



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 06311 DE 2003
(28 FEB. 2003)

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (e)
En uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Como resultado de la averiguación preliminar adelantada en las condiciones indicadas en el número 1 del artículo 11 del decreto 2153 de 1992, mediante auto número 00028 del veinticuatro (24) de enero de dos mil dos (2002), la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia, abrió una investigación por presuntos actos de competencia desleal, para determinar si las conductas realizadas por la sociedad Motorkote de Colombia Limitada, eran contrarias a lo previsto en los artículos 8, 10, 11 y 14 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: En aplicación del debido proceso contemplado para este tipo de actuaciones, se notificó la apertura de investigación y se corrió traslado al investigado para que aportara y solicitara pruebas. La parte denunciante American Friction Lube Limitada y la parte denunciada, solicitaron pruebas, siendo decretadas por la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia mediante acto administrativo 02000488-00010008-00010009 del treinta (30) de agosto de 2002 y aportadas dentro del término.

TERCERO: Una vez culminada la etapa probatoria, el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia (e), profirió el informe motivado que contiene el resultado de la investigación, el cual fue a su vez trasladado para que las partes manifestaran sus opiniones tal como se ordena en el artículo 52 del decreto 2153 de 1992, mediante oficios 02000488-00010015 /00010016 de 2002.

1. La parte denunciante:

"1. PRONUNCIAMIENTO PRELIMINAR.

"Debo manifestar al Despacho que se encuentra pendiente por resolver en el trámite de la referencia, el recurso de reposición contra decisiones de esa Superintendencia, que consideró insuficiente la caución por la misma Superintendencia señalada y la que rechazó las medidas cautelares impetradas.

"Si bien el artículo 52 del decreto 2153 de 1992 establece dentro del procedimiento especial establecido para estas actuaciones que el informe motivado se presenta una vez se encuentre instruida la investigación, no es menos cierto que la solicitud de medidas cautelares, por lo que ellas pretenden y conllevan, requieren de una pronta o ágil decisión, que no ha ocurrido en el trámite de la referencia.

"En efecto, la ley 256 de 1996 establece que el trámite de las medidas cautelares serán de tramitación preferente, e incluso, establece que en caso de peligro grave e inminente -que no es el caso de las

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

medidas solicitadas por mi representada -éstas podrán adoptarse dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud.

"Así las cosas y para garantizar el debido proceso que le asiste a mi representada dentro de este trámite, es indispensable que se resuelva con la prontitud debida los recursos formulados oportunamente contra las providencias emitidas, por supuesto, antes de que la Superintendencia decida de fondo el litigio sometido a su consideración.

"2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME MOTIVADO.

"a. Lo que se solicitó a esa Superintendencia, en términos generales, fue la declaratoria como ilegal de los actos de la sociedad demandada al producir el producto lubricante antifricción con el nombre MOTORKOTE 100 y/o el producto protector de lacas y pinturas MOTORKOTE GOLD utilizando la marca similar "SUPERKOTE 2000" de propiedad exclusiva de mi poderdante y las demás pretensiones consecuenciales por esta conducta.

"b. El fundamento para tal pretensión, consistió en términos generales, en la CONFUSION que se produce entre la marca mixta SUPERKOTE 2000, conformada por la marca nominativa SUPERKOTE 2000 y la etiqueta diseño SUPERKOTE compuesto por la gráfica y colores que se mencionan en la propia resolución, en la clase 4ª de la clasificación internacional de Niza y las marcas MOTORKOTE 100 y MOTORKOTE GOLD.

"c. Con base en tal confusión, además de tal acto desleal, mi poderdante denunció ante esa Superintendencia los actos de desviación de clientela, engaño e imitación.

"d. Como prueba de la conducta desleal de CONFUSION, mi poderdante acompañó con la demanda, las siguientes pruebas:

"- Análisis comparativo preparado por el CENTRO DE INVESTIGACIONES AL CONSUMIDOR CICO, sobre la confundibilidad de la marca SUPERKOTE con la marca MOTORKOTE.

"- La resolución No. 9964 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmada por la resolución No. 11992 del 30 de marzo de 2001, que resolvió negar el registro de la marca MOTORKOTE 100 por considerar las marcas confundibles entre sí, adicionando que "de coexistir en el mercado el consumidor no estaría en la capacidad de identificar plenamente la procedencia empresarial del producto".

"- Muestra de los productos identificados con los nombres MOTORKOTE 100 y MOTORKOTE GOLD.

"- Original de varias facturas emitidas por comerciantes (Almacén Éxito y Ley) donde consta que los productos MOTORKOTE se encuentran en el mercado colombiano.

"- Muestra del producto identificado con la marca SUPERKOTE 2000.

"e. Además de las pruebas acompañadas con la demanda, la Superintendencia ordenó y practico otras, que se encuentran en el expediente.

"f. Las conclusiones del informe motivado preparado por el señor Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia (e), son dos:

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"1) Que la acción de competencia desleal se encuentra prescrita respecto de los presuntos actos de competencia desleal en que pudo haber incurrido la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., al distribuir y comercializar el producto antifricción MOTORKOTE 100, teniendo en cuenta los presupuestos contenidos en el artículo 23 de la ley 256 de 1996.

"2) En lo que guarda relación con el producto protector de lacas y pinturas MOTORKOTE GOLD, no se dan los supuestos contenidos en los artículos 8, 10, 11 y 14 de la ley 256 de 1996.

"En los numerales siguientes, nos pronunciamos sobre cada una de las conclusiones.

"3. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

"a. Establece el artículo 23 de la ley 256 de 1996 que las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a *partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto*".

"b. Con fundamento en esta disposición, el Superintendente Delegado concluye que la acción se encuentra prescrita, pues mi poderdante tuvo conocimiento de que la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., distribuía y comercializaba el producto Motorkote 100 en el mercado colombiano y dejó transcurrir más de dos (2) años sin iniciar la acción judicial.

"c. La conclusión final del análisis que se presenta en el informe motivado (pág. 1ª en el numeral 1º de Conclusiones y recomendaciones), es diferente al desarrollo del mismo análisis, cuando en la página 9ª del mismo informe se expresa que **"En el caso que nos ocupa, la conducta desleal desplegada por la sociedad denunciada se realiza actualmente en el mercado, por lo tanto, el término de -prescripción legal, aún no ha comenzado a contar"**

"d. Es clara la jurisprudencia y la doctrina, que además cita el propio informe motivado, donde se indica que "tratándose de conductas que no se realizan en un solo momento, sino que se dispersan sucesivamente en el tiempo, para efectos de iniciar el conteo, el acto se entiende realizando cuando finaliza".

"e. En efecto, la prescripción no puede alegarse CUANDO EL ACTO DESLEAL se está cometiendo en el mercado, como sucede con el acto de confusión denunciado y probado contra la sociedad Motorkote de Colombia Limitada. En materia de represión de la competencia el bien jurídico protegido es la competencia como institución y los intereses tutelados son los de todos los partícipes en el mercado, incluidos los de competidores y consumidores.

"f. El derecho de acción otorgado por la ley 256 de 1996 puede activarse siempre que se produzca la violación de una norma y tendrá vigencia cada vez que se ejecute, se repita o permanezca el acto de competencia desleal.

"g. Todo lo anterior, para concluir que la prescripción solo puede comenzar a contarse a través de lo que la doctrina ha denominado la fijación del *dies a quo* en el momento en que el demandado empieza a tener las "manos limpias", esto es, el día en que el demandado deja de cometer el acto de competencia desleal y puede, por tanto, aspirar a valerse legítimamente de la prescripción.

"h. Así las cosas, mi poderdante tiene la posibilidad legal de combatir como un acto desleal de conclusión, el que ha sometido a consideración de la Superintendencia, a pesar de que dicho acto desleal lleve en el mercado más de tres (3) años, pues el acto desleal NO HA CESADO y se repiten y están

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

repitiendo en el tiempo.

"i. Ruego en consecuencia, para los efectos de la decisión de fondo que debe tomar el señor Superintendente, tener en cuenta que no existe la prescripción alegada por la sociedad demandada en este trámite y que el acto de competencia desleal denunciado, se sigue cometiendo; a pesar de los esfuerzos de mi poderdante para evitarlo.

"4. LOS ACTOS DESLEALES RELACIONADOS CON EL PRODUCTO MOTORKOTE GOLD.

"a. El informe motivado del señor Superintendente Delegado expresa, entre otras razones, que no se da la confusión alegada por mi poderdante y que "lo que se persigue evitar con las normas sobre competencia desleal no es la confusión entre signos distintivos (registrados o no) desde el punto de vista de la propiedad industrial, sino que desde la órbita de la concurrencia el consumidor no se confunda o pueda confundir la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de comercio de los oferentes de bienes y servicios en el mercado"

"b. Compartimos en su totalidad lo expresado en el informe motivado y la diferenciación que existe entre las normas que protegen la propiedad industrial y las normas que protegen la libre competencia. Por esas mismas consideraciones, advertimos en la demanda por competencia desleal (hecho 12) que mi poderdante mediante acción penal denunció por el delito de usurpación marcaria a la sociedad demandada en este trámite, acción penal cuya investigación penal se abrió (en el momento de presentar la acción por competencia desleal la Fiscalía se había inhibido de abrir investigación, pero posteriormente esa decisión se revocó y se ordenó la apertura de investigación) y se encuentra en trámite.

"c. Hemos probado en el expediente, incluso con decisiones de la propia Superintendencia, que existe CONFUSIÓN entre los nombres SUPERKOTE (que es marca) y MOTORKOTE (que no lo es) y la propia Superintendencia en la resolución 11992 de 2001 confirmando la negativa a otorgar la marca MOTORKOTE ha expresado que "DE COEXISTIR EN EL MERCADO EL CONSUMIDOR NO ESTARÍA EN LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR PLENAMENTE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL DEL PRODUCTO". Lo resaltado es nuestro.

"d. Lo que no resulta consecuente, ni lógico es que la misma entidad encargada del registro marcario tenga una percepción sobre la CONFUSIÓN, **no solo entre las marcas, sino en perjuicio del consumidor** y la misma autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, considere que dicha confusión o riesgo ya no existe.

"e. Teniendo en cuenta lo anterior, ruego al Superintendente tener en cuenta en el momento de proferir la decisión de fondo, que las conductas denunciadas reúnen las condiciones establecidas en la ley 256 de 1996.

"En estos términos dejo descorrido el traslado otorgado por esa Superintendencia, al informe motivado preparado por el señor Superintendente Delegado, dentro del presente trámite."

2. La parte denunciada**"1. EN CUANTO A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:**

"Sin necesidad de hacer un examen en detalle del extenso material probatorio que obra dentro del expediente, basta con mirar la pregunta 14 del interrogatorio de parte rendido por el señor JAIRO GUTIERREZ DE PIÑERES, en el cual señala, en relación con su conocimiento sobre el ofrecimiento de productos con la marca MOTORKOTE 100 por parte del señor JUAN CARLOS ZORRILLA, lo siguiente.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"El no salió al mercado con ese producto. Cuando el señor Persell me manifestó que el señor Zorrilla había ido allá y le había ofrecido comprarle 40 tambores por año, en ese momento me di cuenta que tenía un problema grave en Colombia. Esto fue en agosto de 1998 aproximadamente".

"De acuerdo con lo anterior no puede obrar la más mínima duda sobre el conocimiento que el señor GUTIERREZ DE PIÑERES tenía sobre el comportamiento comercial de JUAN CARLOS ZORRILLA en relación con la marca Motorkote 100. Toda la estrategia desplegada por el señor GUTIERREZ DE PIÑERES para contrarrestar a su competidor había resultado infructuosa e incluso le acarrió consecuencias negativas dado que su sociedad fue sancionada por haber incurrido, dentro de esta estrategia, en actos de competencia desleal.

"Es por lo anterior que transcurrió mucho tiempo antes de que en un gesto de evidente desesperación AMERICAN FRICTION LUBE promoviera esta acción de competencia desleal, carente por completo de fundamento, pero consecuente con lo que venía siendo su campaña de agresividad contra el señor JUAN CARLOS ZORRILLA y de MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA.

"Hizo bien la Ley de Competencia Desleal en consagrar la figura de la prescripción para prevenir precisamente que transcurrido cierto tiempo pudieran iniciarse las acciones por competencia desleal con evidente peligro para la seguridad jurídica que requieren las relaciones comerciales. No consta dentro del expediente, ni ninguna justificación se observa en las declaraciones del señor GUTIERREZ DE PIÑERES, para explicar por qué transcurrió tanto tiempo sin que él hubiera promovido algún tipo de reclamo para obtener la cesación del comportamiento que se reprocha en mi poderdante. Solo se decidió por la acción de competencia desleal cuando él mismo fue encontrado responsable de este tipo de conductas.

"No se hace necesario ahondar más en este punto si se tiene en cuenta además que por más que la acción no estuviera prescrita es imposible, aún en ese caso, encontrar el más mínimo elemento que permita inferir un acto reprochable en el comportamiento del señor JUAN CARLOS ZORRILLA por el uso de la marca Motorkote 100.

"En efecto, se observa que el señor GUTIERREZ DE PIÑERES se manifiesta como profundamente lesionado por no ser él quien ostenta la exclusividad en el uso del nombre Motorkote 100, por haber sido él quien primero lo dio a conocer en el país. Pero no puede perderse de vista, y así se desprende con claridad de su propio testimonio, que ese nombre ni siquiera fue creación suya sino que tuvo su origen en la misma persona que en la actualidad le provee el producto al señor JUAN CARLOS ZORRILLA. Si algún elemento de deslealtad se observa acá radica en el propio comportamiento del señor GUTIERREZ DE PIÑERES que pretende ahora alegar un mejor derecho sobre el nombre Motorkote 100, incluso por encima de quien fue su original creador y con el cual sus relaciones comerciales dejaron de existir.

"Sin perjuicio de todo lo anterior lo cierto es que estamos frente a una pura y llana controversia entre marcas y más allá de eso ningún elemento de juicio ha sido ventilado dentro del expediente a partir del cual sea viable deducir un comportamiento comercial desviado de las sanas prácticas del comercio, al menos en cuanto se refiere a la conducta del señor JUAN CARLOS ZORRILLA.

"Como dice la propia Superintendencia: *"Es importante diferenciar entre la protección que se otorga a la propiedad y uso de las marcas en el mercado y la que se prevé en los casos donde la libre y leal competencia se ve alterada por un determinado acto. Quien es titular de un derecho marcario puede denunciar su utilización no autorizada por parte de un tercero. Pero, para ser sujeto activo de las acciones por competencia desleal se requieren unos presupuestos previstos en la Ley que no se limitan a la titularidad o no de un registro marcario".*

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Como puede apreciarse en el caso que nos ocupa más allá de una muy artificial y poco fundamentada similitud entre los signos Motorkote 100 y Superkote 2000, la demandante no ha probado que JUAN CARLOS ZORRILLA haya realizado algún acto idóneo, en lo más mínimo, para desviar, confundir, engañar a la clientela, o imitar las prestaciones de su competencia.

"En cuanto a lo primero, esto es, la desviación de la clientela, supone la utilización de algún tipo de maniobra ilícita y no basta con afirmar que alguno de los clientes de un competidor ha optado por otro proveedor, porque esto es el día a día del ejercicio del comercio en donde es posible afirmar que la clientela no le pertenece a nadie, sino que dependerá, como acertadamente lo anota expresamente la Superintendencia en el informe motivado, del comportamiento que cada empresario en particular utilice de acuerdo con la Ley, para traerla a su establecimiento o actividad.

"Por lo que hace con los actos de confusión no existe ninguna prueba que permita argumentar con seriedad la más remota posibilidad de que esta circunstancia se presente. De entrada se observa la existencia de elementos diferenciadores entre las presentaciones comerciales de Motorkote 100 y Superkote 2000, unido por supuesto al hecho del conocimiento que la gente tenía de la existencia del producto Motorkote 100 al menos desde el año 1994.

"Por circunstancias del ejercicio de su actividad, tema sobre el cual no es necesario hacer mayores reflexiones en este momento, el señor JUAN CARLOS ZORRILLA es en la actualidad el oferente del producto Motorkote 100 cuyo origen, como bien lo reconoce el propio GUTIERREZ DE PIÑERES está en un empresario de los Estados Unidos de Norteamérica. El señor ZORRILLA no ha cambiado el nombre, no ha cambiado la presentación de su producto con el fin de asemejarse a su competencia, sino que por el contrario ha sido ésta, su competencia, la que ha buscado recuperar el terreno perdido, recuperar clientela, a partir de la creación de signos nuevos en el mercado. En otras palabras, con la utilización del signo Motorkote 100 el señor JUAN CARLOS ZORRILLA no ha hecho nada diferente a continuar ofreciendo un producto que existía en el mercado desde 1994 y sobre el cual es ahora su legítimo e indiscutible distribuidor en el territorio colombiano.

"Pensar de manera contraria, o seguir los planteamientos esbozados en la demanda no es nada diferente a crear una deslealtad sobreviniente por hechos de terceras personas. Esto resultaría ilógico, desproporcionado y riñe por completo con los más elementales postulados de la leal práctica del comercio.

"En tercer lugar se argumenta el que mi representado ha cometido actos de engaño. Esto obviamente hace parte de las afirmaciones infundadas que se consignan en el catálogo de reproches expresados en la demanda. Distinto a la muy artificiosa elaborada e incongruente similitud entre los productos Motorkote y Superkote en qué puede basarse este reproche si no se observa que Motorkote de Colombia haya actuado con el propósito de transmitir alguna idea equivocada al público?. Motorkote de Colombia lo único que ha hecho es ofrecer un producto con el mismo nombre y el mismo origen con que se viene ofreciendo desde el año 1994 y sin vulnerar ningún derecho de terceras personas y mucho menos sin enviar al público algún mensaje que sea equivocado, errado o que de alguna manera pueda alterar su libre juicio de elección.

"Por último, y en cuanto hace con la supuesta imitación sólo es posible insistir en que se imita lo que previamente existe y el uso de la expresión Motorkote es anterior en el tiempo a la existencia de la marca Superkote. Luego, por elementales razones de lógica no es posible siquiera plantear la existencia de un acto de imitación.

"2. EN CUANTO AL USO DE LA EXPRESIÓN MOTORKOTE GOLD

"Compartimos plenamente las observaciones hechas por el despacho del señor Superintendente Delegado

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

pero nos parecen por completo innecesarias.

“Bastaba con decir que la expresión Motorkote Gold está amparada por una decisión de concesión de la propia Administración Pública y que por lo mismo gozaba del privilegio de la presunción de legalidad, y no habiendo en el expediente ningún elemento distinto a la supuesta identidad de los signos, a partir del cual se pretendiera construir un conducta reprochable o desleal, no era necesario entrar siquiera en el análisis de cada una de las conductas a que se refiere la Ley 256 de 1996.

“3. CONCLUSIÓN:

“Este es uno de aquellos casos en que se requiere que la Superintendencia de Industria y Comercio sienta unas pautas muy claras sobre lo que es el uso de las acciones de competencia desleal para la definición de cuestiones eminentemente marcarias. Hasta qué punto los derechos sobre una marca legitiman a su titular para ventilar en esta instancia un simple asunto de supuesta confundibilidad sin que existan otros elementos adicionales para estructurar un caso de competencia desleal?”

“No es posible estructurar acá una conducta reprochable a la luz de las normas sobre competencia desleal por el uso del signo MOTORKOTE 100 y tampoco por el uso de la marca MOTORKOTE GOLD. En el primero de los casos ha existido un conocimiento previo por parte del demandante de más de tres años sobre tal uso por parte del MOTORKOTE DE COLOMBIA, y aún sin necesidad de acudir a la figura de la prescripción, que está en exceso probada, resulta imposible considerar la existencia de un acto desleal. En el segundo caso, además de la falta de los más elementales requisitos para siquiera plantear una sospecha de deslealtad, se olvida la existencia de un pronunciamiento de la propia Superintendencia que ha concedido el registro de la marca MOTORKOTE GOLD a nombre de MOTORKOTE DE COLOMBIA LTDA y la presunción de legalidad de tal acto no debe ser dejada a un lado.

“Por lo anterior, solicito al Señor Superintendente de Industria y Comercio que acoja las recomendaciones formuladas por el despacho del Delegado para la Promoción de la Competencia.”

CUARTO: Habiéndose evacuado adecuadamente todas las etapas del proceso, este Despacho decide el caso en los siguientes términos:

1. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio

En el artículo 143 de la Ley 446 de 1998 se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

Atendiendo lo previsto en el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, en las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.

Según lo contemplado en el artículo 147 de la precitada ley, concordante con el artículo 58 de la Ley 510 de 1999 la decisión de la Superintendencia en materia de competencia desleal tendrá el carácter de cosa juzgada y ésta o el juez competente conocerán a prevención de estos asuntos.

La denuncia que generó nuestra actividad se refiere a actos de competencia desleal que no han sido puestos a consideración de los Jueces de la República, por ello la decisión corresponde a esta Entidad.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal**2. Aspectos generales**

Según la ley de competencia desleal, para efectos de su aplicación es necesario que se cumplan unos presupuestos especiales. Uno objetivo, que el acto o la conducta se realice en el mercado y con fines concurrenciales, es decir, conductas o actos objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación de un agente en el mercado¹. Otro subjetivo, por el cual se prevé la aplicación de la Ley 256 de 1996 tanto a los comerciantes como a cualquiera otros participantes en el mercado². Y otro territorial, según el cual el acto investigado debe estar llamado a tener efectos en el territorio nacional³.

2.1 Ámbitos subjetivo y territorial de aplicación

Se cumplen los supuestos contemplados en los artículos 3 y 4 de la Ley 256 de 1996, en la medida que la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., ejerce el comercio desarrollando, entre otras, actividades relacionadas con la representación, compra, venta y distribución de productos nacionales y extranjeros.

En cuanto al presupuesto territorial, se encuentran en el expediente pruebas suficientes para demostrar que los hechos investigados se ejecutaron en el territorio nacional y los efectos de dichas conductas se reflejaron en el mercado interno.

2.2 Ámbito objetivo de aplicación

Según lo señalado en el artículo 2 de la Ley 256 de 1996, los comportamientos serán considerados desleales siempre y cuando se realicen con finalidad concurrencial, la que existirá cuando el acto "por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero."

Los motivos por los cuales se abrió la investigación implicarían que con la utilización de los nombres Motorkote 100 y Motorkote Gold, la sociedad Motorkote de Colombia Ltda. estaría violando el derecho exclusivo y excluyente de la sociedad American Friction Lube Ltda., para usar su marca mixta Superkote 2000, con el fin de hacerse a la clientela de esta última mediante una conducta contraria a las sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos. De igual manera, con la utilización del producto Motorkote 100 y/o Motorkote Gold, Motorkote de Colombia Ltda. estaría usando parcialmente la marca concedida en forma exclusiva a la sociedad American Friction Lube para identificar su producto Superkote 2000, pretendiendo de esta manera confundir a los consumidores haciendo pasar sus productos como iguales o similares al de la sociedad denunciante. De otro lado, con los productos Motorkote 100 y/o Motorkote Gold que utilizan la marca mixta concedida a la sociedad denunciante en forma exclusiva para identificar su producto Superkote 2000, Motorkote de Colombia Ltda., estaría induciendo a error sobre el producto mismo que se está comercializando. Finalmente, Motorkote de Colombia Ltda. estaría imitando parcialmente el nombre del producto con la marca Superkote 2000 generando confusión con sus productos denominados Motorkote 100 y/o Motorkote Gold, acerca de la procedencia empresarial aprovechándose de la reputación de la marca Superkote 2000.

3 Medidas cautelares

¹ Artículo 2 de la Ley 256 de 1996.

² Artículo 3 de la Ley 256 de 1996.

³ Artículo 4 de la Ley 256 de 1996.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 256 de 1996, en el escrito de la denuncia radicada bajo el número 02000488, el apoderado de la sociedad American Friction Lube Limitada solicitó el decreto y práctica de varias medidas cautelares.

Mediante comunicaciones números 02000488- 20002/ 20003 de 2002, esta Superintendencia consideró insuficiente la caución presentada por el apoderado de la sociedad denunciada y determinó la improcedencia para la adopción de unas medidas cautelares respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, a través del escrito radicado bajo el número 02000488 del 29 de octubre de 2002, el doctor Jaime Humberto Tobar Ordoñez presentó recurso de reposición en contra los mencionados actos administrativos, el cual fue resuelto mediante resolución número 42528 del 27 de diciembre de 2002.

Así las cosas, no le asiste razón al doctor Tobar Ordoñez cuando en sus alegatos finales afirma que, "se encuentre pendiente por resolver en el trámite de la referencia, el recurso de reposición contra decisiones de esa Superintendencia, que consideró insuficiente la caución por la misma Superintendencia señalada y la que rechazó las medidas cautelares impetradas", y por tanto, este Despacho procede a decidir la presente investigación en los siguientes términos:

4 Adecuación normativa**4.1 Prescripción de la acción de competencia desleal respecto del producto Motorkote 100.****4.1.1 Aspectos generales.**

La prescripción como institución jurídica cumple dos funciones claramente determinadas: una, como modo de adquirir el dominio y otra, como medio de extinguir las acciones o derechos ajenos. En el segundo caso, no cabe duda que esta figura es una forma de extinguir el derecho de acción que emana de determinado derecho sustancial.

Tratándose de las acciones de competencia desleal, el artículo 23 de la ley 256 de 1996, estableció dos clases de prescripción extintiva: de 2 años, contados a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la conducta desleal y de 3 años, en todo caso, contados a partir de la realización del acto. Es evidente que la expresión "en todo caso" fue establecida por el legislador para dar certeza jurídica a las relaciones entre particulares y evitar que el fenómeno prescriptivo dependiera de algo tan subjetivo como lo es, el conocimiento que una persona haya tenido del hecho que le pueda resultar gravoso, por lo tanto, sin importar si el afectado con el acto desleal conoció o no el hecho, la prescripción opera en su contra luego de 3 años de realizada la conducta.

Sobre el momento en que debe comenzarse a contar la prescripción, dice así el profesor José Massaguer, refiriéndose a los términos en la ley española⁴:

"Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del dies a quo. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo de la condición de acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea porque se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento de comienzo de la prescripción: ni el momento

⁴ "Aspectos procesales de la acción de competencia desleal: prescripción y competencia territorial". En *Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Protección Penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarios (VI Jornadas sobre marcas)*, estudios de derecho judicial. Madrid, 1999, pags. 181 a 196.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal ni, en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. Esta situación, como es obvio, resulta especialmente grave en relación con la acción de cesación...."

Después de un profundo análisis sobre las diferentes teorías existentes, concluye:

"... Sentado lo anterior, el momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción anual requiere la concurrencia de dos elementos: la posibilidad de ejercer las acciones y el conocimiento de la persona del autor del acto de competencia desleal, que deben establecerse por referencia al acto de competencia desleal instantáneo, a cada una de las repeticiones de la misma conducta desleal habidas a lo largo del tiempo o la finalización del acto de competencia desleal continuado. Si el sentido de la expresión legal "desde que pudieron ejercitarse" hubiera de determinarse del modo en que se ha hecho para la expresión idéntica del art. 1969 del Código civil, habría que concluir que, desde esta perspectiva, el plazo se inicia desde que la acción nace de facto, desde que se dan las circunstancias de hecho que justifican la pretensión en cuestión, como son la realización misma del acto de competencia desleal y, cuando no sean conaturales al mismo acto de competencia desleal (como es el peligro de repetición), la verificación de los supuestos de las acciones que se ejercitan, como la producción de efectos materiales, la producción de daños y perjuicios al afectado o la obtención de un enriquecimiento injusto; no deben tenerse en cuenta, sin embargo, la existencia de obstáculos subjetivos, concernientes al actor, que impidieran el ejercicio de la acción, incluido el conocimiento de la disponibilidad de la pretensión, y así de la realización misma del acto de competencia desleal o de la presencia de los supuestos materiales de las acciones que contra el mismo se reconocen al afectado. Sin embargo, no podrá comenzar a correr este plazo de prescripción sin conocimiento de la realización del acto de competencia desleal: sólo se puede tener conocimiento de que una persona es el autor de un acto si se tiene igualmente conocimiento de la realización de dicho acto y, en su caso, de los presupuestos materiales de las acciones de defensa atribuidas contra sus consecuencias. Este conocimiento, con todo, es extremo que, según las circunstancias del caso, puede estar vinculado a la diligencia observada, por lo que el dies a quo para el cómputo de este plazo anual habrá de fijarse en el momento en que pudo conocer al autor del acto o pudo tener noticia de los efectos del mismo que constituyen presupuesto de alguna de las pretensiones integradas en la acción de competencia desleal.

"Por su parte, el plazo trienal de prescripción comienza a contarse en el mismo momento en que se verifique si es un acto instantáneo, en el momento que se lleve a cabo cada una de sus ejecuciones si es un acto que se repite a lo largo de un período de tiempo o en el momento en que se complete si es un acto que comprende una sucesión de actuaciones.

"El dies a quo no puede ser en ningún caso anterior a la fecha de realización del acto de competencia desleal, incluso, por lo que hace a la acción de cesación, en el supuesto de que se hubiere tenido conocimiento de los preparativos para su ejecución y del autor de los mismos."

En otras palabras, cuando el legitimado tiene conocimiento de la persona que realizó o está realizando la conducta desleal y los hechos que la producen, cuenta con dos (2) años contados a partir de tal momento para iniciar la correspondiente acción. En tanto que, cuando no tuvo conocimiento de la conducta, cuenta con tres (3) años contados a partir de la realización del último acto para incoar la acción. Los anteriores términos resultan ser excluyentes, y no sucesivos, esto es, una vez que el interesado tiene conocimiento de la realización de un acto de competencia desleal y de su autor ya no es posible alegar la prescripción en atención al momento en que tuvo ocurrencia la realización del acto de competencia desleal.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

4.1.2 Del caso concreto.

En el presente caso, el apoderado de la sociedad Motorkote de Colombia Ltda. mediante escrito radicado bajo el número 02000488-00010001 del 9 de mayo de 2002, solicitó a este Despacho declarar la prescripción, partiendo de los siguientes supuestos:

"1. La presente demanda fue radicada por los apoderados de American Friction Lube el 3 de enero de 2002, es decir que para efectos de contabilizar la prescripción, los dos años empiezan a contar desde el 3 de enero de 2000 y, en todo caso los 3 años desde el 3 de enero de 1999.

"2. La sociedad Motorkote de Colombia Ltda. fue constituida mediante la Escritura Pública No. 3642 del 24 de noviembre de 1998, otorgada en la Notaría 112 del Círculo de Bogotá, y su objeto social gira bajo los siguientes actos mercantiles: "La representación, compra, venta y distribución de productos nacionales y extranjeros; franquicias pudiendo adelantar su obtención, tramitación, manejo y representación; comercialización y mercadeo de productos nacionales y extranjeros; además de la importación de productos derivados del petróleo, combustibles, aceites y grasas".

"3. La sociedad Plus Representaciones Ltda. fue nombrada Distribuidora exclusiva de la sociedad Motorkote Inc., desde el 15 de octubre de 1998. El objeto del contrato entre estas sociedades es la comercialización y venta en el territorio colombiano del producto Aceite Antifricción de Motores Motorkote Inc.

"4. El mismo 15 de octubre de 1998 se suscribe una carta por parte de Motorkote Inc. (por Kenneth L. O'dean en representación de Motorkote Inc., carta con presentación personal y juramento ante Notario Público del Estado de Michigan) en la que se notifica a American Friction Lube de la terminación del contrato con Motorkote Inc.

"5. El 4 de diciembre de 1998, Plus Representaciones Ltda. cedió a Motorkote de Colombia Ltda. el contrato de distribución exclusiva del producto Motorkote 100 suscrito por la primera con Motorkote Inc., fecha desde la cual se encuentra en el mercado el producto Motorkote 100, distribuido y comercializado por Motorkote de Colombia Ltda.

"6. Bajo el anterior presupuesto se cumple con el mayor de los términos que estipula expresamente el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, como quiera que los tres años de que habla la norma "realización del acto" se cumplieron el 4 de diciembre de 2001, si partimos del hecho cierto y comprobable que desde el 4 de diciembre de 1998 comenzó a distribuirse en el mercado colombiano Motorkote 100 por Motorkote de Colombia Ltda.

"7. Como si lo anterior fuera poco en un aviso de prensa, en el periódico El Tiempo el 27 de diciembre de 1998 se informó que desde el 4 de diciembre de 1998 Motorkote de Colombia Ltda. es el nuevo distribuidor de Motorkote 100 y que American Friction Lube ya no es distribuidor. El representante legal de American Friction Lube Ltda., entonces tuvo conocimiento desde al menos el 27 de diciembre de la existencia, comercialización y distribución del producto Motorkote 100 por parte de Motorkote de Colombia.

"8. Como prueba de lo anterior, existe una carta del 15 de enero de 1999 en la que se menciona por parte de los apoderados judiciales de American Friction Lube que éstos habían contactado un abogado para que se comunicara con Motorkote Inc. y precisara sobre el alcance del artículo publicado en El Tiempo del 27 de diciembre.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"De los hechos y pruebas hasta aquí mencionados es claro que los actos con base en los cuales se alega la supuesta competencia desleal tuvieron ocurrencia desde el 4 de diciembre de 1998, razón por la cual esta acción se encuentra prescrita.

"9. Para que no haya duda alguna respecto a la prescripción de cualquier acción de American Friction Lube Ltda. contra Motorkote de Colombia Ltda. deben tenerse en cuenta los siguientes hechos y pruebas que fundamentan el conocimiento por parte de American Friction Lube de las supuestas conductas desleales efectuadas por Motorkote de Colombia hace más de dos (2) años.

"10. En el periódico El Tiempo del 14 de febrero de 1999 apareció un aviso en el que se dice que Muscle Products Corp. propietario de la fórmula MT-10 Kote únicamente distribuye el producto con la marca Superkote 2000, es decir, que acepta que ya no distribuye Motorkote y que la distribución recae en un tercero, mi mandante. La fecha en mención supera los dos años de prescripción.

"11. Más tarde el 10 de marzo de 1999 apareció publicado en el periódico El Tiempo un aviso en el que American Friction Lube informaba que en carta del 10 de agosto Motorkote 100 ya no era distribuido por ellos (en esa época lo era por Motorkote de Colombia Ltda.) y que ese producto no utiliza la fórmula original, y que a partir de la fecha el producto se denomina Superkote 2000 esta fecha supera también los dos años de prescripción."

En efecto, revisadas las pruebas que obran en el expediente, el señor Jairo Gutiérrez de Piñeres representante legal de la sociedad American Friction Lube Limitada, aceptó en diligencia de interrogatorio de parte realizada el día dieciocho (18) de octubre de 2002, haber tenido conocimiento desde el mes de agosto de 1998 –aproximadamente-, del ofrecimiento que el señor Juan Carlos Zorrilla, representante legal de la sociedad denunciada, hacía del producto Motorkote 100 en el mercado colombiano⁵.

En este punto es preciso hacer referencia al aviso publicado en el periódico El Tiempo el día veintisiete (27) de diciembre de 1998, a través del cual: "Motorkote Inc de E.E.U.U. informa a sus clientes que a partir del 4 de diciembre de 1998, Motorkote de Colombia Ltda., es su representante exclusivo a nivel nacional para la comercialización de su producto líder Motorkote 100, aclarando que la empresa American Friction Lube Ltda. y/o Superkote 2002 no es su representante en Colombia, solicitando, a su vez, abstenerse de realizar cualquier tipo de negociación usando su marca o productos".

Al respecto, es necesario advertir que mediante declaración rendida ante este Despacho, el representante legal de la sociedad denunciante sostuvo que a pesar de conocer la existencia del mencionado aviso, posteriormente le fue posible determinar que su publicación no había sido autorizada por la empresa Motorkote Inc⁶.

Si bien, dentro del expediente obra una comunicación del quince (15) de enero de 1999 -aportada por el denunciante en copia simple-, a través de la cual la firma norteamericana de abogados Dykema Gossett

⁵Interrogatorio Jairo Gutiérrez de Piñeres. "Pregunta 14: En qué momento tuvo usted conocimiento del ofrecimiento que hacía el señor Juan Carlos Zorrilla del producto Motorkote 100?"

"Respuesta: El no salió al mercado con ese producto. Cuando el señor Persell me manifestó que el señor Zorrilla había ido allá y le había ofrecido comprarle 40 tambores por año. En ese momento me di cuenta que tenía un problema grave en Colombia. Eso fue en agosto de 1998 aproximadamente."

⁶ Como parte de su declaración rendida ante este Despacho el día dieciocho (18) de octubre de 2002, el señor Jairo Gutiérrez de Piñeres, representante legal de la sociedad American Friction Lube, respalda su señalamiento en nueve (9) folios útiles en los que consta que el presidente de la empresa Motorkote en Estados Unidos, David E. Persell, manifestó no tener conocimiento del tema (Folios 287 al 296 del expediente).

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

manifiesta su intención de representar los intereses de American Friction Lube Ltda. frente a la sociedad Motorkote Inc. relacionados con el aviso publicado en la edición de El Tiempo del 27 de diciembre de 1998, no es posible sostener que por ese solo hecho, el señor Gutiérrez de Piñeres en calidad de representante legal de la sociedad denunciante, hubiese tenido conocimiento desde la época de la publicación del aviso, de la distribución y comercialización del producto Motorkote 100 por parte de la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., pues tal como quedó establecido, no habiendo sido ordenada su publicación por Motorkote Inc. no resulta viable acreditar la veracidad de su contenido.

No obstante lo anterior, de la pluralidad de medios probatorios⁷, este Despacho infiere con claridad meridiana que al menos desde 1999, la empresa American Friction Lube Ltda. tuvo conocimiento de que Motorkote de Colombia Ltda. distribuía y comercializaba el producto Motorkote 100 en el mercado colombiano.

De esta suerte, se comprueba entonces la adecuación típica de la causal de prescripción de la acción de competencia desleal invocada por el apoderado de la denunciada, esto es, el transcurso de más de dos (2) años desde el momento en que American Friction Lube Ltda., tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal.

Llama la atención en este punto, el señalamiento del apoderado de la sociedad denunciante según el cual *"El derecho de acción otorgado por la Ley 256 de 1996 puede activarse siempre que se produzca la violación de una norma y tendrá vigencia cada vez que se ejecute, se repita o permanezca el acto de competencia desleal"*.

En efecto, si bien es cierto que en materia de represión de la competencia el bien jurídico protegido es la competencia como institución y los intereses tutelados son los de todos los partícipes en el mercado, incluidos los de competidores y consumidores, también lo es, que existe en el tiempo de una limitación para que el interesado ejerza su derecho a acudir al estado para exigir su protección. El concepto de prescripción obedece sin duda alguna a la necesidad de orientar el normal y correcto funcionamiento de una sociedad, pues con ella se busca la certidumbre en la existencia de los derechos y la individualización de sus titulares, de ahí que la prescripción extintiva sea de orden público, y que los particulares no puedan establecer modificaciones a lo dicho por la ley sobre este punto⁸.

Sobre el particular, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha señalado:

*"La noción de leyes de orden público corresponde a aquellas normas que tienden a asegurar la organización que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y que tienen como característica predominante que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspiran más en el interés general que en el de los individuos"*⁹.

⁷ Aviso publicado en el diario El Tiempo del diecinueve (19) de marzo de 1999, en el cual aparece publicidad de Superkote 2000 (Folio 148 a 149 del expediente); aviso publicado en el diario El Tiempo del catorce (14) de febrero de 1999 que contiene información del producto Superkote 2000 (Folios 152 al 154 del expediente).

⁸ López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I Parte General. Dupre Editores. Bogotá, 1997. Página 465.

⁹ Corte Suprema de Justicia, cas. Junio 27 de 1940, "HG.", t. XLIX, página 569.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Visto lo anterior, no cabe duda que en el presente caso, la prescripción como medio de extinguir las acciones se presenta por el transcurso de más de dos (2) años desde el momento en que la sociedad denunciante tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal.

5 Respecto de los actos de competencia desleal relacionados con la distribución y comercialización del producto Motorkote Gold.

No habiendo sido alegada por la denunciante, la prescripción de la acción de competencia desleal respecto de la distribución y comercialización del producto Motorkote Gold, procede este Despacho entonces, a analizar la presunta infracción de los artículos 8, 10, 11 y 14 de la ley 256 de 1996, en lo que guarda relación con la conducta en mención.

5.1 Actos de desviación de la clientela

De acuerdo con el artículo 8 de la ley 256 de 1996 se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Los elementos que componen el precepto normativo son:

- Conducta que tenga como objeto o como efecto
- Desviar la clientela respecto de:
 - De la actividad
 - De las prestaciones mercantiles
 - De los establecimientos ajenos
- Conducta contraria a:
 - Las sanas costumbres mercantiles
 - Los usos honestos en materia industrial
 - Los usos honestos en materia comercial

Presentados los elementos de la norma, tenemos para este caso lo siguiente:

5.1.1 Análisis normativo**5.1.1.1 Conducta que tenga por objeto o como efecto desviar la clientela**

En lo que concierne al elemento objeto que se estudia, dentro de las normas de competencia éste se encuentra concebido como la potencialidad de daño en una conducta frente a un mercado, a un competidor, o en general frente a un participante del mercado, así los agentes no busquen la realización de tal comportamiento.

Lo señalado, se complementa con la función por demás preventiva que cumplen las normas de competencia desleal las cuales buscan no solamente sancionar o reprimir los actos desleales ya ejecutados o materializados en un efecto real, sino que por otro lado, fueron concebidas por el legislador como instrumento para substraer del mercado, aquellas conductas que potencialmente o en forma idónea

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

generen un peligro de competencia desleal, con resultados efectivos. Lo anterior debe entenderse en consonancia con la trilogía de intereses que protege la Ley 256 de 1996: el de los empresarios, el de los consumidores y el del mantenimiento del orden público a nivel económico por parte del Estado.

Ahora bien, por efecto entendemos la producción de un resultado en virtud del cual hay una modificación en el mundo exterior sin atender que el agente hubiese tenido la intención de realizarlo.

De conformidad con lo consagrado en esta norma, tanto el objeto 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.

Respecto de la palabra clientela, ésta no se encuentra definida en la ley de manera que siguiendo la norma general de interpretación de las palabras, ésta deberá entenderse en su sentido natural y obvio. Es así como clientela se define como "Conjunto de clientes de una persona o establecimiento"¹⁰. Por cliente se entiende: "respecto de una persona que ejerce una profesión la que utiliza sus servicios. Respecto de un comerciante, el que compra en su establecimiento"¹¹.

Otra definición señala como cliente aquella persona que utiliza con **asiduidad** los servicios de un profesional o empresa, o la que compra en un establecimiento o utiliza sus servicios¹². (Negrilla fuera de texto).

Este Despacho considera, que la primera definición es la adecuada para entender el criterio de clientela, excluyendo la asiduidad como factor constituyente de la misma, porque atiende de manera estricta al criterio natural y obvio sin introducir un componente adicional que opaque la evidencia del término.

Así, es importante señalar que el precepto fáctico contenido en el artículo 8 de la ley 256 de 1996 hace referencia a la protección de la clientela real.

De conformidad con lo anterior, consideramos que debe entenderse por cliente real aquella persona que acepta una oferta sobre la adquisición de un producto, independientemente del número de veces que lo haga. Si no fuera considerado como cliente desde la primera vez, el comerciante no se preocuparía por satisfacerlo y crearle una expectativa nueva sobre el producto.

5.1.1.2 Conducta contraria a los usos honestos y a las sanas costumbres en materia industrial y comercial

Observando la redacción del mencionado artículo 8, la configuración o adecuación normativa está precedida de un condicionamiento al señalar que se considera desleal la conducta "siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial". Entonces para que sea calificada una conducta como desviación de clientela, se debe determinar un condicionamiento que cumpla con lo exigido por la norma transcrita.

Los usos no constituyen más que hechos. Cuando dichos hechos se vuelven reiterados los usos se vuelven de aceptación tácita y configuran la costumbre. La honestidad se predica de ellos, así como de

¹⁰ Larousse Diccionario Manual Ilustrado, sexta edición. Ediciones Larousse, México, 1992. Página 179.

¹¹ Supra 13.

¹² Real academia de la lengua. Diccionario de la lengua española. Pág. 490 Tomo I, 1992.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

cualquier otra actuación y se define como el pudor y recato en la conducta. Jurídicamente trasciende la esfera de lo legal, siendo deshonesto la actuación en comunidad que no se ajuste a los preceptos legales.

La costumbre es la repetición de ciertos actos de manera espontánea y natural, que por la práctica adquieren la fuerza de ley. En su acepción más jurídica es una de las fuentes del derecho, que no es otra cosa que normas jurídicas, no escritas, impuestas por el uso (...). Es un producto de la voluntad de los individuos, nacida de una serie de actos idénticos y sucesivamente respetados: se forma de una manera más espontánea y más instintiva que la ley, bajo la impulsión inmediata de las necesidades.

En consecuencia, la desviación de la clientela en el mercado, cuando resulta de estrategias de servicios, precios, calidad, canales de distribución etc. utilizadas por los empresarios con éste fin, se encuentra permitida por la ley. Por tal razón, lo que reprime el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, es la desviación de la clientela, cuando es producto del ejercicio de actos contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial para su obtención.

5.1.2 El caso concreto

5.1.2.1 La conducta como objeto

Denuncia la sociedad American Friction Lube Limitada, que Motorkote de Colombia Limitada desvía su clientela al utilizar los nombres Motorkote 100 y Motorkote Gold, para distinguir sus productos desplegando una conducta contraria a las sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos.

Al respecto, de las pruebas aportadas con la denuncia así como de los demás medios probatorios, este Despacho pudo comprobar que en 1994, las sociedades American Friction Lube Limitada y Motorkote Inc. celebraron un contrato de distribución exclusiva del producto Motorkote 1000 en el territorio colombiano que terminó en octubre de 1998, fecha a partir de la cual el mencionado producto viene siendo distribuido por la empresa Motorkote de Colombia Limitada.

Así las cosas queda claro que, a pesar de haber sido concedido el registro de la marca Superkote 2000 a favor de su titular American Friction Lube Limitada, la distribución del producto Motorkote 100 por casi nueve años, excluiría la posibilidad de que el consumidor promedio se equivocase con respecto de aquel que desearía adquirir.

Es así como, en el caso que nos ocupa no resulta acreditada la utilización de medios que no se hubieran basado en la calidad y condiciones de las prestaciones ofrecidas, ni en un factor distinto a la eficiencia empresarial, por tanto este Despacho considera procedente no atribuirle responsabilidad alguna a la sociedad denunciada por el cargo de análisis.

5.1.2.2 La conducta como efecto

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 sociedad American Friction Lube a la sociedad Motorkote de Colombia Limitada. El denunciante no probó que existieran dudas entre sus clientes respecto de la actividad comercial o de las prestaciones mercantiles desarrolladas por la sociedad denunciada.

5.1.2.3 Conducta contraria a los usos honestos y a las sanas costumbres comerciales

Debe sentarse, como criterio general, que todo acto competitivo lleva implícita la posibilidad de desviar la clientela. Si no fuera así, no habría méritos para la existencia de la iniciativa privada y la libertad de

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

empresa, pues tratándose de la venta de productos o servicios, la captación de la clientela se convierte en objetivo vital para el triunfo de la empresa. La obligación de competir a la que se ve requerido quien se dedica a tales oficios, implica la utilización de diversas herramientas lícitas que le permitan atraer la clientela.

Ahora bien, lo importante de la clientela en el mercado es que los empresarios puedan obtener el voto de confianza que éstos puedan darle a sus productos o servicios, teniendo en cuenta para ello, la calidad y precios con que se ofrezcan. En este sentido, se puede afirmar que la clientela no le pertenece a nadie, sino que dependerá del comportamiento que cada empresario en particular utilice, de acuerdo con la ley, para atraerla a su establecimiento o actividad.

El supuesto normativo requiere verificar que el agente actúa de manera contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

En el presente caso, dentro del acervo probatorio recaudado no aparece demostrada la violación a una sana costumbre mercantil o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

De esta suerte y al no encontrar elementos adicionales a las simples afirmaciones contenidas en la denuncia, este Despacho considera que no existen suficientes elementos para determinar que la situación se adecua al precepto legal.

5.2 Actos de confusión

Según el artículo 10 de la ley 256 de 1996, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

Para la tipificación de esta conducta es necesario primero establecer los elementos mínimos de la norma, para así proceder a su adecuación.

5.2.1 Análisis normativo

5.2.1.1 Conducta que tenga por objeto o como efecto

De acuerdo con este elemento de la norma, tanto la potencialidad de la conducta como su resultado son supuestos válidos para considerar una acción como desleal. Independientemente que se presente uno o el otro, la conducta será calificada como desleal.

5.2.1.2 Crear confusión

En atención a que la definición de confusión no está contenida en nuestras normas, es necesario atender la expresión en su sentido natural.

Encontramos que se entiende por confusión la "Reunión de cosas inconexas, falta de claridad: confusión de ideas, de argumentos. Acción de tomar una cosa por equivocación, error: confusión de nombres"¹³ o

¹³Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse. Segunda Edición, Tomo I, 1990

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

“Acción y efecto de confundir, mezclar. Equivocación, error”¹⁴ o “Acción y efecto de confundir, mezclar cosas diversas”¹⁵.

La norma exige que mediante la conducta se cree en el público confusión. Teniendo en cuenta el significado de confusión, la conducta que señala el mandato debe tener la magnitud de hacer que el receptor elija una cosa por otra. Según la norma en comento, el resultado de la conducta de crear confusión 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 potencialidad como el resultado de una conducta que genere confusión, sirven para adecuar el supuesto normativo.

5.1.2.3 Sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o establecimiento ajenos

- Crear confusión sobre la actividad ajena;
- Crear confusión sobre las prestaciones mercantiles ajenas; o
- Crear confusión sobre el establecimiento ajeno.

Cada uno de estos tres bienes tutelados son aquellos sobre los cuales exige la norma que se cree la confusión, presentándose la tipificación completa tan solo con la conducta que tenga el objeto o efecto de crear confusión en uno de ellos o en la de todos.

5.2.2 El caso concreto**5.2.2.1 Conducta que tenga como objeto**

Si bien es cierto, tanto el Régimen Común de la Propiedad Industrial -Decisión 486 de 2000- como la legislación interna de nuestro país, contemplan el registro como mecanismo para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca comercial¹⁶, tampoco es menos cierta la diferencia existente entre la protección que se otorga a la propiedad de una marca por su uso no autorizado en el mercado y la que se prevé en los casos donde la libre y leal competencia se ve alterada por un determinado acto.

En efecto, al fallar una investigación por actos de competencia desleal en la que se encuentran vinculados derechos sobre signos distintivos o nuevas creaciones, lo que se busca analizar, en tanto y en cuanto sea necesario, son los aspectos de propiedad industrial útiles para determinar la infracción a las normas de competencia.

En últimas, lo que se persigue evitar con las normas sobre competencia desleal no es la confusión entre signos distintivos (registrados o no) desde el punto de vista de la propiedad industrial, sino que desde la órbita de la concurrencia el consumidor no se confunda o pueda confundir la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de comercio de los oferentes de bienes y servicios en el mercado.

Las infracciones a la propiedad industrial, en sí mismas consideradas, no son generadoras de competencia desleal, de acuerdo con el ordenamiento interno y supranacional aplicable. Éstas constituyen actos de competencia desleal si, y sólo si, además de la vulneración a las normas de

¹⁴Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima primera edición, Tomo I, Madrid 1992.

¹⁵Diccionario Enciclopédico Espasa, Ciclopes Dantes, Octava edición, Madrid 1978.

¹⁶Decisión 486 de 2000. Artículo 154. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

propiedad industrial, se cumplen los presupuestos normativos de las conductas de competencia desleal. En caso contrario, las acciones procedentes no serán las de competencia desleal, sino las especialmente señaladas para las infracciones a derechos de propiedad industrial, que deberán ser juzgadas por la autoridad competente.

Es importante diferenciar entre la protección que se otorga a la propiedad y uso de las marcas en el mercado y la que se prevé en los casos donde la libre y leal competencia se ve alterada por un determinado acto. Quien es titular de un derecho marcario puede denunciar su utilización no autorizada por parte de un tercero, pero, para ser sujeto pasivo de las acciones por competencia desleal se requieren unos presupuestos previstos en la ley que no se limitan a la titularidad o no de un registro marcario.

En este punto, autores como Hermenegildo Baylos Corroza han sostenido que la disciplina de la competencia desleal no tiene como misión la defensa del signo mercantil, sino la evitación de que, por cualquier medio, el público consumidor sea confundido y engañado, vea de alguna forma anulada o debilitada su elección, con sustracción fraudulenta de valores empresariales ajenos¹⁷.

Así las cosas, examinadas las pruebas que obran en el expediente este Despacho pudo determinar que con anterioridad al registro de la marca mixta Superkote 2000 en la clase 4¹⁸, su titular, American Friction Lube Limitada distribuía de manera exclusiva en el territorio colombiano el producto Motorkote 100, en virtud de un acuerdo suscrito con la empresa Motorkote Inc desde 1994.

Es así como, en desarrollo de dicho acuerdo el día primero de junio de 1995 la sociedad denunciante solicitó el registro de la marca Motorkote en la clase 4, el cual le fue negado mediante resolución número 27439 del veintiocho (28) de octubre de 1997 proferida por la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia¹⁹.

De esta manera, no resulta lógico afirmar que con la utilización de la marca Motorkote Gold, la empresa Motorkote de Colombia Ltda. pretenda confundir al público, teniendo en cuenta que para la fecha en que fue concedido el de la marca Superkote 2000, el consumidor conocía de antemano la existencia del producto Motorkote comercializado en el mercado colombiano desde 1994²⁰.

¹⁷ Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas S.A., Madrid 1978. Página 331.

¹⁸ Terminada su relación contractual con la empresa Motorkote Inc. la sociedad denunciante solicitó el registro de la marca Superkote 2000, el cual efectivamente fue concedido el treinta (30) de junio de 1999 mediante resolución 12287 de la División de Signos Distintivos de esta entidad (Folio 47 del expediente).

¹⁹ Interrogatorio de Jairo Gutiérrez de Piñeres. "Pregunta 5: En relación con su anterior respuesta podría precisamos si la marca Motorkote es creación suya o de una compañía en los Estados Unidos?"

"Respuesta: La marca Motorkote era un nombre que le había colocado el señor Persell a un producto del cual solo él era un embotellador por eso él no tenía registro en los Estados Unidos y debido a eso American Friction Lube trató de registrarlo en el año 1995 bajo resolución No. 27439, el cual se deja en el despacho(...)." (Folios 223, 285 y 286 del expediente).

²⁰ Interrogatorio Jairo Gutiérrez de Piñeres. "Pregunta 2: Podría usted informarnos cuándo y cómo conoció usted por primera vez la marca Motorkote."

"Respuesta: En el año 1994 yo estuve en Estados Unidos y conocí al señor David Pesell presidente de Motorkote. Hicimos un contrato de distribución exclusiva, contrato éste que fue renovado cada dos años hasta el año 2000 dentro de este contrato (sic) tenía el compromiso de comprar 5 tambores anuales."

Interrogatorio Juan Carlos Zorrilla Trujillo. "Pregunta 15. Sírvase informar a este Despacho si la empresa que usted representa ha sido la única distribuidora del producto Motorkote 100 desde que se lanzó al mercado colombiano."

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Por otra parte, este Despacho evidencia a simple vista, la existencia de elementos diferenciadores en el producto Motorkote Gold que le permiten al consumidor individualizar su contenido y procedencia respecto del producto Superkote 2000 comercializado actualmente por la sociedad denunciante. En efecto, el diseño del empaque, la utilización de colores diferentes a los de la etiqueta del producto Superkote 2000, el tipo de letra y la disposición de los detalles distintivos, son aspectos que diferencian claramente el producto que se anuncia del de su competidor y del competidor mismo²¹.

Vale la pena recordar que, la idoneidad del acto desleal debe determinarse atendiendo al destinatario medio del mensaje quien usualmente actúa en forma desprevenida. De esta manera resulta necesario analizar si el acto en cuestión fue capaz de generar confusión, pues sólo en esta hipótesis se estaría violando el supuesto normativo contenido en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, situación que de acuerdo con las anteriores consideraciones, no se presenta en el caso que ocupa nuestra atención.

Ahora bien, en cuanto a la presunta similitud ortográfica y fonética existente entre las marcas Superkote 2000 y Motorkote Gold, este Despacho conviene en señalar que la eventual semejanza entre los dos signos distintivos que se examinan, resultaría del uso de la terminación común -KOTE- la cual viene siendo utilizada de manera reiterada, para distinguir los productos contemplados en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza²².

Sobre este tema conviene señalar lo sostenido por el Tribunal Andino de Justicia en sentencia de interpretación prejudicial, según la cual:

*"Los prefijos de uso común que se utilizan para identificar determinados bienes no pueden ser apropiados por ninguna persona en particular y al formar parte de una denominación quedan supeditados a que sea el sufijo el que les otorgue la distintividad requerida para lograr la coexistencia pacífica en el mercado con otra u otras marcas que contengan el mismo prefijo de uso común"*²³.

Finalmente, es necesario hacer referencia a la afirmación del apoderado de la sociedad denunciada respecto del uso de la expresión Motorkote Gold, según el cual *"Bastaba con decir que la expresión Motorkote Gold está amparada por una decisión de concesión de la propia Administración Pública y que por lo mismo gozaba de del privilegio de la presunción de legalidad (...)".*

Al respecto, tal como lo sostiene el doctor Ricardo Metke Méndez²⁴, bajo la Decisión 486, el registro tiene un efecto atributivo y una vez otorgado está amparado por la presunción de legalidad que se deriva del acto administrativo de concesión.

"Respuesta: El producto Motorkote 100 lo introdujo en el mercado colombiano la empresa American Friction Lube en 1995 aproximadamente. Sin embargo por un acto deshonesto le fue retirada la distribución a dicha compañía, el cual fue que compró un producto de similares características a la tercera parte del precio, por tal razón comenzaron a distribuir dicho producto bajo la marca Superkote 2000.

²¹ De conformidad con lo expuesto, en el presente caso no resulta procedente ceñirse a las recomendaciones contenidas en el estudio preparado por el Centro de Investigaciones al Consumidor CICO, aportada al expediente como prueba documental, teniendo en cuenta que sus objetivos han sido desvirtuados.

²² Marcas Multikote, Prokote, Mobilkote registradas en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, mencionadas en diligencia de interrogatorio de parte practicada el día dieciocho (18) de octubre de 2002. (Folio 303 del expediente).

²³ Proceso 37-IP-98 del 5 de mayo de 1999.

²⁴ Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Primera Edición. Ed. Baker & McKenzie. Pagina 83.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Es así como, si se tiene en cuenta que el procedimiento previsto en la Decisión 486 para obtener el registro de una marca, debe ser complementado con las normas del procedimiento administrativo general consagrado en el libro primero de la parte primera del Código Contencioso Administrativo, mientras no sea decidido el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución número 07218 del veintiocho (28) de febrero, que concede el registro de la marca Motorkote Gold a la sociedad Motorkote de Colombia Ltda. en la clase 4, el mencionado acto administrativo aun no se encuentra en firme²⁵ y en consecuencia, no goza de presunción de legalidad²⁶.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ausencia de pruebas tendientes a demostrar la potencialidad de la conducta de la parte denunciada para generar confusión, impiden que sea considerada la ilegalidad de la misma al menos por objeto.

5.2.2.2 Conducta que tenga como efecto

Tal como se ha venido sosteniendo, por efecto entendemos la producción de un resultado en virtud del cual hay una modificación en el mundo exterior sin atender que el agente hubiese tenido la intención de realizarlo. En otras palabras, el efecto es visto como el resultado efectivo; el daño patente causado: crear confusión en el público.

En este sentido, en el curso de la presente investigación no fueron aportadas pruebas encaminadas a evidenciar la confusión en que pudo haber incurrido el público, a causa de la conducta desplegada por la parte denunciada.

De esta suerte, este Despacho considera que los actos denunciados no cumplen con los supuestos normativos requeridos por el artículo 10 en mención.

5.2.2.3 Crear confusión

La falta de claridad requerida por la norma no se encuentra tipificada para este caso. Los hechos probados en la presente investigación no comportan por sí mismos un riesgo de confusión para el público, más aún si se tiene en cuenta la diferenciación que existe entre los productos objeto del presente estudio.

Debe señalarse que, para poder determinar la existencia de la precitada conducta desleal, lo que debe valorarse es si los productos comercializados por la empresa denunciada producen confusión en el público consumidor respecto de los de la sociedad denunciante.

En el caso sub examine, no fue posible determinar la existencia de un riesgo de confusión para el público teniendo en cuenta que dentro del expediente, se encuentra la diferenciación existente entre el producto Motorkote Gold y el producto Superkote 2000.

En este orden de ideas, este Despacho considera que la conducta desplegada por la sociedad denunciada, no cumple con los supuestos normativos requeridos por el artículo 10 en mención.

5.2.2.4 Sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o establecimiento ajenos

²⁵ Código Contencioso Administrativo, artículo 62. "Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme: (...) 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido".

²⁶ Folio 219 del expediente.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

En el presente caso, de la inexistencia de la conducta por objeto y como efecto, necesariamente se infiere la inexistencia de la conducta con respecto de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento del denunciante.

5.3 Actos de engaño

De acuerdo con el artículo 11 de la ley 256 de 1996 se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Así mismo, se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

Para la tipificación de una conducta en este supuesto normativo, es necesario primero establecer los elementos mínimos que lo componen.

5.3.1 Análisis normativo

5.3.1.2 Conducta que tenga como objeto o como efecto

De acuerdo con este elemento de la norma, tanto la potencialidad de la conducta como su resultado son supuestos validos para considerar una acción como desleal. Independientemente que se presente uno o el otro, la conducta será calificada como desleal.

5.3.1.3 Inducir a error

Error no está definido en nuestras normas. La única referencia que se hace sobre esta expresión se encuentra en la parte relativa a los vicios del consentimiento contenida en el Código Civil. Tampoco, la expresión error está definida en ese ordenamiento. Bajo la anterior situación es necesario entender la expresión en su sentido natural. Veamos:

"Concepto equivocado o juicio falso. Acción desacertada o equivocada. Cosa hecha erradamente"²⁷ o "Idea falsa o equivocada. Conducta reprobable"²⁸.

La norma exige que mediante la conducta se induzca a error al público. Teniendo en cuenta el significado de error, la inducción que señala el mandato debe tener la magnitud de crear en el receptor un juicio falso o equivocado.

5.3.1.4 Sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno

Según el supuesto en estudio, la inducción a error debe presentarse sobre:

- La actividad ajena;
- Las prestaciones mercantiles ajenas; o
- El establecimiento ajeno.

²⁷Diccionario de la Lengua Española, Decimonovena Edición, 1970.

²⁸ Diccionario Larousse, Ediciones Larousse S.A., 1983.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Cada uno de estos bienes tutelados es sobre los cuales exige la norma la inducción a error, presentándose la tipificación completa tan solo con la conducta que tenga el objeto o efecto de inducir a error en uno de ellos o en la de todos.

5.3.1.5 Presunción

Según este artículo se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas tendientes a inducir a error sobre los bienes comentados.

El condicionamiento de la norma exige que las aseveraciones incorrectas estén dirigidas a inducir a error. Lo anterior significa que no cualquier tipo de afirmación falsa o incorrecta tendrá la condición exigida por el artículo en mención. Para que la presunción opere debe previamente probarse el supuesto normativo contenido en la misma, que en nuestro caso será una verdadera inducción o la intención que se tuvo al pretender inducir a alguien a error sobre la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos.

Una vez probado lo anterior, la presunción opera.

5.3.2 El caso concreto

5.3.2.1 Conducta que tenga como objeto

De conformidad con lo expuesto por el apoderado de la parte denunciante, la sociedad Motorkote de Colombia Ltda., estaría induciendo a error al público consumidor sobre el producto mismo que se está comercializando, al utilizar con el nombre Motorkote Gold la marca mixta Superkote 2000 concedida en forma exclusiva a la sociedad American Friction Lube Limitada.

En este punto, autores como Bercovitz han señalado que con esta conducta el competidor desleal "pretende la atracción de la clientela y el favor del comprador, mediante afirmaciones, juicios, propaganda o combinaciones comerciales que implican un engaño al público consumidor, por no responder a la realidad²⁹".

Es así como, revisadas las pruebas que obran en el expediente considera este Despacho que, correspondiendo la demostración de los hechos a quien los alega, no fue verificada discrepancia alguna entre la realidad y la forma de comercialización del producto Motorkote Gold por parte de la sociedad denunciada.

Vale la pena recordar que, de conformidad con el artículo 177 del C.P.C. "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)", son los sujetos de derecho que intervienen en el proceso sobre los que gravita fundamentalmente el deber de procurar que las pruebas se practiquen o aporten y es por eso que a su iniciativa para solicitarlas e interés para llevarlas a efecto se atiende de manera primordial³⁰.

²⁹ Frase citada en la obra de Delio Gómez Leyva, De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Cámara de Comercio. Colombia, 1998. Página 333.

³⁰ López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Pruebas. Tomo III. Dupre Editores, Bogotá, 2001. Página 26.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Así las cosas, quien prepara la demanda, debe saber de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce la necesidad de que aparezcan demostrados³¹, más aún en el caso de la acción pretendida por la denunciante que además de perseguir la declaración judicial de la ilegalidad de la conducta del investigado busca el reconocimiento de los perjuicios causados con la presentación misma.

En el presente caso, la sociedad denunciante tan sólo se limita a señalar que con la utilización de la marca Superkote 2000 en el "nombre" Motorkote Gold, la empresa Motorkote de Colombia Ltda. estaría induciendo al público en error sobre la comercialización del producto, sin explicar la razón de su dicho.

De esta suerte, la ausencia de pruebas lo suficientemente aptas para verificar los hechos, no permiten señalar a este Despacho que la intención de la denunciada, se encuentre directamente ligada a inducir al público a error sobre las prestaciones mercantiles desarrolladas por la sociedad American Friction Lube Limitada.

5.3.2.2 Conducta que tenga como efecto.

El efecto o resultado de la acción, debe comportar unas consecuencias apreciables para el público.

Para el caso que nos ocupa, el denunciante no probó que con la comercialización del producto Motorkote Gold se estuviera induciendo a error al público de manera efectiva, por lo tanto, la imposibilidad de demostrar este hecho, no permite a este Despacho determinar que la presunta conducta desleal del denunciado le hubiese causado una repercusión en los consumidores de tal manera que los hubiese afectado.

5.3.2.3 Inducción a error

No obra en el expediente prueba alguna de la forma en que es comercializado en el mercado colombiano el producto Motorkote Gold, por ello no existe posibilidad de que con su distribución hubiese podido inducir a error al público consumidor.

5.3.2.4 Presunción

No existe prueba alguna aportada por el denunciante, que permita configurar la presunción de la que trata el inciso 2 del artículo 11 de la ley 256 de 1996, toda vez que no fue aportada ningún tipo de prueba acerca de la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, o de la omisión por parte de Motorkote de Colombia Ltda. de las indicaciones verdaderas del producto fabricado por American Friction Lube Ltda., que tuvieran la susceptibilidad de inducir a error al público sobre los productos de la sociedad denunciante.

5.4 Actos imitación

De acuerdo con el artículo 14 de la ley 256 de 1996 se considera que la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

³¹ Supra 11. Página 195.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Para la tipificación de esta conducta es necesario establecer los elementos mínimos de la norma para así proceder a su adecuación.

5.4.1 Análisis normativo

5.4.1.2 Imitación exacta y minuciosa

En atención a que la definición de estas expresiones no se encuentra contenida en nuestra normatividad, es necesario atenderlas en su sentido natural.

Tenemos que por imitar se entiende "Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Parecerse, asemejarse una cosa a otra"³² o "Hacer una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Actuar de la misma manera. Tomar por modelo. Procurar copiar el estilo de un autor, de un artista, etc. Producir un efecto parecido"³³.

Por exacto se entiende "Puntual, fiel y cabal"³⁴ o "Conforme a la realidad, la verdad. Fiel. Puntual"³⁵.

Por último, tenemos que minucioso se entiende "que se detiene en las cosas más pequeñas"³⁶ o "Que requiere o está hecho con mucho esmero. Que se para en los más pequeños detalles, detallista"³⁷.

Así pues, la norma exige no sólo que se imite sino que dicha imitación tenga un cierto grado de perfeccionamiento, no cualquier imitación puede calificarse como desleal.

5.4.1.3 Prestaciones de un tercero

La disposición exige que la imitación se de respecto de las prestaciones ajenas, es decir, el objeto sobre el cual recae la conducta de imitar ha de ser necesariamente las prestaciones que se encuentran en cabeza de un tercero.

5.4.1.4 Generar confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación

En este punto la norma alude a que la imitación ha de ser susceptible de generar confusión en el público consumidor, de manera que como consecuencia de la imitación se presente en el consumidor una creencia errada o equivocada respecto del origen de la prestación que ha sido imitada.

5.4.1.5 Comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena

³²Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid, 1992.

³³Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse. Segunda Edición. Tomo 2, 1990.

³⁴Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid, 1992.

³⁵Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse. Segunda Edición. 1990.

³⁶Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Madrid, 1992.

³⁷Diccionario Enciclopédico Ilustrado Larousse. Segunda Edición, 1990.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Así mismo, contempla la norma la posibilidad que la imitación tenga como consecuencia la obtención de un provecho por parte de quien la realiza, recibir un beneficio indebido a costa y en perjuicio de la fama o prestigio adquirido por otro en el mercado.

5.4.2 El caso concreto**5.4.2.1 Imitación exacta y minuciosa**

Sostiene la sociedad denunciante que, la empresa Motorkote de Colombia Ltda. ha imitado parcialmente el producto con la marca Superkote 2000 generando confusión con su producto denominado Motorkote Gold, acerca de la procedencia empresarial aprovechándose de la reputación de la marca Superkote 2000.

Al respecto, resulta de singular importancia la opinión del tratadista español Hermenegildo Baylos Corroza, quien sobre el particular afirma:

"La disciplina de la competencia desleal no plantea nunca un problema de estricta comparación de signos distintivos, en sí mismos considerados. El juicio sobre el parecido o la semejanza entre los signos distintivos no persigue verificar si el signo en sí, como expresión formal, ha sido o no imitado; porque la disciplina de la competencia desleal no tiene como misión la protección del signo que cada uno usa; no garantiza un derecho exclusivo a su utilización, que es un tipo de protección que sólo corresponde a la propiedad industrial y que no existe dentro de la disciplina de la deslealtad, que actúa sobre la base de que el signo, o no es registrable o no ha sido registrado. La protección contra la deslealtad lo que pretende es evitar que, a través de la imitación de los distintivos característicos de una empresa, se le sustraigan valores que le pertenecen y se haga caer al público en el error de confundirla con otra"³⁸.

En el caso que nos ocupa, ha quedado claro que la presunta imitación de la marca registrada Superkote 2000, no se deriva tan siquiera de una estricta identidad con la marca Motorkote Gold, pues, tal como se afirmó en líneas anteriores, el supuesto normativo en cuestión exige no sólo que se imite sino que dicha imitación tenga un cierto grado de detalle en relación con el signo distintivo de propiedad de la sociedad denunciante.

5.4.2.2 Generar confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación.

La confusión sobre la procedencia, incide en la elección que se hace basada en la garantía y el prestigio que representa por sí solo el hecho de tratarse de productos elaborados o expedidos por un comerciante determinado. Es así como, el punto fundamental o esencial para esta calificación o ubicación en el campo de la deslealtad de la imitación, radica en la posibilidad que dé lugar a confusión respecto de la procedencia de las prestaciones³⁹.

En el presente caso, probado como se encuentra que el producto Motorkote ha venido siendo comercializado de manera continua durante varios años en Colombia, no resulta procedente afirmar que en caso de existir imitación parcial de la marca Superkote 2000, se generase confusión entre el público en cuanto a la procedencia empresarial del producto distribuido por la sociedad denunciante⁴⁰.

³⁸ Supra 20. Página 333.

³⁹ Gómez Leyva, Delio. De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Cámara de Comercio de Bogotá, 1998. Página 382.

⁴⁰ Supra 25. Página 328.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

5.4.2.3 Comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Constituyen actos de competencia desleal que implican el aprovechamiento del esfuerzo ajeno y la atracción fraudulenta de consumidores cuantos impliquen la reproducción, imitación o adopción por arte de un comerciante de los signos empleados por otro o el uso de distintivos semejantes, en forma tal que su empleo pueda originar el peligro de que el público los confunda y, llevado de su identidad o su parecido, se vea inducido a error en su elección.

En el caso sub examine, el denunciante no logró evidenciar que Motorkote de Colombia Ltda., hubiera obtenido alguna ventaja o un beneficio indebido a costa y en perjuicio de la fama o prestigio adquirido por la sociedad American Friction Lube Ltda. en el mercado, razón por la cual no es posible acreditar el cumplimiento de este elemento normativo.

6 Otras consideraciones

5.1 Peticiones de la parte denunciante

5.1.1 En cuanto a las medidas cautelares decretadas.

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)

En el párrafo final del mencionado artículo se realiza una remisión expresa tanto al Código de Comercio como al Código de Procedimiento Civil, la cual se encuentra plasmada de la siguiente manera: "*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.*"

En ese orden de ideas, deben asumirse como vigentes y aplicables las causales para el levantamiento de medidas cautelares previstas en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, los numerales 4º y 5º⁴¹ de la citada norma prevén la situación fáctica observada dentro del caso *sub examine*, ante lo cual, por ser consideradas las medidas cautelares como accesorias y debiendo seguir éstas la suerte de lo principal⁴², este Despacho ordena el levantamiento de aquella decretada mediante resolución número 42528 del 27 de diciembre de 2002, que a la letra dice: "*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),*

⁴¹Artículo 687 del Código de Procedimiento Civil: "(...) 4. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prospere una excepción previa o de mérito. (...) 5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo."

⁴²Sentencia: Rad 17583-00 Sección 4 Consejo de Estado: "Cómo entonces pronunciarse en este caso, sobre si proceden o no unas medidas cautelares, cuando la Sala tiene la íntima convicción de que no existe título ejecutivo? Por consiguiente, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es claro que si no hay título no puede haber pronunciamiento sobre esas medidas." (Subrayado fuera de texto)

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

teniendo en cuenta que dentro de las consideraciones de fondo realizadas en el presente pronunciamiento, la sociedad denunciada no ha incurrido en acto de competencia desleal alguno.

En mérito de lo expuesto está Superintendencia,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar probada la prescripción de la acción de competencia desleal alegada por la sociedad Motorkote de Colombia Limitada, respecto del producto Motorkote 100.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que con la comercialización y distribución del producto Motorkote Gold, la sociedad Motorkote de Colombia Ltda. con número de matrícula 502925-03 inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, no ha infringido los artículos 8, 10, 11 y 14 de la ley 256 de 1996.

ARTÍCULO TERCERO: Levantar la medida cautelar decretada mediante resolución número 42528 del 27 de diciembre de 2002, que ordenó oficiar al representante legal de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA, con el fin de que se abstuviera de distribuir los folletos publicitarios de cualquier naturaleza, donde aparecieran los productos con los nombres Motorkote 100 (Lubricante antifricción) y Motorkote Gold (Protector de lacas y pinturas).

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jaime Humberto Tobar Ordóñez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.300.924 de Bogotá y tarjeta profesional número 44088 del C.S.J en su condición de apoderado de la sociedad AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA y al doctor Gustavo Adolfo Palacio Correa identificado con la cédula de ciudadanía número 10.135.259 de Pereira y tarjeta profesional número 82082 del C.S.J., apoderado de la sociedad MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contra proceden los siguientes recursos:

1. **Recurso de reposición:** Interpuesto por escrito y con presentación personal, ante la Superintendente de Industria y Comercio en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes a la misma.
2. **Recurso de apelación:** Interpuesto por escrito y con presentación personal, ante el Superintendente de Industria y Comercio 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.

En caso de ser interpuesto recurso de reposición en la presente etapa procesal, el recurso de apelación deberá presentarse una vez resuelto el recurso de reposición, en el acto de notificación de este o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **28 FEB. 2003**

El Superintendente de Industria y Comercio (e),


CARLOS GERMÁN CAYCEDO ESPINEL

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Notificaciones:

Doctor

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑEZ

C.C. 79.300.924 de Bogotá

T.P. 44088 del C.S.J.

Apoderado

AMERICAN FRICTION LUBE LIMITADA

NIT. 8300171985

Avenida 82 No. 10-62 Piso 6°

Ciudad

Doctor

GUSTAVO ADOLFO PALACIO CORREA

C.C. 10.135.259 de Pereira

T.P. 82082 del C.S.J

Apoderado

MOTORKOTE DE COLOMBIA LIMITADA

Matrícula 502925-03

Carrera 11 No. 84-42 Interior 9

Ciudad

CCE/mvff