



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 09074 DE 2003
(31 MAR. 2003)

Por la cual se resuelve un recurso

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el numeral 27, artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 concordantes con el artículo 50 del código contencioso administrativo y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Mediante escrito radicado bajo el número 02107271 - 08 del 28 de febrero de 2003, el doctor Néstor Javier González Q, en su calidad de apoderado de la sociedad Industria Técnica de Maderas S.A. INTECMA, presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo radicado bajo el número 03262 del 19 de diciembre de 2002, mediante el cual esta Entidad ordenó el archivo de un expediente. El objeto del recurso es que se revoque la decisión aludida y se ordene la apertura de una investigación con el objeto de verificar la ocurrencia de unas conductas contrarias a la libre competencia, fundamentando su petición de la siguiente manera:

"2. *La conclusión que el despacho adopta en el considerando sexto de la resolución recurrida dista de la realidad jurídica y procesal, como quiera que el uso de signos idénticos o similares a una marca registrada o a un nombre comercial que traería como consecuencia eventuales confusiones no es un problema típico o exclusivo de procedimientos especiales contenidos en la decisión 486 de la Comisión del acuerdo de Cartagena o en las normas especiales, por lo siguiente:*

2.1 *El uso de una marca idéntica o semejante a otra previamente registrada, puede generar tres tipos de acciones mediante procedimientos especiales a saber:*

2.1.1 *Acción de medidas cautelares, de acuerdo con el artículo 568 del C. de Co.*

2.1.2 *Acción por infracción de derechos de propiedad industrial, contenida en el artículo 238 y siguientes de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.*

2.1.3 *Proceso judicial abreviado de competencia desleal, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 256 de 1996 y en los artículos 258 y siguientes de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones o proceso administrativo de investigación de actos de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio.*

...(....)

3. *La tutela jurídica que se ejerce mediante los procesos citados gira en torno a objetos jurídicos y derechos totalmente diferentes, así:*

3.1 *La acción contenida el artículo 568 de C de Co., se endereza a, evitar la infracción de los derechos garantizados al titular de una marca comercial, tales derechos claramente se coligen de los artículos 154, 155 y 156 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, como se puede observar la demanda que se impetire judicialmente para proteger tales derechos, se orienta exclusivamente a amparar el interés particular independientemente de que tal utilización este*

Por la cual se resuelve un recurso

generando un medio desleal incorrecto deshonesto e ilícito de competencia en el mercado, es decir, el titular de la marca busca con esta acción proteger los derechos que directamente se derivan de ser el titular o propietario exclusivo de una marca dentro del territorio Colombiano, buscando el decreto de unas medidas cautelares que eviten su utilización indebida.

- 3.2 La acción por infracción de derechos a la que se refiere el artículo 238 y siguientes del C de Co., esencialmente persigue un cometido igual al planteado en el numeral anterior, solamente que aquí no estamos frente a medidas cautelares autónomas sino ante un procedimiento especial dentro del cual puede solicitarse medidas cautelares, incluso liquidación de perjuicios.
- 3.3 Finalmente la acción de competencia desleal, ya bien sea promovida por vía judicial o administrativa se orienta principalmente a proteger y promover la claridad y la diferencia de las ofertas para que el consumidor pueda elegir adecuadamente; la actuación de los oferentes en el mercado basada en su propio esfuerzo; la actuación de los oferentes en el mercado cumpliendo con la normatividad vigente; evitar la arbitrariedad de tales oferentes y garantizando la libertad de decisión de los consumidores.
- 3.4 En conclusión el uso no autorizado de una marca comercial por vía de la imitación o de la duplicación, a más de ser una infracción a derechos de propiedad industrial, también es un acto de competencia desleal, en consecuencia desde, el sujeto pasivo de la imitación podrá iniciar acción de competencia desleal o los procesos orientados a proteger la marca o la iniciación concomitante de uno u otro ante las autoridades correspondientes, en consecuencia, desde ningún punto de vista se puede afirmar que la imitación de una marca solamente genere o geste acciones especiales de propiedad industrial y no se constituya como un acto de competencia desleal, basta con que veamos los siguientes supuestos fácticos:
 - 3.4.1 El artículo 258 de la Comisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, en ningún caso excluye a la imitación de una marca registrada como un acto de competencia desleal, todo lo contrario, de él y del artículo 259 se induce que la imitación o duplicación de una marca esta vinculado con la propiedad industrial y a su vez es un acto capaz de crear confusión respecto de los productos de mí poderdante por parte de un competidor.
4. Me abstengo de hacer precisiones o profundizar sobre los procedimientos judiciales o administrativos tendientes a la protección de los nombres comerciales, pues ellos no son materia de esta acción.
5. La otra conclusión que su despacho plantea en el considerando séptimo de la resolución que recurro no solamente resulta asombrosa viniendo de donde viene, sino que claramente es una prevaricación, pues desconoce que la imitación de una marca y su reproducción pueda ser un acto de competencia desleal y más aún le niega el carácter de idéntico o semejante a un signo que por sí lo es y en donde los colores, expresiones explicativas, complementarias o informativas pasan a un segundo plano ante la evidencia de la imitación de la marca, su despacho incurre en una falacia absoluta al manifestar que mí único objetivo es el cese de la infracción o acto de competencia desleal pues claramente en mis pretensiones, a más de ello, busco la declaratoria de la ilegalidad de dichos actos y el pago de los perjuicios correspondientes pues mí poderdante con su esfuerzo económico y comercial propio, respetando las leyes de la oferta y la demanda, respetando las disposiciones legales, esta compitiendo en el mercado con su propia marca y con sus propias prestaciones mercantiles.
6. El pronunciamiento que recurro desconoce a todas luces que la imitación o duplicación de una marca comercial sea un acto de competencia desleal y le coloca patente de corso a todos aquellos que quieran imitar o duplicar una marca comercial, aprovecharse del prestigio que un signo distintivo tiene, aprovecharse de la reputación que genera un comerciante a través de sus marcas y en general es la negación evidente a la administración de justicia y a las funciones que

Por la cual se resuelve un recurso

por ley le corresponden a su entidad, tal pronunciamiento desvanece y hecha a tierra todos los esfuerzos que el legislador tanto nacional como multilateral hace para que los actos que se ejerzan en el comercio estén ajustados a un leal comportamiento.

7. *Finalmente no me queda más que manifestar con confianza que con esta deprecación su despacho enderece su criterio en beneficio de la legalidad de los intereses de mí poderdante y de los intereses del mercado."*

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 del código contencioso administrativo, la decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso.

2.1. Naturaleza de la averiguación preliminar

Resulta procedente insistir sobre la naturaleza misma de la etapa de averiguación preliminar en materia de competencia desleal, la cual fue concebida por el legislador con el objeto de establecer inicialmente, además de la acreditación de ciertos requisitos formales, si los hechos denunciados se hallan dentro del ámbito de aplicación de la ley de competencia desleal, esto es, cumplir con los presupuestos establecidos en la misma¹, lo anterior a fin de determinar la competencia de la Entidad en el conocimiento del caso puesto a su consideración.

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

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

2.2. Acciones jurídicas emanadas de infracciones a derechos marcarios legalmente constituidos.

De acuerdo a lo manifestado por el recurrente, el uso de una marca idéntica o semejante a otra previamente registrada, es objeto de protección a través de varias acciones previstas en la normatividad aplicable. Cita el denunciante la acción de medidas cautelares prevista en el artículo 568 del Código de Comercio, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, contenida en el artículo 238 y siguientes de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la acción por competencia desleal instaurada ante esta Entidad en uso de sus facultades administrativas o jurisdiccionales, pudiendo ejercerse ésta última a prevención con los Jueces Civiles del Circuito.

En ese orden de ideas, según los argumentos expuestos, el uso de una marca comercial por vía de imitación o duplicación vulnera por sí solo varios bienes jurídicos, siendo procedente para el afectado el instaurar de forma simultánea las acciones eminentemente marcarias con la acción por competencia desleal.

Si bien este Despacho comparte el planteamiento del recurrente en lo que respecta a la confluencia de las acciones enunciadas, no ocurre lo mismo en la aplicación y requisitos de procedibilidad que para una de ellas debe cumplirse. En efecto, una infracción a un derecho marcario legalmente constituido puede generar uno o varios actos de competencia desleal. Sin embargo, como ya lo ha expresado esta Entidad²,

¹Artículos 1,2,3 y 4 de la Ley 256 de 1996.

² Resolución 16370 del 28 de mayo de 2002: "De acuerdo a lo anterior, puede una infracción marcaria convertirse adicionalmente en violación de la libre competencia, no obstante, no se trata de una aplicación sistemática y consecutiva de las normas. Se requiere que se cumplan los requisitos formales previstos en cada uno de los eventos." (Subrayado fuera de texto)

Por la cual se resuelve un recurso

no se trata de una vulneración automática a la ley 256 de 1996, teniendo en cuenta que la reproducción de un signo marcario no es en sí misma, violatoria de las normas de Competencia.

Al respecto, cabe señalar que para establecer la existencia de una infracción a la luz de la normatividad sobre competencia desleal, no es suficiente con direccionar la acción interpuesta únicamente hacia supuestos fácticos y pretensiones exclusivamente relacionadas con las circunstancias en que se obtuvieron determinados derechos marcarios, describiendo minuciosamente las características físicas del producto y comparando los elementos propios de las marcas, para así concluir de manera subjetiva y unilateral que se encuentra en curso una o varias conductas desleales. Es necesario además de lo anterior, aportar los elementos probatorios idóneos para demostrar la presencia de circunstancias adicionales constitutivas de posibles comportamientos anticompetitivos relacionados directamente con la tipificación prevista en la ley 256 de 1996.

En efecto, los signos distintivos son los elementos en que se soporta el empresario para obtener un adecuado reconocimiento por parte de terceros,³ cumpliendo la competencia desleal una función integradora respecto de la propiedad industrial.⁴ Sin embargo, mientras la primera se origina en un acto de competencia económica ejercido por medios no leales, en la segunda, por el contrario, el titular de un registro tiene un derecho subjetivo absoluto, que *"no implica deberes ni prestaciones a cargo de los demás, sino que el papel de la generalidad de los individuos es no poner obstáculos o inconvenientes al titular del derecho, dejando que éste lo ejerza sin cortapisa alguna."*⁵

En igual sentido, autores como José Massaguer⁶, Manuel Pachón y Bercovitz entre otros no desconocen la estrecha relación existente entre las disciplinas de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial. No obstante lo anterior y tal y como lo manifiesta el recurrente, la naturaleza misma del bien jurídico que se pretende defender es esencialmente diferente. A este respecto y en los siguientes términos se ha pronunciado la Escuela Judicial Española, fuente misma de la normativa de competencia que nos rige:

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

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

(..)

"La LCD no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende, como se señala en su motivación, resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el

³ Concepto 01099462 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

⁴ Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929; Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1983, adoptado mediante la ley 178 de 1994.

⁵ Carrejo, Simón. Derecho Civil, introducción, personas. Universidad Externado, 1969, pág 31, citado por Delio Gómez Leyva en su libro De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica.

⁶ Las Medidas Cautelares en la Ley de Competencia Desleal", pág. 739 y siguientes. *"La normativa sobre protección jurídica de los bienes inmateriales es ley especial respecto a la normativa general sobre competencia desleal. La acción por violación de derechos sobre bienes inmateriales y, consiguientemente, su tutela cautelar guarda también esta relación de especialidad con al acción de competencia desleal y su tutela cautelar. La cesación provisional de un acto de violación de marca plenamente comprendido en el ámbito del derecho exclusivo (...) fundada en el artículo 25 debe ser rechazada, excepción hecha del supuesto en que el actor sea el licenciatario que carece de legitimación para interponer la correspondiente acción por violación (...). Lo dicho empero no perjudica la acumulación de acciones cautelares cuando la pretensión por competencia desleal no esté cubierta por la ley especial, en casos de defensa de una marca renombrada".*

Por la cual se resuelve un recurso

mercado. Los destinatarios de la protección son todos los que participan en el mercado (art. 1) y el mercado mismo. Por ello, requiere que el signo represente valores empresariales efectivos y posea un cierto grado de implantación en el mercado⁷.

"Consecuentemente, si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas, hay que entender que es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre los mismos reclamen la tutela judicial como tales. Es mas, lo habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella y no a la LCD a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo se protegen."⁸

De acuerdo a lo aquí expuesto, este Despacho considera que contrario a lo manifestado por el recurrente, el escrito de denuncia es difuso en cuanto a delimitación que debe hacerse para endilgar conductas de competencia desleal originadas en una infracción a un derecho marcario. No existe coherencia entre los hechos descritos y las pretensiones impetradas, toda vez que, aunque se solicita una indemnización de perjuicios emanada de la infracción a la ley de competencia desleal, en el cuerpo mismo de la denuncia solo se desarrollan los elementos propios de una acción marcaria, sin entrar a enunciar y probar siquiera sumariamente situaciones o conductas constitutivas de competencia desleal.

2.3. Caso en concreto

Considera el recurrente que este Despacho "desconoce que la imitación de una marca y su reproducción pueda ser un acto de competencia desleal y más aún le niega el carácter de idéntico o semejante a un signo que por sí lo es y en donde los colores, expresiones explicativas, complementarias o informativas pasan a un segundo plano ante la evidencia de la imitación de la marca"

No considera esta Entidad que haya existido, como lo afirma el recurrente, un desconocimiento frente al hecho de que la imitación de una marca y su reproducción pueda ser un acto de competencia desleal. Contrario a dicha afirmación, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dado trámite a denuncias en donde las pretensiones planteadas se referían a conductas propias de la ley 256 de 1996, las cuales partían de una posible infracción a un derecho de carácter marcario.⁹ Sin embargo, en dichos casos los argumentos y situaciones fácticas planteadas contienen elementos que sobrepasan la esfera de la protección marcaria, mostrando posibles afectaciones directamente relacionadas con alguna de las conductas consideradas como desleales en la ley.

En efecto, no es dable afirmar la procedencia de una acción instaurada por la posible realización de actos constitutivos de competencia desleal relacionados con una infracción marcaria, cuando no existen elementos adicionales a ésta que permitan establecer siquiera sumariamente situaciones anticompetitivas que exceden el ámbito de la propiedad industrial y que por lo tanto pueden ser objeto de investigación por parte de esta Superintendencia. Es decir, no se ha negado la posibilidad de que confluyan en un mismo acto una infracción marcaria y una conducta de competencia desleal emanada de ella. No obstante, la sola infracción a un derecho emanado de un registro marcario no es por sí sola un acto de competencia desleal.

Dentro del caso específico no existen fundamentos probatorios suficientes que permitan a este Despacho establecer la presencia de esa vulneración adicional diferente a la meramente marcaria. Tampoco expone o describe el denunciante en su escrito inicial o en el recurso aquí estudiado las razones por las que la posible infracción marcaria endilgada constituye un acto desleal, toda vez que, la sola existencia de

⁷ Sobre ello, M MONTEAGUDO, *La protección ...*, op. Cit., págs. 139 y ss.

⁸ ESCUELA JUDICIAL. Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios. Consejo General del Poder Judicial, Andema 1999.

⁹ Resolución de Apertura de Investigación No. 3486 del 18 de febrero de 2003. Caso Manuelita S.A. vs Comercializadora El Triunfo JGB Empresa Asociativa de Trabajo.

Por la cual se resuelve un recurso

aquella no es constitutiva *per se* de éste.

En el mismo sentido, tampoco es acertado el planteamiento expuesto en donde se endilga a esta Entidad el haber negado el carácter de idéntico de un signo que por sí solo es y en donde los colores, expresiones explicativas, complementarias o informativas pasan a un segundo plano ante la evidencia de la imitación de la marca. Nuevamente se equivocó el recurrente toda vez que, no ha existido desconocimiento ni negación del posible uso indebido de las expresiones debidamente registradas como marcas KRAFT y BAR-B-Q la cuales se reproducen en el empaque de los productos comercializados por la sociedad denunciada. La Superintendencia en el acto atacado, sin demeritar el carácter nocivo de la eventual imitación fraudulenta, reconoce la naturaleza misma del derecho de Propiedad Industrial, el cual ha sido dotado por la ley de una acción propia y particular que atiende en forma debida a su naturaleza especial y características, de forma tal que se previene en forma absoluta la posibilidad de desprotección del titular del derecho, pero sin desconocer en forma alguna el principio de especialidad de las normas que debe regular la actuación ante las autoridades judiciales.

En el caso que nos ocupa, aparte de la reproducción de las marcas previamente registradas, no se aprecian elementos adicionales que conduzcan a determinar la existencia de error o confusión en el público consumidor en los términos exigidos por la ley de Competencia Desleal. Lo anterior se deduce por las afirmaciones realizadas dentro de la denuncia y reafirmadas por el abogado dentro del recurso, sin que el hecho de pretender una declaración de la naturaleza anticompetitiva de conducta y la solicitud de perjuicios sean elementos que permitan *per se* encuadrar los hechos en el ámbito de la acción por competencia, de la observación misma de los productos sobre los cuales se consolida la pretendida infracción a las normas de competencia y en los cuales son evidentes las diferencias que previenen la confusión de los consumidores ya sea sobre el producto mismo o sobre el origen empresarial de los mismos es que se extracta la naturaleza ajena a la acción pretendida del acto denunciado.

Si bien existen pretensiones diferentes al cese en el uso de la marca y que se concretan en la declaratoria de ilegalidad y la indemnización de perjuicios, las mismas son claramente accesorias y dependientes del cese en el uso de la marca, sin que sea posible vislumbrar siquiera superficialmente la existencia de acciones violatorias a la competencia diferentes a la eventual usurpación de un derecho de propiedad industrial.

Visto lo anterior, no se comparte del recurrente quien en su escrito evidencia las diferencias existentes entre los derechos derivados de la propiedad industrial y aquellos derivados de la disciplina de la Competencia desleal, para a renglón seguido, confundir las acciones encaminadas a la defensa de uno y otro bien protegido, con fundamento en la por el llamada "imitación o duplicación de la marca" de la que pretende se derive en forma automática la posibilidad de protección sin importar si realmente se presentan los presupuestos por él mismo citados.

Finalmente el Despacho llama la atención al apoderado para que reconsidere sus acusaciones de prevaricato respecto del fallo, frente a lo cual insta a poner en conocimiento de las autoridades pertinentes el asunto si llegare a considerar que hay lugar a ello, al tiempo que lo invita para que se adentre al estudio concienzudo y juicioso del tema antes de proferir acusaciones irresponsables únicamente motivadas por una insatisfacción respecto a sus pretensiones y por una lógica diferencia conceptual originada en la obligación de esta entidad de proteger la leal competencia, frente al afán del apoderado de considerar como viables y aplicables al caso en estudio todas las formas legales de protección independientemente de la naturaleza misma de la violación.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar en todas sus partes la decisión proferida mediante acto administrativo número 03262 del 19 de diciembre de 2002.

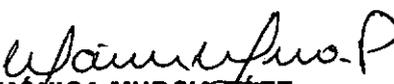
Por la cual se resuelve un recurso

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Nestor Javier González Q, como apoderado de la sociedad Industria Técnica de Maderas S.A. Intecma S.A., entregándole copia del mismo.

Así mismo deberá comunicarse la presente decisión al señor Ricardo Camargo Barragán, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado Intercontinental de productos de Colombia

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los **31** MAR. 2003

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


MÓNICA MURCIA PÁEZ

Notificar:

Doctor:

NESTOR JAVIER GONZALEZ G.

C.C. 19.422.057

Apoderado

INDUSTRIA TÉCNICA DE MADERA S.A.-INTECMA S.A.

NIT. 08600286800

Calle 19 No. 5-25 Oficina 1003

Ciudad.

Comunicar:

Señor:

FELIPE TORO JUNGUITO

C.C. No. 79.156.653

Representante Legal

BAMBUSA LIMITADA

Nit: 08001200671

Carrera 7 No. 180 – 75 M6 L19

Ciudad.