



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 10478 DE 2003
Por la cual se resuelve un recurso de reposición
(25 ABR. 2003)

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante escrito radicado bajo el número 03002046 – 0009 del 01 de abril de 2003, el doctor Jorge E. Vera Vargas, en su calidad de apoderado de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. (con domicilio en la ciudad de Barranquilla), presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el acto administrativo radicado bajo el número 201 del 14 de febrero de 2003, mediante el cual esta Entidad rechazó la demanda de competencia desleal presentada, por no ser competente para conocer e investigar los hechos denunciados. El objeto del recurso es que se revoque la decisión mencionada y se ordene la apertura de una investigación con el objeto de verificar la ocurrencia de actos de competencia desleal, fundamentando su petición en los siguientes argumentos :

El recurso tiene por objeto lo siguiente:

PRIMERO. *Que se revoque la mencionada providencia y en su lugar se proceda a ordenar la apertura del proceso de competencia desleal, mediante funciones jurisdiccionales.*

I. SUSTENTACIÓN DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

Sirven de fundamento para sustentar el recurso de reposición y apelación los siguientes argumentos de orden jurídico.

PRIMERO: *El artículo 258 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:*

Artículo 258 de la Decisión 46. – *“Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas”*

Artículo 259, de la Decisión 486., Literal a, - *presupuesta: “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:*

Por la cual se resuelve un recurso

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

SEGUNDO: La anterior transcripción de los artículos 258 y 259 no dan lugar a ninguna duda que el legislador comunitario en forma expresa ligó determinados actos de competencia desleal como vinculados a la propiedad industrial.

Dichos actos ligados o vinculados a la propiedad industrial no pueden ser otros que los mismos citados en el literal a. del artículo 259 transcrito, y tienen que ver directamente o cuando por causa del nombre comercial, de la enseña comercial, de la marca de productos o de la marca de servicios un competidor determinado crea confusión respecto de otro competidor determinado.

Si la intención del legislador comunitario hubiera sido diferente a la de ligar o vincular determinados actos de competencia desleal por confusión en materia de signos distintivos del nombre, a los actos de competencia desleal y por consiguiente, a sus acciones, así expresamente lo hubiera señalado. Dicho en otras palabras, en forma expresa habría dicho que todo acto de competencia desleal que tuviera relación con signos distintivos seguiría el procedimiento propio de los procesos de infracción de signos distintivos.

TERCERO: Por otro lado, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 están en concordancia con el artículo 10° de la ley 256 de 1996 el que a su vez incorpora como actos de competencia desleal los contemplados en el punto primero del numeral 3° del artículo 10 bis del Convenio de París, que a la letra son exactamente los mismos a los contemplados en el literal a. del artículo 259 de la Decisión 486.

CUARTO: Dicho de otra manera, cuando los actos de confusión se presentan por obra y gracia de la confusión en que incurre un competidor al usar un signo distintivo determinado para distinguir ya sea sus establecimientos de comercio sus productos o sus servicios idénticos o confundiblemente idéntico, al que usa otro competidor, necesariamente está violentando en forma flagrante:

- i. El convenio de París aprobado mediante ley 178 de 1974.
- ii. La ley 256 de 1996.
- iii. El artículo 259 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: Por otro lado, la propia Decisión 486 en su artículo 137 faculta a la oficina nacional competente, que en Colombia es la Superintendencia de industria y Comercio, para que cuando tenga indicios razonables que le permiten inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, pueda denegar tal registro.

También, sin ninguna duda, queda aquí corroborado que mediante registros marcarios se puede incurrir en acto de competencia desleal, que es lo mismo que mediante el uso de signos distintivos, sean cualquiera que sean ellos, se puede incurrir en actos de competencia desleal y tales actos no pueden ser otros que los actos de confusión a través de signos distintivos con una finalidad determinada.

SEXTO: No puede deducirse nada diferente a que dos sociedades que tienen el mismo nombre comercial, para identificar sus servicios, que por otra parte son absolutamente idénticos, se prestan a confusión para el público consumidor de tales servicios y por tanto el que adoptó el nombre comercial copiando el de su competidor directo está necesariamente incurriendo en actos de confusión y por tanto en actos de competencia desleal.

Por la cual se resuelve un recurso

SEPTIMO: *Así las cosas, comedidamente solicito a su despacho recapacitar lo decidido en el auto No. 00201 y atendiendo la magnitud del acto de confusión y por consiguiente el acto de competencia desleal, se sirva abrir la investigación correspondiente mediante el procedimiento con funciones jurisdiccionales.*

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

2.1. Objeto del recurso.-

El recurso tiene por objeto que se revoque la mencionada providencia y en su lugar se proceda a ordenar la apertura del proceso de competencia desleal, mediante funciones jurisdiccionales.

2.2. En relación con la sustentación de los motivos de inconformidad

Transcribe el recurrente los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de 1996, para traer a colación que se considera desleal, todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas así como aquel acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos, la actividad industrial o comercial de un competidor.

Esta referencia resulta oportuna para reforzar las inconsistencias encontradas en el escrito inicial de denuncia por actos de competencia desleal presentada contra la sociedad Security Systems Ltda. Una vez revisada en su totalidad la mencionada denuncia, esta Superintendencia a través del Grupo de trabajo de preliminares y seguimiento de la Delegatura para la Promoción de la Competencia, solicitó expresamente al apoderado del denunciante (requerimiento radicado con el número 03002046 del 29 de enero de 2003) lo siguiente : "... para efectos de acreditar las presuntas conductas de competencia desleal, deben remitir una descripción detallada de lo que consideran actos de desviación de la clientela desarrollados por la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA – domiciliada en la ciudad de Bogotá. " El requerimiento obedecía a que si bien el denunciante narraba una serie de hechos organizados cronológicamente, la mayoría de ellos si no todos, se referían a aspectos relacionados con el derecho al uso exclusivo del nombre comercial Security Systems, que pretende demostrar la sociedad denunciante, en forma alguna se detenía a narrar en la denuncia cuáles y en qué circunstancias se habían desarrollado las presuntas conductas de competencia desleal desarrolladas por la sociedad denunciada.

No obstante el requerimiento, mediante comunicación radicada el 2003.02.04, el apoderado de la sociedad denunciante se limitó a manifestar : "...Resulta obvio que si la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. con domicilio en la ciudad de Bogotá, presta sus servicios relacionados con la comercialización de sistemas de seguridad, en la ciudad de Barranquilla, como efectivamente lo está haciendo, necesariamente se produce desviación de clientela por cuanto la misma identifica a tal sociedad como la misma SECURITY SYSTEMS LTDA., con domicilio en la ciudad de Barranquilla. "

Lo narrado permite deducir que aunque este Despacho advirtió la inconsistencia y la informó al denunciante, no se logró que dentro del expediente obrara la relación de acontecimientos que permitieran determinar la

Por la cual se resuelve un recurso

posible ocurrencia de actos desleales o de conductas que infringieran las normas sobre competencia desleal, y de esa forma hacer acopio de denuncias y probanzas sobre las cuales se realizaría el análisis que condujera a abrir o no, investigación por violación a las normas sobre competencia desleal.

2.3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.-

Cuando el recurrente manifiesta que "...los actos ligados o vinculados a la propiedad industrial no pueden ser otros que los mismos citados en el literal a. del artículo 259 transcrito y tienen que ver directamente o cuando por causa del nombre comercial, de la enseña comercial, de la marca de productos o de la marca de servicios un competidor determinado crea confusión respecto de otro competidor determinado.", adopta de manera tácita uno de los argumentos esgrimidos por esta Superintendencia en el auto por el cual se rechazó la denuncia y que es objeto de impugnación; dicho argumento se refiere a que los hechos expuestos por el denunciante, así como las pretensiones allí consignadas, y los presuntos actos de competencia que de ellos se derivarían, serían efecto en forma directa, exclusiva y necesaria de la violación de un derecho de propiedad industrial, derecho derivado en este caso, del nombre comercial Security Systems.

En cuanto a lo manifestado por el recurrente en el sentido que la intención del legislador comunitario no fue la de determinar que todo acto de competencia desleal "que tuviere relación con signos distintivos seguiría el procedimiento propio de los procesos de infracción de signos distintivos", nos permitimos aclarar que en manera alguna la Decisión 486 pretendió adjudicar competencias a unas u otras autoridades, pero la legislación interna del país miembro en este caso Colombia, sí expresamente atribuyó el conocimiento de los procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la propiedad industrial, al conocimiento de los jueces civiles del circuito especializados, Artículo 17 del C.P.C. modificado por el Decreto 2273 de 1989, artículo 3°. (subrayado fuera de texto)

2.3. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio para denegar el registro de una marca.-

Argumenta el recurrente que la Decisión 486 en su artículo 137, faculta a la oficina nacional competente que en el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, para que cuando tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, pueda denegar tal registro, pero olvida mencionar que tales facultades están atribuidas a la Delegatura para la Propiedad Industrial, y tuvieron lugar en la oportunidad debida, esto es, antes de concederse el registro y no con posterioridad a ello. Adicionalmente, resultaría confusa esta referencia, toda vez que dentro del expediente la principal pretensión estaba referida a los derechos sobre el primer uso del nombre comercial Security Systems, y no aspectos relacionados con el registro de la marca identificada con el mismo nombre y concedida como lo informa el denunciante, a la sociedad Security Systems con domicilio en la ciudad de Bogotá.

En el mismo acápite menciona el apoderado que "...queda aquí corroborado que mediante registros marcarios se puede incurrir en actos de competencia desleal, que es lo mismo que mediante el uso de signos distintivos, sean cualquiera que sean ellos, se puede incurrir en actos de competencia desleal " con lo cual presumimos, se pretendería dar por realizados los actos de competencia desleal cuando dentro del expediente no se logró siquiera determinarlos.

Dentro del caso específico no existen fundamentos probatorios suficientes que permitan a este Despacho dilucidar la presencia de esa vulneración adicional diferente a la derivada de los derechos de propiedad industrial, referidos en el caso concreto al nombre comercial. Tampoco expone o describe el denunciante en su escrito inicial o en el recurso aquí estudiado las razones por las que la posible infracción a los derechos de

Por la cual se resuelve un recurso

propiedad industrial constituyen actos desleales, toda vez que, la sola existencia de aquella no es constitutiva *per se* de éste.

En efecto, no es dable afirmar la procedencia de una acción instaurada por la posible realización de actos constitutivos de competencia desleal relacionados con la infracción a derechos de propiedad industrial derivados del primer uso del nombre comercial, cuando no se demuestran elementos adicionales a ésta que permitan establecer siquiera sumariamente situaciones anticompetitivas que exceden el ámbito de la propiedad industrial y que por lo tanto pudieran ser objeto de investigación por parte de esta Superintendencia.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión proferida mediante Auto número 201 del 14 de febrero de 2003, por medio del cual este Despacho se declaró incompetente para conocer del caso de la referencia.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Jorge E. Vera Vargas, como apoderado de la sociedad denunciante SECURITY SYSTEMS LTDA. (con domicilio en la ciudad de Barranquilla), entregándole copia de la misma e informándole que en contra del acto recurrido procede el recurso de apelación, interpuesto por escrito y con presentación personal, ante el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia para ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá D.C., en el acto de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes a la misma. Así mismo deberá comunicarse la presente decisión al señor Mauricio Parada Perilla, como representante legal de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA. con domicilio en la ciudad de Bogotá.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **25 ABR. 2003**

La Superintendente de Industria y Comercio


MONICA MURCIA PAEZ
CPL/bca

Por la cual se resuelve un recurso

Notificar:

Doctor:

JORGE E. VERA VARGAS

C.C. 17.150.455 de Bogotá

Apoderado

SECURITY SYSTEMS LTDA.

Domicilada en Barranquilla

Nit 802.066.305-8

Calle 70 A No. 11- 43

Bogotá

Comunicar :

Señor:

MAURICIO PARADA PERILLA

C.C. No. 79'310.662

Representante Legal

SECURITY SYSTEMS LTDA.

Domicilada en Bogotá

Avenida Quito No. 70 A - 83

Ciudad.