



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 09671 DE 2003
(09 ABR. 2003)

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO. Mediante escrito radicado bajo el número 02085816 – 0009 del 20 de febrero de 2003, el doctor Mauricio Patiño Bonnet, en su calidad de apoderado de la sociedad INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo radicado bajo el número 03197 del 4 de diciembre de 2002, mediante el cual esta Entidad rechazó la demanda de competencia desleal presentada, por no ser competente para conocer e investigar los hechos denunciados. El objeto del recurso es que se revoque la decisión mencionada y se ordene la apertura de una investigación con el objeto de verificar la ocurrencia de actos de competencia desleal, fundamentando su petición en los siguientes argumentos :

“ No estamos de acuerdo con la decisión de ese despacho por las siguientes razones:

1. El artículo 267 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina dice: **“Sin perjuicio de cualquier otra acción,** quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que e pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a los previsto en el presente Título” (Negrilla y subrayado fuera de texto), el título del que habla la norma es el referente a las Acciones por Competencia Desleal.

Cuando el tenor de la ley es claro no se puede desatender su tenor literal escudándose en principios generales (vr.gr. *especialidad*). En ese sentido, si el artículo 267 de la Decisión 486 – norma Supranacional- señala expresa e inequívocamente que las acciones por competencia desleal proceden SIN PERJUICIO de cualquier otra acción por lo que resulta evidente que la motivación del Auto recurrido es a todas luces ilegal.

De acuerdo a la norma trascrita, podrían adelantarse varias acciones al tiempo y con base en los mismos hechos (i.e. penal, por infracción, por competencia desleal, etc.) ó bien puede el accionante acudir a la

Por la cual se resuelve un recurso

autoridad competente¹ para solicitar únicamente que se proteja el mercado de actos deshonestos y reprochables realizados por un competidor, tal y como ocurre en este caso.

Es decir, que rechazar la demanda argumentando que por principio de especialidad no procede la acción de competencia desleal instaurada por que existen otras acciones para el mismo objeto es evidentemente ilegal, porque el hecho de que haya un derecho de propiedad industrial involucrado en los actos desleales no implica que el titular de dichos derechos deba necesariamente solicitar la protección de su derecho por la vía de acciones ordinarias por infracción. Por el contrario, bien puede el titular estar interesado, además de proteger sus derechos, en que se declare la ilegalidad de los actos desleales de un competidor, tal y como se ha hecho en este caso.

2. Me permito llamar la atención de ese Despacho hacia al hecho de que si se interpuso acción de competencia desleal en este caso es porque el bien jurídico que se quiere tutelar es la libre y leal competencia en el mercado. Lo que se pretende es reprimir son las conductas contrarias a las buenas costumbres mercantiles realizadas por NEWELL SANFORD S.A. para captar clientela, aprovechándose injustamente del trabajo y derechos de otros competidores –en este caso del trabajo y derechos de INDISTRI S.A.

El hecho de que el medio desleal empleado por la demandada en el mercado para captar clientela haya sido imitar una marca registrada de INDISTRI S.A. y que, en consecuencia, haya un signo distintivo involucrado no tiene porque llevar a ese despacho a la decisión de rechazar la demanda por competencia desleal instaurada, argumentando que los derechos de propiedad industrial deben ser protegidos por otra vía.

Al respecto el doctrinante Jorge Jaeckel, refiriéndose a las acciones contenidas en la Decisión 486, dice: *"la competencia desleal es la institución jurídica que busca sancionar y prevenir la realización en el mercado de conductas vinculadas a la propiedad industrial idóneas para atraer clientela, cuando quiera que las mismas sean contrarias a la forma diligente y correcta de quienes obran honestamente en el comercio ..."*² (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Me permito llamar la atención de ese Despacho hacia el hecho de que la competencia desleal y los derechos de propiedad industrial NO son excluyentes, ni lo son las acciones de protección de los mismos, y que por el contrario tanto la ley como la doctrina reconocen que los actos de competencia desleal pueden estar vinculados a la propiedad industrial.

En ese sentido, es perfectamente viable solicitar la declaratoria de ilegalidad por deslealtad de actos de un competidor cuando los mismos están relacionados con la infracción de derechos de propiedad y no es posible para el juez rechazar el trámite argumentando que hay otras acciones que proceden especialmente.

Lo que se pide en este caso es que se declare que NEWELL SANFORD S.A. ha realizado actos desleales en el comercio, por las causales mencionadas en la demanda, y ese es el objeto de la acción de competencia desleal; el hecho de que los actos desleales estén vinculados a la infracción de una marca no desdibuja las peticiones de la demanda en el sentido de declarar que la demandada ha realizado actos de competencia desleal, de desviación de la clientela, de confusión, de engaño y de imitación, los cuales contrarían los usos honestos y las practicas comerciales aceptadas, por lo que NEWELL SANFORD S.A. debe ser sancionada.

¹ No cabe la duda que la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura Promoción de la Competencia es competente para conocer de la presente acción.

² JAECKEL KOVACS, Jorge. La Competencia Desleal en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena – El reflejo de una realidad innovadora. Bogotá, 2000, página 18.

Por la cual se resuelve un recurso

Así las cosas, si bien es cierto que existen otras acciones que podrían ser instauradas, INSDISTRÍ S.A. interpuso acción por competencia desleal para que se declare que los actos realizados por la demandada son deshonestos y van en contra de los usos comerciales admisibles en el mercado.

Por otra parte, si el medio desleal utilizado por el competidor en el mercado es el uso indebido de una expresión confundible con una marca registrada es apenas lógico que dentro de las pretensiones se encuentre la de que se ordene el cese de dicha utilización y la remoción del mercado de los productos en los que se materializa la deslealtad de la conducta, por que una vez ocurra aquello cesará la conducta desleal y sus efectos a futuro.

En ese sentido, no es cierto que la acción procedente en este caso sea otra porque, si bien es cierto que los actos desleales realizados por NEWELL SANFORD S.A. están relacionados con la infracción a una marca de fábrica, lo cierto que es que las peticiones de la demanda son clarísimas en el sentido de solicitar se declare la ilegalidad por deslealtad de la conducta de la demandada.

En ese orden de ideas y toda vez que lo que se pretende proteger es la lealtad de los medios utilizados por los competidores en el mercado, la acción instaurada es procedente, ese Despacho es competente y debe admitir y darle trámite a la demanda por competencia desleal presentada.

3. Ese despacho no puede rechazar la demanda por Competencia Desleal instaurada porque los actos se encuentran vinculados a la propiedad industrial –infracción a una marca- porque de esa forma estaría desconociendo derechos y competencias legalmente reconocidos y asignados.

Si la ley dice que es procedente la acción por competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, lo cual implica necesariamente que se encuentra involucrado un derecho de propiedad industrial (i.e. marca, patente, diseño industrial, esquema de trazado de circuitos integrados, etc.) no puede ese Despacho ir más allá de la ley y afirmar ligeramente que rechaza una acción por competencia desleal, que esta legalmente facultado y obligado para conocer, porque hay otras acciones para proteger los derechos de propiedad industrial.

De la demanda y sus pretensiones se concluye fácilmente que lo que se pretende es la declaratoria de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, que en este caso involucra la infracción de una marca, pero lo que se persigue y el bien jurídico a tutelar es la leal competencia en el mercado, que se va a proteger reprimiendo la conducta deshonesto de NEWELL SANFORD S.A.

4. Ese Despacho no puede declararse incompetente para conocer de esta acción de Competencia Desleal porque no existe la menor duda de que si es competente. En efecto, el Decreto 2591 de 2001 que reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comunidad Andina señala en su artículo 23 que las acciones previstas en el capítulo III del título XVI "serán las contenidas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguirán el trámite de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2153 de 1992."

En las normas a que remite este artículo se establece que la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Promoción de la Competencia, es competente para conocer los asuntos jurisdiccionales que se presenten con motivo de la presunta comisión de actos de competencia desleal, luego de conformidad con el texto transcrito también debe conocer los asuntos de competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene en su título XVI la reglamentación relativa a la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial y establece en sus artículos 258 y 259 lo siguiente:

Por la cual se resuelve un recurso

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos:

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidos;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

Así las cosas, y teniendo en cuenta que los hechos denunciados constituyen actos que crean confusión respecto de las prestaciones comerciales de mi representada, dichas conductas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta norma, y por tanto puede afirmarse que son actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

En necesario resaltar que el artículo 267 de la Decisión 486, transcrito anteriormente, dice refiriéndose a las acciones por competencia desleal que estas procederán “sin perjuicio de cualquier otra acción” lo que significa que a pesar de que en un caso determinado pueden existir varias acciones legales viables para perseguir actos como los señalados en el título XVI de la Decisión 486, siempre la autoridad nacional competente deberá pronunciarse sobre la licitud de algún acto o práctica comercial vinculada a la propiedad industrial acusada de ser desleal.

De manera que mal podría la Superintendencia de Industria y Comercio abstenerse de emitir dicho pronunciamiento con el argumento de que los hechos denunciados pueden ser atacados en otra jurisdicción y a través de otras acciones legales, pues las normas citadas y el artículo 2 numeral 1 del Decreto 2153 de 1992 establecen que sin perjuicio de otras acciones y competencias dicha entidad debe pronunciarse sobre los asuntos de competencia desleal y competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial sometidos a su consideración.

En virtud de lo anterior, y en atención a que los hechos denunciados dentro del presente proceso se encuentran dentro de las conductas que la Decisión 486 considera como de Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, su despacho no puede desconocer que es la autoridad competente para conocer los hechos que hemos denunciado, cometidos por la sociedad NEWELL SANFORD S.A., argumentando que existen otras herramientas legales para atacar los actos enuncados.

En este punto es importante tener claro que las acciones por infracción marcaria y las penales por usurpación de marcas tienen diferente naturaleza y finalidad respecto de las de competencia desleal y aunque aquéllas también podrían ser utilizadas en el presente caso contra la sociedad demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para la Promoción de la Competencia es autoridad competente para pronunciarse sobre el **carácter desleal** de las conductas denunciadas.

Por la cual se resuelve un recurso

No son pues las acciones de competencia Desleal ni las de Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial improcedentes cuando los mismos hechos pueden ser atacados por otras vías legales (como por expresa disposición legal si lo son las acciones de tutela), pues siempre la autoridad competente deberá pronunciarse sobre la licitud del acto o práctica comercial en cuanto a si es desleal o no.

En consecuencia, ese Despacho es competente para conocer los asuntos de competencia desleal y debe darle el trámite debido a este asunto.

5. Así las cosas y teniendo en cuenta que las causales de rechazo de la demanda están expresamente señaladas en la ley y que ninguna de ellas se presenta en este caso toda vez que ese despacho es competente para conocer las acciones de competencias desleal y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, debe revocarse el Auto No. 3197 del 4 de diciembre de 2002 y en su lugar dictarse uno en el que se admita la demanda por competencia desleal instaurada por INDISTRI S.A. en contra de NEWELL SANFORD S.A.

Como se dijo ninguna de las causales de rechazo de la demanda se presenta en este caso, porque no hay duda de que ese despacho es competente para conocer acciones de competencia desleal en función jurisdiccional. En cualquier caso y al tenor del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, cuando la causal de rechazo sea la falta de competencia el juez – en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Promoción de la Competencia- enviará la demanda y sus anexos al juez que considere competente dentro de la misma jurisdicción.

6. Por otra parte, me permito señalar que el análisis de confusión efectuado por ese despacho es:

- (i) improcedente, por no ser oportuno; e
- (ii) indebido puesto que desconoce los parámetros mínimos en cuanto a reglas de comparación.

En efecto, el análisis probatorio, la suficiencia del material aportado y la realización o inminencia de los actos de competencia desleal corresponden al análisis de fondo del caso y son cuestión sobre la que hay que pronunciarse y decidir en la sentencia que pone fin al proceso, no dentro del auto que decide sobre la admisibilidad o rechazo de la demanda (demanda en forma).

Por otra parte, es evidente y remito al examinador a la prueba No. 12 aportadas con la demanda y en el cual se hace evidente que la descripción del producto y la palabra "Sanford" son elementos secundarios que no atraen la atención ni determinarán la opción de compra. Por el contrario, resulta evidente que la expresión PUNTO MICRO es preponderante y es la que con mayor facilidad recordarán los consumidores y la que utilizarán para solicitar y referir el producto. El acto de imitación redundando en confusión y engaño en el mercado es evidente y me permito solicitar que cuando se efectúe el análisis de fondo (en su debido momento) se tenga en cuenta y se atienda mas a las similitudes que a las deferencias.

Resulta obvio que imitar marcas registradas de los competidores directos constituye un comportamiento contrario a los usos honestos y prácticas comerciales aceptadas, que debe ser reprimido mediante la declaratoria de ilegalidad de la conducta realizada. En efecto, la imitación de derechos protegidos y de las prestaciones comerciales de los competidores es desleal y es un medio inaceptable y contrario a la sana competencia para captar clientela mediante el engaño y la confusión en el mercado.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y consideraciones solicito que se revoque el Auto No. 3197 del 4 de diciembre de 2002 y que en su lugar se dicte uno en el que se admita la demanda y se continúe con el trámite debido.

Por la cual se resuelve un recurso

7. Por último, solicitamos a su Despacho aplicar las mismas consecuencias jurídicas a situaciones de hecho idénticas, pues ya en casos anteriores esa Delegatura ha admitido denuncias presentadas que reúnen las mismas características que la aquí estudiada.

En efecto, dentro del expediente No. 01101927 se tramitó Acción por Competencia Desleal³ entablada por INDISTRI S.A. –mismo denunciante que en el presente caso- en contra de un competidor que se encontraba usando en el mercado un signo confundible a la marca MICROPUNTA para distinguir productos de la misma clase – es decir por los mismos hechos que aquí se alegan-, demanda que fue admitida y tramitada por ese Despacho y que terminó con un acuerdo conciliatorio aprobado por esa Delegatura el 8 de mayo de 2002.

Teniendo en cuenta que:

- (i) los hechos denunciados en el proceso antes citado son sustancialmente los mismos que los expuestos en la demanda que se tramita bajo este expediente, variando únicamente el demandado y ligeramente la expresión que se usa en el comercio dando lugar a actos de competencia desleal (en el caso mencionado MICROPOINT, ahora PUNTO MICRO);
- (ii) que como vimos la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada de conocer sobre los procesos de Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial de que trata la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y
- (iii) que la presente denuncia también se da por violación a las normas de la Ley 256 de 1996, no existe razón alguna para que su despacho se declare incompetente y no tramite la petición de mi representada.

Como se mencionó al principio de este numeral, a una misma situación de hecho deberá aplicarse una misma norma o solución en derecho. En consecuencia, si en casos similares y en el que se mencionó que es prácticamente el mismo, ese despacho ha aceptado las denuncias por competencia desleal vinculada a la propiedad industrial (sin que haya habido un cambio en la legislación) no puede rechazar la que ahora se presenta, mucho menos cuando como se demostró a través de ese escrito los motivos expuestos en el acto impugnado carecen de legalidad y fundamento. "

SEGUNDO : Procede por parte de esta Entidad, la resolución del recurso de reposición en los términos del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, según el cual su decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del mismo, aunque no lo hayan sido antes. En ese sentido, este Despacho se dispone a pronunciarse sobre los cargos elevados en contra de la decisión impugnada en la siguiente forma:

2.1. En relación con los cargos.

En cuanto a la afirmación de que "rechazar la demanda argumentando que por principio de especialidad no procede la acción de competencia desleal instaurada por que existen otras acciones para el mismo objeto es evidentemente ilegal..." nos permitimos manifestar que si bien resulta de la mayor dificultad, determinar las fronteras que delimitan los territorios del Derecho de Propiedad Industrial y los del Derecho de la

³ La acción fue presentada el 27 de noviembre de 2001, es decir, bajo la misma legislación que se encuentra vigente en este momento.

Por la cual se resuelve un recurso

Competencia – sin olvidar los escenarios en que cohabitan -, concluimos que en el presente caso no cabe duda de que los hechos que han llevado al denunciante a requerir la definitiva solución del conflicto están comprendidos, tienen su origen, en la órbita del derecho marcario. Los hechos que se han puesto en conocimiento de la Superintendencia, descritos en forma rigurosa por el apoderado en la denuncia, nos permiten evidenciar que el principal derecho vulnerado es el derivado de la marca MICROPUNTA, registrada para distinguir todos los productos de la clase 16 internacional, certificado No. 126.347 expedido por esta Superintendencia y vigente hasta el 14 de diciembre de 2004.

Para ilustrar mejor lo observado dentro del presente caso, transcribiremos algunos de los hechos descritos en la demanda, los cuales permitieron a este Despacho concluir que el conflicto de intereses puesto en conocimiento, nace primordialmente de la necesidad del titular de que sea protegido frente a un tercero, su derecho subjetivo derivado del registro de la marca.

"11. La expresión PUNTO MICRO para distinguir productos de la clase 16, resulta confundible con la marca MICROPUNTA registrada para distinguir todos los productos de la clase 16 internacional"

"14. La expresión PUNTO MICRO no es más que una imitación de la marca MICROPUNTA de propiedad de mi representada, y corresponde a una transposición de los elementos que conforman la marca MICROPUNTA registrada, cambiando únicamente una letra (Punta- Punto)."

"18. La expresión PUNTO MICRO no es más que una transposición de la marca MICROPUNTA previamente registrada por mi mandante para distinguir productos de la clase 16; las marcas son tan similares que sin duda alguna serán confundidas por los consumidores."

"33. El uso de la expresión PUNTO MICRO para distinguir productos de la clase 16 internacional constituye infracción a los derechos conferidos por el registro como marca de la palabra MICROPUNTA y configura varias conductas de competencia desleal"

Con base en lo expuesto encontramos que las conductas descritas se limitan a la controvertible utilización de un signo distintivo similar a otro, lo cual no se traduce, en principio, en un peligro potencial o efectivo para el equilibrio de los mercados desde el punto de vista de la leal competencia, cuyo fundamento (el del equilibrio) lo constituye en últimas, la posibilidad del consumidor final de optar por el bien o servicio que más se ajuste a la satisfacción de sus necesidades, sin que sea inducido ilegítima o indebidamente por alguno de los agentes del mercado.

Así lo entendió este Despacho cuando en el impugnado auto manifestó: "... este Despacho no encuentra comprobada la realización o la inminencia de actos de competencia desleal, por cuanto a través de la fabricación, distribución y comercialización de los plumígrafos distinguidos con la palabra PUNTO MICRO, la sociedad NEWELL SANFORD S.A., no estaría generando actos de confusión frente al plumígrafo marca MICROPUNTA, fabricado, distribuido y comercializado por la sociedad INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A., por aspectos como los enunciados a continuación: En los productos MICROPUNTA y PUNTO MICRO, se aprecian elementos adicionales que permiten al consumidor diferenciarlos. Efectivamente en el cuerpo mismo de cada plumígrafo aparece una marca absolutamente diferente (PELIKAN en el uno y SANFORD en el otro)...

Luego, entonces mal podría generar confusión frente al público cuando en el empaque de cada uno de los plumígrafos está consignado su signo distintivo, el nombre de sus respectivos fabricantes (con lo cual se anuncia su origen empresarial), buscando individualizarlos en el mercado, sin que tal conducta pueda ser catalogada como desleal."

Por la cual se resuelve un recurso

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 los artículos 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, y la acción por competencia desleal instaurada ante esta Entidad en uso de sus facultades jurisdiccionales.

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 Entidad⁴, 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 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, sino que es necesario, 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, cumpliendo la competencia desleal una función integradora respecto de la propiedad industrial⁵. 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."*⁶

En igual sentido, autores como José Massaguer⁷, Manuel Pachón y Bercovitz entre otros no desconocen la

⁴ 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)

⁵ Convención Interamericana de Protección Marcaría 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.

⁶ 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.

⁷ 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

estrecha relación existente entre las disciplinas de la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial. No obstante, 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 de 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 Legislación Marcaria 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 legislación marcaria otorga protección al signo desde el momento de su registro, con independencia de que se haya introducido en el mercado.

(..)

"La Legislación de Competencia Desleal no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende, como se señala en su motivación, resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Los destinatarios de la protección son todos los que participan en el mercado (art. 1) y el mercado mismo. Por ello, requiere que el signo represente valores empresariales efectivos y posea un cierto grado de implantación en el mercado⁸.

"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."⁹

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.

2.3. Caso en concreto

Manifiesta el recurrente que *"...Resulta obvio que imitar marcas registradas de los competidores directos constituye un comportamiento contrario a los usos honestos y prácticas comerciales aceptadas, que debe ser reprimido mediante la declaratoria de ilegalidad de la conducta realizada. En efecto, la imitación de derechos protegidos y de las prestaciones comerciales de los competidores es desleal y es un medio inaceptable y contrario a la sana competencia para captar clientela mediante el engaño y la confusión en el mercado."*⁹

No considera esta Entidad que haya existido 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

⁸ Sobre ello, M MONTEAGUDO, *La protección ...*, op. Cit., págs. 139 y ss.

⁹ ESCUELA JUDICIAL. Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios. Consejo General del Poder Judicial, Andema 1999.

Por la cual se resuelve un recurso

derecho de carácter marcario.¹⁰ 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 se demuestran elementos adicionales a ésta que permitan establecer siquiera sumariamente situaciones anticompetitivas que exceden el ámbito de la propiedad industrial y que por lo tanto pudieran ser objeto de investigación por parte de esta Superintendencia. Es decir, no se ha negado la posibilidad de que confluayan 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 dilucidar 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 aquella no es constitutiva *per se* de éste.

En el mismo sentido, tampoco es acertado el planteamiento expuesto en donde se señala " Por otra parte, es evidente y remito al examinador a la prueba No. 12 aportada con la demanda y en la cual se hace evidente que la descripción del producto y la palabra "Sanford" son elementos secundarios que no atraen la atención ni determinarán la opción de compra. Por el contrario, resulta evidente que la expresión PUNTO MICRO es preponderante y es la que con mayor facilidad recordarán los consumidores y la que utilizarán para solicitar y referir el producto. El acto de imitación redundando en confusión y engaño en el mercado es evidente y me permito solicitar que cuando se efectúe el análisis de fondo (en su debido momento) se tengan en cuenta y se atienda mas a las similitudes que a las diferencias..." , toda vez que, no ha existido desconocimiento ni negación del posible uso indebido de la expresión registrada como marca MICROPUNTA la cual no se reproduce ni en el empaque, ni en el producto (plumígrafo) comercializado 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 aparente similitud entre la expresión MICROPUNTA, registrada como marca y la expresión PUNTO MICRO (no registrada), 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.

¹⁰ 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

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.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión proferida mediante Auto número 03197 del 4 de diciembre de 2002, por medio del cual este Despecho se declaró incompetente para conocer del caso de la referencia.

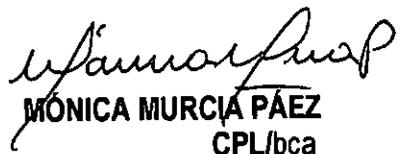
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación al recurrente para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Mauricio Patiño Bonnet, como apoderado de la sociedad denunciante INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI, entregándole copia de la misma e informándole que en contra del acto recurrido procede el recurso de apelación, interpuesto por escrito y con presentación personal, ante el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia para ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C., en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma. Así mismo, deberá comunicarse la presente decisión al señor Mauricio Mantilla Pinilla, representante legal de la sociedad NEWELL SANFORD S.A.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **09 ABR. 2003**

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


MÓNICA MURCIA PÁEZ
CPL/bca

Por la cual se resuelve un recurso

Notificar:

Doctor:

MAURICIO PATIÑO BONNET

C.C. 11.342.699 de Zipaquirá

Apoderado

SOCIEDAD INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A.

NIT. 08600017897

Titular de la marca registrada "MICROPUNTA"

Carrera 9 No. 74-08

Ciudad.

Comunicar:

Señor:

MAURICIO MANTILLA PINILLA

C.C. 19.458.027

Representante legal

NEWELL SANFORD S.A .

NIT. 0860 0025951

Autopista Sur No. 59 A - 91

Ciudad.