



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 10529 DE 2005

(16 MAYO 2005)

Expediente No. 02085816

“Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal”

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 la sociedad INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá, presentó acción en contra de la sociedad NEWELL SANFORD S.A., domiciliada en la misma ciudad, por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en el artículo 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y en los artículos 8º, 10, 11 y 14 de la Ley 256 de 1996.

Una vez recibido el memorial de acción y surtido el trámite de requerimiento¹, con Auto 03197 del 4 de diciembre de 2002, se rechazó la denuncia por falta de competencia². El 20 de febrero de 2003, el apoderado de la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación³ contra la providencia en comento, el cual se decidió mediante Resolución 09671 del 9 de abril de 2003⁴, confirmando la falta de competencia para conocer de la acción presentada y concediéndose el recurso de apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El 23 de mayo de 2003, la parte accionante presentó recurso de apelación para ante el citado Tribunal Superior⁵.

El 24 de julio de 2003, con Auto 01631, el Superintendente de Industria y Comercio (e) revocó en su totalidad el Auto 03197 y la Resolución 09671 ambos de 2003 y en su lugar dispuso la apertura del proceso por competencia desleal⁶.

Una vez agotado el plazo previsto para que la accionada solicitara pruebas, el 16 de septiembre de 2003 ésta presentó memorial en tal sentido⁷.

¹ Oficio No. 02085816-0001 del 30 de septiembre de 2002. folios 91 a 93 y su respuesta contenida en el memorial No. 02085816-0002 del 9 de octubre del mismo año, folio 94, todos del expediente.

² Actuación notificada personalmente el 13 de febrero de 2003. Visible a folios 95 a 98 del expediente.

³ Radicado bajo No. 02085816-009. Visible a folios 101 a 113 del expediente.

⁴ Notificada mediante edicto No. 6521 desfijado el 21 de mayo de 2003. Visible a folios 0114 a 0126 del expediente.

⁵ Obrante a folios 129 a 142 del expediente.

⁶ Visible a folios 0145 a 0149 del expediente. Notificada personalmente a la parte accionante el 4 de agosto de 2003 y a la accionada el 26 del mismo mes y año.

⁷ Radicación No. 02085816-000022. Visible a folios 0156 a 0229 del expediente.

Expediente No. 02085816

“Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal”

Posteriormente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, se citó a las partes a audiencia de conciliación⁸. En el transcurso de la audiencia las partes solicitaron la suspensión del proceso y con ello de la audiencia de conciliación⁹. El 9 de octubre de 2003, se reanudó la actuación, la cual concluyó sin que se llegara a un acuerdo conciliatorio¹⁰.

A continuación, este despacho, con Auto 03203 del 26 de diciembre de 2003, negó el decreto de las cautelas solicitadas por la actora¹¹, decisión que fue recurrida¹² el 15 de enero de 2004 y confirmada por el despacho mediante Auto 00921 del 12 de marzo de 2004¹³.

Con Auto 1003 del 25 de marzo de 2004¹⁴, se dio inicio a la etapa probatoria decretando las siguientes pruebas a petición de las partes:

- Tener con el valor legal que corresponda, los documentos anexos a los escritos radicados bajo números 02085816-00 y 02085816-00022 del 24 de septiembre de 2002 y del 16 de septiembre de 2003, respectivamente.
- Oficiar a la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Dictamen pericial.

De oficio, la Delegatura para la Promoción de la Competencia dispuso:

- Interrogatorio a las partes del proceso.
- Oficiar a la PAPELERIA Y LIBRERÍA ANGULO, ANGULO HERMANOS & CIA., DISTRIAMERICA LTDA., BELPAPEL LTDA., PAPELERIA PANAMA S. DE H., ECHEVERRI ZAPATA Y CIA. y a LEYES DE VASCO ESNEDA LIBRERÍA ZIG-ZAG.

⁸ Mediante comunicación Nos. 02085816-00010001/ 00010002/ 00010003/ 0010004 del 23 de septiembre de 2003. Visible a folios 0230 a 0231 del expediente.

⁹ Acta No. 218 del 30 de septiembre de 2003. Visible a folios 0232 a 0233 del expediente.

¹⁰ Constancia No. 218 visible a folios 0243 a 0244 del expediente.

¹¹ Folios 0248 al 0257 del expediente.

¹² Radicación No.02085816-0010007. Folios 0258-0269n del expediente.

¹³ Notificado a las partes mediante anotación en estado No. 103 el 17 de marzo de 2004. Folio 0270 del expediente.

¹⁴ Obrante a folios 0281 a 0287 del expediente. Notificado mediante estado No. 115 desfijado el 29 de enero de 2004. En razón al yerro en la anotación en la fecha de desfijación del estado se profiere el Auto No. 01428 del 23 de abril de 2004, por el cual este despacho ordena surtir nuevamente la notificación por estado del Auto No. 01003 del 25 de marzo de 2004. Los Autos Nos. 01428 del 23 de abril de 2004 y 01003 del 25 de marzo del mismo año fueron notificados mediante estados Nos. 175 y 176, respectivamente, en fecha 29 de abril de 2004.

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

Como etapa final ante la Delegatura para la Promoción de la Competencia, se rindió el "informe motivado" de que trata el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, en el que se recomendó declarar fundada la excepción de prescripción.

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 INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A. presentó acción de competencia desleal (folios 01 a 090), en contra de la sociedad NEWELL SANFORD S.A. por el quebrantamiento de los artículos 8º (actos de desviación de la clientela), 10 (confusión), 11 (engaño) y 14 (imitación) de la Ley 256 de 1996, y el artículo 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas pretensiones presenta la accionante (folio 02) en los siguientes términos:

"PETICIONES

"1. Que la Superintendencia abra investigación a NEWELL SANFORD S.A. por la realización de actos de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

"2. Que se notifique al representante Legal de la sociedad NEWELL SANFORD S.A. el acto administrativo por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio –División de Promoción de la Competencia, decide abrir investigación.

"3. Que se declare la ilegalidad de los actos que NEWELL SANFORD S.A. ha realizado y que son constitutivos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, debido a la vinculación en el comercio de la expresión PUNTO MICRO para distinguir productos de la clase 16 internacional, la cual resulta confundible con la marca MICROPUNTA registrada en esa misma clase a nombre de la demandante.

"4. Que se declare que NEWELL SANFORD S.A. ha incurrido en actos de desviación de la clientela, en los términos del artículo 8 de la Ley 256 de 1996.

"5. Que se declare que NEWELL SANFORD S.A. ha incurrido en actos de confusión en los términos del artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

"6. Que se declare que NEWELL SANFORD S.A. ha incurrido en actos de engaño en los términos del artículo 11 de la Ley 256 de 1996.

"7. Que se declare que NEWELL SANFORD S.A. ha incurrido en actos de imitación en los términos del artículo 14 de la Ley 256 de 1996.

"8. Que se ordene a NEWELL SANFORD S.A. cesar el uso de la expresión PUNTO MICRO para distinguir productos de la clase 16 internacional puesto que resulta confundible con la marca MICROPUNTA registrada a nombre de INDISTRI S.A. para distinguir todos los productos de la clase 16.

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

"9. Que se ordene a NEWELL SANFORD S.A. que retire de los círculos comerciales los plumigrafos y cualquier otro producto de la clase 16 distinguido o que incluya la expresión PUNTO MICRO. Así mismo que retire del comercio los embalajes, empaques, etiquetas, material impreso, publicitario y promocional que sirva o facilite la comisión de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial

"10. Que se prohíba a NEWELL SANFORD S.A. la exportación de productos de la clase 16 que incluyan, utilicen o se encuentran marcados con la expresión PUNTO MICRO, así como de cualquiera de los objetos mencionados en el numeral 6 anterior.

"11. Que se ordene la destrucción de todos los elementos de escritura o cualquier otro de la clase 16 que se encuentra contramarcado con la expresión infractor "PUNTO MICRO", así como la destrucción de empaques, embalajes, etiquetas, materiales impresos, promocionales o publicitarios, y cualquier otro artículo que haya servido y sirva predominantemente para cometer la infracción.

"12. Que la Superintendencia dicte las sanciones del caso a la sociedad NEWELL SANFORD S.A. así como a sus administradores.

"13. Que se le ordene a NEWELL SANFORD S.A. remover los efectos producidos por dichos actos ilegales constitutivos de competencia desleal, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 256 de 1996.

"14. En razón a que la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta para las conductas constitutivas de competencia desleal con las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a la Promoción de la Competencia y Practicas Restrictivas, me permito solicitar también se impongan las sanciones consagradas para la materia en el Decreto No. 2153 de 1992.

"15. Que se condene a NEWELL SANFORD S.A. al pago de la indemnización de los perjuicios causados a INDISTRI por la realización de las conductas ilegales constitutivas de competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial, por el uso en el comercio de la expresión PUNTO MICRO que imita y se confunde con la marca MICROPUNTA registrada por mi representada.

"16. Que se condene a NEWELL SANFORD S.A. al pago de las costas resultantes de este proceso.

"17. Solicito que se oficie a la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia, para que certifique sobre la titularidad, vigencia y validez del certificado de registro No. 126.347, correspondiente a la marca MICROPUNTA, mencionada en el hecho No. 3 de esta demanda".

La accionante apoya sus pretensiones, con base en los siguientes hechos:

- Las sociedades involucradas en el presente proceso son competidoras directas dentro del mercado de los artículos de escritorio, entre otros

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

lugares, en las ciudades de Bogotá, D.C., (Cundinamarca) Santiago de Cali (Valle del Cauca) y en Envigado (Antioquia)¹⁵.

- La sociedad INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A., es titular de la marca "MICROPUNTA", en la clase 16 de la Clasificación Internacional, como consta en el certificado No. 126347, vigente hasta el 14 de diciembre de 2004, marca que ha venido usando en el comercio para distinguir los productos que vende en el territorio colombiano.
- La sociedad demandada, NEWELL SANFORD S.A., comercializa y ofrece sus artículos de escritura con la expresión "PUNTO MICRO", lo cual supuestamente genera confusión con la marca "MICROPUNTA" de la cual la actora es titular.
- Alega la actora que ella no ha autorizado a la demandada el uso de un signo distintivo similar a la expresión "MICROPUNTA", y que la demandante se ha opuesto en otros trámites administrativos en donde se ha pretendido obtener una marca similar a la que tiene registrada, con base en la titularidad de su marca "MICROPUNTA", bajo el argumento de la confundibilidad que presentan las expresiones a registrar.
- Señala la demandante que la expresión "PUNTO MICRO", que no se encuentra registrada, es una imitación de la marca "MICROPUNTA" de propiedad de su representada y que corresponde a una transposición o inversión de los elementos que la componen, cambiando solamente una letra: PUNTO por PUNTA.
- Los artículos identificados con los signos "PUNTO MICRO" y en especial los plumigrafos de la sociedad demandada que son objeto de la infracción que se demanda, son distribuidos y comercializados a través de los mismos canales y almacenes empleados por la demandante¹⁶.

¹⁵ Copias de los recibos de pago y facturas de compraventa visibles a folios 47 en adelante del expediente. Afirmación contenida en el libelo de demanda a folios 2, 3 y 6 de la misma.

"25. Los productos MICROPUNTA se venden a lo largo y ancho del territorio colombiano y en grandes cadenas de almacenes como CAFAM, Carulla Vivero S.A., Cacharrería La 14, CARREFOUR (Grandes Superficies de Colombia S.A.

"26. Los productos PUNTO MICRO de SANFORD, objeto de la infracción, se distribuyen y comercializan a través de los mismos canales y almacenes que los de INDISTRI. En efecto, se encuentran disponibles al público, entre otros, en los mismos almacenes que los originales MICROPUNTA, tal y como se desprende de los dos hechos anteriores. Folio 6 del expediente.

La demandada señala como cierto el hecho 26 de la demanda: folio 166 del expediente. Así mismo, obran dentro del expediente a folios 0174 y siguientes copias de recibos de pago y facturas de compraventa de Supermercados y papelerías de Bogotá, D.C., Medellín (Antioquia), Cauca (Antioquia), Buga (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander), en donde aparece NEWELL SANFORD vendiendo entre otros productos, los plumigrafos PUNTO MICRO.

¹⁶ Hechos 25 y 26, folio 6 del expediente.

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

- La demandante censura a la demandada el uso no autorizado de un signo confundible con el signo distintivo del cual la primera es titular, incurriendo en actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial consagrados en el artículo 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en los artículos 8°, 10, 11 y 14 de la Ley 256 de 1996.

2 Legitimación

Se analizará si existe legitimación activa por parte de la sociedad INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A. para obtener las declaratorias que reclama en sus pretensiones y si, a su vez, la sociedad NEWELL SANFORD S.A. se encuentra legitimada por pasiva para responder a las pretensiones planteadas por la sociedad INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A. en el escrito de acción. 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 declararse infundadas.

2.1 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 accionante desarrolla dentro del mercado colombiano, actividades económicas relacionadas con la fabricación de artículos de escritorio, enseñanza y dibujo, tal como se acredita con el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá¹⁷, los documentos del proceso y el reconocimiento expreso que las partes hacen en tal sentido. De igual manera, para la época de los hechos, la actora aparece como titular de la marca "MICROPUNTA"¹⁸, por lo cual dicha sociedad está legitimada para ejercer la acción de competencia desleal y para reclamar de terceros y en particular de la accionada, las pretensiones que se debaten en este proceso.

¹⁷ Folios 82 a 86.

¹⁸ Certificado No. 126.347, con vigencia hasta el 14 de diciembre de 2004. Folio 0356.

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

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 en el presente proceso tal relación de competencia sí se presenta, toda vez que las dos partes disputan una misma clientela actual y potencial, como quiera que ambas desarrollan su objeto social dentro del mismo ramo de negocios. En lo referente al mercado geográfico, de las pruebas que obran dentro del proceso se desprende que éstas comercializan sus productos dentro de las mismas ciudades¹⁹.

En este orden de ideas, las partes en el proceso son competidoras directas²⁰, tanto por los productos que venden, como por el mercado geográfico en que los venden, estando legitimada la parte actora para presentar las pretensiones por competencia desleal que en este proceso se debate.

2.2 Legitimación pasiva

De conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996, "[l]as 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 de la actora, le han sido atribuidos a la sociedad NEWELL SANFORD S.A., quien participa en el mercado de los implementos para uso de escritorio, útiles escolares y de oficina, en especial con la comercialización de los plumígrafos que incluyen la expresión PUNTO MICRO, tal como se demuestra con los documentos del expediente y el reconocimiento de las partes del proceso. Por consiguiente, la accionada está legitimada por pasiva frente a las pretensiones que en su contra se debaten.

3 Alegatos de las partes

Mediante memoriales presentados dentro del término²¹ que fuera establecido, las partes presentaron sus alegatos respecto del informe motivado rendido por la Delegatura para la Promoción de la Competencia. Así, de un lado, la actora alega que la acción por ella presentada no se encuentra prescrita, sustentando su argumento en que la conducta que cuestiona es de carácter continuado, por lo cual la prescripción no habría operado. Por su

¹⁹ Bogotá, D.C., Santiago de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

²⁰ Certificados de existencia y representación legal. Industrias y Distribuidora Indistri S.A. Objeto social: "A. La sociedad tiene por objeto la fabricación de artículos y productos destinados al uso en escritorio, enseñanza y dibujo, tales como: papel carbón, cintas para máquinas de escribir, calculadoras y de contabilidad; tintas y otros; (...)".

Newell Sanford S.A. Objeto social: "1- La fabricación de artículos para las comunicaciones, útiles escolares y artículos de escritorio y oficina; 2- Fabricación de artículos de plástico para el hogar y la oficina, (...)". Facturas cambiarias obrantes en el expediente. Declaraciones de parte.

²¹ Parte accionante el 28 de diciembre de 2004 con No. 02085816-0020048, folios 0415 a 0424. El doctor Mauricio Patiño Bonnet como apoderado principal retoma el mandato conferido.

Parte accionada el 23 del mismo mes y año, folios 0408 a 0414.

Expediente No. 02085816

“Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal”

parte la accionada manifiesta su acuerdo en relación con la conclusión del informe motivado, en el sentido que es procedente declarar fundada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, toda vez que por el transcurso de más de tres años contados desde el lanzamiento al mercado del plumígrafo de la accionada, se prueba que la acción de competencia desleal instaurada, se encuentra prescrita, tal y como lo prevé el artículo 23 de la Ley 256 de 1996,.

4 Excepción de prescripción

En el presente proceso se discute si la sociedad NEWELL SANFORD S.A. incurrió en actos de competencia desleal de desviación de la clientela, confusión, engaño e imitación, al utilizar en el mercado el signo “PUNTO MICRO” para identificar el material de escritura que produce y vende, pues en opinión de la actora, dicho signo imita la marca “MICROPUNTA” de la cual ella es titular.

Dentro de las excepciones que presenta la parte accionada, se encuentra la de prescripción, la cual fundamenta en que la sociedad *“Industrias y Distribuidora Indistri S.A. en su condición de demandante y reconocido competidor en el mercado de Newell Sanford S.A. tuvo amplio conocimiento de los actos acusados, y en particular de la comercialización del producto contramarcado SANFORD según se demuestra en los documentos que se anexan como pruebas a la presente demanda”*, siendo *“incuestionable el pleno conocimiento que el demandante tuvo del producto SANFORD desde el mismo momento de su lanzamiento en 1999”* (folio 0169).

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, *“[l]as acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto”*.

Como puede apreciarse, la norma arriba citada trae dos términos diferentes e independientes para determinar la prescripción de la acción: El primero, a partir del conocimiento subjetivo que tuvo el actor respecto del hecho que demanda y de quién lo realizó; y el segundo, a partir del momento en el que la conducta que se cuestiona se realizó.

En el presente trámite, las pruebas que obran en el expediente demuestran que las partes en el proceso son competidoras directas entre sí y que ambas sociedades distribuyen y venden sus plumígrafos a través de los mismos canales de distribución, lo cual permite concluir, de acuerdo con las reglas del mercado, que las fuerzas de venta de cada una de las partes y por ende las partes mismas, conocían los productos que su competidor directo vendía.

Igualmente, está probado que los plumígrafos de la accionada que contienen la expresión “PUNTO MICRO” se encuentran en el mercado desde el año 1999, tal como se observa en la facturación allegada al expediente²², en la versión rendida por las partes del proceso, en

²² Copias simples de facturas cambiarias extendidas por NEWELL SANFORD S.A. en los meses de mayo en adelante del año 1999, en las que aparecen discriminados y codificados entre otros elementos, la venta de plumígrafos PUNTO MICRO (negro, azul o rojo):

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

las certificaciones de clientes solicitadas oficiosamente en la investigación y en lo afirmado en el mismo memorial de solicitud de pruebas (numeral 19, folio 0164 del expediente).

Así mismo, en el interrogatorio de parte practicado a la accionada, al ser interrogada acerca de la fecha en que introdujo los productos identificados con el signo PUNTO MICRO al mercado, ésta respondió que *"Estos productos se lanzaron al mercado a finales del año 1999"* (respuesta 2), y que esa presentación es muy similar a la actual, como lo evidencia la respuesta 33 de ese mismo interrogatorio, en la que se expresa lo siguiente: *"Su presentación [se refiere a los plumígrafos de la accionada] era con un barril muy parecido al actual y la tapa también, probablemente el botón era más pequeño pero la estructura del largo y grosor del barril y características de la tapa se han mantenido, en cuanto a comercializar bajo la marca Sanford y la descripción Punto Micro también ha habido continuidad hasta diciembre del año 2003. Probablemente el colorido de la tarjeta era distinto y es muy posible que vendiéramos en presentaciones de uno, de dos o de tres"*.

De otra parte, se observa una comunicación del 27 de septiembre del año 2000, con la cual la firma RAFAEL CAMPO ASOCIADOS LTDA. (apoderada para la época de la hoy accionante), conmina a NEWELL SANFORD S.A. a cesar en el uso de la expresión PUNTO MICRO²³, so pena de ejercer *"las acciones legales respectivas orientadas a obtener las medidas que amparen el uso de la marca MICROPUNTA"*. Es decir, que al menos desde la fecha de la carta (obrante a folios 0382-0383 y que se repite a folios 0391-03929), INDISTRI S.A. tenía conocimiento de la comercialización de los plumígrafos que contenían la expresión PUNTO MICRO y del supuesto carácter desleal que le imputaba a tal proceder²⁴. El origen de esta carta y la autorización que la accionante dio a sus

1) Extendidas a BELPAPEL LTDA. en la ciudad de Bogotá, D.C.-Cundinamarca: No. 122331, a folio 0176; No. 24522, a folio 0177; No. 126808, a folio 0179;

2) Extendidas a ECHEVERRI ZAPATA Y CIA, en la ciudad de Medellín-Antioquia: No. 126832, a folio 0181; No. 125579 a folio 0182; No. 125015, a folio 0183; No. 122345, a folio 0184;

3) Extendidas a PAPELERIA PANAMA S. DE H., en el municipio de Caucasia-Antioquia: No. 126795 a folio 0186; No. 122649, a folio 188;

4) Extendidas a LEYES DE VASCO ESNEDA LIBRERÍA ZIG-ZAG, en la ciudad de Buga-Valle del Cauca: No. 124034, a folio 0199; No. 122362, a folio 0201;

5) Extendidas a PAPELERIA Y LIBRERÍA ANGULO ANGULO HNOS. & CIA., en la ciudad de Cartagena D. T. y C.-Bolívar: No. 124138, a folio 0217; No. 122969, a folio 0218; No. 126243, a folio 0222;

6) Extendidas a DISTRI AMERICA LTDA., en la ciudad de Cúcuta-Norte de Santander: No. 122378, a folio 0221.

²³ Folios 0380 a 0383 del expediente.

²⁴ Interrogatorio a la parte accionada:

Pregunta 12. Manifieste al despacho si antes de la presentación ante esta Superintendencia de la demanda de competencia desleal que nos ocupa la empresa que usted representa fue contactada por Indistri S.A., a efectos de tratar el tema de la inclusión del signo Punto Micro en los plumígrafos por ustedes comercializados, en caso afirmativo informe al despacho las fechas y demás circunstancias modales de tales acercamiento.

Expediente No. 02085816

“Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal”

abogados para remitirla, se encuentran demostrados en el expediente, pues lo anterior fue reconocido por la propia actora en las respuestas 19, 20, 21 y 28 de la declaración de parte rendida en el proceso²⁵(Folios 0308-0309 del expediente).

En este orden de ideas, si el acto de competencia desleal que se demanda consiste en la utilización por parte de la demandada de un plumígrafo con la expresión PUNTO MICRO y éste fue lanzado al mercado en el año 1999, obrando facturas que demuestran con fecha cierta aquella en la cual se hicieron despachos de venta, y que por ende dan muestra de su presencia en el mercado²⁶, se tiene que la prescripción extraordinaria de 3 años

Respuesta: Yo recuerdo que en septiembre del año 2000 llegó una comunicación a la compañía de una firma de abogados que no recuerdo el nombre, en la cual sugerían que la utilización del descriptivo Punto Micro podía lesionar los intereses de su cliente Indistri S.A. y también recuerdo con claridad que un mes o dos meses después llegó otra comunicación en donde se nos indicaba que las afirmaciones hechas en la comunicación de septiembre se tuviese como no formuladas y archiváramos el asunto. (...)

Pregunta 13. Ha hecho usted referencia en la respuesta anterior a unas comunicaciones enviadas por Indistri S.A. con destinatario Newell Sanford para la época de septiembre de 2002. Puede usted precisar con exactitud cuándo fueron recibidas tales comunicaciones por la sociedad que usted representa.

Respuesta: Aclaro que recuerdo que eran de unos abogados que representaban los intereses de Indistri pero no podría precisar más fecha que septiembre de 2000.

Documentos privados emanados de terceros, aportados por las partes del proceso (en copia auténtica por la accionada y en copia simple por la accionante), de fechas septiembre 27 de 2000 y octubre 4 del mismo año, ambos suscritos por el señor FERNANDO DUEÑAS SIERRA, de la compañía RAFAEL CAMPO ASOCIADOS LTDA., actuando en representación de la firma INDISTRI S.A. y dirigidos a NEWELL SANFORD. Folios 0380 a 0383 y 0390 al 0392 del expediente. Sobre tales documentos hicieron expresa referencia las partes del proceso, en los respectivos interrogatorios de parte.

²⁵ (Folios 0308-0309 del expediente). “PREGUNTA 19: Señala la demandada a folio 0164 del cuaderno No. 1 del expediente lo siguiente: El Despacho da lectura al siguiente párrafo: “Es cierto. Se hace referencia a un hecho de la demanda- “Sin embargo ese Despacho debe tomar en consideración que existió correspondencia anterior a aquella de fecha 17 de abril de 2002 en relación con el asunto de la referencia. Específicamente existió correspondencia fechada en septiembre de 2000 enviada a nuestra representada por el doctor RAFAEL CAMPO ASOCIADOS LTDA. sobre el tema en referencia, tal como se demuestra en los anexos a la presente contestación.” Sírvase señalar quién era el señor Rafael Campo y cuál fue el contenido de la citada misiva? RESPUESTA: Rafael Campo Asociados Ltda. era el apoderado de la compañía en el año 2000.

“PREGUNTA 20: En relación con la pregunta y respuesta anterior sírvase manifestar al despacho qué actividades realizó el señor Rafael Campo respecto de la utilización del signo Punto Micro que emplea la demandada en este proceso. RESPUESTA: El apoderado Rafael Campo envió en septiembre del año 2000 una comunicación a la demandada informándole que la marca Micropunta estaba registrada por Indistri Ltda.

“PREGUNTA 21: Qué motivó o por qué razón realizó el Sr. Rafael Campo la misiva a la cual ha hecho referencia en la respuesta anterior. RESPUESTA: La realizó porque Indistri le informó de la existencia en el mercado de la marca Punto Micro.

“PREGUNTA 28: Señaló usted en respuesta anterior rendida en esta declaración que el señor Rafael Campo en calidad de apoderado de Indistri envió una misiva o una carta en el mes de septiembre de 2000. Indique al despacho la fecha de tal comunicación. RESPUESTA: Se que es en septiembre de 2000 pero el día exacto no lo se”.

²⁶ Copias simples de facturas cambiarias extendidas por NEWELL SANFORD S.A. en los meses de mayo en adelante del año 1999, en las que aparecen discriminados y codificados entre otros elementos, la venta de plumígrafos PUNTO MICRO (negro, azul o rojo):

1) Extendidas a BELPAPEL LTDA. en la ciudad de Bogotá, D.C.-Cundinamarca: No. 122331, a folio 0176; No. 124522, a folio 0177; No. 126808, a folio 0179;

Expediente No. 02085816

“Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal”

empezó a correr desde por lo menos el 25 de junio de 1999, fecha de la factura No.122969²⁷, y que corresponde a la factura más antigua aportada como prueba tendiente a demostrar la comercialización de los plumígrafos de la accionada.

Dado que entre el 25 de junio de 1999 y el 24 de septiembre de 2002, fecha en la que se interpuso la acción que acá se decide, habían transcurrido más de tres años, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 resulta procedente declarar probada la excepción de prescripción, tal y como lo solicita la parte accionada.

Sostiene el actor en sus alegatos, que la acción de competencia desleal no se encuentra prescrita, para lo cual sustenta su argumento en la doctrina penal en materia de delitos de ejecución instantánea, continuada o permanente, y señala para tales efectos, la armonía existente entre el ordenamiento penal y el de competencia desleal, pues en su opinión, “se trata de disciplinas basadas esencialmente en la tipificación de conductas a presupuestos previamente establecidos” (folio 0418). Afirma el actor que tal teoría es necesaria, puesto “que no es lo mismo un acto instantáneo de efectos diferidos en el tiempo, que una sucesión de actos desleales independientes que violan en forma repetida la misma norma legal” (folio 0418). Por consiguiente, “cada vez que se genera un acto de reproducción de los esferos identificados con la marca MICRO PUNTA, se está realizando una violación independiente de las normas de competencia desleal y, por lo tanto, la prescripción de las acciones tendientes a reprimir dichos actos, debe determinarse contando dos años a partir de la realización de cada uno de ellos” (folio 0149).

Al respecto cabe señalar que la jurisprudencia nacional, en un caso de competencia desleal semejante al que acá nos ocupa y en el que también el titular de una marca registrada reclamaba al demandado por el uso que hacía de un signo distintivo, manifestó lo siguiente:

“[L]a prescripción extraordinaria empezó a correr el 22 de octubre de 1996, cuando ICOLTRANS LTDA. comenzó a usar la marca ICOLTRANS imitando la marca COLTRANS ya registrada, incurriendo así en actos de confusión constitutivos de competencia desleal vinculada al uso de la marca. De ésta fecha a cuando se presentó la demanda con que se inició éste proceso (febrero 27 de 2002), ya había transcurrido el plazo de tres años requerido por el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 para darle cabida a la prescripción extraordinaria de la

2) Extendidas a ECHEVERRI ZAPATA Y CIA, en la ciudad de Medellín-Antioquia: No. 126832, a folio 0181; No. 125579 a folio 0182; No. 125015, a folio 0183; No. 122345, a folio 0184;

3) Extendidas a PAPELERIA PANAMA S. DE H., en el municipio de Caucasia-Antioquia: No. 126795 a folio 0186; No. 122649, a folio 188;

4) Extendidas a LEYES DE VASCO ESNEDA LIBRERÍA ZIG-ZAG, en la ciudad de Buga-Valle del Cauca: No. 124034, a folio 0199; No. 122362, a folio 0201;

5) Extendidas a PAPELERIA Y LIBRERÍA ANGULO ANGULO HNOS. & CIA., en la ciudad de Cartagena D. T. y C.-Bolívar: No. 124138, a folio 0217; No. 122969, a folio 0218; No. 126243, a folio 0222;

6) Extendidas a DISTRI AMERICA LTDA., en la ciudad de Cúcuta-Norte de Santander: No. 122378, a folio 0221.

²⁷ Folio 0218. Despachada a Papelería y Librería Angulo. Angulo Hnos. & Cía.

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

*acción de competencia desleal ejercitada en éste caso por la sociedad COLTRANS LTDA., configurándose de ésta manera la excepción de prescripción extintiva de dicha acción alegada por la demandada ICOLTRANS LTDA. Y como a ésta misma conclusión llegó la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia apelada, se impone la confirmación de la misma (...)*²⁸.

Esta interpretación de la forma como se contabiliza la prescripción, coincide con la doctrina española sobre el tema, doctrina que resulta aplicable a Colombia, pues como se sabe, la Ley 256 de 1996 se encuentra inspirada en ley española de competencia desleal, incluida la norma de prescripción²⁹.

*"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 del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del 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. (...) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero"*³⁰. (Negrillas por fuera del texto)

Por consiguiente, bien puede apreciarse que el transcurso de los tres años a partir de la ocurrencia del hecho, produce la prescripción de la acción, cuando la misma se alega y prueba, tal como acontece en el caso bajo estudio.

²⁸ Sentencia de apelación 8 de marzo de 2004. Tribunal Superior de Medellín. Sala Civil. M.P. Luís Alfonso Marín Velásquez. Folio 25.

²⁹ Ley Española. No. 3 de 10 de enero de 1991. Artículo 21. Prescripción. "Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto".

³⁰ MASSAGUER José. Artículo: "Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial", incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999.

Expediente No. 02085816

"Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal"

Finalmente, este despacho no hará pronunciamiento expreso en relación con las conductas desleales enjuiciadas, toda vez que se impone declarar probada la excepción de fondo propuesta.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR fundada la excepción de prescripción.

ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la accionante.

ARTICULO TERCERO: CONDENAR en costas a la parte accionante.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución personalmente y en su defecto por edicto, al doctor MAURICIO PATIÑO BONNET, apoderado principal de la sociedad accionante y a la doctora LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ, apoderada de la sociedad accionada, 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 16 MAYO 2005

El Superintendente de Industria y Comercio,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Expediente No. 02085816

“Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal”

Notificaciones:

Doctor

MAURICIO PATIÑO BONNET

Apoderado

C.C. No. 11.342.699 de Zipaquirá

T.P. No. 73.583 del C. S. de la J.

INDUSTRIAS Y DISTRIBUIDORA INDISTRI S.A.,

Nit No. 860001789-7

Carrera 9 No. 74 – 08 oficina 403

La ciudad

Doctora

LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ

Apoderada

C.C. No. 41.575.435 de Bogotá, D.C.

T.P. No. 14. 884 del C. S. de la J.

NEWELL SANFORD S.A.

Nit No 860002595-1

Carrera 7 No. 71 – 52 piso 9, torre B

La ciudad

JJK/JCCA/WBD/CSS