



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 10875 DE 2005
(18 MAYO 2005)

Radicación: 02102848

“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 “El Tejadito Limitada”, mediante apoderado, solicitó el 13 de noviembre de 2002, la iniciación de un trámite jurisdiccional por competencia desleal, el cual se orienta a que se declare que la sociedad “Los Tejaditos Limitada”, desarrolló en su contra los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10, 11, 12 y 15 de la Ley 256 de 1996 (fl. 1 a 11).

Mediante oficio 02102848-00000001 del 3 de diciembre de 2002, el Despacho requirió al actor, para que complementara su escrito de acción presentando una descripción clara de los hechos objeto de la petición, junto con las circunstancias de modo y lugar que los rodean. (fl. 63).

El anterior requerimiento fue contestado por el actor el día 15 de enero de 2003, mediante oficio radicado bajo el número 02102848-00000002 (fl. 65), respondiendo los puntos acerca de los que se le cuestionaba y presentando un nuevo memorial de acción (fl. 67 a 75), en el que unificó en un solo texto sus dos escritos. Así, la sociedad “El Tejadito Limitada” presentó una acción judicial, para que en ejercicio de las facultades excepcionales consagradas en la ley 446 de 1998, se declaren fundadas las siguientes pretensiones:

“Pido a usted que mediante resolución de carácter definitivo se declare:

“PRIMERA: Que la sociedad LOS TEJADITOS LTDA., NIT 800.090.625-1, con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, ha incurrido en actos de competencia desleal, por confusión, por usar el nombre comercial y la marca de productos y servicios LOS TEJADITOS, para distinguir actividades comerciales relacionadas con productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Marcas, signo confundiblemente idéntico a EL TEJADITO, sobre el cual tiene derechos de uso exclusivos tanto sobre el nombre comercial como sobre la marca de productos y servicios, la sociedad EL TEJADITO LTDA., domiciliada en la ciudad de Medellín, Antioquia, signo destinado a las mismas actividades comerciales, y para distinguir idénticas actividades comerciales.

“SEGUNDA: Que la sociedad LOS TEJADITOS LTDA., domiciliada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, ha incurrido con el uso del nombre comercial y la marca LOS TEJADITOS, en desviación de clientela en contra de la sociedad EL TEJADITO LTDA., domiciliada en la ciudad de Medellín, Antioquia, toda vez que uno y otro son usados en idéntica clase de establecimientos de comercio y para distinguir idénticas actividades comerciales.

Expediente No. 02102848

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

“TERCERA: Que por tales hechos se le impone (sic) las sanciones pertinentes a la sociedad LOS TEJADITOS LTDA., domiciliada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

“CUARTA: Que se ordena (sic) a la sociedad LOS TEJADITOS LTDA, domiciliada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, a modificar en un término máximo de diez (10) días su nombre comercial LOS TEJADITOS, y su marca de productos y servicios LOS TEJADITOS en actividades relacionadas con las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Marcas, octava versión, de forma tal que evite toda posibilidad de confusión con el nombre comercial EL TEJADITO y la marca de productos y servicios EL TEJADITO, cuyos derechos de uso exclusivo en la actividad comercial relacionadas con productos y servicios de las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Marcas, corresponden a la sociedad EL TEJADITO LTDA., domiciliada en Medellín, Antioquia.”

Las pretensiones arriba citadas, se fundamentan en los hechos que a continuación se exponen:

En primer lugar, señala el apoderado de la sociedad “El Tejadito Limitada” que ésta es una sociedad comercial legalmente constituida desde 1972 en la ciudad de Medellín, cuyo objeto social es *“la elaboración, compraventa y todo lo relacionado con la panadería y sus afines”* y que tiene registrada la marca nominativa EL TEJADITO, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Agrega, así mismo, que la sociedad “Los Tejaditos Limitada” es una sociedad comercial, legalmente constituida desde 1990 en la ciudad de Cali (Valle), que viene utilizando sin autorización de la sociedad “El Tejadito Limitada”, el signo “Los Tejaditos” en la denominación de su empresa y establecimientos de comercio, para distinguir productos y servicios de las clases 30 y 42 Internacional, pese a haber sido negado por parte de esta Superintendencia el registro de dicha marca mixta.

Finaliza la reseña fáctica, advirtiendo que los actos y hechos ejecutados por la sociedad “Los Tejaditos Limitada” han dado lugar a que en forma paulatina y secuencial se esté desviando y acaparando a su favor, tanto la clientela real como potencial de la sociedad “El Tejadito Limitada” de la ciudad de Medellín.

SEGUNDO: Que con fundamento en la solicitud a la que viene de hacerse referencia en el considerando precedente, se inició el correspondiente proceso mediante la expedición, por parte del Superintendente de Industria y Comercio (e), de la resolución No. 20150 del 23 de julio de 2003 (fl. 204).

TERCERO: Que notificada la providencia que dispuso la iniciación de la presente actuación, dentro del término otorgado a la accionada para que solicitara y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro de la misma, ésta intervino a través de apoderado judicial, argumentando, en resumen lo siguiente:

Señala el apoderado de la sociedad “Los Tejaditos Limitada”, que para el caso concreto de la desviación de la clientela, no hay prueba alguna con la que insinúe al menos que la sociedad accionada ha utilizado su nombre social desde 1990, con el objeto de desviar la

Expediente No. 02102848

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

clientela o que con determinados actos haya pretendido el mismo efecto, no sólo porque “Los Tejaditos Limitada” tiene su propia clientela, sino porque la sociedad “El Tejadito Limitada” no sólo vende productos totalmente distintos de los de la primera, sino que su objeto social lo desarrolla en distinta ciudad.

Ahora bien, respecto de los actos de confusión, manifiesta el apoderado de la accionada que los actos de la sociedad denunciada fueron y están encaminados a actuar con el nombre que se inscribió legalmente ante la Cámara de Comercio de Cali y tan correcta y transparente ha sido su conducta, que intentó solicitar la marca y ante la negación de la misma, ha intentado la anulación de ésta para no perder su nombre y su clientela en la ciudad de Cali.

En cuanto a los supuestos actos de engaño, indica que éstos no son posibles, teniendo en cuenta que los productos que se ofrecen por una y otra sociedad no son los mismos y los establecimientos que posee cada una de las sociedades, aunque están en el mismo territorio colombiano, no están en la misma ciudad. Agrega que la sociedad accionada cumplió con el deber legal de inscribirse como tal ante la Cámara de Comercio de Cali, siguiendo todos los requisitos y exigencias legales. Afirma que no hay prueba alguna de las supuestas omisiones o indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, que exige la norma para que se presente la conducta objeto de examen.

Respecto de los presuntos actos de descrédito, reitera el apoderado de la accionada que no hay prueba siquiera sumaria que corrobore que la sociedad “Los Tejaditos Limitada”, haya incurrido en la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas mediante las cuales haya desacreditado a la sociedad “El Tejadito Limitada”, ni en su actividad, prestaciones o en su establecimiento, ni mucho menos en las relaciones mercantiles de esa sociedad con terceros.

Por otra parte, sostiene el memorialista que la sociedad accionada no ha tenido que aprovechar el nombre de “El Tejadito Limitada”, porque ella misma ha venido haciendo su propia clientela, incluso desde antes que adoptara su nombre social.

Al descorrer el traslado, el accionado formuló, adicionalmente, las siguientes excepciones de mérito:

1. Mala fe por parte de la demandante.
2. Inexistencia de los supuestos actos de competencia desleal.
3. Prescripción de la acción.

CUARTO: Que agotado el término otorgado a la accionada para que solicitara y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer dentro de la presente actuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, se dispuso la realización de audiencia de conciliación, en desarrollo de la cual no se llegó a ningún acuerdo.

QUINTO: Que en cumplimiento del procedimiento previsto para la presente acción, el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia presentó ante este Despacho el correspondiente informe motivado a través del cual conceptuó “...que la

Expediente No. 02102848

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

sociedad accionante, no se encuentra legitimada por activa para ejercer la acción declarativa y de condena pretendida, por no cumplir los presupuestos señalados en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996.”. De este informe motivado se dio traslado a quienes intervienen en el proceso.

SEXTO: Que con ocasión del traslado que se hiciera del informe motivado, ambas partes presentaron alegatos a través de sus apoderados, los cuales se sintetizan de la siguiente manera:

6.1. El Tejadito Limitada.

Frente al informe motivado proferido por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, el apoderado de la sociedad accionante señala que no puede existir demostración más clara del interés de ampliación de mercados de la sociedad “El Tejadito Limitada”, que la de proceder a registrar la marca de productos EL TEJADITO, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, vigente hasta el 26 de marzo de 2009.

Afirma que, atendiendo a que el derecho de exclusiva (sic) en materia de propiedad industrial se extiende a todo el territorio geográfico colombiano, el uso de una enseña comercial y marca idéntica por parte de un establecimiento de comercio distinto, impide a la accionante, “El Tejadito Limitada” la posibilidad de ampliar su mercado a todo el territorio nacional.

Sostiene el memorialista, que no cabe duda que la parte demandada no está respetando el principio de la buena fe comercial, dado el derecho prevalente y preferente al signo EL TEJADITO de propiedad de la sociedad accionante y agrega que si la parte demandada hiciera uso de la buena fe comercial, tendría que haber cesado en forma inmediata el uso de la enseña y la marca LOS TEJADITOS.

Respecto de la afirmación del Superintendente Delegado según la cual *“es una máxima de la experiencia que los potenciales compradores adquieren los productos o servicios ofrecidos solo en la ciudad donde residen”*, indica el apoderado de la sociedad accionante que determinadas ciudades adquieren notoriedad por el ofrecimiento de determinados productos o servicios y que los desplazamientos del público a esos lugares se hacen con el propósito, entre otros, de adquirir esos productos o servicios.

Señala el memorialista, que teniendo sus raíces en la ciudad de Medellín, la sociedad accionante ha popularizado sus productos hasta el punto que gran parte de sus ventas las hace a personas no residentes en esa ciudad, las cuales compran sus pasteles para ser trasladados a sus ciudades de origen.

Indica que el Despacho desconoce que las nuevas tecnologías hacen que los establecimientos de comercio ya no sean estáticos, puesto que sus productos y servicios pueden ser ofrecidos a todo el territorio nacional y a territorio extranjero.

Expediente No. 02102848

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

Finalmente, sostiene que la tesis del Superintendente Delegado impide a la sociedad accionante, la posibilidad de otorgamiento de licencias de uso o de franquicias a terceras personas, que directamente estén interesadas en ampliar la cobertura de sus negocios en la ciudad de Cali y por ende, en cualquier otra ciudad del país, incluyendo Medellín.

6.2. Los Tejaditos Limitada.

Solicita el apoderado de la sociedad accionada, declarar la prosperidad de las excepciones contenidas en la contestación de la demanda y que se profiera, por tanto, sentencia de fondo en la que se manifieste que Los Tejaditos Limitada: a) no ha incurrido en actos de desviación de la clientela; b) no ha incurrido en actos de confusión; c) no ha incurrido en actos de engaño; d) no ha incurrido en actos de descrédito; e) no ha incurrido en actos de explotación de la reputación ajena y f) la inexistencia de los supuestos actos de competencia desleal.

Señala que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, como quiera que no se cumplen los requisitos de carácter objetivo y territorial necesarios para que prospere la acción incoada. En consecuencia, sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio debe proferir una sentencia consecuente con el informe motivado y para que sea de fondo deberán declararse probadas las excepciones de mérito formuladas en la contestación de la demanda.

Afirma el apoderado de la accionada que además de declarar que la sociedad “El Tejadito Limitada” no se encuentra legitimada para incoar la acción dentro del proceso de la referencia, esta Superintendencia deberá también declarar como consecuencia directa de ello, la inexistencia de los supuestos actos de competencia desleal que el demandante le atribuye a “Los Tejaditos Limitada” por no encontrarse probado que la accionante tuviera establecimientos de comercio en la ciudad de Cali, ni la intención de establecerse en esa ciudad, ni que tuviera una reputación en Cali, ni que se le hubiera causado un perjuicio derivado de la comisión de actos desleales que se le deban atribuir a la accionada.

Sostiene, que de conformidad con el artículo 21 de la Ley 256 es necesario demostrar la participación o la intención de participar en el mercado, situación que en el presente caso no resultó probada.

Manifiesta, que según los hechos objeto de investigación, este es un caso de similitud u homonimia en los nombres de las partes involucradas en el proceso, sin que esa semejanza sea atribuida a actos que hayan tenido por objeto o efecto el de incurrir en actos de competencia desleal, teniendo en cuenta la coexistencia de las sociedades por más de 14 años y la falta de coincidencia territorial en el mercado relevante de los productos que comercializan, de los consumidores y de los productos mismos.

Indica que esta simple homonimia aunada a la ausencia de los requisitos objetivo y territorial que exige la Ley 256 de 1996 para su aplicación, hace que se deba absolver a la sociedad accionada de las conductas investigadas. Además de la homonimia, señala que en ningún caso puede constituir tal homonimia por si sola, un acto atentatorio de la buena

Expediente No. 02102848

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

fe, pues no hay ningún elemento o hecho indicador que por su naturaleza hubiere tenido por objeto o efecto sacar un provecho a partir del nombre de la sociedad demandante.

SÉPTIMO: Que habiéndose surtido las diferentes etapas del trámite legalmente establecido para esta acción, procede este Despacho a decidir el presente proceso en los siguientes términos:

7.1 La acción interpuesta y el tipo de proceso que acá se adelanta.

Antes de abordar el análisis concreto de los hechos que en este proceso se debaten, conviene detenerse en el tipo de acción impetrada, pues ella determina el marco dentro del cual actúa el juez – en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio – y resulta importante para aclarar algunos aspectos debatidos por el accionante en su memorial de alegatos.

Así, partiendo del documento de acción presentado por el actor, se observa que en éste se exponen las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que la sociedad LOS TEJADITOS LTDA., NIT 800.090.625-1, con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, ha incurrido en actos de competencia desleal, por confusión, por usar el nombre comercial y la marca de productos y servicios LOS TEJADITOS, para distinguir actividades comerciales relacionadas con productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Marcas, signo confundiblemente idéntico a EL TEJADITO, sobre el cual tiene derechos de uso exclusivos tanto sobre el nombre comercial como sobre la marca de productos y servicios, la sociedad EL TEJADITO LTDA., domiciliada en la ciudad de Medellín, Antioquia, signo destinado a las mismas actividades comerciales, y para distinguir idénticas actividades comerciales.

“SEGUNDA: Que la sociedad LOS TEJADITOS LTDA., domiciliada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, ha incurrido con el uso del nombre comercial y la marca LOS TEJADITOS, en desviación de clientela en contra de la sociedad EL TEJADITO LTDA., domiciliada en la ciudad de Medellín, Antioquia, toda vez que uno y otro son usados en idéntica clase de establecimientos de comercio y para distinguir idénticas actividades comerciales.

“TERCERA: Que por tales hechos se le impone (sic) las sanciones pertinentes a la sociedad LOS TEJADITOS LTDA., domiciliada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

“CUARTA: Que se ordena (sic) a la sociedad LOS TEJADITOS LTDA, domiciliada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, a modificar en un término máximo de diez (10) días su nombre comercial LOS TEJADITOS, y su marca de productos y servicios LOS TEJADITOS en actividades relacionadas con las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Marcas, octava versión, de forma tal que evite toda posibilidad de confusión con el nombre comercial EL TEJADITO y la marca de productos y servicios EL TEJADITO, cuyos derechos de uso exclusivo en la actividad comercial relacionadas con productos y servicios de las clases 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Marcas, corresponden a la sociedad EL TEJADITO LTDA., domiciliada en Medellín, Antioquia.”

Expediente No. 02102848

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

No cabe duda que la acción presentada es una acción de competencia desleal. Así lo evidencian las pretensiones arriba citadas, el enunciado de la acción, las normas de derecho citadas por el propio actor y las disposiciones de la ley 256 de 1996 que el demandante considera que fueron violadas. Así las cosas, habiendo fijado el actor el litigio como una acción de competencia desleal, el juez debe pronunciarse acerca de si los hechos cuestionados en la acción, constituyen o no una infracción a las normas que rigen la leal competencia en Colombia, sin poder *“variar su contenido, interpretar su texto, deducir pretensiones no comprendidas y, en fin, adelantar cualquier tipo de actividad hermenéutica que se traduzca en alterar la esencia de la reclamación sometida a su escrutinio en aras de establecer que lo demandado constituye otro tipo de asunto que no hace parte de su competencia.”*¹

Siendo el proceso que acá se decide un proceso por competencia desleal, el marco jurídico sobre el cual recae el análisis del juez, es precisamente el de las normas y principios que rigen la competencia desleal, por lo cual, si bien los hechos que se demandan podrían eventualmente afectar otras instituciones jurídicas, el fallo que se profiere deberá estar enfocado a resolver únicamente las pretensiones que fueron presentadas, sin que sea jurídicamente admisible que éste se extienda a un objeto distinto al pretendido en la acción, o por causa diferente a la invocada en ésta (art. 305 del C.P.C.).

La anterior precisión tiene importancia, pues los hechos que cita el actor en su acción, se basan en la titularidad que él tiene sobre unos signos distintivos y a la supuesta usurpación de los mismos por parte de la actora. Adicionalmente, el actor sostiene en sus alegatos, que un fallo desfavorable a sus pretensiones ignoraría los derechos que a nivel nacional tiene en materia de propiedad industrial.

En este punto resulta oportuno recordar que el artículo 1° de la Ley 256 de 1996, dispone que dicha ley se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, lo cual implica que independientemente de que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el actuar indebido genera para los afectados directos por el acto y consecuencialmente para los consumidores. Así, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión no implica que en todos los casos una eventual infracción al régimen de propiedad industrial conlleve automáticamente la prosperidad de una acción por competencia desleal, pues como se dijo, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir las normas sobre propiedad industrial, sino por ser un acto de competencia desleal.

Sobre este particular se ha pronunciado la jurisprudencia nacional en igual sentido, manifestando lo siguiente:

¹ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, -Sala de Decisión Civil-Familia- M.P. Dr. Alvaro José Trrejos Bueno. 12 de diciembre de 2003.

Expediente No. 02102848

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

“[L]a violación de las normas de derechos relativos a marcas y patentes no excluye la posibilidad de que se inicien investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o sea, con la violación de las normas sobre marcas y patentes] se vulneran además las normas de lealtad que deben gobernar las actividades mercantiles”² (negrillas y aclaraciones originales). Sin embargo y como se dijo, para que se declare que la conducta demandada es constitutiva de competencia desleal, no basta con que “se lesion[e] un derecho de exclusiva, vale decir, un derecho absoluto sobre un bien conformante de la propiedad industrial, si en la conducta no se yuxtaponen los elementos necesarios para tipificar conductas de competencia desleal, [pues en esos casos] la acción es otra: la que corresponde a todo propietario para defender el derecho de goce del bien del cual es titular”.³

En consecuencia, siendo claro que las pretensiones de la actora corresponden a aquellas que se enuncian en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 como pertenecientes a la acción de competencia desleal, **“el fallo definitivo tendrá que auscultar si están acreditados los hechos que, presuntamente, se erigen como prácticas que encuadren en las hipótesis normativas denunciadas, sin que el juzgador deba ir más allá para determinar que se producen otros efectos colaterales o implícitos, como, verbigracia, puede suceder con los que atañen a la propiedad industrial propiamente dicha.”⁴** (Negrillas fuera del texto)

7.2. Legitimación

Partiendo del hecho de que el presente proceso se encamina a determinar si las pretensiones por competencia desleal presentadas por el actor tienen vocación para ser declaradas fundadas, se hace necesario establecer, en primer lugar, si los sujetos que participan en el proceso cumplen con los requisitos de legitimación activa y pasiva establecidos por la Ley 256 de 1996, pues de encontrarse que no hay legitimación en cualquiera de ellos, las pretensiones presentadas habrán de despacharse negativamente.

7.2.1 Legitimación Activa

En cuanto a la legitimación activa, 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”**.

De conformidad con lo anterior, se tiene que está legitimada por activa para interponer la acción declarativa y de condena, la persona afectada por los actos de competencia desleal que demanda, cuando siendo participante en el mercado, o habiendo demostrado su

² Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Edgar Carlos Sanabria Melo. Bogotá, agosto 05 de 2003.

³ Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Germán Valenzuela Valbuena. Bogotá, diciembre 16 de 2004.

⁴ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, -Sala de Decisión Civil-Familia- M.P. Dr. Alvaro José Trrejos Bueno. 12 de diciembre de 2003.

Expediente No. 02102848

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

intención de participar en éste, sus intereses económicos resulten perjudicados. Por su parte, estará legitimada para interponer la acción preventiva o de prohibición, la persona que piense que puede llegar a ser afectada por los actos de competencia desleal que demanda, pues estando participando en el mercado o habiendo demostrado su intención de participar en éste, sus intereses económicos resultan amenazados.

Para el doctor Hernando Morales Molina⁵, la legitimación sólo existe cuando demanda la persona a quien la ley sustancial ha facultado para ello, precisamente contra la persona frente a la cual la pretensión de que se trata, tiene que ser ejercitada. De modo que la calidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio, se llama legitimación para obrar, **activa para aquél que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer**. La legitimación para obrar o en causa, determina lo que entre nosotros se denomina impropriamente personería sustantiva, y es considerada por lo general como sinónima de la titularidad del derecho invocado. Así, por ejemplo, si el demandante no prueba su calidad de dueño, perderá la demanda por falta de legitimación activa, como también la perderá si no demuestra que el demandado es el poseedor, como consecuencia de la falta de legitimación pasiva de éste. Esta titularidad configura una posición de sujeto activo y del sujeto pasivo de la pretensión anterior al proceso y que se examina en la sentencia.

De esta manera, para establecer si en el presente proceso la parte activa se encuentra legitimada para obtener una sentencia favorable, es menester determinar si sus intereses económicos resultan afectados por los actos que demanda, para lo cual se debe determinar si participa en el mercado en que se realizaron los hechos que cuestiona, o si está demostrada su intención de participar en éste (art. 21), exigencia que resulta concordante con el 3° de la Ley 256 de 1996, el cual prevé que dicha ley “*se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado*”, estableciéndose con ello unos sujetos activos y pasivos calificados para poder considerar una conducta como de competencia desleal.

De acuerdo con lo anterior, el elemento “*mercado*” y la noción que de éste se tenga, resultan absolutamente relevantes. En este orden de ideas, una persona participa en un mercado, cuando compite en éste, buscando disputar o adquirir para si una clientela. En tal sentido, el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo como base el mercado en el cual se desempeña el actor, quiénes son los potenciales compradores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles son los factores que determinan la posible adquisición por parte de ellos.

Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá, siguiendo a Portellano, ha dicho que “*el alcance del concepto ‘mercado’, debe ser considerado como el espacio jurídico en el cual cada empresario que pretende atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los*

⁵ MORALES Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá: Editorial A B C, 1985, p. 147 y 148.

Expediente No. 02102848

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

consumidores, realiza, a través de los diferentes instrumentos para lograrlo, las ofertas que conduzcan a la celebración de negocios jurídicos.”⁶

Así las cosas, si bien para determinar cuál es el mercado concreto en el que un oferente participa se pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o el psicodemográfico), cualquiera que sea el método que se emplee, siempre estarán presentes dos factores primordiales, como son el tipo de producto o servicio que se ofrece, y el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta⁷.

En el presente caso, los hechos en los que se fundamenta la acción impetrada se realizan dentro del mercado de la pastelería y panadería de la ciudad de Cali, pues es en esa ciudad y respecto de esos productos, en donde el demandado realiza el anuncio de la expresión “Los Tejaditos” y en el cual la parte pasiva puede influir en la atracción de una clientela. En efecto, una persona que requiera productos de panadería y pastelería adquiere dichos productos en la ciudad donde reside, no siendo habitual que se desplace a otra ciudad para adquirirlos ante un eventual incremento en su precio. Así las cosas, para este caso concreto, el mercado en el cual se realizan los actos que se cuestionan y en el que por ende deben participar los sujetos procesales, es el de la pastelería de la ciudad de Cali.

Analizando el material probatorio recaudado durante el proceso, se tiene que en el expediente no existe prueba alguna que demuestre que la actora participa en el mercado de la pastelería de Cali, ni que sus intereses económicos han sido afectados o perjudicados por los actos que cuestiona. En igual sentido, tampoco existe prueba que demuestre que la actora tiene intención de participar en dicho mercado, por lo cual tampoco está demostrado la forma cómo sus intereses económicos pudieran ser amenazados por los actos que cuestiona.

El accionante manifiesta en sus alegatos que *“no puede existir demostración más clara del interés de ampliación de mercados de mi poderdante, que la de proceder a registrar su marca de productos EL TEJADITO”*. La afirmación anterior, no demuestra la intención del actor de participar en varios mercados, pues el hecho de obtener el registro de una marca no prueba ni obliga a su titular a utilizar la marca de la que es titular en una o varias ciudades. Si a lo anterior se agrega que a pesar de que la sociedad actora existe y ejerce su objeto social en la ciudad de Medellín desde el año 1972 y que la marca “EL TEJADITO” fue registrada en 1999 sin que hasta la fecha haya expandido sus servicios a municipios que no sean colindantes con la ciudad de Medellín, se tiene que la afirmación respecto del supuesto *“interés de ampliación de mercados”* de la sociedad actora

⁶ Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Germán Valenzuela Valbuena. Bogotá, diciembre 16 de 2004.

⁷ Frente a este punto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-375-95, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha señalado que la determinación del mercado “no sólo se precisa a partir de las coordenadas geográficas, sino también con base en el producto o bien materia de transacción. A este respecto, será decisivo esclarecer en la realidad si el bien puede resultar, en términos de precios, calidades y demás características, intercambiable por otros o no intercambiable por ellos. En este último caso, se tratará de un mercado separado; en el primero, de un mismo mercado.”

Expediente No. 02102848

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

sustentado en el registro de la marca, no sólo carece de credibilidad, sino que también carece de pruebas que demuestren la realidad de tal afirmación.

Como se dijo anteriormente, si bien el uso de una marca por parte de una persona no autorizada para ello puede dar lugar a una acción marcaria, este hecho por si sólo no da lugar para que el mismo sea el fundamento de una acción por competencia desleal, pues para que la misma sea procedente, es necesario que se cumplan los supuestos propios previstos por la ley 256 de 1996, dentro de los cuales la legitimación activa y la determinación del mercado resultan relevantes.

Por lo tanto, este Despacho considera que aunque la sociedad “El Tejadito Limitada” es titular de derechos marcarios objeto de protección por parte de las normas que al respecto existen, en el expediente no está demostrada su participación en el mercado de la pastelería y panadería de la ciudad de Cali, ni su intención de participar en el mismo.

No debe olvidarse que quien afirma los hechos en que se funda una pretensión debe probarlos; en este caso, a la parte actora, a quien le correspondía tal carga procesal, no los probó, por lo cual debe asumir las consecuencias que la ley ha previsto para quien no asume la carga procesal que impone acceder a la administración de justicia a través de las acciones legalmente previstas y bajo las condiciones de probanza necesarias para llevar al juzgador la certeza que le permita declarar fundadas sus pretensiones.

En conclusión, como en el presente proceso la actora no demostró su intención de participar en el mercado de la pastelería y panadería de la ciudad de Cali, y siendo ésta una carga procesal de la misma, se concluye que la sociedad “El Tejadito Limitada” carece de legitimación activa para obtener una providencia favorable a sus pretensiones por competencia desleal.

8.2.2 Prescripción

Sin perjuicio de que la falta de legitimación activa es suficiente para declarar infundadas las pretensiones de la actora, no sobra afirmar que en este caso ha operado la prescripción de la acción, tal y como lo argumentó la parte pasiva en las excepciones que presentó.

El artículo 23 de la ley 256 de 1996, establece que “[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.”

Respecto de la forma como se contabiliza la prescripción, 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

Expediente No. 02102848

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

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 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 (...)⁸.

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 prescripción⁹.

“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”¹⁰. (Negrillas por fuera del texto)

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

⁹ 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”.

¹⁰ 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. 02102848

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

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.

En mérito de 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 infundadas las pretensiones de la parte actora por no encontrarse legitimada por activa dentro del presente proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar fundada la excepción de prescripción propuesta por la parte accionada.

ARTÍCULO TERCERO: Dadas las resultas del proceso, condenar en costas a la parte actora.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente y en su defecto por edicto la presente decisión al doctor Jorge E. Vera Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.150.455 y portador de la tarjeta profesional número 12122 del C.S. de la J., en su calidad de apoderado de la sociedad “El Tejadito Limitada” y al doctor Gustavo Adolfo Palacio Correa, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.135.259 de Pereira y portador de la tarjeta profesional número 82082 del C.S. de la J., en su calidad de apoderado de la sociedad “Los Tejaditos Limitada”, informándoles que contra la presente sólo procede recurso de apelación ante el Superintendente de Industria y Comercio para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Civil, personalmente, en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los 18 MAYO 2005

El Superintendente de Industria y Comercio,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Expediente No. 02102848

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

Notificaciones:

Accionante:

Doctor
JORGE E. VERA VARGAS
C.C. 17.150.455
T.P. 12122 del C.S de la J
Apoderado
EL TEJADITO LIMITADA
Calle 70 A No. 11-43
Ciudad

Accionada:

Doctor
GUSTAVO ADOLFO PALACIO CORREA
C.C. 17.150.455
T.P. 12122 del C.S de la J.,
Apoderado
LOS TEJADITOS LIMITADA.
Carrera 11 No. 84-42 Interior 9
Ciudad

JJK/JCC/mvff