



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 17710 DE 2005
(27 JUL. 2005)

Por la cual se decide un proceso de competencia desleal

Radicación No. 03040589

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el 15 de mayo de 2003, mediante memorial radicado bajo el número 03040589, la sociedad Mulier Pharma S.A., presentó acción de competencia desleal en contra de la sociedad Belleza Express S.A., por la presunta comisión de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 7 y 11 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: Que mediante Resolución No. 17713 del 26 de junio de 2003, se abrió el proceso jurisdiccional en contra de la sociedad Belleza Express S.A., por los presuntos actos de competencia desleal denunciados en la acción.

TERCERO: Que la sociedad Mulier Pharma S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio pronunciarse favorablemente frente a las siguientes pretensiones:

"a). El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción"

"b) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción.

"c) La suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior.

"d) La constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente por los daños y perjuicios ocasionados."

CUARTO: Que el fundamento jurídico que expone la actora para soportar sus pretensiones, se encuentra en los artículos 7 y 11 de la ley 256 de 1996, los cuales se ocupan de los actos de engaño y la cláusula de prohibición general de las conductas que se desarrollen en el mercado y que vayan en contra de los usos honestos y la buena fe.

QUINTO: Que en ejercicio de la facultad que tiene el juez de interpretar la demanda¹, se tiene que la primera pretensión planteada por el actor, consiste en que se ordene *"El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción"*, generada por la supuesta incursión de la accionada, en los actos de competencia desleal de engaño (artículo 11 de la ley 256 de 1996), lo cual es concordante con la providencia No. 17713 del 26 de junio de 2003, en que se ordenó la apertura del proceso.

SEXTO: Que los hechos expuestos por la parte actora y en los cuales se soportan las pretensiones antes referidas, son los siguientes:

¹ Corte Suprema de Justicia, Casación Civil. Sentencia de abril 17 de 1998. Exp.4.680, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles." (...) cuando la demanda genitora del proceso sea oscura, imprecisa o vaga, gravita sobre el juzgador, no una mera potestad de interpretarla, sino el deber de hacerlo, por supuesto dentro de los límites establecidos en la ley con miras a precisar sus verdaderos alcances, labor a la que solo puede sustraerse cuando la confusión sea de tal magnitud que, pese a sus esfuerzos, no logre desentrañar sus alcances sin alterar el contenido objetivo, (...)"

1. La sociedad Mulier Pharma S.A., es titular de la marca SUNLESS la cual fue otorgada por La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución No.05715 del 26 de febrero de 2001.
2. La marca Sunless es usada por su titular para comercializar un protector solar en el mercado.
3. La sociedad demandante recibió una carta de un médico dermatólogo de la ciudad de Cali, en la cual le informaba que recetó a uno de sus pacientes el producto Sunless y que éste produjo efectos contrarios a los esperados, causando manchas en la piel del paciente.
4. Con el fin de investigar lo sucedido, el afectado le mostró el empaque del producto que se había aplicado, encontrándose con un autobronceador que en su empaque tiene el mismo nombre del protector solar SUNLESS, producto que distribuye la sociedad Belleza Express S.A.
5. Expone también el actor que el producto *sunless* de la sociedad accionante tiene como finalidad la protección solar, mientras que el producto que comercializa Belleza Express es un autobronceador.
6. Afirma el actor que la coexistencia del producto señalado, el cual comercializa la sociedad Belleza Express S.A. y la del producto fabricado y comercializado por su representada, genera confusión.
7. Por último, sostiene el actor que la expresión *SUNLESS* incluida en el producto de la accionada, induce a engaño al consumidor.

SÉPTIMO: Que la sociedad Belleza Express S.A., mediante apoderado debidamente constituido, respondió a la acción impetrada dentro del término concedido, por medio de escrito radicado bajo número 03040589 – 00030000 del 19 de septiembre de 2003, en el cual expuso los siguientes argumentos:

- Que la expresión "sunless" en el producto Banana Boat es utilizada de buena fe y no a título de marca, siendo descriptiva de las características del producto y siendo una expresión de uso común.
- Que la labor que realiza Belleza Express como importadora, es colocar un adhesivo sobre el producto, en el que indica claramente en español, las características, formas de uso y advertencias que deben seguir los consumidores del producto.
- Que el suministro de información veraz y suficiente a los consumidores, indica que Belleza Express S.A. no tiene intención alguna de confundir, ni de sacar provecho ilegítimo con este producto.
- Que la expresión "sunless" se utiliza con fines de identificación o información.
- Que el uso de la expresión "sunless" en el empaque del producto Banana Boat, no induce a confusión sobre el origen empresarial del producto.

OCTAVO: Que surtida la etapa de conciliación, mediante Auto No.00263 el Despacho decretó las pruebas a ser tenidas en cuenta dentro del proceso.

NOVENO: Que en cumplimiento del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, el 29 de julio de 2004, el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia presentó al Superintendente de Industria y Comercio un informe motivado, en el que concluyó que la conducta de la parte accionada no se enmarcó en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 7 y 11 de la Ley 256 de 1996.

Del referido informe motivado se dio traslado a las partes, por el término de quince días hábiles.

DÉCIMO: Que dentro del término de traslado, la parte demandante no presentó alegatos finales, y la apoderada judicial de la sociedad accionada, mediante memorial radicado el día 20 de septiembre de 2004 bajo el número 03040589 – 00040014, presentó sus alegaciones, en los siguientes términos:

El uso de la expresión "SUNLESS" en el producto que comercializa la parte accionada, no constituye un uso a título de marca, sino que es una palabra que describe las características del producto.

"En efecto, Belleza Express no utiliza la expresión "SUNLESS" a título de marca, y coloca un adhesivo en español en el producto para indicar que el producto Banana Boat es un autobronceador, y para explicar la forma en que el producto debe usarse. De esta manera, se evita cualquier posibilidad de engaño con el producto de Mulier Pharma S.A., que además es un protector solar y tiene fines completamente distintos a los del producto Banana Boat.

" (...)

"Belleza Express no ha incurrido en conductas que sean contrarias a las normas sobre protección de la propiedad industrial, pues, como se demostró a lo largo del proceso, no utiliza la expresión "SUNLESS" a título de marca, sino simplemente para describir una calidad específica de su producto. Esta manera de actuar es legítima, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo, el producto Banana Boat es completamente distinto al producto de Mulier Pharma S.A., pues el primero es un autobronceador mientras que el segundo es un protector solar.

"Finalmente, debe resaltarse que Belleza Express no ha incurrido en conductas violatorias de las normas de protección al consumidor, pues en todo momento coloca sobre sus empaques un adhesivo en español que le permite al consumidor determinar con precisión: (i) el tipo de producto que está adquiriendo; (ii) el uso que le debe dar al producto y (iii) la marca que distingue al producto: BANANA BOAT. En esta medida, el consumidor que adquiere el producto Banana Boat cuenta con información veraz y suficiente sobre el producto.

"Finalmente debe señalarse que Mulier Pharma S.A. no probó los hechos que sustentan su denuncia, ni solicitó ninguna prueba que permitiera demostrar los supuestos de hecho en que fundamentó su reclamo. Por lo tanto, las afirmaciones hechas en la denuncia no tienen sustento probatorio alguno.

" (...)"

DÉCIMO PRIMERO: Que habiéndose agotado las diferentes instancias procesales, y no presentándose nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir el presente proceso en los siguientes términos:

1. Legitimación

En este punto se analiza si existe legitimación pasiva por parte de la sociedad Belleza Express S.A. frente a las pretensiones planteadas en la acción y si la sociedad Mulier Pharma S.A. se encuentra legitimada para obtener dichas declaratorias, pues de llegarse a una respuesta negativa frente a cualquiera de los extremos procesales, el análisis de las conductas demandadas será innecesario, toda vez que las pretensiones de la actora deberán declararse infundadas.

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"*.

En el expediente está demostrado que la actora, al ser fabricante de productos que ofrece en el mercado, tiene intereses económicos susceptibles de ser perjudicados o amenazados por los hechos que se debaten en este proceso. En este sentido, la parte demandante está legitimada para reclamar de la sociedad Belleza Express S.A. el respeto por las normas sobre competencia desleal.

Legitimación pasiva

El artículo 22 la Ley 256 de 1996, dispone que *"[l]as acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal"*

"Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse contra el patrono."

Al descorrer el traslado de la apertura del proceso, la accionada argumentó que *"... no existe legitimación en la causa por pasiva para denunciar a mis poderdantes en la presente acción. Así mismo Belleza Express no es el fabricante del producto objeto de la presente controversia, como tampoco realiza actos de empaque o etiquetado del producto, el cual se fabrica, empaca y etiqueta en el exterior... mi poderdante es el importador y comercializador autorizado del mismo"*

El Despacho considera que el hecho de que la sociedad Belleza Express S.A. importe de forma exclusiva los productos Banana Boat a Colombia, y de igual forma se encargue de colocar etiquetas en los mismos y de su distribución, la hace responsable en Colombia por éstos productos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los hechos en los que se fundamentan las pretensiones de la parte actora, fueron realizados por la sociedad Belleza Express S.A., quien es la persona que comercializa el producto con la información que aquí se discute como engañosa y que podría tener la capacidad de inducir en error al consumidor de los productos que ofrecen en el mercado. Por lo tanto, la sociedad Belleza Express S.A., está legitimada por pasiva en este proceso, en los términos del artículo 22 antes citado.

2. Análisis de los supuestos generales de la ley 256 de 1996.

Para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de los artículos 7 a 19 de la ley 256 de 1996, es necesario que se cumpla con los siguientes presupuestos.

2.1. Ámbito objetivo de aplicación.

El artículo 2 de la ley 256 de 1996, establece el ámbito objetivo de aplicación en los siguientes términos: *“Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.- La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”.*

Dado que la conducta señalada por la actora como desleal, fue realizada en el mercado y además se revela como apta para que la accionada mantenga o incremente su participación en él, y no habiéndose desvirtuado por la parte pasiva la presunción de finalidad concurrencial que contiene el artículo 2° de la ley 256 de 1996, se tiene por cumplido el presupuesto referido por la norma citada.

2.2. Ámbito subjetivo de aplicación.

El artículo 3° de la ley 256 de 1996 establece: *“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.”*

En el proceso se ha demostrado que las partes participan en el mercado mediante el ofrecimiento de bienes al público, por lo cual se tiene por cumplido este presupuesto.

2.3. Ámbito territorial de aplicación

El Artículo 4 de la ley 256 de 1996 señala: *“...se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”.*

En este proceso, se investiga la conducta de la sociedad Belleza Express S.A., por desplegar, supuestamente, actos de competencia desleal realizados en el mercado nacional, de lo que se infiere que los efectos principales de su conducta, están llamados a cumplirse en el territorio colombiano.

3. Análisis de lealtad de las conductas desplegadas por la sociedad Belleza Express S.A.

Estando acreditados los supuestos sobre legitimidad en la causa por activa y pasiva y encontrándose establecido que los hechos objeto del proceso reúnen las condiciones generales para ser considerados como actos de competencia, corresponde analizar si los mismos son calificables como desleales y, en consecuencia, si son susceptibles de ser reprimidos como de competencia desleal.

3.1. Consideraciones Generales.

La ley 256 de 1996 es una disposición que se aplica en forma general a todo el mercado y que busca que quienes en éste participan, sean o no comerciantes, se abstengan de emplear en sus actos competitivos, medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales.

En tal sentido, la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren, y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos un desequilibrio, exponiendo al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería.

Lo anterior explica las razones por las cuales el legislador dispuso en el artículo 1° de la ley 256 de 1996, que dicha regulación se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, pues independientemente de que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la ley 256 de 1996 reprime la deslealtad en el proceder de quienes concurren al mercado.

En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la ley 256 de 1996, es la lealtad y/o buena fe empleada en los medios para competir, lealtad cuya noción y fundamento se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 7° de la propia regulación y en los desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de la ley 256 de 1996.

3.2. Análisis de lealtad en el caso concreto

El artículo 11 de la ley 256 de 1996, dispone lo siguiente:

"En concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994² se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

"Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

3.2.1 Conductas de la accionada respecto del inciso 2° del artículo 11 de la ley 256 de 1996.

El artículo 11 de la ley 256 de 1996 establece que dicha norma se encuentra en concordancia con lo dispuesto, acerca del engaño, en el Convenio de París, concordancia

² El punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994 dispone que "en particular deberán prohibirse ... 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

que se hace manifiesta en el inciso segundo del artículo 11, al presumir que la conducta es desleal, cuando se encuentre demostrado que un acto, por las circunstancias en que se realiza, es susceptible de inducir a error al consumidor, bien sea porque se difunden aseveraciones o indicaciones falsas o incorrectas que sean susceptibles de generar tal efecto en las personas a las que se dirige, bien porque se omite mencionar las verdaderas características de un bien o servicio y se genere en el público error, o bien porque se realice cualquier otro acto que sea susceptible de causar dicha consecuencia en quienes perciben la conducta.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el inciso 2° del artículo 11 de la ley 256 de 1996 se debe interpretar en concordancia con lo dispuesto en el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis³ del Convenio de París⁴, se tiene que la presunción contenida en el mismo, tiene el siguiente alcance:

El hecho base, del cual parte la presunción, y que por tal razón constituye el supuesto a ser probado por el actor, consiste en demostrar:

- o Que el accionado utilizó o difundió indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, que por las circunstancias en que fueron realizadas, *"pudieron inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"*, o
- o Que el accionado omitió difundir indicaciones o aseveraciones verdaderas, que por las circunstancias en que fueron omitidas, *"pudieron inducir al público a error, sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"*, o
- o Que el accionado ejecutó cualquier otro tipo de práctica, que por las circunstancias en que fue realizada, es o puede ser susceptible de inducir a error al público al que se dirige o alcanza.

En este orden de ideas, es propio concluir respecto del inciso 2° del artículo 11 en mención, que el engaño se refiere a la imagen errada que se muestra al consumidor de un producto, induciéndolo en error sobre las características, propiedades u origen del bien. De acuerdo con lo anterior, probado el hecho base del que parte la presunción, de éste se deduce la existencia del hecho presumido. A su vez, será una carga del accionado:

- o Desvirtuar los elementos que conforman el hecho base; o
- o Demostrar que pese a que los supuestos que conforman el hecho base se presentaron, la actuación de todas formas no fue desleal, con lo que se desvirtuaría el hecho presumido.

En el presente caso, se tiene que la actora apoya sus argumentos en el hecho de que el producto distribuido por la sociedad Belleza Express S.A. tiene en el empaque escrita la palabra "SUNLESS", idéntica a la marca de su producto la cual se encuentra debidamente

³ Artículo 10 bis. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. (...)3. En particular deberán prohibirse: c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

⁴ La concordancia establecida en la ley 256 de 1996 con el Convenio de París, no es un asunto que tenga poca importancia dentro de la ley, pues además de ser un aspecto que reiteradamente se recuerda dentro de la misma (artículos 1, 7, 10, 11, 12 y 21), dicho convenio es una de las fuentes de inspiración de la propia norma, como lo refleja el hecho de formar parte de su objeto.

registrada, con lo cual considera que se induce a error al consumidor. Sobre este particular, de las pruebas que obran en el expediente, principalmente de los ejemplares de los productos comercializados por cada una de las partes se advierte que:

1. Ambas sociedades distribuyen un producto que tiene impreso en su envase la palabra *sunless*.
2. La marca que identifica el producto fabricado por la actora es *sunless*, y la que identifica el producto comercializado por la accionada es *Banana Boat*.
3. Ambos productos tienen funciones radicalmente diferentes; mientras que el que distribuye la sociedad accionante es un protector solar, el que distribuye la sociedad accionada es un autobronceador.
4. Los empaques y/o envases de los productos son diferentes en tamaño, material, forma, color y en la disposición de los elementos que componen su diseño. Adicionalmente, cada producto tiene la información correspondiente en su envase respecto al modo de uso, contraindicaciones y función del contenido.
5. En la parte anterior del envase, cada uno de los empaques contiene otros textos, cuyo contenido hace alusión a los componentes, lugar en el que se elaboró el producto, y otros aspectos que también diferencian los productos.

Comparación física de los productos



Así, pues, con los elementos probatorios obrantes en el expediente no es posible dar por acreditado que la accionada haya utilizado o difundido indicaciones o aseveraciones falsas o incorrectas, o que haya omitido las verdaderas, ni que haya realizado otro tipo de prácticas, capaces de inducir al consumidor en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos que

se comercializan. Antes por el contrario, se observa que el producto contiene información clara y suficiente mediante la cual el consumidor puede inferir fácilmente que se trata de una crema autobronceadora, que su marca es Banana Boat y que el productor es una empresa extranjera (Sun Pharmaceuticals).

En estos términos no encuentra el Despacho que se infrinja por parte de la sociedad Belleza Express S.A., el inciso 2° del artículo 11 de la ley 256 de 1996.

3.2.2. Conducta de la accionada frente al inciso 1 del artículo 11 de la ley 256 de 1996.

Confusión es la capacidad de cierta información de generar una mezcla de identidades o la percepción de una sola sobre dos cosas distintas.

Observando los productos que comercializan las sociedades Mulier Pharma S.A. y Belleza Express S.A., encuentra el Despacho que a simple vista existen diferencias notables entre los mismos. A continuación enunciaremos sucintamente las diferencias más visibles y perceptibles por el consumidor normal:

- a) Tamaño: El tamaño de los envases en los cuales se presentan los productos al público es diferente, pues el envase del producto de la accionada excede, en aproximadamente 5 centímetros la medida del largo del envase del producto que comercializa la actora.
- b) Color: El color del envase del producto, bloqueador solar *sunless* es azul, mientras que el color del envase del producto autobronceador es blanco.
- c) Diseño del envase: Este aspecto se refiere fundamentalmente a la disposición de los elementos gráficos del envase, la forma y color de la letra, ubicación de elementos gráficos y, en fin, la información dispuesta en éstos.
- d) Las marcas de los productos se diferencian en cada uno de los envases: El producto autobronceador tiene la marca (Banana Boat) en la parte superior del envase y el protector solar (sunles) la contiene como única palabra sobresaliente en el suyo.

Observando los productos en cuestión, es fácil advertir las diferencias entre éstos, toda vez que de un lado se tiene que el diseño del envase de *Sunless (bloqueador solar)* es sencillo, componiéndose únicamente de la palabra *sunless*, atravesando el envase de forma vertical en letras color lila acompañado de la leyenda "*protector solar UVB UVA*" y de la palabra "*mulier*" ubicada debajo de esta leyenda.

De otro lado, el producto *Sunless* autobronceador que comercializa Belleza Express S.A. cuenta con un diseño un poco más complejo: En la mitad del envase hay un recuadro verde que en el centro tiene la representación de un sol de color amarillo; arriba de este gráfico está la marca del producto (Banana Boat) y la palabra *Sunless* acompañada de la expresión "*tanning creme*"; debajo del mencionado recuadro verde, encontramos el adhesivo con la leyenda "*crema autobronceadora -bronceado medio-*" y unas pequeñas frases en idioma inglés.

Es importante no perder de vista que además de estos elementos, los envases en su parte posterior tienen información respecto de otros aspectos del producto, los cuales ayudan a su diferenciación. Así las cosas, la percepción en conjunto de esas características, nos llevan a concluir que el grado de diferenciación de los productos en cuestión es alto.

Ahora bien, en cuanto al uso de la palabra *sunless* en cada uno de los productos, se tiene que la palabra "sunless" del idioma inglés, significa en castellano "sin sol"⁵. La sociedad **Mulier Pharma S.A.** registró esta palabra como marca⁶ para distinguir así su producto bloqueador solar, expresión que está acompañada en el envase por la frase "protector solar UVB – UVA".

Por su parte, en el caso del producto distribuido por **Belleza Express S.A.**, se usa la palabra "SUNLESS" como descriptiva de la función del producto, (broncearse sin sol), y ésta se encuentra acompañada de la expresión "Banana Boat" en la forma como fue registrada como marca⁷.

Resulta importante hacer mención también a los documentos que obran a folios 59 a 61 del expediente, en los cuales encontramos todos los productos que elabora la sociedad SUN PHARMACEUTICALS CORP. para el cuidado de la piel, productos que comprenden varias líneas tales como: "FACES", "OIL FREE", "AFTER SUN", "TANNING", "GENERAL PROTECTION", "SUNLESS", "SPORT", "CHILDREN", "TAN EXPRESS", "LIP CARE" e "INSECT REPELLENT". Cada una de estas líneas, está compuesta aproximadamente de 4 o 5 productos, los cuales en sus respectivos envases se anuncian con letra mas destacada con el nombre de la línea o descriptor del producto e igualmente todos tienen en la parte superior del mismo la marca Banana Boat, de modo que la palabra *sunless*, tal y como se concluye de la evaluación de esta prueba, se usa como un descriptor de las propiedades del producto que se ofrece en el mercado.

Adicionalmente, a folios 74 a 84 del expediente se encuentran documentos en los que se muestra la imagen de diferentes marcas de productos que usan la palabra "SUNLESS", como descriptiva de sus propiedades. A modo de ejemplo, en el folio 74 está la marca Neutrógena con el producto "Sunless tanning"; a folio 75 está el producto "Sunless Lotion" de la marca Panama Jack y así encontramos varios productos que utilizan la misma palabra para representar o describir la utilidad del producto.

Analizadas en conjunto las pruebas, y de acuerdo con la experiencia, en los establecimientos en los cuales se ofrecen este tipo de productos al público, éstos se exhiben acompañados de otros productos que tienen la misma utilidad o función, lo que permite al consumidor comparar las características de cada uno.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el artículo 11 de la ley de competencia desleal, dispone que se genera engaño cuando se crea un error en la percepción mental del público respecto de los elementos objetivos del producto, es decir, cuando el destinatario de la información percibe una distorsión de la realidad como consecuencia de la información que le ha sido suministrada, no encuentra el Despacho que el uso de la palabra "SUNLESS" en los productos que elabora la sociedad Sun Pharmaceuticals Corp. y que son distribuidos en Colombia por la sociedad Belleza Express S.A., causen en el consumidor error respecto de la identidad del producto, sus propiedades o su procedencia empresarial.

Se concluye de lo expuesto que no existe vulneración por parte de la accionada del inciso 1 del artículo 11 de la ley 256 de 1996.

⁵ Dictionary CUYAS, Third Abridged Edition, pág.308. Sunless: "sombrio; sin luz; sin sol, nublado."

⁶ Registro de la marca "SUNLESS" otorgado a la sociedad Mulier Pharma S.A. mediante resolución No.05715 del 26 de febrero de 2001, de la cual reposa copia a folio 8 del expediente.

⁷ Registro de la marca "Banana Boat" otorgado a la sociedad Sun Pharmaceuticals Ltd., mediante resolución No.20007 del 30 de septiembre de 1993, de la cual reposa copia a folio 13 del expediente.

La Conducta de Belleza Express S.A. frente al artículo 7° de la Ley 256 de 1996.

El artículo 7° de la Ley 256 de 1.996 dispone lo siguiente:

"Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial.

"En concordancia con lo establecido en por el numeral 2° del artículo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buen fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado."

Como se observa, el artículo 7° de la Ley 256 de 1.996, el cual, como se ha dicho, inspira y contiene el fundamento de toda la regulación de la competencia desleal, menciona en dos ocasiones la buena fe comercial; en el inciso primero al establecer que los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial, y en el inciso segundo, al considerar como de competencia desleal, la realización de actos o hechos en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulten contrarios al principio de la buena fe comercial.

Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe⁸ al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.⁹

⁸ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958 "... La expresión "buena fe" (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobra en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de emplear con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del derecho social; en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad. Trátase de una lealtad (buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente.

"... Obrar con lealtad, es decir, con buena fe, indica que la persona se conforma con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas costumbres. "Los usos sociales y buenas costumbres que imperan en la sociedad, son las piedras de toque que sirven para apreciar en cada caso concreto la buena fe, su alcance y la ausencia de ella. La buena fe no hace referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras fraudulentas, de engaño, reserva mental, astucia o viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en una colectividad.

"Así, pues, la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendido si lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, con el de la mala fe. En general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende obtener algo no autorizado por la buena costumbre. Desde luego, toda persona trata de obtener ventajas en sus transacciones. Pero quien pretende obtener ventajas obrando en sentido contrario a la buena costumbre, actúa de mala fe. El hombre de buena fe trata de obtener ventajas, pero éstas se encuentran autorizadas por la buena costumbre."

⁹ MONROY Cabra Marco Gerardo. Op. Cit. Pág. 289. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-469 del 17 de julio de 1.992. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-524/95 del 16 de noviembre de 1.995, Magistrado Ponente: Carlos

En armonía con lo anterior, no sobra recordar la doctrina constitucional que respecto de la buena fe ha dictado la H. Corte Constitucional, quien ha dicho lo siguiente:

"8.3 Los postulados de la buena fe se diferencian de otras reglas jurídicas, en cuanto no tienen un contenido típico y preestablecido, sino que éste es el que resulta de las circunstancias concretas relativas a la formación y ejecución de las diferentes relaciones que tienen relevancia para el derecho y que reclaman, de los sujetos que en ellas intervienen, un mínimo de recíproca lealtad y mutua colaboración con miras a preservar los intereses legítimos y alcanzar las finalidades merecedoras de tutela jurídica, para lo cual se precisan comportamientos positivos u omisivos que así no sean formalmente prescritos se imponen si aquéllos sería y honestamente persiguen una determinada situación o efecto jurídico. Cobra pleno sentido, a este respecto, la afirmación del Constituyente, que se reitera: "No se trata ya meramente de un principio de integración e interpretación del derecho aplicable, sino de un verdadero mandamiento jurídico del cual se derivan una serie de consecuencias prácticas."¹⁰ (Negrillas fuera del texto.)

Analizando el presente proceso frente al contenido del artículo 7º de la Ley 256 de 1996 y siguiendo la doctrina constitucional arriba citada, no encuentra el Despacho probado dentro del proceso que la sociedad Belleza Express S.A. hubiese actuado en forma contraria a la buena fe comercial. Está acreditado en el expediente que el uso de la expresión *sunless* por parte de esta sociedad, tiene como fin informar al público receptor sobre las propiedades del producto y no generar un engaño frente a las condiciones antes anotadas.

Para sostener lo antes dicho, es importante en el análisis de la lealtad de la conducta desarrollada por el demandado, no perder de vista que cuando se registran como marcas palabras como éstas (de uso genérico), su titular debe tolerar que otras marcas la incluyan bien como un explicativo, como es el caso, o bien como parte de su marca, pues se trata de lo que muchas personas llaman un término genérico, solo que en el idioma inglés. La presencia de una locución genérica, de la cual no es posible obtener su exclusividad debido al uso general que se hace de la misma, resta fuerza al conjunto en que aparece; teniendo que soportar que otras marcas la incluyan, pues no puede quien la registra "... impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario... por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente."¹¹

Adicionalmente, si recordamos la anterior comparación física de la presentación de ambos productos, de su simple observación es viable concluir que no hay similitud entre los mismos, que no existe una intención o el efecto de afectar la libertad de decisión del comprador, toda vez que las diferencias en todos los aspectos son claras. Así las cosas el Despacho estima que la sociedad Belleza Express S.A., actuó conforme a las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos y la buena fe comercial.

Gaviria Díaz. VALENCIA Zea, citado por ORTEGA Torres Jorge, Código Civil Comentado. Editorial Temis, 16º Edición Bogotá 1.983. Pág. 329.

¹⁰ Sentencia No. T-538/94. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

¹¹ OTAMENDI, Jorge: "Derecho de marcas", cuarta edición. Editorial LEXISNEXIS Abeledo-perrot. Buenos Aires.2002. pp.191 y 192.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las pretensiones de la parte accionante.

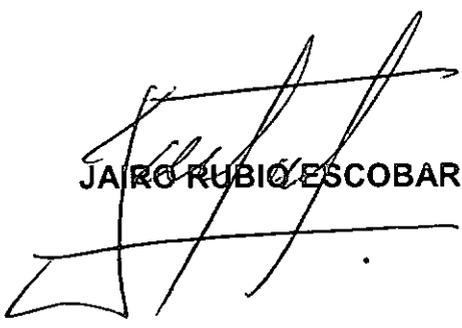
ARTÍCULO SEGUNDO: Dadas las resultas del proceso, condenar en costas a la parte actora.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente y en su defecto por edicto la presente decisión al señor Benjamín Terront Ospina, identificado con cédula de ciudadanía número 240.574, en su calidad de representante legal de la sociedad Mulier Pharma S.A., y a la doctora María Fernanda Castellanos Steffens, identificada con cédula de ciudadanía número 52.055.348, en su calidad de apoderada de la sociedad Belleza Express S.A., 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 **27 JUL. 2005**

El Superintendente de Industria y Comercio,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Sociedad:

MULIER PHARMA S.A.

NIT:

830.066.625 - 8

Representante legal:

BENJAMIN TERRONT O.

Cédula de ciudadanía:

240.574

Dirección:

Diagonal 112 No.13ª - 45

Ciudad:

Bogotá D.C.

Sociedad:

BELLEZA EXPRESS S.A.

NIT:

800.118.334 - 5

Apoderado:

MARÍA FERNANDA CASTELLANOS STEFFENS

Cédula de ciudadanía:

52.055.348

Tarjeta profesional:

91.184 del C. S. de la J.

Dirección:

Calle 70 No.4 - 60

Ciudad:

Bogotá D.C.

WBD/MIT