



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO **05524** DE 2003

( 27 FEB. 2003 )

Por la cual se resuelve un recurso

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)**

En uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el numeral 8 del artículo 11 del decreto 2153 de 1992 y el artículo 50 del código contencioso administrativo y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Mediante escrito radicado bajo el número 02098950 del 20 de febrero de 2003, el doctor Barney Rebellon Bonilla, en su calidad de apoderado de la sociedad Invermec S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo radicado bajo el número 03190 del 29 de noviembre de 2002, mediante el cual esta Entidad ordenó el archivo de un expediente. El objeto del recurso es que se revoque la decisión aludida y se ordene la apertura de una investigación con el objeto de verificar la ocurrencia de unas conductas contrarias a la libre competencia, fundamentando su petición de la siguiente manera:

*“ Respetuosamente me permito disentir del criterio expuesto por su Despacho en la Resolución materia de este recurso, por cuanto no se investigó a fondo si la actuación de la sociedad EMPRESA ANDIANA DE HERRAMIENTAS daba lugar a la denuncia por competencia desleal presentada por INVERMEC S.A. por tanto no es procedente que la Superintendencia se declare incompetente para conocer de la denuncia y al mismo tiempo emita un concepto favorable a la denunciada, otorgándole al asunto un carácter de cosa juzgada. No cuesta trabajo admitir que la Superintendencia está favoreciendo en forma injusta a la sociedad Empresa Andina de Herramientas S.A. pues es obvio que si INVERMEC S.A. (sic) pretendiera instaurar las acciones pertinentes, con el trámite, el procedimiento y los jueces de conocimiento a que su Despacho hace referencia en la Resolución comentada, tales acciones resultarían vanas por cuanto el concepto favorable que da la Superintendencia a la conducta de la denunciada, por venir de quien viene, haría vano cualquier intento de Invermec S.A. para defender sus derechos. Ahora (sic) bien, no tiene sentido notificar al representante legal de la sociedad Empresa Andina de Herramientas S.A. el auto 03190 del 29 de noviembre del año 2.002 por cuanto se le está advirtiendo de una posible acción con medidas cautelares que iniciaría Invermec S.A., mas aun cuando la misma Superintendencia restringe (sic) la defensa a que tiene derecho mi cliente emitiendo un concepto ampliamente favorable a la denunciada.*

*“El suscrito abogado cree que el concepto de favorabilidad a la conducta de la denunciada Empresa Andina de Herramientas S.A (sic) se emitió a título personal, independiente del criterio de una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio, pues repito, no puedo imaginarme que la Superintendencia de Industria y Comercio se declara incompetente para conocer de la denuncia que Invermec S.A. ha presentado contra Empresa Andina de Herramientas S.a. (sic) y al mismo tiempo emita un concepto que favorece definitivamente a esta sociedad denunciada dejando sin piso cualquier pretensión de mi cliente para hacer valer sus derechos por las vías (sic) judiciales.*

Por la cual se resuelve un recurso

*"Además, los actos de competencia desleal en los que ha incurrido la sociedad EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S.A.-son claros, inobjetables y constituyen clara violación a la ley 256 de la Comunidad Andina y por las mismas características de la conducta asumida por la denunciada, una simple acción de infracción no constituye el mecanismo mas idónea y eficaz para defender los intereses de Invermec S.A.*

*"La inevitable existencia de la totalidad de los actos de Competencia Desleal por parte de la sociedad EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S.A. en el mercado de los machetes ha generado confusión por parte del usuario final causando pérdidas económicas a la sociedad Invermec S.A. líder (sic) en esa clase de mercados. Mi representada en uso, derecho y desarrollo de la marca legítimamente (sic) certificada por la Superintendencia de Industria y Comercio, "Combinación de Colores Naranja Plata" utilizó el color naranja en las cachas de sus machetes para distinguir una determinada clase de éstos (Gavilan Colora'o) que con el tiempo se posicionó en el mercado en forma contundente. La sociedad Empresa Andina de Herramientas S.A. que nunca ha sido líder (sic) en esta clase de mercados. Por eso, nada más acertado y lucrativo que dar a las cachas de sus machetes el mismo color naranja del machete Gavilan Colora'o confundiendo con esa imitación al público consumidor. Las etiquetas y stickers adheridos a las hojas de los machetes Collins es temporal pues, con el uso, la manipulación, la lluvia y otros elementos se van deteriorando y desprendiendo de la hoja Por tanto, este argumento que presenta la Superintendencia para justificar la conducta de la denunciada no es válido. Lo que se debe tener en cuenta para calificar su conducta es que ha imitado su cacha color naranja respaldada por una marca validamente concedida.*

*"Entonces, imitar la cacha del machete Gavilan Colora'o es (sic) la idea programada por las sociedades competidoras. Por tamo, queda plenamente demostrado que la Superintendencia de Industria y Comercio debe conocer y continuar conociendo del tramite de la denuncia de Competencia Desleal promovida por INVERMEC S.A. contra la sociedad EMPRESA ANDINA DE HERRAMIENTAS S.A. En subsidio, considero que debe trasladarse la denuncia a la Delegatura para la Propiedad Industrial para que ésta le de trámite, entonces, (sic) como una Acción de Infracción.*

*"Por lo anterior, solicito a su Despacho se sirva REVOCAR la Resolución número .03190 del 29 de noviembre del año dos mil dos (2.002) y consiguientemente continuar con el trámite correspondiente o, en su defecto, trasladar la denuncia a la Delegatura para la Propiedad Industrial por tratarse DE UNA INFRACCION como es criterio de la Delegatura para la Promoción de la Competencia (sic)"*

**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. Naturaleza de la averiguación preliminar**

Resulta procedente insistir sobre la naturaleza misma de la etapa de averiguación preliminar en materia de competencia desleal, la cual fue concebida por el legislador con el objeto de establecer inicialmente, además de la acreditación de ciertos requisitos formales, si los hechos denunciados se hallan dentro del ámbito de aplicación de la ley de competencia desleal, esto es, cumplir con los presupuestos establecidos en la misma<sup>1</sup>, lo anterior a fin de determinar la competencia de la entidad en el conocimiento del caso puesto a su consideración.

<sup>1</sup> Artículos 1,2,3 y 4 de la Ley 256 de 1996.

## Por la cual se resuelve un recurso

De esta manera, sólo cuando se ha establecido la existencia de los anteriores elementos en la etapa de averiguación preliminar, se da inicio a la correspondiente investigación, en donde las partes presentan las pruebas que fundamentan sus pretensiones o su defensa, según el caso, para que el Despacho proceda al análisis respectivo de las mismas.

Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del recurso, resulta oportuno y necesario entrar al estudio de las disciplinas en aparente conflicto:

**2. Delimitación de las competencias correspondientes a la comisión de actos competencia desleal y a la violación de derechos de propiedad industrial.**

No considera este despacho que sea afortunado el análisis hecho por el recurrente y el cual no se compadece de la evolución misma que el tema de la Competencia Desleal ha tenido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente.

En este punto resulta preciso referirse al carácter mismo de las disciplinas en estudio y a la naturaleza de los derechos que cada una pretende proteger; estudio que fue debidamente esbozado por el recurrente pero del que inexplicablemente llega a una conclusión errada y acomodadiza.

En efecto autores como José Massaguer<sup>2</sup>, Manuel Pachón<sup>3</sup> y Bercovitz entre otros no desconocen la estrecha relación existente entre las disciplinas de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial. No obstante lo anterior y tal y como lo manifiesta el recurrente, la naturaleza misma del bien que se pretende defender es esencialmente diferente. A este respecto y en los siguientes términos se ha Pronunciado la Escuela Judicial Española, fuente misma de la normativa de competencia que nos rige:

*"Ello sentado, cualquier intento la delimitación de ámbitos entre la LM y la LCD ha de partir de la consideración de la diferente función que cumplen una y otra:*

*"La LM protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia erga omnes que es propia de tales derechos patrimoniales, y con una existencia condicionada a su registro (arts. 30 y 34)., aunque no a su uso, mientras la caducidad no se produzca (art. 4). Por tanto, la LM otorga protección al signo desde el momento de su registro, con independencia de que se haya introducido en el mercado."*

Concluyendo específicamente sobre la posibilidad de accionar en los siguientes términos:

*"Tales afirmaciones no resultan desmentidas, al menos de modo absoluto, por el hecho de que la LM (art. 3.2)*

<sup>2</sup> Las Medidas Cautelares en la Ley de Competencia Desleal", pág. 739 y sgtes. "La normativa sobre protección jurídica de los bienes inmateriales es ley especial respecto a la normativa general sobre competencia desleal. La acción por violación de derechos sobre bienes inmateriales y, consiguientemente, su tutela cautelar guarda también esta relación de especialidad con al acción de competencia desleal y su tutela cautelar. La cesación provisión de un acto de violación de marca plenamente comprendido en el ámbito del derecho exclusivo (...) fundada en el artículo 25 debe ser rechazada, excepción hecha del supuesto en que el actor sea el licenciataria que carece de legitimación para interponer la correspondiente acción por violación (...) Lo dicho empero no perjudica la acumulación de acciones cautelares cuando la pretensión por competencia desleal no esté cubierta por la ley especial, en casos de defensa de una marca renombrada".

<sup>3</sup> Propiedad Industrial, Nueva Situación Jurídica y Nueva Legislación, "los actos que infringen los derechos sobre la marca pueden ser perseguidos por el titular mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, de acuerdo con lo previsto por las legislaciones nacionales.

Por la cual se resuelve un recurso

Concluyendo específicamente sobre la posibilidad de accionar en los siguientes términos:

*"Tales afirmaciones no resultan desmentidas, al menos de modo absoluto, por el hecho de que la LM (art. 3.2) conceda protección a la marca notoria usada y no registrada, pues, además de que constituye una excepción en el sistema, la tutela se limita a reconocer a su titular la facultad de ejercitar la acción de nulidad de la concesión de la marca confundible, condicionada a la solicitud del registro de la propia, por lo que incluso podría decirse que se trata de una especie de protección anticipada.*

*"La LCD no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende, como se señala en su motivación, resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Los destinatarios de la protección son todos los que participan en el mercado (art. 1) y el mercado mismo. Por ello, requiere que el signo represente valores empresariales efectivos y posea un cierto grado de implantación en el mercado<sup>4</sup>.*

*"Consecuentemente, si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas, hay que entender que es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre los mismos reclamen la tutela judicial como tales. Es mas, lo habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella y no a la LCD a la que corresponde determinar cuando y como la marca, el nombre comercial y el rótulo se protegen.*

*"Por ello, el que el titular del signo, al buscar su protección, invoque a la vez la LM y la LCD, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la LCD, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la LM, según la regla iura novit curia".<sup>5</sup>*

En el mismo sentido se han expresado los venezolanos **Pedro Oliveira y Homero Moreno**, al manifestar: *"La simulación de signos distintivos registrados, es un fenómeno que ha de gobernarse exclusivamente por la legislación de propiedad industrial (Servicio Autónomo de Propiedad Industrial). Sin embargo, la simulación o imitación de signos distintivos no registrados es un problema específico del derecho a la competencia desleal, y que por tanto ha de resolverse por las legislaciones competentes, en este caso a través de la Ley Pro-Competencia.*

*"Así lo ha establecido la Doctrina al señalar que "...las marcas no registradas encuentran su principal protección en la disciplina de la competencia desleal, en tanto y en cuanto que dicho signo se desenvuelva en el ámbito del preuso y como componente de una actividad mercantil. De esta manera se protege no la marca en si misma sino la actividad que resulta confusa respecto a dicho signo. (Tania González), La Competencia Desleal, pag. 82."*

Ahora bien, en el caso que nos ocupa la Superintendencia no ha desconocido ni mucho menos negado la posibilidad de que exista uso indebido de la marca debidamente registrada como marca COMBINACION DE COLORES NARANJA Y PLATA, la cual aparentemente se reproduce en la empuñadura del machete fabricado por la sociedad denunciada. No obstante lo anterior es claro que la reproducción de un signo marcario no es en si misma e independientemente de los efectos que en el mercado se produzcan, violatoria

<sup>4</sup> Sobre ello, M MONTEAGUDO, *La protección ...*, op. Cit., págs. 139 y ss.

<sup>5</sup> ESCUELA JUDICIAL

Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios.

Consejo General del Poder Judicial

Andema 1999

Por la cual se resuelve un recurso

de las normas de Competencia.

La Superintendencia en el acto atacado, sin desmeritar el carácter nocivo de la imitación fraudulenta, reconoce la naturaleza misma del derecho de Propiedad Industrial, el cual ha sido dotado por la ley de una acción propia y particular que atiende en forma debida a su naturaleza especial y características, de forma tal que se previene en forma absoluta la posibilidad de desprotección del titular del derecho, pero sin desconocer en forma alguna el principio de especialidad de las normas que debe regular la actuación ante las autoridades judiciales.

En efecto en el caso en estudio y a parte de la aparente reproducción de la marca previamente registrada COMBINACION DE COLORES, no se aprecian elementos determinantes de error o confusión en el público consumidor en los términos exigidos por la ley de Competencia Desleal. Lo anterior es fácilmente deducible no solo de la naturaleza misma y de las afirmaciones hechas dentro de la denuncia y reafirmadas por el abogado dentro del recurso, sino de la observación misma de los productos sobre los cuales se consolida la presunta infracción a las normas de competencia y en los cuales son evidentes las diferencias que previenen la confusión de los consumidores ya sea sobre el producto mismo o sobre el origen empresarial de los mismos.

Es claro adicionalmente que si bien existen pretensiones diferentes al cese en el uso de la marca registrada, las mismas son claramente accesorias y dependientes al cese en el uso, sin que sea posible vislumbrar siquiera superficialmente la existencia de acciones violatorias a la competencia diferentes a la eventual usurpación de un derecho de propiedad industrial

Visto lo anterior resulta ilógico el análisis del apoderado del recurrente quien en el mismo evidencia las diferencias existentes entre los derechos derivados de la propiedad industria y aquellos derivados de la disciplina de la Competencia desleal, pero que a renglón seguido, pretende confundir las acciones encaminadas a la defensa de uno y otro bien protegido.

Finalmente el Despacho aclara al recurrente que no es la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada de desatar los conflictos originados con ocasión de la aplicación de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, toda vez que dicha función se encuentra limitada a la Jurisdicción Civil, en cabeza de los Jueces Civiles del Circuito, por así estar establecido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 23 del mismo ordenamiento.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

#### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.** Confirmar en todas sus partes la decisión proferida mediante acto administrativo número 03190 del 20 de noviembre de 2002.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Barney Rebellón Bonilla, como apoderado de la sociedad Invermec S.A., entregándole copia del mismo e informándole que en contra del acto recurrido procede el recurso de apelación, interpuesto por escrito y con presentación personal, ante el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia para ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C., en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma.

Por la cual se resuelve un recurso

Así mismo, deberá comunicarse la presente decisión al señor Ezequiel Birman Lempert, como representante legal de la sociedad Empresa Andina de Herramientas S.A.

**NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá, D.C., a los **27 FEB. 2003**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

  
CARLOS GERMAN CAYCEDO ESPINEL

Notificar:

Doctor:

**BARNEY REBELLON BONILLA**

C.C. 2.661.915

Apoderado

**INVERMEC S.A.**

NIT. 08002274248

Carrera 30 No. 15-78, ANTES 14-78.

Ciudad.

Comunicar:

Señor:

**EZEQUIEL BIRMAN LEMPERT**

C.C. No. 14.983.005

Representante Legal

**EMPRESA ADINA DE HERRAMIENTAS S.A.**

NIT. 890311366-4

Calle 12 A No. 37-122

Ciudad.