



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 10030 DE 2004
 (10 MAYO 2004)

Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal

Radicación 01111167

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 446 de 1998 y el Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el doctor Néstor Javier González Guatame presentó acción en su calidad de apoderado constituido para tales efectos¹ por la sociedad Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A., (folios 01 a 35 y 039), en contra de la persona natural Silvio Pérez Giraldo, por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996. Tal acción se inició con la Resolución número 09965 del 22 de marzo de 2002, de acuerdo con lo normado en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, en concordancia con la Ley 446 de 1998. En fecha nueve (9) de mayo de 2002 se notifica al accionado mediante edicto No. 9203 del contenido de la Resolución en cita².

SEGUNDO: Que habiéndose agotado las diferentes instancias procesales, y no presentándose nulidades que impidan el pronunciamiento de un fallo, procede el despacho a decidir el presente proceso en los siguientes términos:

1 Antecedentes

La sociedad Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A. presentó acción de competencia desleal (folios 01 a 035 y 039), en contra de la persona natural Silvio Pérez Giraldo, por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, pretensiones que expone la accionante (folio 2 del expediente) de la siguiente manera:

"PETICIONES Y CONDENAS

"Por medio del presente escrito solicito a su despacho hacer las siguientes o parecidas declaraciones y condenas:

1. *"Que se declare la ilegalidad de los actos de confusión, de explotación de la reputación ajena y de desviación de la clientela, realizados por la parte denunciada, según y como o (sic) indico en los hechos de este escrito y que afectan a la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S.A.*

¹ Escritura pública No. 551 del 15 de febrero de 2001, obrante a folios 031 a 035 y oficios radicados bajo números 01111167-00010005 del 23 de agosto de 2002 y 01111167-00010006 del 29 de agosto de 2002, visibles a folios 076 a 077.

² Fijado por la Secretaría General de la entidad. Obrante a folios 040 a 046. A folio 041 reposa el aviso para notificación personal No. 01111167-005 del 12 de abril de 2002, dirigido a Silvio Pérez Giraldo a la dirección de notificación.

2. *"Consecuencialmente, se ordene al infractor, remover, quitar, mudar o deponer los efectos producidos por sus actos de competencia desleal, con afectación de los intereses de la sociedad COMPañÍA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S.A. y se le condene a indemnizar los perjuicios que con los mismo (sic) causó a mi poderdante.*
3. *"Se decreten las medidas cautelares que solicito en escrito independiente.*
4. *"Se condene a la denunciada al pago de los perjuicios que ha causado a mi poderdante con sus actos desleales".*

2 Hechos

La accionante explica la pertinencia de las pretensiones arriba citadas refiriendo los siguientes hechos:

- La sociedad Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A. fue constituida en el año de 1980, comprendiéndose dentro de su actividad societaria, la instalación, organización de restaurantes y la comercialización a través de ellos de toda clase de alimentos (folio 01).
- Desde la fecha de constitución, la sociedad ha utilizado la marca "LA BRASA ROJA", para distinguir sus servicios, con una imagen institucional caracterizada por el uso de colores en la fachada de sus establecimientos de comercio, la utilización de un material de empaque específico y el servicio especializado a los consumidores, lo que la ha llevado a obtener una distintividad dentro del público consumidor, a través de los establecimientos de comercio con que cuenta, y con un especial énfasis en la preparación del pollo asado (folios 03 y 04).
- La accionante es titular de la marca "LA BRASA ROJA", -en forma nominativa y en forma mixta-, para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 16, 29, 30, 31, 42, y a su vez señala que es depositaria de la enseña comercial "BRASA ROJA", y del nombre comercial "LA BRASA ROJA", según los certificados números 4.297, 2.706 y 4.346, los cuales ha venido usando en forma ininterrumpida y pública para distinguir sus establecimientos de comercio y los servicios que presta (folios 04 a 06).
- Anota que la competencia desleal que le atribuye a la persona natural Silvio Pérez Giraldo, quien aparece como propietario del establecimiento de comercio "BRASON ROJO", situado en la Avenida Jiménez No. 7 - 33 de esta ciudad, se hace evidente con la adopción de algunos medios de competencia, orientados a plagiar la imagen institucional y comercial de los establecimientos de comercio de propiedad de la actora, así como sus marcas de servicios, incurriendo con ello en actos de confusión ideológica, visual y fonética, derivada de la utilización de un signo distintivo confundiblemente semejante con la marca "LA BRASA ROJA" (folio 06).
- Sostiene además, que el accionado no es titular de derecho marcario sobre la expresión "BRASON ROJO" y que la está usando para presentar sus servicios (folio 06).

- Se indica como argumento generador de confusión en el público consumidor, relativo a la identidad de los establecimientos, la similitud en la atención al público por parte del personal uniformado, con semejanza al personal que atiende en los establecimientos de "LA BRASA ROJA" (folios 06 a 08).
- Se le atribuye al accionado el incurrir en actos de explotación de la reputación ajena, al estarse aprovechando del posicionamiento y prestigio nacional logrado por la accionante como resultado de más de 20 años de servicios en la preparación y venta de pollo asado, lo que materializa a través del establecimiento de comercio de su propiedad inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año de 1999, y mediante el cual se procura plagiar o duplicar la imagen externa de la accionante, en lo que hace relación con sus establecimientos, sus marcas, enseñas y nombres comerciales (folios 08 y 09).
- Por último, se le acusa al accionado de estar realizando actos de desviación de la clientela, en la medida en que ha plagiado o duplicado los signos distintivos, las instalaciones, los embalajes, etc., para generar una confundibilidad en los consumidores habituales y potenciales de pollo asado, lo cual es contrario a las buenas costumbres y a los usos honestos en materia comercial (folios 09 y 010).

De la denuncia se corrió traslado al señor Silvio Pérez Giraldo, (folios 040 a 042) quien guardó silencio y no solicitó pruebas en relación con los hechos denunciados.

Agotada la etapa conciliatoria sin lograrse acuerdo entre las partes, por inasistencia de la accionada (folios 073 a 076), el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia procedió al decreto de las pruebas (folios 085 a 088), de las cuales se ordenó tener en cuenta con el valor legal que les correspondiera, los documentos anexos al memorial de acción.

De igual manera, se decretó oficiosamente la práctica de interrogatorio a la parte accionada (folios 099 a 0104), diligencia de inspección a los establecimientos de comercio de las partes en conflicto (folios 0105 a 0125) y la remisión de oficios destinados a la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia y a la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 0126 a 0217 y 096 a 098).

Rendido el informe motivado por la Delegatura para la Promoción de la Competencia, del cual se corrió traslado a las partes para que emitieran sus alegaciones, aquellas guardaron silencio sobre el particular, (folios 0218 a 0243). No obstante, mediante memoriales 01111167 -0010027 del seis (6) de mayo de 2003 y 01111167-0010030 del 25 de septiembre del mismo año, las partes solicitaron de común acuerdo la suspensión del proceso³ (folios 0244 a 0246 y 0247 a 0248).

En tal virtud, una vez agotado el término de suspensión del proceso se procede a decidir el mismo.

³ Primera suspensión decretada mediante oficio número 01111167-0010028 / 0010029 de fecha 21 de mayo de 2003, por espacio de tres (3) meses; la segunda suspensión, decretada mediante oficio número 01111167-0010031 / 0010032 del 30 de septiembre del mismo año, por lapso igual de tres (3) meses.

3 Legitimación

Se analizará si existe legitimación activa por parte de la sociedad Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A., para obtener las declaratorias que plantea en sus pretensiones contra el señor Silvio Pérez Giraldo, y si este último se encuentra legitimado en la causa para que le sean aplicadas. De llegarse a una respuesta negativa frente a cualquiera de los supuestos arriba citados, el análisis concreto de las actuaciones cuestionadas no será necesario, pues los supuestos básicos para un fallo favorable habrán desaparecido y las pretensiones deberán ser declaradas infundadas.

3.1 Legitimación activa

En cuanto a la legitimación activa, las normas que resultan relevantes al presente proceso son el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 en armonía con el artículo 3 del mismo ordenamiento.

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que: *"cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley"*; por su parte, el artículo 3 del mismo ordenamiento determina que dicha ley *"se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado"*, sin que pueda supeditarse su aplicación a *"la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal."*

En el presente proceso, la sociedad actora Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A., la cual además de gozar de existencia jurídica, (certificado de Cámara de Comercio de Bogotá a folios 015 a 018), se encuentra legitimada por activa pues participa activamente en el mercado de venta de comidas preparadas, en especial la de pollo asado, pudiendo de esta manera resultar afectada al exponer sus intereses a un perjuicio o estar amenazados de manera directa por los actos de competencia desleal que denuncia (constatación directa en la diligencia de inspección visible a folios 0117 a 0125).

Es de anotar, que no obstante que la Ley 256 de 1996 no exige una relación de competencia entre el sujeto activo y el pasivo de un acto de competencia desleal, lo cierto es que tal relación de competencia sí se presenta en este caso, toda vez que las partes disputan una misma clientela actual o potencial, pues la sociedad Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A. y la persona natural Silvio Pérez Giraldo presentan sus ofertas de servicios en el mismo mercado: Preparación y venta de alimentos, en especial el de pollo asado.

3.2 Legitimación pasiva.

De conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996, *"las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal"*.

En el caso bajo examen, se tiene que independientemente del análisis sobre lealtad o deslealtad de las conductas, los hechos en los que se fundamentan las pretensiones del actor le han sido atribuidos al señor Silvio Pérez Giraldo, quien aparece como participante en el mercado de la preparación y venta de alimentos, en especial de pollo asado, tal como

se demuestra con los certificados de matrícula mercantil de la persona natural en mención y del establecimiento de comercio que aparece registrado bajo su nombre, expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. (folios 012 y 096 a 098).

En este orden de ideas, el señor Silvio Pérez Giraldo se encuentra legitimado por pasiva frente a la acción impetrada en su contra.

4 Supuestos generales de la Ley 256 de 1996

Para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de los artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996, es necesario comprobar que la situación que se examina se haya desarrollado o produzca sus efectos en determinado ámbito objetivo, subjetivo y territorial.

4.1 Ámbito objetivo de aplicación

El artículo 2 de la Ley 256 de 1996 circunscribe el ámbito objetivo de aplicación, señalando:

“Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.- La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, 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”.

Pues bien, no habiendo sido desvirtuada la presunción prevista en la anterior preceptiva, según la cual los actos de los sujetos procesales tienen una finalidad concurrencial por las circunstancias objetivas en que se realizaron, se tiene que los actos endilgados a la accionada se consideran idóneos para mantener o incrementar su participación en el mercado.

4.2 Ámbito subjetivo de aplicación

El artículo 3 de la Ley 256 de 1996 por su parte dispone:

“Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.- La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.”

Los sujetos de la *litis* son de un lado, una persona jurídica que ofrece en el mercado sus servicios en desarrollo de su actividad comercial y que además, es oferente del servicio de preparación y venta de alimentos, en especial el de pollo asado. Por el otro lado, se encuentra una persona natural, cuya finalidad concurrencial se aprecia en los certificados de matrícula de establecimiento mercantil y de persona natural, correspondientes a Silvio Pérez Giraldo, expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., (folios 096 a 098), y en la puesta en marcha del establecimiento de comercio “BRASON ROJO”, situado en la Avenida Jiménez No. 7 – 33 de esta ciudad, lo cual pudo ser constatado de manera directa, en la diligencia de inspección sobre el establecimiento de comercio, practicada oficiosamente por la Delegatura para la Promoción de la Competencia (folios 0107 a 0116).

4.3 Ámbito territorial de aplicación

El artículo 4 de la Ley 256 de 1996 señala:

"Esta ley se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano."

En este sentido, los efectos de las conductas atribuidas al accionado han tenido ocurrencia y se han desarrollado dentro de nuestro territorio nacional, en especial en la ciudad de Bogotá, D.C., lugar en donde se encuentra la mayoría de los establecimientos "LA BRASA ROJA", así como el domicilio del accionado.

Por consiguiente, los hechos que motivaron la acción han tenido ocurrencia en nuestro territorio; en este orden de ideas, de comprobarse la realización de actos de competencia desleal, sus efectos principales se producirán o estarán llamados a producirse en el territorio colombiano.

5 Análisis de lealtad de la conducta de la persona natural Silvio Pérez Giraldo

Estando acreditados los supuestos sobre legitimidad en la causa, tanto por activa, como por pasiva, así como que los hechos objeto del proceso reúnen las condiciones generales para ser considerados como actos de competencia, corresponde ahora analizar si los mismos son calificables de desleales y, en consecuencia, susceptibles de ser reprimidos como actos de competencia desleal.

5.1 Consideraciones Generales

La Ley 256 de 1996 es una disposición que se aplica en forma general a todo el mercado, teniendo como fin primordial que, quienes en éste participan, sean o no comerciantes, se abstengan de emplear en sus actos competitivos, medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales.

En tal sentido, la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales, precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, un desequilibrio que sólo se rompería si los competidores leales se vieran obligados también a emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado y exponiéndose al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería.

Lo anterior, explica las razones por las cuales el legislador dispuso en el artículo 1 de la Ley 256 de 1996, que dicha regulación se aplica, sin perjuicio de otras formas de protección, pues independientemente que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir el otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el actuar indebido genera para los afectados directos por el acto y consecuentemente para los consumidores.

En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la Ley 256 de 1996, es la lealtad empleada en los medios para competir, lealtad cuya noción y fundamento se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 7 de la propia regulación y en los desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de la citada ley de competencia.

El inciso primero del artículo 7 de la Ley 256 preceptúa lo siguiente:

"Artículo 7.- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial".

La noción de lealtad arriba citada encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial, por lo cual incurrir en competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de deslealtad, permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1958⁴, que actuar lealmente es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.

Finalmente, al contener el inciso primero del artículo 7 de la Ley 256 de 1996 una prohibición general, ésta irradia y le imprime sentido a las conductas subsiguientes que la desarrollan, las cuales establecen a título enunciativo algunos actos que el legislador ha considerado que son desleales, por ser conductas opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado.

5.2. Análisis de lealtad en el caso concreto

5.2.1 Conducta de Silvio Pérez Giraldo frente al artículo 10 de la Ley 256 de 1996. Actos de confusión

La Ley 256 de 1996 dispone en su artículo 10 lo siguiente:

"En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París⁵, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos."

Dado que el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 se encuentra en concordancia con el numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, se concluye que por mandato expreso de este último, lo dispuesto en dicha norma concuerda con lo previsto por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, según el cual "... *deberá[n] prohibirse*

⁴ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, junio 23 de 1958.

⁵ Convenio de París, artículo 10 bis, numeral 3, punto 1: "En particular deberán prohibirse: 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 competidor".

a. Cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial comercial de un competidor".

Así las cosas, las causales previstas por el régimen de competencia desleal colombiano como constitutivas de competencia desleal por confusión, son las siguientes:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor;
- Toda conducta que tenga por objeto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos;
- Toda conducta que tenga como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

De esta forma, el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, en concordancia con el punto 1 del numeral 3 del artículo 1 bis del Convenio de París y con el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 256 de 1996⁶, sanciona tanto las actuaciones que intencionalmente se realizan para crear confusión⁷, como la confusión creada y la posibilidad de que la confusión se presente, lo cual ha sido denominado por la doctrina como el riesgo o peligro de confusión, o confundibilidad⁸.

Un acto es capaz de crear confusión, cuando la conducta desarrollada por el actor es apta, tiene las cualidades o puede producir en los receptores de la misma una mezcla de identidades (confusión en sentido estricto), o cuando puede llevar a dichos receptores a considerar que entre la persona que realiza el acto y otra empresa o establecimiento, existe una vinculación o una relación comercial que lleve al consumidor a pensar que los productos, servicios o marcas de quien genera la confusión, son hechos o se encuentra bajo la responsabilidad de la persona o sociedad con la cual la confusión se genera (confusión en sentido amplio)⁹.

⁶ El numeral 2° del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, establece la "Acción preventiva o de prohibición".

⁷ Por confusión se entiende la mezcla de identidades entre dos personas, productos, empresas, establecimientos u oferentes. En consecuencia, normalmente la confusión se presenta mediante signos distintivos (marcas, nombres y ensañas comerciales) signos de identificación, elementos de comunicación (publicidad, relaciones públicas, etc.) o productos.

⁸ Entre otros: DE LA CUESTA, José María "Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena". MONTEAGUDO, Montiano "El Riesgo de Confusión en Derecho de Marcas y en Derecho contra la Competencia Desleal". VIRGOS SORIANO, Miguel "El Comercio Internacional en el Nuevo Derecho Español de la Competencia Desleal". BAYLOS CORROZA, Hermenegildo "Tratado de Derecho Industrial". ASCARELLI, Tulio "Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales". GALLEGOS RIVAS, Francisco "Funciones y Fines de las Marcas". BARRÓN FLORES, María Katia "Competencia Desleal y Economía". INDECOPI "Lineamientos Sobre Competencia Desleal". LEYVA GÓMEZ, Delio "De las Restricciones, del Abuso y de la Deslealtad en la Competencia Económica". AP PAMPLONA, Secc. 1.ª Sentencia del 4 May. 1998 - Proceso de Antonio Puig, S.A., y Kinesia, S.A., y Krammer Hispania, S.A., sobre competencia desleal - Ponente: Sra. Erice Martínez.

⁹ MONTEAGUDO, Montiano. Op. Cit. En igual sentido, DE LA CUESTA, Op. Cit., ASCARELLI, Op. Cit. entre otros.

La no exigencia de la confusión, sino el riesgo de que ésta se presente, encuentra su fundamento en el doble carácter sancionador y preventivo de la competencia desleal, el cual se refleja en la descripción de las conductas descalificables y en la consagración en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 de acciones preventivas y de prohibición que permiten a quien piense que puede ser afectado por la conducta, actuar contra actos que aún no han producido perjuicios, e inclusive, contra actos que aún no se han perfeccionado.

De acuerdo con los términos de la demanda, el señor Silvio Pérez Girado presuntamente habría incurrido en actos de competencia desleal de confusión, comprendiendo desde la confusión fonética e ideológica, hasta la visual, al haber adoptado como enseña comercial para identificar el establecimiento de comercio y como signo impreso en su material de empaque o de embalaje de los alimentos, una expresión generadora de confusión en el consumidor, real o potencial: "BRASON ROJO".

Pues bien, se encuentra probado dentro del expediente que las partes del proceso están utilizando los respectivos signos distintivos, "BRASA ROJA" y "BRASON ROJO" para identificar comercialmente los respectivos establecimientos de comercio, (visitas de inspección; actas visibles a folios 0107 a 0125), al igual que también que las mencionadas expresiones aparecen insertas en el material de empaque en el que se embalan los distintos alimentos que se expenden al público, para servicios que no se consumen en el lugar.

Así mismo, está acreditado dentro del expediente que la accionante es titular de la marca "LA BRASA ROJA", y que el accionado no es titular de derecho marcario sobre la expresión "BRASON ROJO" (folios 0180 a 0217).

Tenemos entonces dos signos distintivos con especial énfasis en la parte nominativa de los mismos, ya que es el nombre el que aparece en aquellos como de mayor fuerza distintiva y que en consecuencia imprime en el público consumidor el poder de identificación de la oferta de que se trata. Por consiguiente, estos signos o enseñas deberán tener la suficiente entidad para garantizar la diferenciación de las ofertas y con ello procurar una clara distinción del origen empresarial del prestador del servicio.

Analizando el concepto que encierran las palabras que conforman los signos comerciales adoptados por las partes, se tiene que el vocablo "brasa" significa: "*Leña o carbón encendidos, rojos, por total incandescencia*"¹⁰. Las palabras "Rojo", o "Roja", claramente dan muestra del color que identifican, todo lo cual, bajo la imagen de un asadero de pollos, es claro que ambos signos distintivos tienen el poder evocador de sugerir un material ardiendo; es decir, de representar en la mente de un consumidor medio la idea de una brasa quemándose o en estado de incandescencia. A su vez, la palabra "brasón" que emplea el accionado, aunque no aparece definida en nuestra lengua, sugiere la idea de una "brasa", aumentada de tamaño.

En efecto, al tener los signos distintivos que usan las partes en conflicto el mismo poder evocador de representar brasas o leños ardiendo o en estado de incandescencia, sumado a que las palabras "BRASA" y "BRASON" se escuchan fonéticamente de manera muy similar, en razón a la identidad de sus primeras cuatro letras: "BRAS", y a que en ambas desempeña un rol preponderante la parte nominativa, se considera que la combinación de

¹⁰ Diccionario de la lengua española. Madrid 1984. T. I. Pág. 212.

los vocablos, "BRASON ROJO" tiene la potencialidad de causar una asociación equivocada del origen empresarial, en el público consumidor.

Ahora, la circunstancia según la cual, el vocablo "BRASON" aparece presentado en "aumentativo", y la otra palabra, "ROJO", se muestre en género "masculino", no ofrece un contenido distintivo que permita una diferenciación clara de ofertas, en comparación con la preexistente denominación "BRASA ROJA", la cual dicho sea de paso lleva varios años en el mercado.

Así mismo, los signos distintivos a los que hemos estado haciendo referencia se están empleando en la actualidad dentro del mercado para distinguir la prestación de un mismo servicio: Preparación y venta de comidas (igual que la venta de bebidas) y, en especial, la venta de pollo asado, y, aunque al vocablo "BRASON" se pretenda darle una apariencia diferente presentándolo en "aumentativo", y la otra palabra, se muestre en masculino, "ROJO", toda la expresión vista en su conjunto, "BRASON ROJO" no ofrece una presentación nominal distinta, que permita diferenciar los signos, dentro del segmento de mercado en que se objetivizan aquellos.

Es así, como el entendimiento ideológico y conceptual que denotan ambas expresiones y la forma auditiva que revisten aquellas, hace que potencialmente y en forma idónea se cause un riesgo de asociación y de confusión en el público consumidor. Aquí, es muy importante traer a colación que la accionante es titular de derechos de propiedad industrial sobre la marca BRASA ROJA, y que el accionado no tiene derecho marcario sobre la expresión, "BRASON ROJO"¹¹.

En lo que hace relación a la "confundibilidad" que tiene origen en signos distintivos en los cuales predomine el factor nominativo, el llamado factor ideológico o conceptual desempeña un rol importante en lo que concierne a la posibilidad de diferenciar los signos. Por tanto, al entrar en contacto un consumidor medio con un signo distintivo en el cual predomina tal factor nominativo, éste guarda o retiene en la memoria de manera consciente o inconsciente el concepto que evoca el contenido semántico de las palabras que lo componen. En el caso *sub examine* ambos conceptos de signos distintivos nos remiten a la misma noción: Algo ardiendo, brasas rojas.

Por otro lado, la parte gráfica del signo distintivo "BRASON ROJO" no ofrece por sí misma fuerza distintiva suficiente que permita por esta sola representación, la diferenciación con "LA BRASA ROJA", toda vez que como ya se ha dicho, la parte nominativa y conceptual es la que se ofrece y aparece como de mayor atención y como elemento de recordación y evocación para el público. Por lo anterior, una persona que de manera desprevenida aprecie la enseña comercial "BRASON ROJO", fácilmente evoca los establecimientos "LA BRASA ROJA", siendo posible que confunda los mismos, o que asuma, también equivocadamente, que existe algún vínculo o relación comercial entre "LA BRASA ROJA" y el "BRASON ROJO".

Visto lo anterior y con fundamento en la apreciación razonada y crítica del acervo probatorio, este despacho estima que la conducta realizada por el accionado, quien de

¹¹ Verse a folio 0217 certificación en la cual se indica que se encuentra en trámite la solicitud de registro da la marca BRASON ROJO mixta, siendo el solicitante, la persona de Rubiela Porras Tellez. En el mismo sentido, interrogatorio de parte, pregunta número 13, obrante a folio 0101.

acuerdo con los certificados de Cámara de Comercio y con lo dicho en el interrogatorio de parte¹² ha sido durante más de 2 años el propietario del establecimiento el "BRASON ROJO SPG", tiene la potencialidad de ocasionar un riesgo de asociación entre los dos establecimientos, acarreando con ello, el que el consumidor medio, o el potencial consumidor confundan el "BRASON ROJO" con "LA BRASA ROJA".

De los juicios anteriores, resulta probada la incursión del señor Silvio Pérez Giraldo, en actos de confusión, de acuerdo con los elementos normativos del artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

5.2.2 Conducta de Silvio Pérez Giraldo frente al artículo 15 de la Ley 256 de 1996. Actos de explotación de la reputación ajena

La Ley 256 de 1996 en su artículo 15 indica:

"Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase', 'género', 'manera', 'imitación', y similares".

Para que se den los supuestos contemplados en el inciso primero del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 es necesario que quien presenta una pretensión con base en esta norma, demuestre que ha adquirido una reputación en el mercado que le otorga una ventaja sobre los competidores; y que el accionado aprovechó en su beneficio o en el de un tercero, las ventajas que otorga dicha reputación¹³.

¹² Interrogatorio de parte. Preguntas Nos. 1, 2 y 6. Folios 099 a 0100.

¹³ Esta preceptiva tuvo como fuente directa la legislación española, la Ley 3 de 1991, que en su artículo 12 dice:

Explotación de la reputación ajena.

"Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

"En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares.

Sobre esta temática se han referido diferentes tratadistas en variados términos:

Luis Lama Puccio:

"Uno de los aspectos más sustanciales de la actividad comercial es el prestigio de una prestación, servicio u objeto puede haber adquirido a lo largo de los años como resultado de su experiencia y cualidades. El aprovechamiento indebido de las ventajas que adquiere la reputación industrial por parte de quien no le correspondería, asume mayor relevancia por el hecho de la utilización ya no sólo del prestigio o reputación alcanzada, sino además por el empleo de los signos o marcas distintivas que caracterizan al producto."¹³

José María de la Cuesta:

La reputación es definida por el Diccionario de la Real Academia Española, como la *"opinión que las gentes tienen de una persona"*¹⁴. Esta definición coincide con el concepto que en torno a la noción de reputación ha desarrollado la H. Corte Constitucional¹⁵, quien al referirse a la reputación, la identifica con la honra para señalar que ésta *"es una valoración externa de la manera como cada persona proyecta su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular es responsable de sus actuaciones.(...). ...observa la Corte que tanto el buen nombre como la honra hacen alusión a un mismo fenómeno: la reputación exterior sobre una persona."* (Subrayado fuera de texto).

En consecuencia, al ser la reputación la opinión externa que las personas se forman de otro, la misma no constituye un atributo, sino un hecho, que como tal puede ser verificado mediante los elementos probatorios previstos por la legislación procesal.

Ahora, la conducta desleal de aprovechamiento de la reputación ajena, no es una conducta que implique un resultado. Si bien el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 no habla de la conducta que *"tenga como objeto o como efecto"* aprovecharse de la reputación de otro, sino simplemente dice que *"[s]e considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado"*, lo cierto es que frente a ninguna de las conductas que considera la Ley 256 de 1996 como de competencia desleal, se exige un resultado, pues como de tiempo atrás lo ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia, inclusive durante la vigencia de los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, la institución de la competencia desleal tiene un carácter preventivo, que permite evitar que el resultado indeseado se presente. Al respecto ha dicho la Corte:

"... basta que los actos ejecutados por el competidor y de los cuales se duele el actor, sean por sí mismos suficientes para producir esos resultados [confusión, desviación, etc. - se agrega], esto es, que sean intrínsecamente aptos para esos efectos. (...) Una cabal hermenéutica de este precepto [artículo 76 del C. de Co. - se agrega] obliga de una vez por todas a entender por perjudicado, no al comerciante víctima de un daño con tal entidad, causado por los actos desleales del competidor, sino al que está colocado en la posición de recibirlos dada la idoneidad de la conducta desplegada por este último y que implica un riesgo actual para él por la sola capacidad intrínseca que tiene de producir esa clase de daños.

"La explotación de la reputación ajena podrá servir de rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, pues en todos ellos se da ese aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajeno; sin embargo, puede darse sin que se produzca ningún riesgo de confusión y por distintos medios que las estrategias de competencia parasitaria.

La explotación de la reputación ajena lo que se busca es precisamente establecer la relación con otro u otros competidores para aprovecharse del prestigio o reputación de que disfrutaban en el mercado." (Negritas fuera del texto)

¹⁴ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. XXI Edición. Madrid, 1992, tomo II, pág. 1777.

¹⁵ Corte Constitucional sentencias C 063 - 1994, T - 585 - 1992 y T - 412 - 1992.

"(...) Ripert apoyándose en autores como Pouillet y Roubier, entre otros, sostiene que las sanciones judiciales por el ejercicio de competencia desleal "no tienden solamente a reparar un perjuicio, pues son además preventivas en vista al respeto de un derecho violado..."(Tratado Elemental de Derecho Comercial, Editorial Labor, 1988, pag. 310). Dentro de la misma línea de pensamiento, otros doctrinantes consideran suficiente que el acto sea idóneo para producir un resultado, pues el peligro de la desviación de la clientela constituye en sustancia el perjuicio de la probabilidad ajena de ganancia, perjuicio que vindica la represión del acto que viola la lealtad de la concurrencia y no un derecho absoluto sobre la clientela, por lo cual esta institución jurídica tutela un derecho subjetivo y no absoluto (Tulio Ascarelli, Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales, De. Bosh, 1970, Pág. 473). Es ésta, además, la tendencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencial moderna.

"De manera que en un modelo de economía abierta como el nuestro (art. 333 C.N.), donde reina el libre juego de la oferta y la demanda en el que se promueve como forma para alcanzar la eficiencia y la adaptabilidad de la economía con miras a la expansión e incursión en los mercados mundiales, en el que existe libertad de competencia dentro de un plano de igualdad jurídica y de necesario respeto por el derecho de cada competidor (artículo 19-6 C. de Co.), es innegable que **la naturaleza del acto calificable de acuerdo con la ley como desleal, es suficiente cual se indicó para que adquirieran viabilidad las sanciones en estudio, con cuanta más razón si ese entendimiento se adecua mayormente a la utilidad práctica de la institución que impone, por su propio cometido al legislador y al amparo de claro mandato constitucional, velar por el orden del mercado y por la erradicación, con miras a preservarlo, de prácticas reprochables que por su objeto o por sus efectos lo desquician.**

"3.- En este orden de ideas, tres son entonces las fases que se distinguen en la competencia desleal, a saber: a) la ejecución de actos desleales con aptitud para producir confusión, desviación o desorganización; b) la ocurrencia real o efectiva de dichos fenómenos; y c) la existencia de perjuicios cuya sustancia, según quedó visto, la constituye por principio la conducta censurable del competidor. De esas tres etapas claramente diferenciables de la institución, basta entonces la primera de ellas para que proceda la acción conminatoria consagrada en el artículo 76 del C. de Co. que, en su caso, se encaminará a obtener "en la sentencia" -según lo precisa la citada disposición- que se apremie al infractor con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, convertibles en arresto, "a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia desleal", sin que sea necesario la existencia de un perjuicio cuantificable en dinero, que se requiere desde luego, cuando la pretensión del actor, no se limita a eso sino que reclama la correspondiente reparación económica y por lo tanto, apunta a la obtención de una indemnización."¹⁶
(Negrillas y subrayado fuera del texto)

¹⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas. Santafé de Bogotá, D.C., 12 de septiembre de 1995. Ref: Expediente No. 3939.

Lo expuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, resulta aún más evidente bajo la vigencia de la Ley 256 de 1996, pues como es sabido, ésta incluye tanto acciones declarativas y de condena, como acciones preventivas o de prohibición, que inclusive prevén la posibilidad de accionar frente a actos que aún no se han perfeccionado o que no hayan producido daño alguno. En consecuencia, y como lo ha dicho la Corte, la existencia de un perjuicio sólo es necesario para efectos de obtener una indemnización, pero no a efectos de reprimir un acto de competencia que reúne las condiciones para ser calificado como desleal.

Así las cosas, la no exigencia de un resultado efectivo, es natural a la institución de la competencia desleal, pues como se ha dicho, las conductas de competencia desleal son reprimibles por el peligro y por la aptitud que las mismas tienen para producir efectos negativos, sin que sea necesario exigir que esos efectos se produzcan.

Una reputación bien cualificada (toda vez que ésta puede ser negativa) resulta de la sumatoria de varios factores, todos ellos predicables de la forma en que una persona cumple con sus cometidos comerciales, en la manera cómo se comporta la persona (jurídica o natural) dentro del transcurrir del mercado, en el grado de recordación que se obtenga entre los usuarios o adquirentes de los servicios y productos que se ofrecen y la calidad de los mismos. En relación con la definición del prestigio o también conocido "good will" la jurisprudencia ha expresado¹⁷:

"En términos generales el anglicismo "good will" alude al buen nombre, al prestigio, que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir, el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona.

"Como es patente, la empresa que goza de tales características y que logra conquistar una clientela numerosa y cuyos productos son reputados, se coloca en un plano descollante en el mercado en cuanto puede vender más y a mejor precio, lo que necesariamente apareja que sus utilidades sean mayores en proporción al capital invertido. (...)"

A su vez la doctrina ha dicho:

"En términos comunes, el llamado "goodwill" tiene que ver con "alguna cosa especial" que una compañía (o entidad de cualquier clase) tiene y otra no". Al intentar describir más específicamente esta "alguna cosa especial", una persona puede decir que es la "buena reputación de la compañía"; otra puede decir que es "su servicio excelente"; otra que su ubicación favorable". Y así sucesivamente. Pero sea lo que fuere, es alguna ventaja intangible que una firma tiene sobre otras de su clase, y en virtud de la cual hace "más negocio" proporcionalmente que sus competidores(..)"¹⁸.

¹⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente Jorge Antonio Castillo Rugeles. Sentencia de julio 27 de 2001. Exp. 5860.

¹⁸ Hargadon J. Bernard Jr. Principios de Contabilidad. Pág. 469. Editorial Norma.

Es así, como el aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero. Tal actitud perjudicial para el competidor agredido, genera consecuencias nefastas para el consumidor que en no pocas ocasiones es víctima de la confusión que trae consigo este tipo de conductas, toda vez que lo que busca quien en ellas incurre, es crear en el público una asociación con las calidades y reputación de aquel oferente en el cual se apoya. En consecuencia, esta conducta viola el principio de transparencia que debe existir en el mercado, atentando en forma directa contra la leal competencia.

Pues bien, en el presente caso se le endilga al demandado el aprovecharse en favor de su establecimiento, de la reputación o posicionamiento que ha labrado la sociedad actora a lo largo de los más de 20 años que lleva en el mercado de venta de comidas, a través del uso de un signo distintivo confundible con el de aquella, y a su vez, al haber "duplicado la imagen externa" de la demandante.

Igualmente, arguye la accionante la existencia misma de los sendos establecimientos de comercio LA BRASA ROJA, no solo a nivel de Bogotá, D.C., en donde aparecen 18, sino también en otras ciudades como es el caso de Santiago de Cali, en donde funcionan 4 establecimientos (folios 3, 8 y 9). Todo esto en alusión al grado de reconocimiento y posicionamiento con que cuenta la accionante, lo que considera suficiente para acreditar la reputación que ostenta.

Como se verá en el presente caso, lo cierto es que el aprovechamiento de la reputación del actor por parte del accionado, sí se produjo por las siguientes razones:

El artículo 15 de la Ley 256 de 1996, establece que: "[s]e considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado." Como se observa, el vocablo que caracteriza la conducta descrita en la norma es "aprovechamiento", término que significa "[a]cción y efecto de aprovechar o aprovecharse"¹⁹. Dado que por "aprovechar" se entiende "[e]mplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento"²⁰, y a su vez, "provecho" significa "[b]eneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio"²¹, se tiene que cuando el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 dispone que "[s]e considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado", lo que está evitando es que una persona utilice en su beneficio o en beneficio de un tercero, las ventajas que representan la reputación que otra persona ha adquirido en el mercado.

En el presente proceso está demostrado a través de las respectivas certificaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, que el establecimiento de propiedad del demandado es llamado "BRASON ROJO SPG", y figura matriculado con número 01041034 desde el 23 de septiembre de 2000²². Así mismo, se constató directamente a través de la visita de

¹⁹ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. XXI Edición. Madrid, 1992, Tomo II.

²⁰ *Ibidem*

²¹ *Ibidem*

²² Véase certificado de matrícula de establecimiento visible a folio 097 del expediente.

3

inspección decretada oficiosamente, que tal expresión se ha usado públicamente dentro del mercado. De igual manera, se encuentra probado que la COMPANÍA INVERSORA EL CONDOR LA BRASA ROJA S.A., lleva en el mercado varios años y que tiene registrados 21 establecimientos de comercio dedicados a la venta de comidas y bebidas preparadas - en Bogotá y Santiago de Cali-, todo lo cual lleva razonadamente a este despacho a considerar que la sociedad en cita cuenta con un posicionamiento y buena reputación dentro del contexto del mercado de que se trata, tal como se afirma en la demanda.

A este respecto, si bien el accionado solamente aparece con un establecimiento de comercio²³, lo cierto es que ha venido empleando un signo confundible que evoca el de la accionante, y en este orden de ideas habría hecho un uso indebido de la reputación y reconocimiento alcanzados por aquella, al adoptar una forma de presentación nominativa que representa un riesgo de asociación con la de aquella, para ofrecer públicamente su establecimiento, así como el material de empaque de sus productos, lo que permite evidenciar, sin que exista prueba en contrario que lo desvirtúe, que el accionado se ha venido aprovechando de manera desleal, obteniendo un beneficio sin autorización de la accionante, basado en la trayectoria y reputación alcanzada por "LA BRASA ROJA"²⁴.

Por lo expuesto, Silvio Pérez Giraldo incurrió con su actuar en los actos de competencia que el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 considera desleales, por haber aprovechado de manera desleal en su beneficio y sin la autorización de la parte actora, la reputación que ha adquirido y que proyecta a través de su marca "LA BRASA ROJA" dentro del mercado.

5.2.3 Conducta de Silvio Pérez Giraldo frente al artículo 8 de la Ley 256 de 1996. Actos de desviación de la clientela

El artículo 8 de la Ley 256 de 1996 consagra:

"Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial".

La norma arriba citada, reprime la captación de clientela por medios contrarios al normal desenvolvimiento y devenir del mercado que involucren conceptos de deshonestidad, e inmoralidad, que de acuerdo con el actuar comercial, son tildados por la ley, como comportamientos que encierran una captación indebida de la clientela referida a un partícipe del mercado.

La noción de lealtad envuelve un contenido ético que permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1958²⁵, reiterada por la

²³ Véase certificado adjunto a oficio No. 01111167-0010015 del 26 de diciembre de 2002, obrante a folios 098. Interrogatorio de parte, pregunta No. 4 folio 0100 del expediente.

²⁴ Véase certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, adjunto a oficio No. 01111167-0010015 del 26 de diciembre de 2002, obrante a folio 099. La matrícula No. 01041034 que corresponde al establecimiento de propiedad del accionado, data del 23 de septiembre del año 2000.

²⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1958.

misma Corporación y Sala en agosto de 2001²⁶, que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado *standard* de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.

Como consecuencia de lo anterior, la práctica usual y honesta que siguen los participantes en el comercio cuando quieren vincular la imagen o el nombre de algo o alguien que sea reconocido entre el público, con un producto o con una marca, consiste en obtener de su titular su autorización, para lo cual celebran convenios o contratos en los que se especifica la forma como se utilizará la imagen o el nombre, pues la imagen y la reputación de una persona, son activos que no pueden ser explotados o comercializados por terceros, sin la autorización de tal persona.

5.2.3.1 La clientela: identidad de la misma

En el caso en estudio, las partes del proceso se disputan una misma clientela, toda vez que siendo los dos prestadores u ofertantes del servicio de venta de comidas, en especial de pollo asado, ambos ofrecen iguales servicios al consumidor que está en procura de adquirir alimentos y en especial, de consumir pollo asado. En consecuencia, no cabe duda acerca de la condición de competidores directos que se presenta entre La Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A. y Silvio Pérez Giraldo, situación que conduce a que los sujetos de la *litis* estén interesados en captar y atraer para sí una clientela numerosa.

5.2.3.2 Las actuaciones de Silvio Pérez Giraldo frente a las sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia industrial y comercial

En esta norma, se hace evidente que la captación de clientela por medios contrarios al normal desenvolvimiento y devenir del mercado que involucren conceptos de deshonestidad e inmoralidad, de acuerdo con el actuar comercial, son tildados por la ley como comportamientos que encierran una captación desleal de la clientela que se encuentra vinculada de alguna manera a un agente partícipe del mercado.

El término "costumbre" no tiene un significado unívoco en nuestro derecho, especialmente cuando está vinculado con adjetivos que denotan un comportamiento moral o ético tales como "buenas", o en este caso "sanas". Como se observa en los ejemplos que cita la Corte y que se transcriben a continuación, el término costumbre no implica necesariamente costumbre como fuente de derecho, sino que en muchos casos la expresión costumbre está ligada a la práctica conforme a la moral, utilizando para tal fin el vocablo costumbre acompañado de un adjetivo que denote un estándar ético, como por ejemplo el de las buenas costumbres o sanas costumbres. Así, ha dicho la Corte que:

"En la legislación colombiana, la alusión a la moral no se encuentra únicamente en el artículo 13 de la ley 153 de 1887. Está en otras normas del Código Civil, con la denominación de buenas costumbres, o con la referencia expresa o tácita a la moral:

²⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001. Ref: Expediente No. 6146.

a) Según el artículo 16, "no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres";

(...) c) El artículo 1524 define la **causa ilícita** como la prohibida por la ley, o contraria a las **buenas costumbres** o al orden público;

(...) e) El artículo 627 consagra como causal de remoción de los guardadores la "conducta inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo,"²⁷ (Negrillas originales)

En igual sentido, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado en esa misma dirección, afirmando lo siguiente:

"Debe precisarse que los términos "buenas costumbres" a los que hace referencia el literal g) del artículo 72 de la Decisión 313 no pueden ser confundidos con la costumbre como fuente del derecho nacida de la práctica social ni, de manera particular, con la costumbre mercantil, la cual tiene esencial importancia dentro del ámbito del Derecho Comercial dado su característico dinamismo y constante evolución; muestra de esa importancia constituye el reconocimiento hecho por las leyes mercantiles al otorgar a la costumbre valor como fuente del derecho, equiparándola incluso a la propia ley, dentro de determinados parámetros (verbigracia Art. 3 del Código de Comercio colombiano: "La costumbre mercantil tendrá la misma fuerza que la ley comercial, siempre que..."; Art. 4 del Código de Comercio ecuatoriano: "Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando...").

"Pero no puede hablarse en el mismo sentido (costumbre como fuente de derecho – se agrega) cuando la ley se refiere a las "buenas costumbres", consideradas como la "conformidad que debe existir entre los actos humanos y los principios de la Moral" (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas. T. I, 23a. Edición, Editorial Heliasta, 1994, p. 522). Concluye, con mucha veracidad, el profesor Cabanellas al decir que "las buenas costumbres a que incorrectamente se refiere el legislador no son otra cosa que la moral pública, en la que tanto influyen las corrientes del pensamiento de cada época, los climas, los inventos y las modas". Sobre el orden público y las buenas costumbres este Tribunal se ha pronunciado en las Interpretaciones Prejudiciales 3-IP-88, 4-IP-88, 3-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94, entre otras.

"Por todo lo anterior es comprensible que cuando el legislador se refiere a la "costumbre mercantil" hace alusión a la costumbre como fuente del Derecho Comercial y cuando se utiliza la expresión "buenas costumbres", en cambio, se cautela la moral social aceptada o predominante según el lugar y la época (Ver Proceso 4-IP-88, Gaceta Oficial No. 35 del 24 de enero de 1989)."²⁸ (Negrillas fuera del texto.)

En casos concretos sobre competencia desleal, la jurisprudencia nacional ha seguido la misma tendencia de considerar la expresión "sanas costumbres", no como fuente de

²⁷ Sentencia No. C-224/94.

²⁸ TJAC Providencia 30 IP 96.

derecho, sino como estándar ético. Al Respecto el Tribunal Superior de Medellín ha manifestado:

"Al efecto, esa terminología del artículo 75 del código de comercio, aún la que alude a la COSTUMBRE MERCANTIL, no puede entenderse como correspondería a la costumbre secundum leggem, costumbre como norma positiva, sino apenas como esos principios éticos que deben presidir la competencia. No es pues que tenga que ubicarse como norma general abstracta con fuerza de ley, una costumbre mercantil, que deba ser probada de acuerdo a la ley procesal, y que sea preciso igualmente demostrar su violación, con la conducta del comerciante, no. Cuanto procede es la alegación de una conducta del empresario competidor, frente a su competidor, que desborde esos principios éticos que deben presidir la competencia, que sea contrario a la buena fe comercial, al normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva, que no sea probo ni correcto, de acuerdo con los usos y comportamientos normales en el comercio; cualquier conducta que desborde esas prácticas usuales, es perniciosa y desleal."²⁹

Como se observa, la Corte Constitucional, el TJAC y el Tribunal Superior de Medellín son claros en establecer que una cosa es la costumbre mercantil como fuente de derecho, y otra las buenas costumbres o las sanas costumbres, las cuales hacen referencia a la ética y a la moral que debe imperar en el mercado y no a las costumbres mercantiles como fuente de derecho.

Finalmente, los antecedentes históricos de la Ley 256 de 1996 llevan a la conclusión que las sanas costumbres mercantiles, reflejan un valor moral que desborda su asimilación formal y ritual con las costumbres mercantiles. Así lo expresó el Legislador al exponer que **"la tipificación del comportamiento desleal se apoya en una cláusula general que tiene en cuenta el obrar de buena fe comercial y dentro del normal y honrado desenvolvimiento de los negocios"**³⁰ y al determinar que el artículo 7 de la ley estuviera en concordancia con el numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París aprobado mediante Ley 178 de 1994 y que dicha norma contuviera *"una definición general de competencia desleal, de forma similar a la que contenía el artículo 10º de la Ley 155 de 1959"*³¹. Así las cosas, el Legislador basó la represión de la deslealtad en la noción de *"usos honestos en materia industrial y comercial"* contenidos en el Convenio de París y en la represión de los actos que sean contrarios al honrado y normal desenvolvimiento de las actividades industriales y mercantiles, con lo cual se enfatizó el carácter ético de la competencia desleal.

En consecuencia, dado que éticamente es igualmente reprochable violar la ley, transgredir una costumbre y/o actuar por fuera de los parámetros que determinan cuales son los usos

²⁹ Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, sentencia de febrero 3 de 1992.

³⁰ Exposición de Motivos del Proyecto de Ley No. 67/94 Senado – el cual culminó con la expedición de la Ley 256 de 1.996. Gaceta del Congreso del 9 de Septiembre de 1994.

³¹ Ley 155 de 1959. Artículo 10. Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial y al honrado y normal desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o agrícolas.

honestos en el comercio, quien así actúa quebranta en todos los casos las sanas costumbres mercantiles y los usos honestos en materia industrial y comercial, y en consecuencia su obrar es desleal, pues su comportamiento no se compaginó con la forma honrada y éticamente cuidadosa como deben actuar las personas honestas en el mercado.

Tal como ya se anotó en lo relativo a los actos de confusión, los signos distintivos que muestran públicamente los establecimientos así como el material de empaque que utilizan las partes del proceso, éstos tienen especial énfasis en la parte nominativa de los mismos, toda vez que es el nombre el que aparece en aquellos como de **mayor fuerza distintiva** e imprime mayor grado de recordación en la mente del consumidor.

En este sentido, este despacho observa que las dos denominaciones que nos ocupan: "LA BRASA ROJA" y el "BRASON ROJO", conducen potencialmente a que el consumidor medio sea víctima de lo que el legislador ha consagrado como confusión por "objeto", toda vez que los dos signos distintivos al representar una misma idea -unas brasas ardiendo-, así como al tener las expresiones que los conforman una gran semejanza fonética, esta sola actuación lleva implícita la potencialidad de desviar la clientela o grupo objetivo de un establecimiento al otro de manera desleal, por ser tal actuar contrario al común desenvolvimiento de los actores en el comercio y en el mercado.

En tal virtud, este despacho evidencia que el comportamiento desplegado por el accionado al usar y presentar ante el público consumidor una enseña que induce a confusión, sin contar con la autorización del titular de la marca "LA BRASA ROJA" se constituye en un comportamiento generador de desviación de la clientela, toda vez que, reiterando lo ya dicho, tal conducta tiene toda la idoneidad y la potencialidad de desviar deslealmente la clientela de "LA BRASA ROJA", hacia el "BRASON ROJO" al presentar indiscriminadamente una imagen confusa del origen empresarial del servicio, dado que, utilizar un signo distintivo confundible con uno de otra persona sin su autorización, constituye un actuar contrario a la forma usual como se comportan habitualmente los comerciantes honestos en el mercado. En este orden de ideas, se concluye entonces que el señor Silvio Pérez Giraldo incurrió en actos desleales de desviación de la clientela.

En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio en uso de sus facultades jurisdiccionales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el señor Silvio Pérez Giraldo incurrió en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8°, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, como actos de desviación de la clientela, de confusión y de explotación de la reputación ajena.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor Silvio Pérez Giraldo, propietario del establecimiento de comercio denominado "BRASON ROJO", situado en la avenida Jiménez No. 7-33 de esta ciudad, abstenerse de usar públicamente la expresión "BRASON ROJO", o cualquier otra forma de combinación de vocablos, susceptible de generar confusión con la expresión "LA BRASA ROJA", para distinguir el establecimiento de comidas, o los que en el futuro pueda abrir como establecimientos destinados a la venta de

alimentos preparados, así como evitar la utilización de la citada expresión en el material de empaque, facturas y, en general, en todo material o bien visible, a través del cual directa o indirectamente se oferte o expendan comida preparada.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución personalmente y en su defecto por edicto, al doctor Néstor Javier González Guatame, apoderado de la accionante, sociedad Compañía Inversora El Cóndor La Brasa Roja S.A., y al doctor Pablo Edgar Pinto P., apoderado del señor Silvio Pérez Giraldo, entregándoles copia de la misma e informándoles que contra ésta sólo procede el 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, en el acto de notificación, o dentro de los tres (3) días siguientes de la misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 10 MAYO 2004

El Superintendente de Industria y Comercio


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Notificaciones:

Accionante:

Doctor
NESTOR JAVIER GONZALEZ GUATAME
C.C. No. 19.422.057 de Bogotá
Apoderado
T.P. No. 102.381 del C. S. de la J.
COMPAÑÍA INVERSORA EL CÓNDOR LA BRASA ROJA S.A.
Nit No. 08600774835
Calle 19 No. 5 – 25 Oficina 10-03
La ciudad

Accionado:

Doctor
PABLO EDGAR PINTO P.
C.C. No. 19.264.114 de Bogotá
Apoderado
T.P. No. 102.381 del C. S. de la J.
SR. SILVIO PÉREZ GIRALDO
C.C. No. 17.313.088 de Villavicencio
Carrera 13 No. 32 – 51 Oficina 507
Centro Internacional Baviera
La ciudad

Radicado: 01111167

JJK/JCC/css