



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

RESOLUCIÓN NÚMERO DE 2004
 (16472)

Radicación 04069320

23 JUL. 2004

Por la cual se niega el decreto de unas medidas cautelares

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
 en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la sociedad Fábrica de Medias Crystal S.A., identificada con el NIT 890900345-7 y con domicilio en la ciudad de Medellín, mediante apoderado, presentó solicitud de medidas cautelares en contra del señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.557.030, propietario del establecimiento de comercio Confecciones Reymon Mr., ubicado en la ciudad de Bogotá, por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.

Al presentar el escrito de acción, la sociedad accionante solicita que se decreten como medidas cautelares las siguientes:

"1.1.- Que se ordene a REINALDO BURGOS ORTIZ que cese de manera inmediata la producción, venta, ofrecimiento en venta y distribución de productos identificados con las marcas "Punto Blanco – Punto Locura".

"1.2.- Que se ordene a REINALDO BURGOS ORTIZ la constitución por(sic) de una garantía suficiente

"1.3.- Que se ordene a REINALDO BURGOS ORTIZ el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo las etiquetas, material impreso o de publicidad y demás materiales y medios que sirven predominantemente para cometer la infracción".

SEGUNDO: Que la argumentación de Fábrica de Medias Crystal S.A. para explicar la pertinencia de las medidas cautelares, es la siguiente:

- 1 La Fábrica de Medias Cristal es titular de las marcas PUNTO BLANCO – PUNTO LOCURA y PUNTO LOCURA y de los demás signos que sirven para distinguirlas, como consta en los certificados 144.207, 144.208, 13580 y 13584, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que tiene derecho a su uso exclusivo.
- 2 *"Reinaldo Burgos Ortiz, a través de su establecimiento comercial REYMOND PERFECCION, está produciendo, vendiendo, ofreciendo en venta y distribuyendo productos con marcas iguales a las registradas por FÁBRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A., confundiendo y engañando al público en general, causándole graves perjuicios a FÁBRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A."*
- 3 El objetivo de la solicitud de medidas cautelares es evitar las consecuencias nefastas de las infracciones marcarias cometidas, obtener y conservar las pruebas, asegurar la efectividad de las acciones y el resarcimiento de los daños y perjuicios, con miras al inicio posterior de acciones legales por estos hechos.

TERCERO: Que para resolver la solicitud de medidas cautelares solicitadas por Fábrica de Medias Crystal S.A., deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Consideraciones generales

El artículo 31 de la Ley 256 de 1996, dispone que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, **a instancia de persona legitimada** y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes” (resaltado fuera de texto).

Ahora bien, el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, mediante sentencia de noviembre 4 de 2003, señaló en relación con el decreto de medidas cautelares, que éstas “son una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, cuando quien las solicita muestra unas precisas circunstancias, como es la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (*fumus boni iuris*) y el peligro de daño por la demora del proceso o de los mecanismos normales de protección (*periculum in mora*). De manera que las cautelas son herramientas para garantizar un estado de hecho o de derecho, o las resultas de un proceso judicial.”

En este sentido, dado el carácter instrumental y preventivo de las medidas cautelares en materia de competencia desleal, el legislador, para su trámite, dio un tratamiento preferencial al señalar que “[l]as medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud¹.”

De lo anterior se colige que la solicitud de medidas cautelares tiene un trámite preferente, y que de acuerdo con el peligro que representa el acto de competencia desleal realizado o por realizarse, se pueden tramitar por el juez de la siguiente manera:

- Sin oír a la parte contraria, para lo cual pueden ser adoptadas dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud, siempre y cuando exista un peligro grave e inminente.
- Oyendo la parte contraria, para lo cual deberá correr traslado de las medidas cautelares a la otra parte antes de resolver la solicitud.

En la presente actuación, se pidió el decreto de las medidas cautelares, para que pudieran ser decretadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud.

Así las cosas, **para que las medidas cautelares puedan ser adoptadas dentro de las 24 horas siguientes a su solicitud, sin oír a la parte contraria, deben reunirse los siguientes elementos:**

- La legitimación del solicitante.
- La comprobación de la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, para lo cual se exige que el juez tenga un grado de certeza razonable sobre la realización o la inminencia del acto de competencia desleal.

¹ Ibidem, artículo 31 inciso 2.

- La existencia de un peligro grave e inminente.

En consecuencia, un presupuesto básico para que sea procedente la orden de cesación provisional de un acto que se demanda como de competencia desleal, y, en general, para que el decreto de medidas cautelares sea procedente, consiste en que la petición provenga de una persona legitimada para presentar tal solicitud. En el caso de la ley de competencia desleal, tal legitimación está determinada por los artículos 20 numeral 1² y 21 inciso primero³ de la Ley 256 de 1996, en armonía con el artículo 3⁴ de la misma norma.

En el presente caso, la Fábrica de Medias Crystal S.A. participa en el mercado colombiano fabricando, distribuyendo y comercializando productos textiles (clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza), bajo marcas como PUNTO BLANCO – PUNTO LOCURA y PUNTO LOCURA, lo cual se demuestra con la cobertura de los registros marcarios 144.207, 144.208, 187755 y 187759.

Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 31 de la Ley 256 de 1996, la sociedad Fábrica de Medias Crystal S.A. se encuentra legitimada para solicitar el decreto de medidas cautelares en contra del accionado, por participar en el mercado y por ser los actos que demanda susceptibles de afectar sus intereses económicos.

Con respecto a la comprobación del acto de competencia desleal, señalado por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, como requisito para efectos de decretar las medidas cautelares, se exige un grado de certeza distinto del requerido como resultado de la investigación para la decisión final. En tal sentido, para la adopción de medidas cautelares, basta comprobar la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia del mismo, mientras que para el fallo definitivo del proceso, es necesaria la certeza jurídica de la comisión de la conducta alegada, luego de practicadas en debida forma todas las pruebas procedentes solicitadas.

En la sentencia antes anotada, el H. Tribunal Superior señaló que *"[e]ntonces, conforme al precepto, para poder dar curso a las cautelas, el juez debe determinar si está "comprobada" la existencia del acto de competencia desleal, o su inminencia. Empero, como ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta Corporación, la "comprobación" no necesariamente debe ser entendida como prueba absoluta e incontrovertible, que sólo puede exigirse para la decisión final del proceso, pues dado el carácter instrumental de las medidas cautelares, basta que se acredite una "prueba sumaria" que permita acceder a la solicitud (...). Interpretación que además acompasa con la regla de apariencia del derecho por parte de quien solicita la medida (fomus boni iuris), (...) por supuesto que la prueba en todo caso debe ser suficiente, vale decir, apta para llevar un buen grado de certeza al juzgador, que no por ese carácter sumario o de apariencia puede soslayarse la exigencia para tan delicada*

² LEY 256 DE 1996, artículo 20 numeral 1°. "El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley". (La remisión debe hacerse al artículo 31 de la Ley 256 de 1996.)

³ Ibidem, artículo 21. "Legitimación activa. En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, 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".

⁴ Ibidem, artículo 3. "Ámbito subjetivo de aplicación. Esta Ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.

"La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal"

cuestión, atendándose criterios de razonabilidad, conforme a los cuales a pesar del amplio espectro de medidas que pueden decretarse, no hay que olvidar que de todas maneras las mismas deben interpretarse en forma restringida, más cuando pueden afectar derechos o libertades de los sujetos en controversia”.

En cuando al peligro que conlleva la conducta desleal, siguiendo la doctrina frente al tema, este Despacho reitera su posición planteada en la Resolución 12351 de 2001, donde indicó que *“tal como se ordena en los artículos 27 y 28 del código civil,⁵ aquí el término peligro es “el riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal”⁶. No se trata de meras conjeturas o de posibilidades, sino de algo probable que puede ocurrir. Por su parte, el concepto de inminente alude a que algo “amenaza o está para suceder prontamente”⁷ y, por ello, no basta con la mera expectativa de que el peligro se ocasione sino que es indispensable que exista la probabilidad de que el peligro efectivamente ocurrirá.*

Igualmente, sobre el tema la Corte Constitucional ha dicho que: *“El perjuicio ha de ser inminente: “que amenaza o está por suceder prontamente”. Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética”⁸.*

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, para decretar las medidas cautelares sin oír a la parte contraria, no basta con que el peligro sea inminente, sino que también es necesario que el mismo sea grave, es decir, *“grande, de mucha entidad o importancia.”⁹ Esta Entidad se ha pronunciado en el sentido de establecer que “para decretar las cautelares y a fin de salvaguardar el debido proceso, La Superintendencia de Industria y Comercio debe tener plena certeza respecto de la gravedad del peligro que se ocasionaría en caso de no adoptar la medida solicitada.”¹⁰(Subrayado fuera de texto)*

2. El caso concreto

La solicitud de medidas cautelares presentadas por Fábrica de Medias Crystal S.A. en contra del señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz, se basa en la supuesta incursión por parte de ésta en los actos de competencia desleal contenidos en los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley de 256 de 1996, por la utilización no autorizada de las marcas PUNTO BLANCO – PUNTO LOCURA y PUNTO LOCURA, para identificar ropa interior masculina.

Así las cosas, y con el fin exclusivo de decidir acerca de la procedencia del decreto de medidas cautelares solicitadas, procede el Despacho a determinar si con los elementos aportados al expediente, se encuentra comprobada o no la realización de actos competencia

⁵ CÓDIGO CIVIL, artículo 27: *“Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.”*

Artículo 28: *“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.”*

⁶ Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, tomo II.

⁷ *Ibidem.*

⁸ Radicación T-142/98, Corte Constitucional. Magistrado Ponente: ANTONIO BARRERA CARBONELL. 20 abril de 1998.

⁹ Diccionario de la Lengua española, Real Academia Española, Vigésima Primera edición, tomo II.

¹⁰ Concepto 99015760 del 17 de marzo de 1999.

desleal por parte del señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz, por el uso de las marcas "PUNTO BLANCO – PUNTO LOCURA" y "PUNTO LOCURA" en ropa interior masculina.

2.1. Análisis de las marcas de los productos comercializados por Fábrica de Medias Crystal S.A. y por el señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz

En primer lugar, hay que comentar que en su escrito, el apoderado de la sociedad solicitante de la medida refiere los números de certificados 13580 y 13584 como documentos en los que consta la titularidad que sobre las marcas supuestamente usadas por el accionado tiene la Fábrica de Medias Crystal S.A. Sin embargo, no anexa los documentos correspondientes a los certificados nombrados, sino copia de los certificados 187755 y 187759. El Despacho, teniendo en cuenta la relación que los certificados anexos guardan con el relato de los hechos, procederá a hacer el análisis comparativo de los signos distintivos, fundándose en éstos y no en los mencionados en el escrito, sobre los que no se aportó prueba.

Como se observa a continuación, las marcas mixtas de las cuales es titular la Fábrica de Medias Crystal S.A., son las siguientes:



Certificado 187755 (clase 25)



Certificado 187759 (clase 24)

Con respecto a los certificados 144.207 y 144.208, la prueba aportada demuestra que la Fábrica de Medias Crystal S.A. fue titular de la marca nominativa PUNTO LOCURA, para identificar productos de la clase 24 internacional, y de la marca nominativa PUNTO LOCURA, para identificar productos de la clase 25 internacional, hasta el 13 de diciembre de 2003. El Despacho, consultando la base de datos de la Superintendencia, logró establecer que dichos registros marcarios están vigentes hasta el 13 de diciembre del 2013.

Por otra parte, como prueba del supuesto uso que el señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz ha hecho de las marcas PUNTO BLANCO – PUNTO LOCURA y PUNTO LOCURA, se aporta una copia de la factura de venta B066958, librada el 13 de agosto de 2003 por Inversiones La Perla de Otún S.A. – El Palacio de la Ropa, cuyo contenido es ratificado mediante la declaración extraproceso rendida el 25 de agosto de 2003 por el señor Francisco María Aguilar Hernández, en la que describe el artículo comprado de la siguiente manera: "Que con fecha agosto 13 de 2003 compré tres pantaloncillos en cuyos elásticos aparecen en relieve las expresiones PUNTO BLANCO o PUNTO LOCURA, en el establecimiento de comercio denominado El Palacio de la Ropa". Por último, informa el declarante que el administrador del

establecimiento donde hizo la compra le dijo que esos pantaloncillos le fueron vendidos por la empresa Raymond Perfeccion / Germán Reinaldo Burgos Ortiz, NIT 79557030-1.

Otro de los documentos aportados corresponde a copia autenticada de una constancia suscrita por el señor Carlos Alberto Gómez B., como Gerente General de la empresa El Palacio de la Ropa, ubicada en las ciudades de Pereira, Manizales y Cartago (según inscripción en su papelería), sin que obre prueba de existencia y representación legal de la misma. Por medio de esta constancia se afirma que la empresa El Palacio de la Ropa sostiene relaciones comerciales con la empresa Reymond Perfeccion / Germán Reinaldo Burgos Ortiz, NIT 79557030-1, como distribuidor de sus productos en sus puntos de venta.

Finalmente, se adjuntaron 14 fotografías de lo que parecen ser tres piezas de ropa interior, colores azul claro, gris y verde, documentos que según el solicitante de las medidas cautelares, fueron adquiridos en el almacén El Palacio de la Ropa y que prueban la infracción del señor Burgos Ortiz, al supuestamente evidenciar en sus elásticos la utilización de la expresión PUNTO LOCURA.

Tal como lo explica en Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 2003 ya citada, el carácter sumario de la prueba exigida para acceder al decreto de medidas cautelares no excluye la aplicación del criterio de razonabilidad por parte del funcionario examinador del caso, quien, en consideración a la gravedad de las consecuencias previsibles de su decisión por la posible afectación de derechos o libertades, debe interpretar en forma restringida el valor representativo de las pruebas.

En aplicación de tal criterio, para el Despacho, a pesar de que la copia de la factura B066958 y la declaración juramentada extraprocesal, prueban sumariamente que el señor Francisco María Aguilar Hernández compró en El Palacio de la Ropa tres pantaloncillos en cuyos elásticos aparecen en relieve las expresiones PUNTO BLANCO o PUNTO LOCURA, no es posible alcanzar la certeza suficiente con respecto a que tales artículos provinieron del señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz.

En primer lugar, tal como se observa en la declaración extraprocesal del señor Aguilar Hernández, lo que a él le consta es la adquisición de unos artículos en el almacén El Palacio de la Ropa, pero no la procedencia empresarial de los mismos, pues acerca de esta circunstancia tuvo conocimiento por el dicho de un tercero, un vendedor de El Palacio de la Ropa, no ratificado por el mismo.

En segundo lugar, de la constancia suscrita por quien aparece en calidad de gerente general de El Palacio de la Ropa, se infiere el nexo entre los artículos que se venden en tal establecimiento y el señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz. Sin embargo, en el documento no hay manifestación acerca de alguna situación de exclusividad en la distribución o en el suministro que caracterice la relación comercial entre ellos, ni se especifica la clase de mercancía que es objeto de sus negocios. Ante la contingencia de las circunstancias que evidencian las pruebas aportadas al expediente, no es posible llegar a la conclusión de que los artículos adquiridos por el señor Aguilar Hernández, necesariamente, son de aquellos suministrados por el señor Burgos Ortiz, cuando bien pudieron provenir de otro proveedor.

En tercer lugar, el Despacho no percibe en las fotografías aportadas las imágenes que anuncia el apoderado solicitante, ni le es posible establecer vínculo alguno entre los artículos fotografiados y el señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz, ni entre este señor y las expresiones "Reymon" y "Perfeccion" que aparecen en las etiquetas unidas a la ropa interior.

Por todo lo anterior, no es posible determinar de qué forma el señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz identifica sus productos en el comercio y, por lo tanto, el análisis comparativo necesario para establecer la incursión en las conductas desleales de confusión, engaño, imitación y explotación de la reputación ajena a la que se refieren los artículos 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, es irrealizable por falta de objeto de comparación.

Adicionalmente, no se prueba la gravedad e inminencia del posible perjuicio que pudiera sufrir la Fábrica de Medias Crystal S.A. por los supuestos actos de competencia desleal a los que se refieren los hechos, condición indispensable para decretar medidas cautelares sin oír a la parte contraria, como lo dispone el artículo 31 de la Ley 256 de 1996.

3. Conclusión

Analizadas íntegramente las pruebas aportadas por la Fábrica de Medias Crystal S.A. con el fin de lograr el decreto de medidas cautelares contra el señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz, se concluye que la sociedad solicitante no comprobó la realización ni la inminencia de actos de competencia desleal.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase personería al doctor José Gregorio Flórez Fernández, identificado con cédula de ciudadanía número 79.591.339 y portador de la tarjeta profesional número 107.606 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la sociedad Fábrica de Medias Crystal S.A., en los términos del poder conferido visible a folio 6 del expediente.

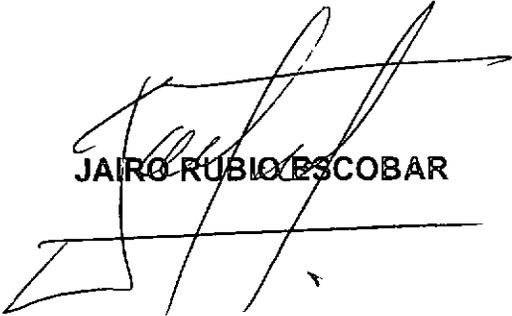
ARTÍCULO SEGUNDO: No acceder al decreto de medidas cautelares en contra del señor Germán Reinaldo Burgos Ortiz.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor José Gregorio Flórez Fernández, apoderado de la sociedad Fábrica de Medias Crystal S.A., entregándole copia de la misma e informándole que en su contra procede el recurso de reposición, interpuesto al momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

El Superintendente de Industria y Comercio,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Notificación a la parte solicitante:

Doctor

JOSÉ GREGORIO FLÓREZ FERNÁNDEZ

C.C. No. 79.591.339

Apoderado

FÁBRICA DE MEDIAS CRYSTAL S.A.

NIT 890900345-7

Carrera 12 No. 84-12

Bogotá, D.C.