓNICA MURCIA PAEZ

Por medio de la cual resuelve un recurso de reposición

Notificación

Doctor

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ

C.C. 79.300.924 de Bogotá *51329*

Apoderado

R & A Bailey & Co.

Calle 35 No. 7-25 piso 6

Ciudad

Doctor

MARINO SERNA DUQUE

C.C. 19.050.908 de Bogotá

Apoderado

Inversiones Rivelino Licores y Vino Limitada

Carrera 8 No. 15-73 oficina 1004

Ciudad

70939

... ..

...

... ..

... ..

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIO GENERAL
Certifico que he dado fe a 420 de fecha 12 FEB. 2002
de notificación de 4992
de 8 FEB. 2002 y desahogado el 13 MAR. 2002