

Radicación 02018013 A -1



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 10126 DE 2003
(24 ABR. 2003)

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Como resultado de la averiguación preliminar adelantada en las condiciones indicadas en el número 1 del artículo 11 del decreto 2153 de 1992, mediante Resolución No. 15398 del veintiuno (21) de mayo de dos mil dos (2002), la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia, abrió una investigación por presuntos actos de competencia desleal, para determinar si las conductas realizadas por la sociedad Industria Colombiana de Logística y Transporte Limitada, eran constitutivas de actos de competencia desleal.

SEGUNDO: En aplicación del debido proceso contemplado para este tipo de actuaciones, se notificó la apertura de investigación y se corrió traslado al investigado para que aportara y solicitara pruebas. La parte denunciante Coltrans Ltda y la parte denunciada, solicitaron pruebas, siendo decretadas por la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia mediante acto administrativo 02018013 A - 00010019-00010020 del veintinueve (29) de noviembre de 2002 y aportadas dentro del término.

TERCERO: Una vez culminada la etapa probatoria, el Jefe del Grupo Jurisdiccional de Competencia Desleal, profirió el informe motivado que contiene el resultado de la investigación, el cual fue a su vez trasladado para que las partes manifestaran sus opiniones, las cuales se condensan a continuación, tal como se ordena en el artículo 52 del decreto 2153 de 1992, mediante oficios 02018013 A - 00010051 /00010052 del 27 de febrero de 2003.

1. La parte denunciante:

1. LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL Y LA ACCION MARCARIA.

"1.1. En nuestro medio y hasta la expedición de la Ley 256 de 1996, el régimen de competencia desleal estaba contenido en los artículos 75 a 77 del Código de Comercio".

"1.2. De la lectura del texto de la Ley 256 de 1996, "por la cual se dictan normas sobre competencia desleal", se debe concluir que el legislador colombiano recogió y desarrolló el artículo 10 bis del "Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial" del 20 de marzo de 1883, igualmente incorporado a la legislación nacional a través de la Ley 178 del 28 de diciembre de 1994".

"1.3. En efecto, para concluir lo anterior basta con leer los artículos 1º, 7º, 10º, 11 y 12 de la Ley 256 de 1996".

"1.4. Con posterioridad a la expedición de la Ley 256 dentro de nuestro ámbito nacional, el legislador

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

andino expidió la Decisión 486 de 2000, norma supranacional denominada "**Régimen común sobre propiedad industrial**".

"1.5. Bajo el Título XVI de la Decisión 486, denominado "**De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial**", y particularmente bajo los Capítulos I y III de dicho título, encontramos las normas que regulan los temas "**De los actos de competencia desleal**" y "**De las acciones por competencia desleal**".

"1.6. Si comparamos el artículo 10 bis del "**Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial**", aprobado mediante Ley 178 de 1994, los artículos 1º, 7º, 10º, 11 y 12 de la Ley 256 de 1996, "**por la cual se dictan normas sobre competencia desleal**", y el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, "**Régimen común sobre propiedad industrial**", tenemos que:

"1.6.1. El artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industria establece lo siguiente:

"ARTICULO DECIMO BIS

"1º) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal."

"2º) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial."

"3.) Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías."

"1.6.2. Los artículos 1º, 7º, 10º, 11 y 12 de la Ley 256 de 1996 establecen lo siguiente: (...)"

"1.6.3. Finalmente, el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, "**Régimen común sobre propiedad industrial**", establece lo siguiente:

"ART. 259.-Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguiente:

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

"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."

"1.7. Hasta donde llega nuestro conocimiento, la Ley 446 de 1998 no hizo referencia expresa a ley alguna, sino por el contrario, establece que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones, facultades, competencia y un procedimiento legal aplicable respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"1.8. Ello significa que, en los términos de la Ley 446, la Superintendencia de Industria y Comercio puede adelantar investigaciones por competencia desleal con base en la Ley 178 de 1994, la Ley 256 de 1996 o la Decisión 486 de 2000, tal y como se desprende, de los artículos 22 y 23 del Decreto 2591 de 2000".

"1.9. Curiosamente, nótese que el Convenio de Paris, aprobado por Ley 178 de 1994, y la Decisión 486 de 2000, tratan de la "propiedad industrial", y la Ley 256 de 1996, "Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal", hace referencia expresa al artículo 10 bis del Convenio de Paris".

"1.10 De otra parte, el artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"ART. 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."

"1.11. Así mismo, el artículo 267 de la Decisión 486, en referencia a las acciones por competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial, establece lo siguiente:

"ART. 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente título."

"1.13. En otras palabras, la Superintendencia desconoce o pretende desconocer: i) El espíritu de la ley; ii) La Ley 178 de 1994 y la Decisión 486 de 2000, y; iii) El hecho que el régimen de competencia desleal se encuentra indisolublemente ligado a la propiedad industrial, pues como se ha expuesto, aquél está contenido en éste".

"1.14. Por ello, resulta impertinente y errado concluir que los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial deban ser resueltos por las acciones marcarias correspondientes, máxime cuando la propia Decisión 486, norma a la cual atentamente nos refiere la Superintendencia, dedica un título al tema de la competencia desleal".

"1.17. Como se puede apreciar, la Superintendencia, en una interpretación limitada y restringida del régimen de competencia desleal, y con ayuda de doctrina extranjera que hace referencia a leyes que desconocemos y que no rigen dentro del territorio nacional, se atreve a lanzar una conclusión que resulta abiertamente contraria a las normas que rigen y que debiera aplicar en territorio colombiano, posición que así haya sido reiterada en diversas oportunidades, merece una urgente, profunda y oficiosa revisión".

"1.18. En efecto, la conclusión de la Jefatura del Grupo Jurisdiccional de Competencia Desleal bajo el número 4.4.2. del informe motivado, deroga gran parte del régimen de competencia desleal, concluyendo de manera facilista y superficial, que siempre que haya una infracción marcaria esta sólo puede ser atacada por medio de las acciones marcarias correspondientes, lo cual puede ser verdad en España pero no en nuestro medio".

"1.22. De otra parte, tenemos que los conflictos que emanen del régimen de propiedad industrial como del de competencia desleal son propios del derecho privado, es decir, involucran derechos e intereses particulares y no generales, así haya detrás un interés estatal en preservar el orden público o el mercado, lo cual es común a todo el ordenamiento jurídico mercantil, y no por nada los conflictos que de ellos deriven están asignados a la jurisdicción civil y excepcionalmente, en materia de competencia desleal, a esa entidad administrativa".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"1.26. En suma, tanto el derecho de la competencia desleal como el derecho sobre la propiedad industrial tienen un carácter eminentemente privado y protector de los intereses de los particulares, sea empresario o no, aparentemente tergiversado por la Superintendencia, quien sin fundamento lo pretende confundir o fusionar con el régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas o del de protección del consumidor".

"1.27. Finalmente, es claro que el derecho de la competencia desleal como el derecho de la propiedad industrial, tienen, como fondo, objetivos diferentes, que a veces, como en el presente caso, emanan de una misma conducta, regulada en ambos ordenamientos legales".

"2. EL CASO CONCRETO.

"2.1. Mi representada es la titular de la marca COLTRANS en las clases 35 y 39 internacionales, lo cual nos permite ubicarnos sin mayor esfuerzo y en primera instancia, en los supuestos de hecho contenidos en los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de 2000, y los artículos 14 y 15 de la Ley 256 de 1996".

"2.2. En los términos de los artículos 190 a 200 de la Decisión 486 de 2000, mi representada es igualmente la titular del nombre y enseña de comercio COLTRANS".

"2.3. En los términos del literal b) del artículo 156 de la Decisión 486 de 2000, el uso del signo ICOLTRANS por parte de INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA en sus camiones, es utilizado a título de marca y no de enseña".

"2.4. INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA esta empleando el signo y no la marca ICOLTRANS, el cual es confundiblemente similar a la marca registrada COLTRANS, cuyo titular es COLTRANS LTDA., tal y como lo concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio en reiteradas oportunidades, según se desprende de las resoluciones anexadas a la demanda por la demandante y denunciante".

"2.5. Desde esta perspectiva, el derecho exclusivo a una marca registrada no es comparable al uso indiscriminado de un signo confundiblemente similar, y el análisis marcario efectuado por la Jefatura del Grupo Jurisdiccional de Competencia Desleal respecto de los elementos diferenciadores en la representación gráfica de la marca registrada con el signo espurio carece de sentido, máxime cuando la Jefatura de Signos Distintivos de la Superintendencia ya hizo lo propio".

"2.6. En el anterior sentido y respecto de la acción de competencia desleal impetrada bajo el expediente de la referencia, tenemos que:

"2.6.1. La acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial descansa o encuentra claro e incontestable fundamento legal en los artículos 258 y 267 de la Decisión 486 de 2000, y;

"2.6.2. La conducta investigada encuadra perfectamente dentro de las prohibiciones establecidas bajo los artículos 7º, 10º y 14 de la Ley 256 de 1996, en tanto que la Superintendencia de Industria y Comercio ya decidió, mediante acto administrativo en firme, proferido en vía gubernativa, que el signo ICOLTRANS es confundiblemente similar con la marca previamente registrada COLTRANS".

"2.7. De la lectura del artículo 14 de la Ley 256 de 1996 se desprende que la imitación de prestaciones mercantiles ajenas es libre, salvo que estén amparadas por ley, tal y como acontece en el evento de que exista una marga registrada, lo cual confiere a su titular un derecho a su uso exclusivo en los términos de ley".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"2.8. Igual situación acontece frente al artículo 15 de la Ley 256 de 1996, en donde expresamente se establece que se considerará desleal el empleo no autorizados de signos distintivos ajenos".

"2.11. Respetuosamente llamamos la atención de la Superintendencia, pues notamos que recientemente y en materia de competencia desleal, parece que se ha vuelto habitual que descargue su responsabilidad "en otras acciones legales de que dispone el denunciante", haciendo inocua la Ley 446 de 1998, remitiendo a los denunciantes a la jurisdicción ordinaria y profiriendo fallos contradictorios con la ley de competencia desleal, que en últimas pueden hacer tránsito a cosa juzgada".

"2.12. Por lo expuesto, no es posible escindir la propiedad industrial del derecho de la competencia desleal, tal y como lo pretende la Jefatura del Grupo Jurisdiccional de Competencia Desleal de la Superintendencia, pues una interpretación sistemática e integral del ordenamiento legal que regula la materia, demuestra sin lugar a dudas que están atados de manera indisoluble".

"2.13. Si analizamos lo anterior a la luz de los artículos 7º, 10 y 14 de la Ley 256 de 1996 y sus normas concordantes, resulta fácil concluir que el riesgo de confusión o asociación entre la marca registrada COLTRANS (prestación mercantil amparada por la ley) y el signo ICOLTRANS son evidentes, salvo que la Jefatura del Grupo Jurisdiccional de Competencia Desleal pretenda desconocer, al igual que como aparentemente ocurre con la ley, los actos administrativos expedidos por la propia Superintendencia".

"2.14. Para resumir, tenemos que si el punto 1 del numeral 3º del artículo 10 bis del Convenio de Paris establece que constituye competencia desleal "Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor"; el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 establece que "En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3º del artículo 10 bis del Convenio de Paris, 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", el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 establece que "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", y los artículos 258 y 267 de la Decisión 486 de 2000 así como los artículos 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 califican como desleal el empleo de signos distintivos ajenos por el riesgo de confusión, no se puede entender cómo se concluye en el informe motivo que el presente caso envuelve, un simple caso de infracción marcaria".

3. CONCLUSIONES.

"3.1. La propiedad industrial está íntimamente ligada a la competencia desleal, tanto así que la Decisión 486 de 2000 consagra un régimen de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, régimen que reproduce preceptos legales que ya encontrábamos en la Ley 256 de 1996 y en la Ley 178 de 1994".

"3.2. El afectado por hechos o conductas constitutivas de una infracción marcaria y de competencia desleal, puede ejercer a su arbitrio la acción marcaria y/o la acción de competencia desleal".

"3.3. Si opta por la acción de competencia desleal, la autoridad nacional competente está obligada a pronunciarse sobre la licitud de la conducta, partiendo de la base que se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que sea capaz de crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, máxime cuando la propiedad industrial es una prestación mercantil amparada por la ley".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"3.4. En el presente caso se ha acreditado que INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA esta utilizando el signo ICOLTRANS en el mercado, el cual es confundiblemente similar a la marca previamente registrada COLTRANS, cuyo titular es COLTRANS LTDA".

"3.5. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, ya había concluido con anterioridad respecto a la similitud del signo ICOLTRANS con la marca previamente registrada COLTRANS, así como respecto al riesgo de confusión que se puede generar en la clientela del empresario, COLTRANS LTDA".

"3.6. Por lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la señora Superintendente de Industria y Comercio, apartarse de las conclusiones emitidas por la Jefatura del Grupo Jurisdiccional bajo los numerales 4.4.2. y 4.4.3. del informe motivado, y en su lugar, se reconozca la ocurrencia de conductas constitutivas de competencia desleal y se condene a INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA por violación a los artículos 7º, 10º y 14 de la Ley 256 de 1996".

2. La parte demandada:**"CAPITULO I.****LA PRESCRIPCIÓN.**

"El informe rendido por el jefe de grupo en punto 4.4.1., toca el tema de la prescripción para concluir que tal fenómeno no se presenta en el caso en estudio, porque a pesar de que COLTRANS LTDA, se enteró de las solicitudes de marca presentadas por ICOLTRANS desde 1998 solamente hasta 'el día veintisiete (27) de febrero de dos mil (2000) COLTRANS fue informada de que LOGÍSTICA estaba usando dicha marca para identificar servicios de transporte terrestre y servicios usando dicha marca para identificar servicios de transporte terrestre y servicios relacionados',...".

"Con todo respeto, quiero manifestar que esta conclusión es muy simplista, pues sin ninguna lógica jurídica, en el informe se acoge lo dicho por la parte demandante o denunciante, en el sentido de que sólo el 27 de febrero de 2000, COLTRANS se enteró del uso de la marca por parte de mi poderdante".

"Con el propósito de desvirtuar lo anterior, quiero detenerme en la filosofía de la ley 256 de 1996, en la materia y en el por qué el término de prescripción debe contarse a partir de la fecha de la publicación de las solicitudes de marca ICOLTRANS, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, como mínimo, toda vez que existen medios probatorios para demostrar que COLTRANS LTDA estaba enterada desde muchos años antes de la existencia de ICOLTRANS LTDA, y de su actividad comercial, identificada con el signo ICOLTRANS".

"De acuerdo con lo establecido en el artículo primero de dicha ley, el objeto de la misma es garantizar la libre y leal competencia económica, y por tanto la de prohibir actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos lo que participen en el mercado, en concordancia con el numeral primero del artículo 10bis, del Convenio de París".

"El inciso segundo del artículo segundo, de la ley 256 es claro cuando afirma que "la finalidad concurrencial del acto SE PRESUME cuando este por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado...".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición- 2001, Toma h/z, página 1829, el verbo presumir tiene la siguiente primera acepción: PRESUMIR: Sospechar, juzgar o conjetura algo por tener indicios o señales para ello".

"Si la sociedad ICOLTRANS LTDA solicitó el registro de la marca ICOLTRANS en la clase 39 internacional, y la sociedad COLTRANS LTDA se informa de dicha solicitud de registro de marca, y ejerce el derecho de oposición, indudablemente que presume o sospecha o conjetura por tener un indicio para ello que ICOLTRANS LTDA ejerce actividades comerciales, o por lo menos que las va a ejercer, y que dichas actividades comerciales están relacionadas con los servicios de la clase 39 de la clasificación internacional de marcas".

"Por otro lado, dentro de cada uno de los expedientes de cada una de las solicitudes de marca ICOLTRANS, aparece aportado un certificado de Cámara de Comercio en donde consta una información muy completa de la fecha de constitución de la sociedad ICOLTRANS LTDA, y de todas las reformas sociales de las cuales ha sido objeto durante su vigencia, y en donde aparece con toda claridad cuál es su objeto social".

"Es posible pensar que COLTRANS LTDA, teniendo la información del Certificado de Cámara de Comercio de ICOLTRANS, a la vista no haya presumido, ni haya sospechado, ni haya conjeturado que ICOLTRANS LTDA estaba desarrollando la actividad comercial propia de su objeto social? Este es un conocimiento directo que no puede ser desvirtuado ni en el informe, ni en el fallo definitivo".

"Pero es que además de tales fuerte indicios, no podemos ignorar que estamos en una época en la cual las comunicaciones juegan un papel preponderante dentro de la actividad comercial".

"Es que a COLTRANS LTDA no se le ocurrió revisar el directorio telefónico del año 1998, en Bogotá y Medellín para saber si ICOLTRANS estaba ofreciendo sus servicios?".

"Es que a COLTRANS LTDA no se le ocurrió revisar en Internet la página web de ICOLTRANS LTDA para establecer si por este medio estaba ofreciendo sus servicios?".

"El Despacho no puede olvidar que ICOLTRANS LTDA es una sociedad mucho más antigua que COLTRANS LTDA y que ha usado su nombre comercial desde mucho antes que COLTRANS para desarrollar actividades que tienen relación directa con la clase 39 internacional, como ya está debidamente probado, y por tanto para COLTRANS LTDA no constituye ningún misterio desde su constitución como sociedad, la existencia de ICOLTRANS LTDA".

"Será que para COLTRANS LTDA no era posible PENSAR que una sociedad que solicita un registro de marca, que a su juicio es idéntico al suyo y que a su juicio es para actividades idénticas y que se identifica con su denominación social ICOLTRANS no tenga, por lo menos, la intención de realizar actos de comercio que puedan configurarse como actos de competencia desleal? Deducir que el aquí demandante NO PENSÓ eso es totalmente contrario a la lógica empresarial".

"Así que, por el solo hecho de que una sociedad que se denomina ICOLTRANS y que solicita el registro de la marca ICOLTRANS, para actividades comerciales de la clase 39 internacional, era suficiente razón para que la sociedad COLTRANS LTDA., iniciará (sic) acción de competencia desleal de tipo preventivo".

"Lo anterior es tan cierto que la propia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 137 faculta a la Oficina Nacional Competente, cuando tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para facilitar un acto de competencia desleal a denegar tal registro".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"Por otra parte, el artículo 23 de la ley 256 que determina cuando ocurre la prescripción, determina entre dos momentos diferentes:

- a. El término de dos años que se deben contar a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el ACRO (sic) de competencia desleal, y
- b. En todo caso, por el transcurso de tres años, contados a partir del momento de la realización del acto."

"Veamos cómo la sociedad COLTRANS LTDA no solamente dejó transcurrir el término de dos años desde la fecha en que tuvo conocimiento mediante la PRESUNCIÓN o mediante la sospecha, o mediante la conjetura, sino que de todas dejó transcurrir el término de tres años contados a partir del momento de la realización del acto, y ese momento no es otro diferente, para ser benévolo, que el momento de la publicación de la solicitud de la marca ICOLTRANS en la Gaceta de la Propiedad Industrial, porque a partir de ese día COLTRANS LTDA estaba en la obligación de evitar mediante la acción preventiva o acción de prohibición el supuesto acto de competencia desleal, o de todas maneras le comenzó a correr el término para así haberlo hecho".

La parte actora alude a los apartes de una sentencia de fecha 16 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Supremo Español, dentro del proceso de competencia desleal en el que fueron partes Teresa Acedo Emmerich contra María Antonieta Torné Giné.

"Aplicados dichos comentarios doctrinales del profesor Massaguer al problema que estamos debatiendo podemos concluir sin temor a ninguna duda, que ya sea que contemos el término de tres años, a partir del día que COLTRANS LTDA, de acuerdo con las pruebas practicadas en el presente proceso, tuvo conocimiento, no solamente de la existencia de la sociedad ICOLTRANS LTDA, y no solamente de su objeto social sino de su intención de usar, presente o futura, la marca ICOLTRANS para actividades propias de la clase 39 de la clasificación internacional de marcas, que la presente acción de competencia desleal ESTA PRESCRITA".

"CAPITULO II.**EL MEJOR DERECHO AL USO EXCLUSIVO DEL SIGNO ICOLTRANS.**

"Pero aquí no solamente se trata de estudiar y determinar que existe, como en efecto existe, prescripción de la acción de competencia desleal de COLTRANS LTDA contra ICOLTRANS LTDA, sino que es necesario, por haber hecho falta en el informar clarificar, que fuere lo que fuere y resultare lo que resultare ICOLTRANS LTDA tiene prevalente y preferente mejor derecho al signo ICOLTRANS sobre COLTRANS LTDA al signo COLTRANS para actividades de las clases 35 y 39 de la clasificación internacional de marcas".

"El mejor derecho que hoy por hoy tiene ICOLTRANS LTDA al uso del signo ICOLTRANS para las actividades comerciales descritas, no puede ser desconocido ni violentado por nadie en particular y especialmente no lo puede ser por la Superintendencia de Industria y Comercio ya sea con sus funciones jurisdiccionales o ya sea con sus funciones administrativas". (...)

"Si bien es cierto que la sociedad COLTRANS LTDA registró la marca mixta COLTRANS para distinguir servicios de las clases 35 y 39 de la clasificación internacional de marcas, no es menos cierto que tales derechos fueron otorgados con violación del derecho al nombre y a la enseña comercial ICOLTRANS cuya titularidad le corresponde a mi poderdante, y en consecuencia dicho conflicto debe resolverse por las autoridades competentes para ello". (...)

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Es así, como en el presente caso, quien es primero en el tiempo y por tanto primero en el derecho es la sociedad ICOLTRANS LTDA, y por tanto cualquier conflicto que enfrente a dicha sociedad con la sociedad COLTRANS LTDA, por el uso y derecho sobre sus principales signos distintivos debe dirimirse a favor de la primera”.

“CAPITULO III.**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

“Para ICOLTRANS LTDA existe claridad que la Superintendencia de Industria y Comercio en todas sus instancias administrativas declaró que existe confundibilidad entre las marcas ICOLTRANS y COLTRANS”.

“El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, determinó:

- a. las marcas en confrontación ICOLTRANS (mixta) y COLTRANS (mixta) examinadas en su conjunto, presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí.
- b. Si bien ambas son mixtas, es a través del elemento denominativo que el consumidor solicita el servicio en el mercado.
- c. Las actividades que identifican una y otra, tienen una cobertura total en la clase 39”.

“Si para el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y sus respectivos inferiores resultó confundible la marca mixta ICOLTRANS que se pretendía registrar con la marca mixta COLTRANS ya registrada, estos NECESARIAMENTE tuvieron que haber concluido como concluyeron, por cuanto ante la evidencia de una marca ya registrada no les es posible, a dichos funcionarios, hacer valer un mejor derecho del aspirante a un nuevo registro marcario, como es el mejor derecho al nombre comercial, por cuanto no es esta la clase de procesos, la de solicitud de marcas, el escenario jurídicamente viable para dirimir tal clase de conflictos”.

“En este punto es bueno advertirle al despacho que ICOLTRANS LTDA está adelantando demandas mediante acción de nulidad ante el Consejo de Estado de las resoluciones que ordenaron el registro de las marcas COLTRANS en las clases 35 y 39, haciendo valer su mejor derecho prevalente y preferente al uso exclusivo del nombre comercial ICOLTRANS para la misma clases de actividades comerciales. Este sí es el escenario y el procedimiento adecuado”.

“Adicionalmente en este proceso de competencia desleal, también se encuentra planteado el conflicto entre el derecho prevalente y preferente al nombre comercial ICOLTRANS frente a las marcas registradas COLTRANS y por tanto, por tratarse de un proceso de competencia desleal ahora sí, su despacho es competente para poder dirimir esta clase de conflictos. Este también es un escenario y procedimiento adecuado para ello”.

“IV. RESUMEN.

“Como importante resumen de estos comentario al informe, tenemos:

- a. Que existe prescripción de la acción de competencia desleal de COLTRANS LTDA contra ICOLTRANS LTDA, por el uso del signo ICOLTRANS en actividades comerciales incluidas en las clases 35 y 39 de la clasificación internacional de marcas.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

- b. Que dicha prescripción existe por haber transcurrido un término mayor a dos (2) años, desde la fecha que COLTRANS LTDA tuvo que haber presumido, o sospechado o conjeturado que las actividades comerciales de ICOLTRANS LTDA estaban identificadas con el signo ICOLTRANS.
- c. Que el derecho prevalente y preferente al signo ICOLTRANS, por ser la primera que lo usó en el tiempo como nombre y como enseña comercial, para actividades comerciales de la clase 39 internacional, es la sociedad ICOLTRANS LTDA.
- d. Que si el derecho prevalente y preferente al signo ICOLTRANS reposa en cabeza de ICOLTRANS LTDA., cualquier conflicto entre dicha sociedad y la sociedad COLTRANS LTDA por el uso del signo ICOLTRANS debe resolverse a favor de ICOLTRANS LTDA.
- e. Que este proceso de competencia desleal no es solamente un conflicto de marcas, ni un proceso de oposición, ni es un proceso donde se dirima si prima una marca registrada frente a una marca meramente usada.
- f. Que este es un proceso con mucho más calado jurídico donde debe resolverse si ICOLTRANS LTDA tiene uso prevalente o preferente al signo ICOLTRANS, si con dicho uso ha incurrido o no en actos de competencia desleal contra COLTRANS LTDA, y si la acción de competencia desleal de COLTRANS LTDA está prescrita o no¹.

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

1. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio

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

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

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

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

2. Aspectos generales

Según la ley de competencia desleal, para efectos de su aplicación es necesario que se cumplan unos presupuestos especiales. Uno objetivo, que el acto o la conducta se realice en el mercado y con fines concurrenciales, es decir, conductas o actos objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación de un agente en el mercado¹. Otro subjetivo, por el cual se prevé la aplicación de la Ley 256

¹ Artículo 2 de la Ley 256 de 1996.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

de 1996 tanto a los comerciantes como a cualquiera otros participantes en el mercado². Y otro territorial, según el cual el acto investigado debe estar llamado a tener efectos en el territorio nacional³.

2.1 Ámbitos subjetivo y territorial de aplicación

2.1.1. Competencia territorial

En virtud de lo dispuesto en los artículos 143, 144 y 147 de la ley 446 de 1998, en concordancia con el numeral 1 del artículo 2 del decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio será competente para conocer de los actos de competencia desleal en todo el territorio nacional. De lo acreditado en el expediente, tanto la sociedad investigada como la denunciante desarrollan actividad comercial en el territorio nacional.

2.1.2 Competencia funcional

De acuerdo con lo establecido en los artículos 143, 144, 147 y 148 de la ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal las mismas atribuciones asignadas a los jueces señaladas en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, a prevención.

En las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia observa el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas contenido en el artículo 52 del decreto 2153 de 1992.

2.2 Ámbito objetivo, subjetivo y territorial de aplicación de la ley

La ley 256 de 1996 exige que se presenten requisitos objetivos, subjetivos y territoriales para que proceda su aplicación. Así, el artículo 2 exige que los actos desleales deben realizarse en el mercado y con fines concurrenciales; el artículo 3 señala que la ley se aplicará tanto a comerciantes como a cualquier otro participante del mercado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley en comento, ésta se aplicará a aquellos actos cuyos efectos tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.

Para el caso que nos ocupa, los 3 elementos de aplicación de la ley de competencia desleal se presentan.

3. **Adecuación normativa**

Según los hechos de la denuncia, el signo utilizado por la denunciada para distinguir sus servicios, constituye una clara imitación de la marca COLTRANS + GRAFICA, previamente registrada por la sociedad denunciante para identificar servicios en las clases treinta y cinco (35) y treinta y nueve (39) internacionales, lo cual tiene como objeto y por efecto, la creación de confusión entre los usuarios de los servicios de transporte y logística, quienes, dadas las similitudes existentes entre los signos en conflicto, no pueden diferenciar de dónde provienen los servicios recibidos o contratados.

²Artículo 3 de la Ley 256 de 1996.

³Artículo 4 de la Ley 256 de 1996.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

3.1. Normas presuntamente violadas

- Prohibición general. El artículo 7 de la ley 256 de 1996, estipula que 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.

En concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.

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

- Actos de Confusión. El artículo 10 de la ley 256 de 1996, señala como desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.

- Actos de imitación. El artículo 14 de la Ley 256 de 1996 establece que la imitación de las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.

4. Prescripción de la acción de competencia desleal.

4.1. Aspectos generales.

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

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

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

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

"Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del dies a quo. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo de la condición de acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea porque se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento de comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal ni, en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. Esta situación, como es obvio, resulta especialmente grave en relación con la acción de cesación..."

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

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

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

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

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

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

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

En el presente caso, el apoderado de la sociedad Icoltrans Ltda. mediante el escrito radicado bajo el número 02018013A-00010010 del 30 de septiembre de 2002, solicitó a este Despacho declarar la prescripción, partiendo de los siguientes supuestos:

"1. En el presente asunto, según se desprende de las pruebas aportadas al escrito de denuncia presentado por la sociedad COLTRANS LTDA, esta tuvo conocimiento de los hechos, cuando menos, desde el año 1998, fecha en la cual, según se confiesa en el hecho número 5.2., (sic) de la demanda 'Encontrándose dentro de la oportunidad legal para hacerlo, COLTRANS presentó oposiciones contra dichas solicitudes de marca con base en la existencia de su certificado de registro No. 160.239 de la marca COLTRANS + GRAFICA, el cual se encuentra vigente hasta el veinte (20) de abril de dos mil cuatro (2004)'".

"De lo anterior se deduce que en el presente caso han transcurrido no solamente 'dos años (2) años (sic) a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto', sino más de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto", razones suficientes para que su Despacho se sirva declarar la prescripción de las acciones de competencia desleal y en consecuencia deniegue las pretensiones de la DENUNCIA POR COMPETENCIA DESLEAL instaurada por la sociedad COLTRANS LTDA en contra de ICOLTRANS LTDA".

En efecto, una vez examinadas las resoluciones Nos. 12546 del 30 de junio de 1999 y 13669 del 21 de julio de 1999, y sus correspondientes actos confirmatorios, así como los términos del punto 5.1. del acápite de hechos del escrito de denuncia, se desprende que la sociedad COLTRANS LTDA tuvo conocimiento desde el año 1998 de la solicitud de inscripción de la marca ICOLTRANS por parte de la Sociedad Industria Colombiana de Logística y Transporte Limitada – ICOLTRANS LTDA, situación que llevó a aquélla a formular demanda de observación contra la solicitud de registro mencionada.

Al respecto, es del caso señalar que la solicitud del registro de la marca ICOLTRANS por parte de la sociedad denunciada, resulta ser un indicativo diáfano de la intención que le asistía a la misma de usar dicha marca para participar en el mercado, en particular en los servicios que se distinguen en las clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, pues ello se constituye precisamente en la finalidad del registro de una marca.

Sustenta lo anterior, el concepto No. 02036777 del 20 de junio de 2002, rendido por la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se señaló lo siguiente:

"3. Registro de marca

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

De conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486, constituye marca "cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado", de lo que resulta claro que, un registro de marca distingue los productos o servicios que ampara, de otros iguales o similares producidos o comercializados por otras personas.

3.1. Derechos derivados del registro de una marca

Concedido el registro de marca, éste conlleva para su titular el derecho de aplicar la marca al producto, su envase o envoltorio; la capacidad de comercializar el producto o servicio con la identificación de su marca; y el derecho de utilizarla en avisos publicitarios, entre otros, todo lo cual constituye en términos generales la posibilidad de comercializar el producto con la marca.

En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 7 -IP-98 expresó que, "Se deduce que en el sistema atributivo que rige en el área andina, sólo las marcas registradas gozarán del derecho a su uso exclusivo, dentro del cual cabe la pena distinguir dos facetas que doctrinariamente han sido consideradas: la positiva y la negativa.

"Por medio de la exclusividad positiva, se le permite al titular de una marca el derecho de usarla, cederla o conceder licencia sobre la misma; por su parte la exclusividad negativa implica que el titular está facultado para impedir que terceras personas usen la marca, así como la facultad de oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a la misma.

"La doctrina se ha referido a esta faceta negativa (*ius prohibendi*), extendiendo su cobertura de protección frente a los signos iguales, como a los confundibles, comprendiendo a los productos o servicios idénticos, como a los similares.

"Veamos que la protección legal desde el aspecto negativo es mucho más amplia que desde el punto de vista positivo, tal y como lo menciona el doctor Manuel Pachón, "...desde hace mucho tiempo se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la facultad negativa (*ius prohibendi*) tiene mayor amplitud que la dimensión positiva de la marca. Así por ejemplo, el titular de la marca CORONA no tiene el derecho, desde la dimensión positiva de distinguir un producto con la marca CARONA, pero si tiene el derecho de impedir que se use la marca CARONA para distinguir un producto que pueda inducir al público a error". ("El régimen Andino de la propiedad industrial", Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, pág 271).(...)

"El derecho al uso exclusivo de una marca, incluye tanto el atributo positivo de su titular para permitir o conceder el uso del mismo a un tercero, publicitar la marca, etiquetar los productos o promocionar los servicios con la marca registrada, etc ..., como el atributo negativo de impedir la utilización no autorizada; este derecho se deriva del registro de la marca según la literalidad del título respectivo, sin que la ley proteja distintas formas o derivaciones marcarias dejadas a capricho del titular". (Resaltado fuera del texto)".

Hay que resaltar el hecho de que para el momento en que se solicitó el registro, ya se estaba usando la marca, lo cual se deduce si se examina el certificado de existencia y representación que obra visible en el expediente a folios 120 a 122 del exp., se observa, entre otras cosas, que el 22 de octubre de 1996, la sociedad denunciada modificó su razón social adicionando la sigla ICOLTRANS; que el 26 de septiembre de 1997, cambió su denominación social por la de "INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA y podrá usar la sigla, bien a continuación o bien separadamente, ñe: ICOLTRANS LTDA"; así mismo, se aprecia claramente su objeto social.

En ese orden de ideas, en torno a la afirmación efectuada por la parte denunciante según la cual: "...A pesar de que el registro de la marca ICOLTRANS + GRAFICA fue negado, el día veintisiete (27) de

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

febrero de dos mil (2000), COLTRANS fue informada de que LOGÍSTICA estaba usando dicha marca para identificar servicios de transporte terrestre y servicios relacionados...”, resulta preciso indicar, que dicha manifestación no es coherente con los demás aspectos que ya se han señalado, los cuales todos apuntan a evidenciar que desde el momento que la sociedad denunciada solicitó el registro de la marca ICOLTRANS LTDA, a la cual en oportunidad COLTRANS LTDA se opuso, a partir de ese momento empezaron a correr los términos de la prescripción de dos (2) años para iniciar la correspondiente acción de competencia desleal, pues fue en ese momento en que tuvo conocimiento de la persona que estaba ejerciendo los actos que ahora son materia de debate, y no a partir del 27 de febrero de 2000, fecha en la cual supuestamente fue informada de que LOGÍSTICA estaba usando la marca en cuestión.

Visto lo anterior, se arriba a la conclusión de que habiendo obrado la oposición por parte de la sociedad COLTRANS LTDA al registro de la marca ICOLTRANS LTDA en el año 1998, tal y como así se desprende de los hechos 5.1. y 5. 2.⁵ del libelo incoatorio, y habiendo sido radicada la demanda el 27 de febrero de 2002, según sticker visible a folio 110 del expediente, es claro que los dos (2) años para iniciar la acción fueron ampliamente superados, lo cual quiere decir, que la misma a la fecha de radicación de la demanda se encontraba prescrita, conforme se declarará en la parte resolutive de la presente providencia.

Sin perjuicio del examen adelantado en relación con la figura de la prescripción, y tan sólo con el ánimo de aprovechar este escenario, acto seguido se procederá a señalar cuál ha sido la posición adoptada por esta Superintendencia en casos en donde se debaten cuestiones netamente marcarias.

5. La Acción de Competencia Desleal y la Acción Marcaria.

El derecho de la competencia desleal, en su evolución se ha posicionado en el modelo social⁶, para cumplir la finalidad de ser un ordenador de las relaciones de mercado que extiende su dominio a la tutela del interés de los consumidores y del propio interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. Ha dejado atrás, pues, el viejo modelo profesional, que limitaba su tutela a la clase empresarial.

El derecho sobre la marca, por su lado, tiene un carácter eminentemente privado y protector de los intereses del empresario. Puede afirmarse, que la finalidad de la acción marcaria se constituye en la protección, o si se quiere, el rescate de un derecho usurpado, cuya exclusividad es oponible frente a todos.

Como se ve claramente, las acciones de competencia desleal y las marcarias tienen, como fondo, objetivos diferentes de derechos tutelares. El presidente de ANDEMA España, D. Aurelio Alonso-Cortés Concejo, citando a Bercovitz, afirma:

“la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal.

⁵ 5.1. LOGÍSTICA solicitó en el año de mil novecientos noventa y ocho (1998), el registro de la marca que se aprecia a continuación, para identificar servicios en las clases treinta y cinco (35) y treinta y nueve (39) internacionales...

5.2. Encontrándose dentro de la oportunidad legal para hacerlo, COLTRANS presentó oposiciones contra dichas solicitudes de marca con base en la existencia de su certificado de registro número 160.239 de la marca COLTRANS + GRAFICA, el cual se encuentra vigente hasta el veinte (20) de abril de dos mil cuatro (2004).

⁶ Para más información sobre la evolución del derecho de la competencia desleal, recomendamos a MENDEZ Aurelio, La Competencia Desleal, Ed. Civitas, 1988.

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

"Ello significa –sigue diciendo– que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio pero menos sólido, que es el de competencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor"⁷.

En los anteriores términos, tenemos que un titular de un derecho marcario tiene, como primera medida para proteger su derecho, las acciones marcarias⁸. Este ámbito de protección se amplía a la ley de competencia desleal, cuando el infractor, además de violentar el derecho de marca, realiza otros actos que van más allá del simple uso de ésta.

D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, profesor de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, hace un análisis claro del ámbito de aplicación y protección de las acciones marcarias y de competencia desleal⁹:

"En relación con los signos (distintivos) también se suscitó la cuestión de si la confusión ha de considerarse desleal aunque los títulos de exclusiva cuya lesión la genere no reúnan las condiciones exigidas por las normas que específicamente los regulan para reconocerles protección (registro, principio de especialidad...)"

"La materia no es sencilla, cuanto menos porque entre la LM• y la LCD• existen constantes puntos de contacto y tensión. No en vano la utilización de un signo distintivo constituye una actuación de mercado con fines concurrenciales (art. 2 LCD) y la creación de un riesgo de confusión es, a la vez, presupuesto del ejercicio del ius prohibendi por el titular de la marca (art. 31 LM) y núcleo del ilícito concurrencial de que se trata (art. 6 LCD)."

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

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

"(...)"

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

⁷ "La ley de competencia desleal a debate" En *Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial...* Op. Cit., pags. 105 a 125.

⁸ Un claro análisis de las acciones para la protección de los derechos sobre marcas se recoge en el concepto del 28 de noviembre de 2002 de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el número de radicación 02107936, el cual puede ser consultado en la página web www.sic.gov.co.

⁹ "Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación". En *Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial...* Op. Cit., pags. 129 a 153.

- Ley de Marcas de España
- Ley de Competencia Desleal Española

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

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

"Consecuentemente, si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas, hay que entender que es a ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre los mismos reclamen la tutela judicial como tales. Es más, 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..." (Subrayas fuera de texto).

Así las cosas, si bien es cierto, tanto el Régimen Común de la Propiedad Industrial -Decisión 486 de 2000- como la legislación interna de nuestro país, contemplan el registro como mecanismo para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca comercial¹⁰, tampoco es menos cierta la diferencia existente entre la protección que se otorga a la propiedad de una marca por su uso no autorizado en el mercado y la que se prevé en los casos donde la libre y leal competencia se ve alterada por un determinado acto.

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

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

Pues está visto que las infracciones a la propiedad industrial, en sí mismas consideradas, no son generadoras de competencia desleal, de acuerdo con el ordenamiento interno y supranacional aplicable. Estas constituyen actos de competencia desleal si, y sólo si, además de la vulneración a las normas de propiedad industrial, se cumplen los presupuestos normativos de las conductas de competencia desleal. En caso contrario, las acciones procedentes no serán las de competencia desleal, sino las especialmente señaladas para las infracciones a derechos de propiedad industrial, que deberán ser juzgadas por la autoridad competente.

Finalmente, cabe resaltar que los límites entre la protección de los derechos exclusivos de la propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal varían de acuerdo con la opción que adopte el legislador, de manera que éste puede hacer que un acto considerado como de competencia desleal pase a integrarse al ámbito de protección de los derechos de exclusiva y viceversa. No obstante, en nuestro sistema legislativo, dicha circunstancia no se presenta, existiendo en principio una acción especial orientada a la defensa de los derechos de propiedad industrial que se encuentra en el título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y cuya competencia se establece en la Jurisdicción Civil, en cabeza de los Jueces Civiles del Circuito Especializados o en su defecto los Jueces Civiles del Circuito del domicilio del demandado, al establecerlo así el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 23 del mismo ordenamiento.

¹⁰Decisión 486 de 2000. Artículo 154. "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Huelga concluir entonces, que no es posible que sea el propio denunciante quien escoja la vía en que se tramitará su denuncia sustentada en los mismos hechos, ya que se trata de competencias diferentes específicamente delimitadas por la ley y no por los usuarios.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: La Superintendencia de Industria y Comercio, en uso de sus facultades jurisdiccionales declara probada la prescripción de la acción de competencia incoada por la sociedad COLTRANS LTDA contra la sociedad ICOLTRANS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Alexander Von Bila, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.409.676 de Usaquén y tarjeta profesional número 75592 del C.S.J en su condición de apoderado de la sociedad COLTRANS LTDA. y al doctor Jorge E. Vera Vargas identificado con la cédula de ciudadanía número 17.150.455 de Bogotá y tarjeta profesional número 12122 del C.S.J., apoderado de la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LTDA, del contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contra proceden los siguientes recursos:

1. **Recurso de reposición:** Interpuesto por escrito y con presentación personal, ante la Superintendente de Industria y Comercio en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes a la misma.
2. **Recurso de apelación:** Interpuesto por escrito y con presentación personal, ante el Superintendente de Industria y Comercio para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 24 ABR. 2003

La Superintendente de Industria y Comercio,


MÓNICA MURCIA PAEZ

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

Notificaciones:

Doctor

ALEXANDER VON BILA

C.C. 80.409.676 de Usaquén

T.P. 75592 del C.S.J.

Apoderado

COLTRANS LTDA

NIT. 8000240758

Calle 114 No. 9 - 01 Ofic. 910

Ciudad

Doctor

JORGE E. VERA VARGAS

C.C. 17.150.455 de Bogotá

T.P. 12122 del C.S.J.

Apoderado

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LTDA

NIT. 860.070.995-2

Calle 70 A No. 11 - 43

Ciudad

MMP/cplp