



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Expediente 02058702 **RESOLUCIÓN NÚMERO 04932 DE 2004**
(04 MAR. 2004)

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 446 de 1998 y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante memorial 02058702 del ocho (8) de julio de 2002, el apoderado de la sociedad **ROYAL BRUSH MANUFACTURING INC**, presentó acción en contra de los señores **Doris Leonor Silva Rodríguez** y **Germán Silva Rodríguez**, por la presunta comisión de actos contrarios a la Ley 256 de 1996. En el mismo escrito de la demanda, en el acápite V, el accionante solicita "*se decreten y practiquen medidas cautelares dentro de las próximas 24 horas debido al peligro grave e inminente que sufre mi representada*".

SEGUNDO:- Que las medidas cautelares solicitadas fueron negadas mediante auto No. 02837 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil tres (2003).

TERCERO:- Que estando dentro de la oportunidad legal correspondiente, el apoderado de la sociedad **ROYAL BRUSH MANUFACTURING INC**, interpuso recurso de reposición en contra el auto No. 02837 del veintiocho (28) de noviembre de dos mil tres (2003), con el fin de "*...[q]ue el artículo segundo del mismo sea revocado y en su lugar se resuelva aceptar dicha solicitud y se ordene la práctica de las medidas cautelares solicitadas.*"

CUARTO: Que el recurso presentado por el apoderado de la parte accionante, se encuentra fundamentado en los siguientes aspectos:

Inicia la exposición del recurso argumentando que la parte demandante debe probar la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia.

Al respecto afirma que por no encontrarse trabada la litis, las pruebas a esta altura del proceso son de carácter sumario, es decir, que no han sido controvertidas, y con base en estas, el juzgador deberá tomar la decisión sobre la petición de practicar medidas cautelares, por esta razón se exige al peticionario que garantice el pago de los perjuicios que pudieren ocasionarse con estas medidas, así las cosas exigir una mayor certeza no es de la naturaleza de la etapa en que se encuentra el proceso, argumentado que "... el esfuerzo probatorio del peticionario de las medidas cautelares debe estar encaminado a demostrar el acto o la inminencia del acto que califica como competencia desleal mas no la competencia desleal per se, ..."

Por la cual se resuelve un recurso

De la misma forma, sostiene que las pruebas allegadas por la demandante estaban encaminadas a demostrar:

- a. "su participación en el mercado colombiano desde el año 1985, mediante la venta de productos con unos empaques característicos.
- b. "la protección especial que había obtenido para dichos empaques en Estados Unidos.
- c. "el hecho de que los demandados a la fecha de presentación de la demanda estaban comercializando productos con unos empaques casi idénticos a los suyos.

Continua el recurrente afirmando que con base en las pruebas presentadas, se demostró satisfactoriamente de forma sumaria, la ocurrencia de la conducta considerada como constitutiva de competencia desleal, sin embargo la Superintendencia concluyó en la resolución que se ataca, que este aspecto no se probó pues *"... no existe manifestación en torno a la fecha en la cual los demandados empezaron a utilizar los empaques con los cuales supuestamente se estarían desarrollando las conductas de competencia desleal, ni prueba si quiera sumaria dentro del expediente que permita colegir la misma, ..."*

Así mismo y en lo relacionado con el tema de la prueba sumaria, considera el apoderado de la demandante que las pruebas aportadas son suficientes para proporcionar la certeza necesaria al Despacho respecto de la ocurrencia de una conducta considerada como competencia desleal, cumpliendo de este modo con la exigencia de la norma, pues de otro modo se *"... condiciona ilegalmente la práctica de las medidas cautelares a la demostración misma del acto de competencia desleal, lo cual es cuestión ajena al presente momento procesal."*

De otro lado, aduce el recurrente que no debe exigírsele a la demandante probar la fecha en la cual la empresa demandada inició la comercialización de los empaques con los cuales desarrolla la conducta calificada de competencia desleal, pues cree que es legalmente improcedente la exigencia de dicha prueba por cuanto esto corresponde al proceso mismo, sin embargo, afirma que se *"concluye de la demanda que la conducta de los demandados tuvo lugar con posterioridad a la fecha en que mi representada introdujo por primera vez sus productos a Colombia y que precisamente, por este hecho su conducta es desleal..."* y, en ese orden de ideas, la carga de probar lo contrario le corresponde exclusivamente al demandado.

En conclusión, sobre este punto, el recurrente expone que su representada no tiene el deber de demostrar que la demandada inició a comercializar unos empaques casi idénticos a los suyos después de que la demandante ingresó en el mercado pues, en su opinión, su poderdante no debe mas que probar que tanto ella como la demandada comercializan el mismo producto, y que la demandada está desarrollando conductas de competencia desleal frente a ella.

También expone el recurrente, que respecto de la afirmación de que fue su representada quien creó el diseño del empaque y fue quien primero lo comercializó, es indefinida y querer probar lo contrario sería tanto como tener que demostrar que las demás agentes de este mercado no lo hicieron primero que ella, es por eso que le corresponde al demandado probar lo contrario.

Por la cual se resuelve un recurso

En efecto, considera que es improcedente la exigencia por parte de la Superintendencia de que se pruebe en esta instancia que la comercialización de los empaques por su parte fue previa a la de la empresa demandada, pues "...esta prueba solamente puede provenir de los demandados..." y además considera que es útil únicamente para tomar la decisión de fondo.

Por último, reitera que no es carga de su apoderada en esta instancia probar la fecha en que la demandada inició la comercialización de los empaques, no obstante si se aportó prueba sumaria de este hecho, mediante los certificados expedidos por la cámara de comercio de Cali en los cuales se constata que el señor Germán Silva y la señora Silva, se registraron como comerciantes desde 1994 y 2001, respectivamente, documento que "... permiten establecer la fecha desde la cual los demandados desarrollan actividades mercantiles, entre las cuales se cuenta la compra y venta de los productos infractores, la cual es para todos los efectos posterior al año 1985, fecha en la que mi representada introdujo por primera vez sus productos al mercado colombiano."

QUINTO: Que con base en lo anterior, procede esta Superintendencia a resolver el recurso de reposición presentado por el apoderado de la sociedad ROYAL BRUSH MANUFACTURING INC, en los siguientes términos:

1. Procedencia de medidas cautelares sin oír a la parte contraria.

El artículo 31 de la Ley 256 de 1996 dispone 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*".

(...)

"en caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud"

Analizada la anterior normatividad, se tiene que para que sea procedente el decreto de medidas cautelares sin oír a la parte contraria y que pueda adoptarse tal decisión dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la solicitud de decreto de medidas cautelares, sea presentada por quien está legitimado en la correspondiente acción de competencia desleal;
2. Que se encuentre comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma;
3. Que el peligro sea grave; y
4. Que el peligro se inminente.

Por la cual se resuelve un recurso

De acuerdo con lo expuesto, para que esta Superintendencia acceda al decreto y práctica de unas medidas cautelares como las solicitadas, es necesario que se presenten de manera simultánea todos los requisitos antes mencionados, debiendo negarse cuando falte alguno o algunos de ellos.

En el recurso que acá se resuelve, plantea el memorialista que la interpretación que ha realizado el Despacho del artículo 31 de la Ley 256 de 1996 es errónea, particularmente en lo que se refiere a la exigencia de que se encuentre “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma”, pues en palabras de la actora, “le exige a mi representada que para acceder a su petición de medidas cautelares debe demostrar que la conducta de los demandados tiene el carácter de competencia desleal (...)”.

Para apoyar su tesis, la actora argumenta que la doctrina ha expresado respecto del artículo 31 de la Ley 256 de 1996, lo siguiente: “Así las cosas, y ante expresa regulación legal es menester que se acredite al juez esa verosimilitud del derecho al menos con prueba sumaria, pero sin que en ningún caso sea viable, como lo pregona la norma que “esté comprobada la realización de un acto de competencia desleal” pues a (sic) misma solo se tendrá en el curso del proceso y se logrará al proferirse la sentencia que admita esa demostración”¹.

Como se reconoce en la cita arriba transcrita, y con independencia de las conclusiones a las que llega el autor de la misma, el artículo 31 de la ley 256 de 1996, establece que para que sea procedente el decreto de medidas cautelares, debe estar “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma”. Así las cosas, que sea viable tal exigencia, “como lo pregona la norma”, o que la misma no sea viable, como lo afirma el autor de la cita y lo solicita el recurrente, es una discusión en la que el Despacho acoge, como es su obligación, la exigencia del Legislador, apartándose de la opinión del autor de la cita y del recurrente, pues no sólo se considera que la mencionada exigencia es válida, sino que la misma es un imperativo legal que no puede ser desconocido, toda vez que la ley constituye una fuente de derecho, mientras que la doctrina, en sentido estricto, carece de tal naturaleza.

En apoyo de la interpretación dada a la norma en cuestión por parte de esta Superintendencia, vale la pena añadir que la jurisprudencia del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, se ha pronunciado en torno a la exigencia de que el acto que se alega como desleal, esté comprobado cuando menos sumariamente para efectos del decreto de medidas cautelares. En tal sentido, el Tribunal reiterando jurisprudencia anterior, ha dicho:

“[P]ara poder dar curso a las cautelas, el juez debe determinar si está “comprobada” la existencia del acto de competencia desleal, o su inminencia. Empero, como ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta Corporación, la “comprobación” no necesariamente debe ser entendida como prueba absoluta e incontrovertible, que sólo puede exigirse para la decisión final del proceso, pues dado el carácter instrumental de las medidas cautelares, basta que se acredite una “prueba sumaria” que permita acceder a la solicitud (...). Interpretación que además acompasa con la regla de apariencia del derecho por parte de quien solicita la medida (fomus boni

¹ XV JORNADAS IBEROAMERICANAS DE DERECHO PROCESAL. Las medidas cautelares. Su regulación en el Código de Comercio de Colombia. Hernán Fabio LOPEZ. Universidad Externado de Colombia., 1996, pág. 684.

Por la cual se resuelve un recurso

*ius), (...) por supuesto que la prueba en todo caso debe ser suficiente, vale decir, apta para llevar un buen grado de certeza al juzgador, que no por ese carácter sumario o de apariencia puede soslayarse la exigencia para tan delicada cuestión, atendiéndose criterios de razonabilidad, conforme a los cuales a pesar del amplio espectro de medidas que pueden decretarse, no hay que olvidar que de todas maneras las mismas deben interpretarse en forma restringida, más cuando pueden afectar derechos o libertades de los sujetos en controversia.*² (Negrillas y subrayado fuera del texto.)

Como consecuencia de lo anterior, el Despacho no comparte el argumento del recurrente según el cual, no se le debe exigir que el acto que se alega como desleal esté comprobado y que en tal sentido "cualquier prueba que presentara mi representada a este respecto tenía el mismo valor probatorio que la manifestación efectuada por esta (sic) en la demanda según la cual los demandados comenzaron a comercializar sus productos en Colombia con posterioridad a la fecha en que los había empezado a comercializar en nuestro país, por cuanto la misma podría ser desvirtuada en el curso del proceso por los demandados".

La anterior conclusión del recurrente, riñe no sólo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, cuando exige que esté "[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma", sino que adicionalmente pretende dar valor probatorio a las manifestaciones que el propio actor realiza en los textos de sus escritos, desconociéndose con ello lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C., el cual dispone que "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen."

Así las cosas y siguiendo lo manifestado por el H. Tribunal Superior de Bogotá, el simple decir del actor en el sentido por él pretendido, no sólo no constituye una prueba siquiera sumaria que le permita tener al Despacho por comprobada la realización de un acto de competencia desleal, sino que tampoco es suficiente para llevar un buen grado de certeza al fallador que lo conduzca a decretar las medidas cautelares solicitadas.

Por otra parte, pretender que no corresponde al actor comprobar la realización del acto desleal, sino a los demandados desvirtuarlo, resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, más aún, cuando en el presente proceso, el trámite de medidas cautelares se adelanta sin oír a la parte contraria, por solicitud expresa de la propia actora.

Ahora bien, analizando el caso concreto, se tiene que los hechos en que la accionante soporta su solicitud de medidas cautelares, hacen referencia a que la actora ha comercializado en Colombia unos pinceles artísticos con unos empaques característicos, empaques que según la accionante, habrían sido imitados por los accionados. Con base en estos hechos, la accionante solicita que se decreten las medidas cautelares solicitadas, pues estaría comprobada la realización de actos de desviación de la clientela (artículo 8º), actos de confusión (artículo 10), actos de imitación (artículo 14) y actos de aprovechamiento de la reputación ajena (artículo 15), los cuales son considerados desleales por la Ley 256 de 1996.

² Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil- Magistrado Ponente: Dr. José Alfonso Isaza Dávila. 4 de noviembre de 2003.

Por la cual se resuelve un recurso

Para que se produzca la imitación de la cual parte la actora para presentar su solicitud, es necesario que exista un empaque original, el cual es imitado por un segundo empaque que se asemeja al primero. Así, la imitación supone una cronología de hechos, en los que el empaque original supone haber existido primero en el tiempo y el empaque imitador, aparece con posterioridad.

En el presente proceso fueron aportados al expediente los empaques que se atribuyen al accionante, así como los empaques de productos que se atribuyen a los accionados. Si bien es cierto que ambos empaques guardan similitudes, no existe evidencia que demuestre cuál de dichos empaques fue primero en el tiempo, pues no obstante que el actor presenta documentos que acreditan la época a partir de la cual dichos empaques han sido utilizados por la actora en el comercio colombiano, no existe prueba que demuestre que tal uso fue anterior al que se dice que hicieron los accionados, o que la aparición del empaque por parte de los accionados, se produjo cuando los empaques de los pinceles artísticos del accionante ya eran conocidos en el mercado colombiano. Por lo anterior, el Despacho no cuenta a esta altura del proceso con elementos que lo lleven con un buen grado de certeza a concluir que los empaques empleados por los accionados son una imitación de los empaques que utiliza la parte actora pues, como se dijo, no existe prueba en el expediente que demuestre cuál empaque fue primero en el tiempo.

Respecto del argumento del recurrente consistente en que la afirmación "...[q]uien creó el diseño de los empaques de sus productos y quien primero los comercializó en nuestro país..." , tiene el carácter de indefinida y, por consiguiente, se encontraba exonerado de probar este hecho, correspondiéndole la carga de desvirtuarlo a los accionados, procede manifestar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, han definido las afirmaciones indefinidas como aquellas "...[q]ue indirecta o implícitamente conllevan ninguna afirmación o negación opuesta: que no sólo son indeterminables en el tiempo y el espacio, sino que en la práctica, no son susceptibles de probar por medio alguno"³, pues debido a su carácter fáctico ilimitado, su prueba es imposible para la parte que los aduce.

En el presente caso, la afirmación de la actora arriba citada, no constituye, en sentir del Despacho, una afirmación indefinida, pues la misma expone un marco temporal, que hace que no sea imposible probar a través de los diferentes medios que prevé la ley (por ejemplo, pruebas anticipadas de testimonios), a partir de qué época fueron introducidos al mercado los empaques de los pinceles artísticos de los accionados y si para dicha época ya se encontraban en el mercado los empaques de los pinceles de la accionante.

Así las cosas, al no ser una afirmación de carácter indefinido la relacionada con la temporalidad con que fueron introducidos los empaques de los pinceles por parte de la actora y la accionada, correspondía al accionante comprobar que sus empaques fueron introducidos al mercado con anterioridad a los de los accionados, prueba que no fue aportada al proceso.

³ Expediente No. 4442. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda. 7 de octubre de 1992.

Por la cual se resuelve un recurso
documentos que permiten establecer la fecha "...[d]esde la cual los demandados desarrollan actividades mercantiles, entre las cuales se cuenta la compra y venta de los productos infractores, la cual para todos los efectos, posterior (sic) al año 1985..."

Respecto a este argumento cabe anotar que los certificados arriba mencionados demuestran una fecha a partir de la cual los comerciantes cumplieron con la obligación legal de inscribirse en el registro mercantil, sin querer decir ello que a partir de dicha fecha hayan desarrollado el comercio pues, como se sabe, tal certificado no es constitutivo de la calidad de comerciante. En tal sentido, el certificado mencionado no brinda al Despacho certeza suficiente acerca de que los empaques de las accionadas sean posteriores a los de la actora, por lo cual tal argumento basado en dichas pruebas debe ser desechado por esta Entidad.

En mérito de lo anterior, el Despacho

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión contenida en la auto número 02837 del veintiocho (28) de noviembre de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y en su defecto por edicto el contenido de la presente resolución al doctor Germán Marín Ruales, apoderado de la sociedad Royal Brush Manufacturing INC, entregándoles copia de la misma e informándole que en contra de la misma no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 04 MAR. 2004

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Por la cual se resuelve un recurso

Notificación al recurrente.

Doctor:

Germán Marin Ruales

C.C.79.155.665 de Usaquén

Apoderado

ROYAL BRUSH MANUFACTURING INC

Calle 99 No. 12-39 oficina 304

Ciudad.

Radicación 02058702

JCCA/alf