



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 10696 DE 2002
(01 ABR. 2002)

Por la cual se resuelve un recurso

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en el numeral 24 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y 50 del código contencioso administrativo,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito radicado bajo el número 00091172-00040011 del treinta y uno (31) de enero de 2002, Marcela Castillo Torres, en su condición de apoderado de la empresa CATERPILLAR INC., presentó recurso de reposición contra la resolución número 41158 del 6 de diciembre de 2001. El recurrente sustenta su recurso en los siguientes términos:

" 1. ADICIÓN

De acuerdo con el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, cuando la sentencia (en este caso la Resolución) omita la resolución de cualquier punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia (entiéndase en este caso resolución) complementaria.

Los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio **funciones administrativas y jurisdiccionales** en materia de competencia desleal.

La denuncia que presenté demanda de ustedes una intervención administrativa y jurisdiccional.

La sentencia C-649/01, proferida por la Corte Constitucional (**la cual fue posterior a la presentación de esta denuncia**) confirmó que la Superintendencia puede actuar simultáneamente con facultades administrativas y jurisdiccionales.

Debe tenerse en cuenta que esta denuncia fue anterior a la sentencia, sin embargo fue muy clara en requerir de ustedes una actuación administrativa y otra jurisdiccional.

1.1 Actuación Administrativa

Esta actuación se inicia ya sea de oficio o por solicitud de un tercero.

En este caso se inició **la denuncia** por solicitud de un tercero.

Como tercero requerí a la Superintendencia que adelantara unas averiguaciones tendientes a establecer si efectivamente se estaban cometiendo, por parte de la denunciada, los actos de competencia desleal que puse en su conocimiento. Llegué, inclusive, a suministrarles unos hechos para que con base en

Por la cual se resuelve un recurso

ellos, sin perjuicio de las pruebas que ustedes practicaran, conceptuaran sobre la posible práctica de actos desleales.

La Superintendencia debe adicionar su fallo en cuanto al análisis y decisión en ejercicio de sus facultades administrativas.

1.1.1 Acumulación de facultades administrativas y jurisdiccionales en la resolución de apertura.

De conformidad con la resolución 35703 la Superintendencia abrió investigación por competencia desleal en contra de la Sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda.

Dentro de la mencionada apertura se estableció que, "En virtud de lo dispuesto en los artículos 143, 144 y 147 de la ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de competencia desleal, las mismas atribuciones señaladas en la ley en la relación con prácticas comerciales restrictivas, a prevención."

Los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, atribuyen a la Superintendencia de Industria y Comercio funciones administrativas y jurisdiccionales en materia de competencia desleal. En este sentido la Delegatura para Promoción de la Competencia decidió, en este caso, abrir la investigación acumulando su actuación en las dos facultades mencionadas.¹

De la Superintendencia se requirió adelantar una averiguación preliminar tendiente a establecer si existía mérito suficiente para abrir una investigación en los términos del artículo 52 del decreto 2153 de 1992. Desde el punto de vista administrativo, en virtud del derecho de petición en interés particular la administración decidió abrir una investigación en interés público y determinar si la conducta afectaba el mercado. Lo hasta acá expuesto hace parte de un derecho de petición presentado por un tercero para poner en funcionamiento una actividad **administrativa** tendiente a establecer si efectivamente se han cometido los actos denunciados y tome las medidas que la ley les otorga, especialmente la labor de policía administrativa en casos de competencia desleal.

Por otra parte, desde el punto de vista **jurisdiccional**, la Superintendencia adelantó una acción con el fin de determinar el conflicto particular entre dos agentes del mercado. Es decir como juez.

En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la resolución 35703 de 2000 se abrió en ejercicio de esas dos facultades, tal como fue establecido en el artículo primero en la resolución 35703 de 2000. En ese sentido la decisión emitida por la Superintendencia debe contener el análisis relativo a su función de policía administrativa y a su función de juez.

En la resolución recurrida la Superintendencia no realiza ningún tipo de estudio administrativo sobre la conducta, se dedica a analizar la contienda de dos particulares.

En virtud de lo anterior solicitamos sea adicionada la resolución y mediante un acto administrativo aclarativo sea decidida la competencia desleal bajo los parámetros de función administrativa, donde se incluya la motivación que permita evidenciar los fundamentos que soportan la decisión.

1.1.2 Facultades administrativas de la Superintendencia en materia de competencia desleal.

¹ La Superintendencia en anteriores decisiones a (sic) reafirmado la apertura de las investigaciones acumulando las dos facultades, tanto administrativa como jurisdiccional, como fue el caso de los operadores de telefonía básica en contra de un móvil celular.

Por la cual se resuelve un recurso

Son múltiples las facultades administrativas que la Superintendencia posee en esta materia:² bajo el número 15 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 se señala que esa entidad puede imponer sanciones pecuniarias hasta por (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes por violaciones del régimen de competencia desleal; de acuerdo con el número 13 del artículo 4 del mismo decreto se menciona también es facultad de esa Superintendencia ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean contrarias a las disposiciones sobre competencia desleal.³

a. Facultad sancionatoria

La facultad sancionatoria contenida en el número 15 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992, debe ser interpretada en concordancia con el artículo 38 del código contencioso administrativo,⁴ según el cual, salvo disposición en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas.

De esa manera, la facultad de imponer sanciones por infracción a las normas de competencia caducan a los 3 años contados a partir del momento en que sucedieron los hechos.

b. Facultad de prohibición.

La actuación administrativa en casos de competencia desleal tienen como finalidad erradicar del mercado los comportamientos y conductas que afecten el orden público económico, en beneficio de todos los participantes en el mercado.

Esta actividad prohibitiva del estado no aparece limitada en el tiempo en nuestras normas bajo ningún mandato en especial. Es entendible tal situación pues el Estado no puede estar sujeto a limitaciones que le permitan imponer orden en el mercado, amparando tal facultad permanente en la prevalencia del interés público sobre el interés particular.

Entonces, si bien es cierto que existe una caducidad para sancionar a un particular, lo anterior no significa que la facultad de prohibición con que cuenta el Estado esté sujeta a un límite (sic) en el tiempo, pues por mandato constitucional el fin del Estado es servir a la comunidad.⁵

No existe en nuestro derecho ninguna norma que limite la facultad de prohibición con que cuenta el Estado para prohibir una conducta que atenta contra el interés público.

En este caso el uso de un signo distintivo ajeno por parte de un comerciante pone en peligro el mercado, especialmente a los consumidores. La confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor error acerca de la procedencia última de la prestación -del producto o servicio- que se ofrece en el mercado. Las modalidades de confusión son englobadas en dos categorías: confusión en sentido estricto y confusión en sentido amplio. La primera es cuando (sic) se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que

² De conformidad con el artículo 143 de la ley 446 de 1998 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.

³ La Ley 446 de 1998 concedió a la Superintendencia las mismas facultades que posee esa Entidad en material (sic) de prácticas comerciales restrictivas. En este caso sancionar y ordenar el cese de la conducta.

⁴ En la parte final del artículo 52 del decreto 2153 de 1992 se dispone que frente a los vacíos de ese procedimiento se aplicarán las normas del código contencioso administrativo.

⁵ Ver artículo 2 de la Constitución Política.

Por la cual se resuelve un recurso

procede la prestación, esto es, cuando se considera que ambas proceden de la misma empresa. La segunda, es cuando (sic) el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino que, aun siendo consciente de que las dos mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada una de las prestaciones existen relaciones comerciales, económicas o de organización. Esto es lo que en derecho marcario se conoce como riesgo de asociación.

La Superintendencia en virtud de su poder de policía administrativa debe proceder a erradicar del mercado un hecho que representa riesgo para los adquirentes de un bien, como ocurre con el caso que nos ocupa, donde un comerciante ofrece productos bajo signos distintivos ajenos. Sólo está (sic) situación genera una vinculación del interés público sobre el particular. Si el consumidor está en riesgo, el estado, en virtud de su poder de policía debe actuar y tomar las medidas que aseguran al mercado. Esta es la finalidad de las facultades administrativas en competencia desleal. Cuidar el mercado.

En este sentido, solicitamos que la resolución se adicione y aclare, y tenga en cuenta que la facultad de prohibición en este caso no caduca y retomando lo señalado en el informe motivado de la Delegada se prohiban las conductas de la parte demandante en el asunto.

Con base en lo anterior, solicito que se adicione la resolución # 41158 del 6 de diciembre de 2001, o, en su defecto que haya un pronunciamiento específico basado en las facultades administrativas.

2. Actuación jurisdiccional.

Esta actuación la concreté al solicitarles, expresamente, una (si) medidas cautelares provisionales, partiendo de la base de un concepto previo administrativo sobre si hubo o no actos desleales. Luego solicité que se le corriera traslado al demandado de nuestras pretensiones y se adelantara toda la actuación jurisdiccional, que es la que se ha surtido, según deduzco de la resolución que se me notifica y es objeto de este recurso. Igualmente solicité que las medidas cautelares se decretaran en forma definitiva, si de la actuación jurisdiccional se concluía que Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. estaba infringiendo la ley de competencia desleal.

Ahora, a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional, sentencia C-649 de junio 20 de 2001, se especificó que al presentarse una denuncia por casos de competencia desleal debe aclararse el objeto de cada una de las peticiones, indicando si las mismas han de ser analizadas de acuerdo con las facultades administrativas y/o jurisdiccionales. Esta obligación es posterior a mi denuncia. Como ya lo expuse, si bien es cierto que no se especificó respecto de cada una de las peticiones si se debían analizar bajo una óptica o la otra, claramente se solicitó, como ya lo expuse, que todas las peticiones debían ser objeto de ser analizadas con facultades administrativas y jurisdiccionales.

2. REPOSICIÓN

Previamente a referirme a la resolución quiero hacer algunas precisiones.

El denunciado propuso la excepción de prescripción de "la acción de competencia desleal".

De acuerdo con el artículo 2513 del Código Civil y el 306 del Código de Procedimiento Civil la acción de prescripción **debe ser alegada**.

Considero que, en el caso que nos ocupa, no se alegó **debidamente** la prescripción razón por la cual se

Por la cual se resuelve un recurso

debe tener por no presentada, debiendo su despacho abstenerse de pronunciarse sobre este tema.

La anterior afirmación la hago ya que el término "acción de competencia desleal" dentro de la prescripción que se alega es incompleto. Se inició una denuncia con base en tres acciones: "acción por competencia desleal por actos de desviación de la clientela", "acción por competencia desleal por actos de confusión" y "acción por competencia desleal por explotación de la reputación ajena".

Es imprecisa la alegación de la prescripción. Al tener el denunciado, por expresa disposición legal, que alegar la prescripción, para que pueda ser decretada, debe hacerlo en forma acertada, precisa y sustentada. El apoderado de la denunciada debió haber alegado y demostrado la prescripción respecto de cada uno de los actos denunciados como desleales, individualmente considerados.

El artículo 23 de la Ley 256 de 1996 establece que "Las 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". (Negrillas y subrayados son míos). Como esta claro no se habla de los actos. La prescripción, si opera, debe operar respecto de determinado acto y no de los actos en general y así debe alegarse.

De la resolución aquí recurrida me permito hacer las siguientes precisiones.

Difiero de su apreciación respecto de la forma en que se deben contabilizar los términos para que opere la prescripción.

Como ya lo expuse, para poder sustentar mi posición, debo, necesariamente, referirme a cada uno de los actos considerados individualmente.

Fundamenta usted su decisión en la primera premisa del Artículo 23 de la Ley 256 de 1996 que se refiere a la prescripción de "dos años contados a partir del momento en que Caterpillar Inc. tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal".

Para empezar se denunciaron varios actos, no uno. Se refiere usted a las cartas que aporté y con base en éstas decreta la prescripción.

Lo anterior considero que reafirma mi apreciación inicial según la cual la prescripción está mal alegada. Asumamos, en gracia de discusión, que con las cartas estoy confesando que tuve conocimiento hace mas de dos años del acto desleal. Me pregunto: ¿De cuál o cuáles?.

Son tres las conductas sobre las cuales la Superintendencia, en su función de juez, debe analizar y decidir. Cada uno de los supuestos presuntamente desleales guardan independencia entre si y deben ser decididos de acuerdo al soporte con que cuentan dentro del expediente. Veamos cada uno de los supuestos, la forma y el momento en que fueron presentados.

En las cartas jamás manifestamos tener conocimiento de actos de competencia desleal en general. Simplemente se solicitó el cese del uso indebido de una marca registrada con base al derecho que tiene mi poderdante a su uso exclusivo.

Yendo a cada acción individualmente considerada:

2.1 Acción de competencia desleal por actos de desviación de la clientela:

Por la cual se resuelve un recurso

En las comunicaciones de 1995 nunca se hizo referencia a actos de competencia desleal.

En las cartas, nunca se manifestó tener conocimiento, **en ese momento**, de actos que efectuara la denunciada que desviarán la clientela de mi poderdante hacia ellos y, el conocimiento del uso indebido de una marca (que fue lo que se manifestó en la carta) no conlleva el conocimiento de un acto de desviación de la clientela, por lo anterior no se puede predicar la confesión del conocimiento de ese acto.

La desviación de la clientela no se realiza en masa. Puede ser desviado un cliente o todos los clientes de un empresario. El uso del nombre de cada relación jurídica tiene la potencialidad de desviar cliente a cliente. No es una sana costumbre mercantil que un empresario se identifique frente a un cliente con un signo que no le corresponde. Pensamos que no. El conocimiento de la desviación de clientela no depende del mismo momento a partir del cual se conoció por primera vez el uso de una marca, pues la clientela es dinámica y el número de clientes cambia. La clientela de 1995 es diferente a la de 2000. Nosotros demandamos la desviación de nuestros clientes del año 2000. Por tanto el término de prescripción debe contarse a partir del ese año y no de 1995.

Ahora, ¿desde qué momento se cuentan los tres años?

Al respecto transcribo los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio relativos al punto.

En la resolución 21013 del 30 de septiembre de 1999 se manifestó:

"El artículo 23 de la Ley 256 de 1996 establece que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de tres años contados a partir de la realización del acto. Tratándose de conductas continuadas, la iniciación del término aludido para que opere la figura de la prescripción se debe contar desde el momento en que cesa la conducta. Acoger la teoría del recurrente sería tanto como aceptar que por el paso del tiempo el presunto infractor de la ley de competencia desleal adquiere licencia o habilitación legal para continuar desarrollando las conductas".

En el mismo sentido, la resolución # 3278 del 24 de febrero de 2000, señaló:

"El aspecto fundamental de la discusión sobre el tema se debe centrar es en determinar el momento a partir del cual se debe contar el término de prescripción general de los tres años. Según el inconforme, simple y llanamente dicho plazo se debe computar desde el momento de la realización del acto, dejando entrever que no importa si este se realiza en un solo momento o si la deslealtad está constituida por actos sucesivos en el tiempo.

Para este despacho, en oposición a dicho criterio, es fundamental establecer la diferencia. Cuando estamos frente a actos de competencia desleal que se ejecutan en un sólo momento no existe por supuesto dificultad para iniciar la contabilización del término de prescripción, pues existe facilidad para determinar "la realización del acto", conforme reza el artículo 23 de la Ley 256 de 1996. Sin embargo, cuando estamos ante conductas de ejecución sucesiva, como es el caso que nos ocupa, es diferente la situación. En efecto, en los casos de conductas continuadas estamos en presencia de "actos complejos que a pasar de poderse dividir, conforman en esencia una unidad que envuelve un mismo objeto. En consecuencia, la actuación desleal no está constituida por cada uno de los actos individualmente considerados, sino por el conjunto de actos que reúnen una entidad determinable, contra la cual se dirigirá la acción judicial dentro de los tres (3) años siguientes al momento en que finalizó el acto desleal."

Por la cual se resuelve un recurso

Es entendible que así sea. La conducta continuada es aquella compuesta por una serie de actos que se ejecutan en un lapso de tiempo determinado. La reiteración y continuidad de los actos acusados de deslealtad conllevan una unidad de propósito por parte del presunto infractor lo cual conduce a considerar que tales conductas pertenecen a un todo. Lo anterior sería llegar al absurdo de asumir que cada día que transcurre se constituye en un acto desleal independiente y a partir de cada día se empezaría a contar un término diferente de prescripción. Por consiguiente, tiene sidéresis considerar que tratándose de conductas que no se realizan en un solo momento sino que se dispersan sucesivamente en el tiempo, para efecto de iniciar el conteo de los tres años de prescripción el acto se entiende realizado cuando finaliza."

Cabe anotar que las recomendaciones propuestas por el Superintendente Delegado encargado de este asunto respecto de la prescripción fueron idénticas a las acá expuestas pese a que hicieron referencia a la prescripción sin individualizarla a cada acto denunciado, más aun sin haberla descartado por estar imprecisa e indebidamente alegada lo cual contribuyo a la que considero, con todo respeto, su desacertada apreciación.

En consecuencia para este acto de desviación de la clientela no opera la prescripción general de los tres años contados a partir del momento de la realización del acto sino a partir del momento en que finalizó dicho acto. Por consiguiente, siendo un acto de ejecución sucesiva aún no se puede empezar a contabilizar dicho término ya que los actos de desviación de la clientela no han cesado en el tiempo, han sido constantes.

2.2 Acción de competencia desleal por actos de confusión.

En las cartas, tampoco se manifestó tener conocimiento, **en ese momento**, de actos que efectuara la denunciada que crearan confusión y, el conocimiento del uso indebido de una marca (que fue lo que se manifestó en la carta) no conlleva el conocimiento de un acto de confusión, por lo anterior tampoco se puede predicar la confesión del conocimiento de este acto.

Por la anterior razón, mal podría aplicarse la mal interpuesta prescripción de dos años contados a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó la conducta desleal.

Por lo anterior, la acción contra esta conducta, **actos de confusión**, prescribe por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto.

Los argumentos expuestos para el primer caso, respecto de la contabilización del término y de sus efectos, tienen la misma razón de ser para este, por lo tanto me remito a ellos.

2.3 Acción de competencia desleal por explotación de la reputación ajena.

En las cartas, de las cuales se deduce la confesión, con base en las que se decretó la prescripción de la acción quiero dejar presente que en ningún caso, al igual que en los anteriores, se manifestó o reconoció que se estaba explotando la reputación de Caterpillar Inc.

Se les hizo un requerimiento para que dejaran de usar las marcas alegando el derecho sobre éstas con base en las que ya tenían concedidas y en la negación que hizo su Superintendencia respecto de las solicitudes marcarias solicitadas por la denunciada. No veo ninguna confesión. Se le dan argumentos a su despacho para que aprecie la actitud desleal de la denunciada respecto al empleo no autorizado de las marcas CATERPILLAR, CAT, etc.

Por la cual se resuelve un recurso

Debe tenerse en cuenta que un acto efectuado en un momento determinado puede no tener mayores implicaciones respecto de un mercado y/o de unos efectos. Sin embargo, la ejecución de este acto, por el transcurso de un tiempo y por ser de ejecución sucesiva, puede llegar a tener las implicaciones y consecuencias que inicialmente no tuvo.

De conformidad con el artículo 15 de la ley 256 de 1996, se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación" y similares.

Dentro del expediente aparece probado el uso indebido de signos distintivos, así como las resoluciones de la Superintendencia donde se niega el registro de expresiones que usa el demandado que guardan identidad con los signos de mi representada.

La Superintendencia considera que los hechos están prescritos porque mi representada remitió en 1995 unas comunicaciones donde solicita que no se siga usando un signo que le pertenece a la sociedad CATERPILLAR INC. lo cual haría presumir que los demandados conocen de la situación desde el año en que fueron remitidas las comunicaciones.

Sobre el particular, no consideramos acertada la decisión. Dentro de las relaciones que se presentan dentro del mercado cada conducta o actuación guarda autonomía e independencia. Cada cliente se diferencia de otro. El uso de un signo distintivo de otro es una actuación que, en caso de repetirse, debe ser observada bajo una óptica donde cada uso frente a un cliente es independiente y autónoma al anterior uso. En tal sentido estamos en un caso donde el demandado al usar el signo distintivo del demandante vulnera en múltiples ocasiones el contenido del artículo 15 de la ley de competencia desleal.

Situación diferente se presenta cuando una persona usó un signo distintivo ajeno, no lo vuelve a usar y pasan tres años. En ese caso, la acción prescribe para el demandante. No guarda identidad con el ejemplo planteado, un supuesto donde un comerciante usa el signo distintivo de un tercero de manera continuada, ya que realiza la conducta cada vez que negocia o usa el producto. La conducta la repite en el tiempo y esa repetición no permite que el hecho prescriba pues nunca ha acabado, por lo tanto el hecho sigue sucediendo. El artículo de prescripción menciona que el término para contabilizar la prescripción debe ser contabilizada de las (sic) misma manera: Día a día.

En el año 2000 nuestra empresa siguió teniendo conocimiento que la demandada usa los signos distintivos que nos pertenecían. Como consecuencia de lo anterior, observando que se presentaban nuevos usos, procedió a adelantar una acción de competencia desleal, pretendiendo que se ordenara el no uso de los signos distintivos relacionados en la demanda.

La Superintendencia no puede desconocer la ocurrencia de los hechos a lo largo del tiempo. Cada uso del nombre es una presentación. Es por ello que se presenta la multiplicidad de violaciones a una misma norma. Es como si el robo continuado solo fuera castigado la primera vez y no las demás. Cada contrato, cada negocio jurídico difiere del anterior y del posterior.

Sobra mencionar que en visita de inspección del 31 de mayo de 2001 la Superintendencia encontró evidencia donde fueron recopiladas facturas que contienen el signo distintivo ajeno, demostrándose la

Por la cual se resuelve un recurso

preparación del demandado para presentarse frente a terceros bajo un signo distintivo de otro.

En conclusión, el demandante no solo uso el nombre en 1995, sino que también lo uso en cada negocio que celebó en 1999, 2000, 2001, 2002.

Es tan cierta la situación de que cada uso es una nueva infracción que si mañana un consumidor compra un bien en el establecimiento del demandado y aquel se confunde, inmediatamente se habilita para demandar por protección al consumidor y por competencia desleal, amparado que es un participante del mercado y quiere que a nadie más le pase nuevamente esa situación.⁶ Ese negocio debe ser entendido como nuevo en el mercado y es una nueva presentación del infractor bajo un signo que no le pertenece, apropiándose cada día y en cada relación del esfuerzo de otro en el mercado.

La Superintendencia debe revocar la resolución y considerar que se trata de una explotación que no ha cesado en el tiempo y que en cada relación negocial el demandado repite, siendo cada repetición una nueva infracción por el uso de signo distintivo ajeno.

La doctrina ha señalado:

"El empleo no autorizado de signos distintivos ajenos..., constituyen infracciones típicas del régimen marcario y son consideradas por el legislador como delitos, además de conductas típicas de competencia desleal. El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado, a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero. Tal actitud perjudica para el competidor agredido, genera consecuencias nefastas para el consumidor que en no pocas ocasiones es víctima de la confusión que trae consigo este tipo de conductas, toda vez que lo que busca quienes ellas incurre, es crear en el público una identidad con aquél oferente al cual imita".

Este es un acto de ejecución sucesiva en el cual, la indebidamente alegada prescripción, debe contarse al igual que para las acciones anteriores, esto es, desde el momento en que finalizó la conducta, la cual no ha finalizado.

Con base en los anteriores argumentos, solicito:

1. Que se adicione la resolución, en lo solicitado inicialmente, esto es en ejercicio de su función administrativa.
2. Que se prohíba desde el punto de vista administrativo las conductas desleales reconocidas por ustedes.
3. Que se revoque la resolución recurrida declarando infundada la prescripción por estar indebidamente alegada y declarar, individualmente, que se han presentado los actos de competencia desleal denunciados con base en los argumentos expuestos y decretar las medidas cautelares solicitadas.
4. En su defecto, si considera que a prescripción estuvo debidamente alegada, analizarla individualmente para cada una de las conductas denunciadas y declarar, individualmente, que no ha habido prescripción y que se han presentado los actos de competencia desleal denunciados con base

⁶ El consumidor es un participante en el Mercado y, por tanto, está habilitado para presentar acciones de competencia desleal.

⁷ JAECKEL K, Jorge. Apuntes sobre competencia desleal. Artículo incluido dentro del libro Seminarios 8 -Cedec II- Centro de Estudios de derecho a la Competencia de la Pontificia Universidad Javeriana -Facultad de Ciencias Jurídicas- P. 59.

Por la cual se resuelve un recurso

en los argumentos expuestos y decretar las medidas cautelares solicitadas."

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del código contencioso administrativo la decisión de un recurso resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del mismo, aunque no lo hayan sido antes:

Respecto de la adición de la Resolución 41158 del 6 de diciembre de 2001 relativa a las facultades administrativas y jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

No son de recibo las pretensiones del inconforme en el sentido de adicionar la resolución 41158 del 6 de diciembre de 2001 mediante un acto administrativo que decida una presunta competencia desleal bajo los parámetros de su función administrativa.

Sobre el particular debemos precisar que en concordancia con el artículo 116 de la Constitución Política y previamente a la existencia de la Ley 446 de 1998, el Decreto 2153 de 1992 había previsto las funciones concretas de la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de promoción y prácticas restrictivas de la competencia mas no las de competencia desleal, estableciendo un procedimiento especial contenido en el artículo 52.

El Decreto 2153 de 1992 no contempló los actos propios de competencia desleal como lo hizo respecto de los constitutivos de prácticas restrictivas de la competencia, por la obvia razón que solamente a partir de la Ley 446 de 1998 la Superintendencia de Industria y Comercio asumió funciones jurisdiccionales en esta materia, siendo éstas últimas aquellas que ya venían ejerciendo los jueces de la República en aplicación de la Ley 256 de 1996, normatividad igualmente aplicable por esta Entidad en desarrollo de los principios constitucionales de igualdad y excepcionalidad en la atribución de este tipo de funciones a entidades administrativas⁸.

Fue en el contexto de una función jurisdiccional, que la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia ordenó abrir investigación por presuntos actos de competencia desleal en contra de la sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. el día 29 de diciembre de 2000 mediante Resolución 35703 de ese mismo año.

Visto lo anterior, este Despacho no encuentra procedente reconocer tal como lo pretende la impugnante, la existencia de dos términos de prescripción diferentes (uno para la acción administrativa y otro para la acción judicial), teniendo en cuenta que en el presente caso, esta Superintendencia ha actuado en ejercicio de la función jurisdiccional que le ha sido atribuida legalmente, como antes se indicó.

Afirma la impugnante en su escrito que *"la facultad sancionatoria contenida en el número 15 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992, debe ser interpretada en concordancia con el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, salvo disposición en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres años de producido el acto que pueda ocasionarlas". (...)"De esa manera, la facultad de imponer sanciones por infracción a las normas de competencia caducan a los 3 años contados a partir del momento en que sucedieron los hechos."*

En este sentido es preciso tener en cuenta el análisis efectuado en el acápite anterior acerca de la naturaleza de la actuación de esta Superintendencia frente al caso que nos ocupa.

Ha quedado claro, que de acuerdo con las funciones atribuidas por los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, en la investigación que nos ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce

⁸ Resolución 40102 del 29 de noviembre de 2001. Superintendencia de Industria y Comercio.

Por la cual se resuelve un recurso

funciones típicamente jurisdiccionales⁹.

De conformidad con lo anterior, no es de recibo para esta Superintendencia admitir la aplicación de normas relacionadas con la caducidad, cuando para el presente caso, esta entidad no desarrolló paralelamente una investigación de naturaleza administrativa.

No obstante, vale la pena señalar que nada impide, como en efecto se hará, que de oficio se remita copia de esta denuncia a la Delegatura de Promoción de la Competencia para que de conformidad con los artículos 11 y 52 del Decreto 2153 de 1992, ponga en funcionamiento su actividad administrativa en calidad de ente de inspección, vigilancia y control, por medio de un proceso de naturaleza igualmente administrativa.

De otro lado, si bien es cierto en cumplimiento de la ley de competencia desleal esta Superintendencia debe velar no sólo por la defensa del interés particular, sino por el de quienes participan directamente en el mercado, también lo es, que en desarrollo de sus facultades jurisdiccionales deberá dar aplicación a la norma relativa a la prescripción de dicha acción.

En efecto, en el caso que nos ocupa existe una limitación en el tiempo para que el interesado ejerza su derecho a acudir al estado para exigir su protección. El concepto de prescripción obedece sin duda alguna a la necesidad de orientar el normal y correcto funcionamiento de una sociedad, pues con ella se busca la certidumbre en la existencia de los derechos y la individualización de sus titulares, de ahí que la prescripción extintiva sea de orden público, y que los particulares no puedan establecer modificaciones a lo dicho por la ley sobre este punto¹⁰.

Sobre la prescripción extintiva como fenómeno de orden público, la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

"La noción de leyes de orden público corresponde a aquellas normas que tienden a asegurar la organización que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y que tienen como característica predominante que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspiran más en el interés general que en el de los individuos¹¹".

Ahora bien, en lo que guarda relación con el tema de las medidas cautelares, en el presente caso la apoderada de la sociedad Caterpillar Inc. fue clara al señalar en escrito posterior a la denuncia, que la naturaleza de las mismas correspondía a aquellas contempladas en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley 256 de 1996¹².

Teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto para la adopción de las medidas cautelares tal como fue

⁹ Ahora bien, en sentencia C-649/01, la Corte Constitucional señaló que con posterioridad a la vigencia de ese fallo, la Superintendencia podrá adelantar investigaciones administrativas en competencia desleal e investigaciones jurisdiccionales en la misma materia.

¹⁰ López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I Parte General. Dupre Editores. Bogotá, 1997. Página 465.

¹¹ Corte Suprema de Justicia, cas. Junio 27 de 1940, "G:J", t. XLIX, página 569.

¹² A folio 49 del expediente aparece un oficio radicado bajo el número 00091172-2 del 21 de diciembre de 2000, mediante el cual la doctora Marcela Castillo Torres apoderada de la sociedad Caterpillar Inc. Señala: "(...) Me permito manifestar que la naturaleza de las medidas cautelares solicitadas dentro de la denuncia indicada en la referencia no corresponden a las contempladas en el párrafo 2 del artículo 31 de la Ley 256 de 1996 (...)"

Por la cual se resuelve un recurso

solicitada, es la comprobación de los hechos constitutivos de competencia desleal situación que confirma la imposibilidad de resolver sobre su admisibilidad, en este caso, por cuanto el fenómeno de la prescripción fue debidamente probado en el curso de la presente investigación.

Nótese que 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.

2 Respetto de la forma indebida de alegar la prescripción por parte de la sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda.

Frente a la solicitud de rechazo de la prescripción alegada por el apoderado de la denunciada, no asiste razón al recurrente al sostener que *"el apoderado de la denunciada debió haber alegado y demostrado la prescripción respecto de cada uno de los actos denunciados como desleales, individualmente considerados"*.

De acuerdo con nuestro sistema, en las normas sobre prescripción extintiva se consagra la obligatoriedad de alegarla siempre, dada su imposibilidad de ser reconocida de oficio por el juez¹³.

Ahora bien, como la facultad de alegar la prescripción extintiva sólo la tiene el demandado, se advierte que normalmente la forma de hacerlo será que al momento de ser demandado y haber operado la prescripción de la acción, lo manifieste al juez en el escrito de contestación de la demanda¹⁴.

Al respecto, autores como el profesor Hernando Morales Molina han señalado que *"La prescripción debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, pues no es susceptible de ser declarada de oficio (...). Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, lo que quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la relación procesal, o sea una vez que se promueve la acción (pretensión) y el adversario se propone extinguirla por tal vía"*¹⁵.

En el presente caso, el apoderado de la sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. mediante escrito radicado bajo el número 00091172-00000010 del 15 de febrero de 2001, solicitó a este Despacho declarar la prescripción de la acción de competencia desleal por haber transcurrido más de dos años a partir de la fecha en que la sociedad Caterpillar Inc. tuvo conocimiento de la persona que realizó la conducta desleal.

Por tanto, este Despacho considera adecuada legalmente la prescripción alegada por el apoderado de la sociedad denunciada.

De otro lado, no puede pretender la impugnante que sea analizado separadamente el término de prescripción para cada uno de los actos denunciados basándose en una interpretación propia del artículo 23 de la Ley 256 de 1996 y no en el verdadero sentido que quiso plasmar el legislador.

Señalar que en las mencionadas comunicaciones, jamás se manifestó haber tenido conocimiento de actos de competencia en general sino que tan solo fue solicitado a la denunciada el cese del uso

¹³ Artículo 2513 del Código Civil

¹⁴ Supra 12. Página 463.

¹⁵ Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, undécima edición. Editorial ABC, Bogotá. 1991. Página 387.

Por la cual se resuelve un recurso

indebido de una marca registrada con base al derecho que tenía Caterpillar Inc. sobre el mismo¹⁶, no es un argumento válido que desvirtúe el término a partir del cual debe ser contado el plazo de dos (2) años, alegado por Casa Caterpillar de Bogotá Ltda.

Como es de amplio conocimiento, para ejercer el derecho de acción es necesario presentar determinada pretensión, a fin de que sea resuelta mediante proceso por la autoridad judicial competente, a través de una demanda.

En el caso que nos ocupa, pese a haber intercambiado correspondencia desde el año 1995 solicitándole a Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. abstenerse de usar las marcas de su propiedad, Caterpillar Inc. no ejerció su acción en el momento procesal oportuno, dejando prescribir su derecho.

2.1 Respecto de la acción de competencia desleal por actos de desviación de la clientela individualmente considerados.

No se encuentra de recibo el argumento de la apoderada cuando afirma que *en las comunicaciones de 1995, nunca se manifestó tener conocimiento de actos que efectuara la denunciada que desviarán la clientela de su poderdante hacia la sociedad denunciada.*

El artículo 23 de la Ley 256 de 1996 señala dos plazos de prescripción a saber: uno de dos años a partir del momento en que el legitimado haya tenido conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, y en todo caso, tres años computados desde el momento de la realización del acto.

En el presente caso, el término de prescripción de la acción comenzó a contarse a partir del conocimiento que tuvo la sociedad Caterpillar Inc. del uso indebido de su marca por parte de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., independientemente de que para esa fecha, el apoderado de la sociedad denunciante hubiese sido consciente de la deslealtad que esa conducta hubiera podido revestir.

Ahora bien, respecto de la afirmación de la recurrente según la cual *el conocimiento de la desviación de la clientela no depende del mismo momento a partir del cual se conoció por primera vez el uso indebido de una marca sino que se trata de una conducta continua en el tiempo, teniendo en cuenta que la clientela es dinámica y el número de clientes cambia*, este Despacho reitera que la prescripción alegada en su oportunidad por el apoderado de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., fue la de dos (2) años contados a partir del conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y no el de tres (3) años a partir de la realización del acto.

Por tanto la tesis según la cual *tratándose de conductas continuadas, la iniciación del término de tres años contados a partir de la realización del acto se debe contar desde el momento que cese la conducta*, es inaplicable a este caso por las razones anteriormente expuestas.

2.2 Respecto de la acción de competencia desleal por actos de confusión individualmente considerados.

Señala la recurrente en su memorial, que *en las comunicaciones a las cuales se hace mención, tampoco se manifestó tener conocimiento de actos que efectuara la denunciada que crearán confusión*,

¹⁶ A folio 9 del escrito radicado bajo el número 00091172-00040011 de 2002, la apoderada de Caterpillar Inc. señala: "(...) En las cartas jamás manifestamos tener conocimiento de actos de competencia desleal en general: "Simplemente se solicitó el cese del uso indebido de una marca registrada con base al derecho que tienen mi poderdante a su uso exclusivo"(...).

Por la cual se resuelve un recurso

agregando que el conocimiento del uso indebido de una marca no conlleva el conocimiento de un acto de confusión, razón por la cual no puede predicarse la confesión del conocimiento de ese acto.

Sobre este punto, ha sido la memorialista la encargada de relacionar el uso de un signo distintivo ajeno con el concepto de confusión al señalar que:

"En este caso el uso del signo distintivo ajeno por parte de un comerciante pone en peligro el mercado, especialmente a los consumidores. La confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor error acerca de la procedencia última de la prestación -del producto o servicio- que se ofrece en el mercado. Las modalidades de confusión son englobadas en dos categorías: confusión en sentido estricto y confusión en sentido amplio. La primera es cuando (sic) se produce un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, esto es, cuando se considera que ambas proceden de la misma empresa. La segunda, es cuando (sic) el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino que, aun siendo consciente de que las dos mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada una de las prestaciones existen relaciones comerciales, económicas o de organización. Esto es lo que en derecho marcario se conoce como riesgo de asociación".

No se entiende entonces la razón de tal afirmación, cuando ha sido la impugnante quien ha afirmado enfáticamente que "el conocimiento del uso indebido de una marca no conlleva al conocimiento de un acto de confusión".

Ahora bien, en cuanto a la continuidad de la conducta del demandado, este Despacho reitera que el término de prescripción de la acción comienza a contar a partir del conocimiento que tuvo la sociedad Caterpillar Inc. del uso indebido de su marca por parte de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., esto es 1995, por tanto los argumentos de la apoderada relativos a la prescripción de tres (3) años no serán tenidos en cuenta.

2.3 Respecto de la acción de competencia desleal por actos de explotación de la reputación ajena individualmente considerados.

No resultan válidos los argumentos de la recurrente cuando afirma que: *en las cartas de las cuales se deduce la confesión con base en la cual fue decretada la prescripción se le hizo a la denunciada un requerimiento para que dejaran de usar las marcas alegando el derecho sobre éstas basada en las que ya tenían concedidas y en la negación que hizo la Superintendencia respecto de las solicitudes marcarias solicitadas por la denunciada, situación que no debe entenderse como una confesión.*

Al respecto, esta Superintendencia reitera que la confesión a la cual se hace referencia en el acto administrativo impugnado, es aquella que guarda relación con el hecho "52" de la denuncia presentada por la denunciante en la que se señala que "mediante carta del 13 de marzo de 1995 se le solicitó a la sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. que se abstenga de usar las marcas Caterpillar, Cat, Cat y diseño y Caterpillar y diseño", prueba que fue tenida en cuenta para contabilizar el término de prescripción alegada por la denunciada.

Independientemente de las mayores o menores implicaciones que por el transcurso del tiempo pueda llegar a tener sobre la conducta denunciada por Caterpillar Inc., el plazo de dos años señalado en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 es claro y deberá ser calculado a partir en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto.

Por la cual se resuelve un recurso

No puede pretender la apoderada que el término de prescripción alegado en el presente caso deba contarse a partir del momento en que la sociedad denunciante pudo haber sido consciente de las consecuencias desleales que hubiera revestido la conducta de la sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda.

Este Despacho no pretende desconocer la ocurrencia de ciertas conductas continuadas con el transcurrir del tiempo, se trata tan sólo de la imposibilidad legal que como entidad revestida de funciones jurisdiccionales tiene para conocer de un derecho que ya ha prescrito.

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución 41158 del 6 de diciembre de 2001.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Marcela Castillo Torres apoderada de la sociedad Caterpillar Inc. y al doctor Jorge E. Vera Vargas, apoderado de la sociedad Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contra no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los **01** ABR. 2002

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


MONICA MURCIA PAEZ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

Certifico que la resolución 10696 de fecha 01-Abril/02
fue notificada mediante edicto número 9267
ante el 26 ABR. 2002 desfilado el 10 MAYO 2002

Por la cual se resuelve un recurso

Notificaciones:

Doctora
MARCELA CASTILLO TORRES
C.C. 39.784.109 de Usaquén
Apoderada
CATERPILLAR INC.
Calle 93 A No. 14-17 Oficina 311
Ciudad

Doctor
JORGE E. VERA VARGAS
C.C. 17.150.455 de Bogotá
Apoderado
CASA CATERPILLAR DE BOGOTÁ LTDA.
Calle 70 A No. 11-43
Ciudad

