



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NUMERO **21016** DE 19
(**04 OCT. 1999**)

Por la cual se resuelve un recurso

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el número 24 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 y el artículo 50 del código contencioso administrativo, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito radicado bajo el número 99046856 2 el 4 de agosto de 1999, el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su condición de apoderado de Laboratorios Pauly Pharmaceutical S.A., en adelante Pauly, en tiempo y con el lleno de los requisitos de ley, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en el oficio 99046856 1 del 27 de julio de 1999, mediante el cual este Despacho negó el decreto de unas medidas cautelares por competencia desleal. El objeto del recurso es que la decisión sea revocada y en su lugar se decreten las medidas preventivas solicitadas en la petición identificada como 99046856-0 radicada el 26 de julio de 1999. El recurso se fundamenta de la siguiente manera:

"1. PETICIONES

PRIMERA: Ruego al Señor Superintendente de Industria y Comercio proceder a revocar en sus partes motiva y resolutive la decisión expresada a lo largo de su comunicación de la referencia y especialmente la parte contenida en el punto 2.2, último párrafo de la misma (folio 6), en el sentido de no acceder a decretar las medidas cautelares solicitadas en mi demanda del 26 de julio de 1999, formulada contra las sociedades LABORATORIO SEDICA LTDA. y BIOCHEM FARMACÉUTICA DE COLOMBIA LTDA.

SEGUNDA: Solicito a su despacho que se sirva, en consecuencia, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, y en lo que hace a la oportunidad, por lo dispuesto por su inciso 2°, habida cuenta del peligro grave e inminente al que se halla expuesta la imagen, reputación y distintividad de la línea de productos PAX de mi poderdante y especialmente, la del producto PAX NOCHE CALIENTE, proceder a dictar todas y cada una de las medidas cautelares solicitadas en el libelo presentado por mi el día 26 de julio de 1999.

II. PROCEDENCIA DEL RECURSO

El presente recurso es procedente por las siguientes razones:

- A. Se trata de un Acto Administrativo:** la comunicación de la referencia constituye un acto administrativo, tanto en sentido material como formal, pues supone la manifestación de voluntad de la administración, representada en este caso por el Señor Superintendente de Industria y Comercio.
- B. El Acto recurrido es definitivo:** el acto emitido por su Despacho respecto de la solicitud de decreto y práctica de medidas cautelares formulada por el suscrito dentro de la actuación de la referencia pone fin a mi solicitud de decreto y práctica anticipada de medidas cautelares. La providencia recurrida es, además, separable de las peticiones elevadas a su Despacho en relación con la solicitud de que se declare la realización de las conductas denunciadas y la prohibición de

Por la cual se resuelve un recurso

las mismas. Esta circunstancia la reconoce el propio Señor Superintendente en la providencia recurrida, al plantear en el párrafo 2° del punto 1, folio 1 de la comunicación de la referencia, que las características de las providencias que decretan las medidas cautelares y las que resuelven sobre la imposición de sanciones son diferentes y como tal, independientes las unas de las otras.

- C. **Oportunidad del Recurso:** la presente solicitud se formula dentro de los términos establecidos por el artículo 51 del C.C.A. En efecto, considerando que la fecha límite para la interposición del recurso de reposición ocurre en los cinco (5) días siguientes al de la fecha de la notificación personal de la providencia recurrida, si bien esa notificación personal no se realizó, los cinco días podrían contarse en el peor de los casos, a partir del día hábil siguiente a aquel en el que se entregó por parte de un funcionario de la SIC, en el lugar indicado para notificaciones, la comunicación objeto del presente recurso (Julio 28/99). Ese término vencería hoy, agosto 4 de 1999.
- D. **La Ley 446 de 1998 y el traslado de los derechos de partes y apoderados a los trámites que realicen ante la Superintendencia de Industria y Comercio:** la atribución conferida por la Ley 446 de 1998 a esa Superintendencia para pronunciarse sobre los actos de competencia desleal, con el fin de agilizar los trámites asignados a los jueces, no puede significar la reducción de las atribuciones y derechos que corresponde ejercer al apoderado al tenor del artículo 70 del CPC y del derecho de defensa en general, consagrado por la carta de 1991.

II. MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD

Establecida la viabilidad del recurso, a continuación se presentan los motivos de la inconformidad respecto de la providencia recurrida, sin perjuicio de querer dejar planteado desde ahora que el principal reparo se origina en la que se considera comprensión fragmentaria de los hechos de la demanda, originada no solo en la premura para decidir sobre la petición objeto de este recurso, sino en la interpretación impropia de la adecuación típica de las conductas prohibidas por la ley 256/96, y la del peligro inminente que afronta mi poderdante como consecuencia de la fabricación y venta del producto PAC CALIENTE NOCHE. En consecuencia, la primera actividad que se encarece realizar en este escrito es la relectura del libelo y la consiguiente reconsideración de los fundamentos y resoluciones de la providencia recurrida.

Adicionalmente, se analizan una por una las motivaciones de la carta de la referencia en el orden y siguiendo la numeración contenidas en su providencia, para precisar una a una sus debilidades. Veamos:

1. Realización o inminencia de un acto de competencia desleal:

Cuatro comentarios proceden respecto de la reflexión hecha en esa parte por su Despacho:

- a) Si el grado de certeza exigido para decretar la medida cautelar es inferior al requerido para ordenar la cesación definitiva de la conducta como resultado de la investigación, su despacho debería haber procedido de conformidad con ese planteamiento, es decir, debería haber decretado las medidas, pues el cumplimiento en este caso de los requisitos establecidos por el artículo 31 de la ley 256/96 para dictarlas es claro. Lo que aparece al rompe en la providencia de la referencia es, sin embargo, que lo que el Señor Superintendente está exigiendo al suscrito es una certeza jurídica que corresponde establecer a su Despacho luego de un proceso con todas las garantías para ambas partes. Para plantearlo de forma más sencilla, es evidente que PAC CALIENTE constituye, sin perjuicio de algunas diferencias que pueden observarse en las etiquetas respecto de PAX CALIENTE, una burda imitación del producto líder en el mercado de antigripales en Colombia. Además, la conducta se está ya realizando, luego es más que inminente la comisión de las conductas descritas y como tal, inaplazable el decreto de las cautelas.
- b) El señor Superintendente, tal vez sin proponérselo, está prácticamente decidiendo sobre el fondo del asunto en la medida cautelar.

Por la cual se resuelve un recurso

- c) Cabe citar aquí a la doctora Adriana López Martínez en su obra "La Acción de Competencia Desleal" (Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997) cuando expresa:

En materia de competencia desleal no puede exigirse la prueba de la verdadera actuación desleal, que lleve al juez a la comprobación de ese hecho, pues esta inferencia lógica únicamente la podrá hacer el juez al momento de dictar sentencia y luego de analizar todo el material probatorio y alegaciones de las partes (p. 144)

- d) Resulta, entonces, inapropiado sostener que "no resulta claro que se pueda presumir que la sociedad SEDICA habría contravenido las normas de competencia desleal, específicamente el artículo 14....", pues, por el contrario eso es lo que aparece al rompe y de manera inequívoca en la queja y lo que puede verificarse con base en la transcripción aleatoria de los términos PAX CALIENTE NOCHE y PAC CALIENTE NOCHE que se realiza nuevamente a continuación, con el ruego al Señor Superintendente de leerla en voz alta junto con su equipo de colaboradores:

**PAC NOCHE CALIENTE
PAX NOCHE CALIENTE
PAX NOCHE CALIENTE
PAC NOCHE CALIENTE**

A propósito de la solicitud respetuosa acaba de formular en el sentido de releer la transcripción anterior, piénsese, qué pasaría si el titular de la marca PAC quedará autorizado, en el evento de quedar en firme la providencia recurrida, para anunciar por la radio o en meros volantes el producto PAC CALIENTE NOCHE. El perjuicio que se causaría a mi poderdante y por supuesto a los consumidores, sería descomunal. Para los anteriores efectos, nos permitimos anexar al presente resumen de los costos incurridos por mi poderdante para publicidad radial.

1.1 Imitación, confusión y engaño

1.1.1. Imitación exacta y minuciosa

Si bien la imitación está permitida, cosa bien diferente es que la imitación exacta y minuciosa lo sea.

En otros términos es distinto que LABORATORIO FARMACÉUTICO SEDICA pueda explotar la marca PAC a que pueda producir impunemente un antigripal llamado PAC NOCHE CALIENTE, pues, mientras el producto que imita es un antigripal famoso, el otro está constituido por una marca en proceso de cancelación que nunca se uso como antigripal y que sin duda se ha colgado deslealmente de un conjunto de características notorias posicionadas que hoy pertenecen a mi poderdante.

▪ **Empaque del producto**

No se ve como pueda concluirse, así sea preliminarmente con base en la revisión preliminar de los empaques de Sinutab y Dristán Día, sobre la supuesta identidad de los sobres para empaquetar descongestionantes. Además de que en lo referente al material de los empaques jamás se hicieron planteamientos en la queja, el punto es obvio: mientras los empaques de SINUTAB, DRISTAN, PAC CALIENTE y PAX CALIENTE tienen todos elementos comunes respecto del material del empaque, las diferencias existentes entre los empaques de PAC CALIENTE y PAX CALIENTE, son mínimas comparadas con las diferencias existentes entre PAC, SINUTAB y DRISTAN, o entre PAX, SINUTAB y DRISTAN, empezando, claro está, por la designación que cada uno de esos productos utiliza. Adicionalmente, el problema de la confusión planteado no ha sido presentado en función de otras eventuales imitaciones que puedan existir en el mercado, sino en función de la copia servil del producto PAX NOCHE CALIENTE de mi poderdante, por parte de las sociedades demandadas.

Por la cual se resuelve un recurso

Otro aspecto fundamental para tratar aquí es el siguiente: aun considerando en gracia de discusión el argumento, infundado por cierto, de que los empaques de todos los antigripales son idénticos, sigue resultando inexplicable que cubriendo la clase 5a internacional de Niza todos los productos farmacéuticos, las sociedades demandadas hayan optado por fabricar y lanzar al mercado precisamente la marca PAC para fabricar un descogestionante y acompañándola de las expresiones CALIENTE y NOCHE, expresiones estas dos, que unidas a la marca PAX, distinguen los productos de mi poderdante hace tantos años. Valdría la pena preguntarse, al menos, por que las dos sociedades denunciadas lanzaron al mercado un producto marcado con la expresión PAC CALIENTE NOCHE para un antigripal, en vez de haber utilizado la expresión PAC en la fabricación de medicamentos para tratar patologías diferentes al resfriado. En ese caso, seguramente, ni la queja inicial ni este recurso de reposición se habrían presentado ¿Por qué, por ejemplo, no se utilizaron para el antigripal hoy distinguido con la expresión PAC CALIENTE NOCHE, otras marcas como HEGO FORT, TOT o AMECIN que anuncia SEDICA en la edición 1999 del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas? ¿No es una coincidencia peligrosa de desconocer hacia el futuro que una configuración como PAX NOCHE CALIENTE se imite de manera tan amplia por parte de los denunciados? ¿No constituye éste un precedente de la mayor gravedad frente a los actos de imitación que puedan realizarse en un país considerado frecuentemente como pirata como Colombia en el futuro? ¿No fue precisamente esa motivación la que originó la atribución realizada por la Ley 443/98 a su despacho respecto de la competencia desleal?

▪ Fondo o color de los empaques

Si bien los colores de las etiquetas de PAC CALIENTE y PAX CALIENTE no son idénticos, resultan evidentemente similares. Lo anterior, además de tener los sobres de ambos productos un elemento adicional clave que es la forma como los matices de azul producen variaciones en los colores en ambos sobres. La parte matizada de ambos sobres es casi idéntica.

Pero aquí hay un elemento adicional e inexcusable para considerar y es que el Señor Superintendente ha rechazado las medidas cautelares seguramente con la convicción de que los productos pirateados objeto de esta queja se tratarían de poner en práctica entre las zonas de alto estrato socioeconómico de Bogotá, Medellín o Cali o entre los técnicos de la SIC. Esa percepción es errónea y contraria a la realidad de la piratería marcaría que siempre procura dirigir sus acciones a sabiendas de que la reproducción total es generalmente inalcanzable, no sólo por su inferioridad tecnológica para alcanzarla, sino por la inmensa dificultad de colocar el producto falsificado en los sectores con cierta sofisticación y conocimiento del mercado.

Por ello, es habitual que el pirata termine estableciendo como su "target market" a estratos socioeconómicos medios bajos y bajos, claro está, menos preparados para afrontar la falsificación y por supuesto, más susceptibles de ser engañados, sobre todo, cuando el precio del producto representa un ahorro respecto del producto auténtico. Aunque esa realidad de la piratería constituye prácticamente un hecho notorio exento de prueba, lo que nos enseña la práctica diaria es que existen son los consumidores más pobres los más propensos a este tipo de engaños. Precisamente, es en las farmacias correspondientes a esos niveles donde se ha podido ubicar el producto.

Aquí cabe recordar una de las reglas de interpretación del profesor Breuer Moreno que ha sido inalteradamente validada en esa entidad: "Quien aprecie el parecido [entre dos o más signos] debe colocarse en el lugar del consumidor presunto." (Marcas de Fábrica y de Comercio, Casa Editora de Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1937).

▪ Tipo de letra

La sentencia del señor Superintendente en este tema tampoco es precisa. Si bien en el frente del empaque hay algunas diferencias entre PAX CALIENTE NOCHE y PAC CALIENTE NOCHE, por el reverso de los empaques esas diferencias son insignificantes. Ya se describió, además, en la queja la similitud del reverso de ambas etiquetas. Se ruega, en consecuencia, al Señor Superintendente, revisar la parte pertinente de la queja formulada inicialmente por mi persona.

Por la cual se resuelve un recurso

1.1.2 Descripción de la Expresión "Caliente"

Constituye un error de apreciación descalificar la diferencia entre PAC CALIENTE y PAX CALIENTE, con el argumento de que la expresión "CALIENTE" es genérica. A este respecto es importante recordar tres argumentos básicos que el Señor Superintendente, en calidad de funcionario competente para resolver los asuntos referentes a marcas notorias tiene diariamente en cuenta y que, por supuesto, resultan aplicables al presente caso:

- a) En primer termino, debe tenerse en cuenta que para efectos de determinar la registrabilidad de un signo distintivo compuesto respecto de otro (y, por supuesto, para efectos de su protección judicial y administrativa) el estudio respectivo no puede realizarse analizando separadamente los elementos integrantes de cada signo, sino mirando conjuntamente la totalidad de los mismos. La propia Superintendencia en la resolución de recursos de apelación relacionados con marcas notorias que, como se sabe, son del resorte de su Despacho, ha reconocido de tiempo atrás ese arraigado criterio planteado, dicho sea de paso, hace mas de cincuenta años por Breuer Moreno en su ya citada obra.
- b) No puede convertirse a mi cliente en víctima de una interpretación ad-hoc, en el sentido de que la expresión "caliente" es genérica. Si esa expresión fuese meramente descriptiva, ¿por qué, Señor Superintendente, mi cliente es titular de los registros de marca que amparan en Colombia la designación "PAX CALIENTE", concedidos por la entidad a su cargo? No parece, en consecuencia muy claro que para que una marca sea protegible en Colombia, además del registro marcario se requiera un visto bueno ex-post para efectos de la represión competencia desleal que la infrinjan. Lo anterior, en la medida en que el grado de inseguridad jurídica que se estaría construyendo por su entidad al desconocer en su propia sede los actos expedidos por ella sería de una gravedad inconmensurable.
- c) Finalmente, es importante recordar que los actos administrativos mientras están en firme gozan de la presunción de legalidad. Y esa presunción es mucho más vinculante para la entidad que los ha emitido que para cualquier otra persona o entidad. Lo anterior significa simplemente que mientras la expresión PAX NOCHE CALIENTE este vigente, corresponde a la entidad a su cargo proceder a ampararla frente a cualquier intento de imitación bien en el ámbito registral, bien frente al uso o imitación del mismo sin autorización expresa del titular.

1.2 Ventaja competitiva ilegal

La visión planteada por el Despacho a su cargo respecto de la insignificancia de la ventaja otorgada por la violación de la norma a SEDICA es inadecuada. Es evidente que la ventaja no puede medirse en este caso en función del mero valor que supone tramitar el registro sanitario, sino del costo de oportunidad que significa económicamente para una firma productora de medicamentos no contar con ese registro que es, ni mas ni menos, la imposibilidad de colocar el producto legalmente en el mercado.

Pero además, en lo que respecta a costos reales, debe recordarse que estos no están representados en la mera tramitación legal del registro, cuyo valor es seguramente muy pequeño, sino en lo que implicaría para una firma como SEDICA ajustarse a los presupuestos legales para que el registro se conceda. Se sugiere indagar ante el INVIMA, el valor aproximado de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia que se requieren para obtener un registro sanitario sobre un producto, lo que puede darle la dimensión de la ventaja competitiva que puede representar para una firma como SEDICA poder obviar la obtención del registro.

1.3. Explotación de reputación ajena

Sin perjuicio de lo dicho atrás al señor Superintendente cuando nos referimos al término Caliente (aparte 1.1.2 de su providencia) es preciso recordar que si bien la expresión PAC está vigente mientras no se decida su cancelación, no lo es menos que la expresión "**PAX NOCHE**" también lo está y mientras así sea,

Por la cual se resuelve un recurso

esa Superintendencia tiene el deber de proteger el signo contra toda imitación desleal, sin perjuicio del criterio personal del Superintendente sobre la pertinencia o no de haber la propia entidad a su cargo concedido el correspondiente registro marcario o del alcance del término NOCHE, considerado (sin solicitud nuestra en ese sentido) separado de la expresión PAX CALIENTE. Este compromiso es hoy simplemente inexcusable para esa Entidad como consecuencia de la expedición de la ley 446/98.

No debe desconocerse, además, que la llamada en otras legislaciones apariencia comercial del producto de mi poderdante (llamado en los Estados Unidos Trade Dress) asociada con el PAX NOCHE CALIENTE por virtud de la reputación que ese producto ha adquirido en el mercado, es protegible, pues lo contrario implicaría desconocer su fuerza en el mercado y el esfuerzo con el que se ha conseguido. Esa circunstancia exige de la entidad a su cargo un compromiso de protección también cualificado, así la marca de mi poderdante pueda llegar a coexistir con otra similar de la misma clase.

1.4 Desviación de la clientela:

La desviación de la clientela ocurre aquí por la forma desleal como vienen imitando las firmas denunciadas una configuración que mi cliente ha hecho famosa en el mercado a base de esfuerzo y tesón empresarial encomiables, configuración que es hoy conocida ampliamente bajo la expresión PAX NOCHE CALIENTE. Nuestra queja no pretende, en consecuencia, atacar la mera explotación individual de la marca PAC, sino la forma toricera como a esa expresión se han agregado los términos CALIENTE y NOCHE que -se insiste- convierten al producto que comercializa LABORATORIO SEDICA LTDA. en una imitación burda de la configuración PAX NOCHE CALIENTE.

2. Peligro grave e inminente

El peligro es grave e inminente, pues esta plenamente demostrado que:

- a) El producto PAC CALIENTE NOCHE constituye una imitación servil del producto de mi poderdante, imitación que por si misma representa un peligro inminente para la marca PAX de mi poderdante por obra de la inmensa probabilidad de confusión que es patente entre una y otra.
- b) Además de la imitación, el producto ha sido anunciado, tal como se estableció en el Diccionario de Especialidades Medicas PLM, versión 1999, que circula con 24.00 ejemplares entre el cuerpo médico, en hospitales, clínicas públicas y privadas, de todo el país.
- c) El producto se encuentra ya en el mercado, luego el peligro de daño para mi poderdante esta ya realizando.

2.1 Canales de distribución

Constituye una interpretación fragmentaria la que hace su Despacho al transcribir fuera de contexto una afirmación del suscrito que "...la comercialización se desarrolla a través de una compleja cadena, afirmando que se encuentra ala (sic) venta en una droguería de Santafé de Bogotá, otra en Armenia y una en Flandes" Lo que quiso significar la queja era que sin ser mi poderdante entidad de inteligencia judicial, había logrado encontrar el producto en esas farmacias o, en otras palabras, que la deslealtad había pasado de estar constituida por anuncios publicitarios a convertirse en actos tangibles de penetración del producto infractor en los mercados nacionales.

Además, si se revisa la demanda, se puede constatar que lo que se ha querido resaltar es que el itinerario del producto es el siguiente:

1. Fabricación del producto PAC CALIENTE NOCHE por parte de Biochem LTDA.
2. Envío del producto a SEDICA para que realice la distribución del producto.
3. Reenvío por parte de SEDICA a un mayorista.
4. Venta del producto del mayorista a la farmacia.
5. Venta del sobre de PAC CALIENTE NOCHE al consumidor.

Por la cual se resuelve un recurso

Al acompañar pruebas de que el producto se ha ubicado en tres (3) ciudades diferentes, se quiso simplemente poner de presente el vuelo que tiene la firma infractora y el inminente peligro que su actitud significa para mi poderdante, más que hacer una relación pormenorizada y detallada del número total de droguerías en las que esta disponible el producto, pues esto deberá ser determinado por esa entidad en desarrollo de la investigación, para luego poder nosotros reclamar judicialmente los perjuicios que correspondan a favor de mi poderdante.

Sorprende, además que el concepto de gravedad de la infracción tenga una connotación puramente numérica. En ese caso sería conveniente determinar el número de droguerías donde debe ubicarse el producto para que sea procedente la medida cautelar.

2.2 Ventas para 1996, 1997 y 1998

Queremos insistir en que el hecho de que hasta el momento se haya únicamente encontrado el producto PAC CALIENTE NOCHE en las farmacias anotadas, no significa que la intención del fabricante no sea venderlo en otro lado. De lo contrario sería absurdo pensar en la adquisición de una marca por parte suya; en el anuncio en el directorio de mayor salida en Colombia (PLM); en la contratación de la fabricación del producto imitado a BIOCHEM (tal como aparece en los sobres), así como la realización de otras operaciones comerciales realizadas por SEDICA para aprovecharse de la reputación adquirida por el producto de mi poderdante en el mercado nacional.

Sería ingenuo pensar, siquiera por un segundo, que los considerables costos en que ha incurrido SEDICA para lanzarse al mercado estén ordenados a vender el producto únicamente en una farmacia. Si la aspiración para que ese Despacho pueda considerar peligro inminente la venta del producto infractor, es la comercialización generalizada del producto en el territorio nacional, la medida cautelar sería ya inocua al resultar imposible cumplir su cometido que es precisamente la prevención de daños irreparables al titular de un derecho respecto de un presunto infractor del mismo.

Por las anteriores razones y con el mayor respeto ruego a su Despacho que proceda a revocar en su totalidad la decisión contenida en la carta de la referencia y, en consecuencia, a ordenar las medidas cautelares solicitadas.

SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del código contencioso administrativo, se resolverán todas las cuestiones planteadas y aquellas que surgieron con oportunidad del recurso, en los siguientes términos:

1 Marco conceptual

1.1 En procesos de competencia desleal

Durante los procedimientos de competencia desleal se pueden presentar discusiones de hecho y discusiones de derecho. Habrá discusiones de derecho cuando sea preciso elaborar para concluir conceptualmente, dentro de las previsiones de la ley, las condiciones de aplicabilidad, el alcance de un determinado supuesto regulatorio, las consecuencias de que éste se presente o la vigencia de una norma. El trabajo será en temas de hecho, cuando las partes y la Superintendencia de Industria y Comercio deban dedicar sus esfuerzos a dilucidar lo ocurrido y sus condiciones de tiempo, modo y lugar.

1.2 Medidas cautelares

Al decidir peticiones de medidas cautelares dentro de los mismos procesos, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá, para comenzar, evaluar si está "comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma"¹ La Superintendencia tendrá por cumplido el requisito, si de la lectura de los hechos presentados y la evidencia aportada se desprende que lo denunciado, de

¹ Artículo 31 de la ley 256 de 1996.

Por la cual se resuelve un recurso

haber ocurrido como se aduce, implicaría la contravención de alguna o varias de las disposiciones de la ley 256 de 1996. En esta labor también hay consideraciones de hecho y de derecho.

En cuanto hace a los hechos, el nivel probatorio es diferente del requerido para adoptar la decisión definitiva. Aquí bastará con el dicho del denunciante,² siempre que los documentos y afirmaciones que se presenten no lleven implícitas contradicciones y que ninguno de los hechos básicos requieran de prueba calificada.

En lo referente a derecho, en el contexto del artículo 31 de la ley 256 de 1996, para la Superintendencia de Industria y Comercio es preciso que el comportamiento descrito en la demanda coincida necesariamente con alguna o algunas de las contravenciones contenidas en la ley 256 de 1996. Por el contrario, si al analizar los hechos acusados frente a las previsiones de la ley 256 aparece que no serían contrarios o que sólo podrá saberse si son contrarios una vez se haya recogido otros elementos de juicio, propios del trabajo probatorio de la investigación, el requisito no se tendrá por cumplido.

2 El caso particular

2.1 La decisión recurrida

En el caso que se analiza, la decisión negativa respecto de las medidas cautelares no se fundamentó en un problema fáctico, sino en una falencia de adecuación legal.

Ciertamente, para el caso que se somete nuevamente a nuestra consideración esta Superintendencia cuestionó las implicaciones jurídicas de los hechos, en la medida que los aducidos y señalados no aparecen suficientes para proceder según lo que se pretende en esta etapa preliminar,³ dado que, aún partiendo de aceptarlos íntegramente como ciertos en la manera que se presentaron, no existiría certeza respecto de que éstos implicarían contravención a las disposiciones de competencia desleal consagradas en la ley 256 de 1996. Esa conclusión será trabajo de la investigación.

2.2 Una nueva consideración de los hechos presentados

Revisados los hechos que dieron causa a la decisión adoptada por la Superintendencia, encontramos que ahora coincidimos con nuestra propia conclusión. Veamos:

2.2.1 Lo argumentado por el peticionario

Salvo lo relativo a la ventaja competitiva ilegal, las causales de contravención invocadas por el denunciante parten del supuesto de una imitación ilegal de parte de Laboratorio Sedica Ltda., en adelante Sedica y Biochem Farmacéutica de Colombia Ltda, en adelante Biochem, de uno de los productos de Pauly, de la siguiente manera:

2.2.1.1 Similitud fonética

Ambas compañías usan marcas que fonéticamente se parecerían.

² Esta conclusión es posible a la luz de la libertad probatoria contemplada en el artículo 175 del código de procedimiento civil, el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la constitución política y redactado específicamente en el artículo 5 del decreto 1122 de 1999 para este tipo de procedimientos y el hecho de que, según el artículo 31 de la ley de competencia desleal las medidas cautelares se adopten "... a instancia de la persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma"

³ En caso de existir necesidad de trabajar respecto de la parte fáctica del caso, en el artículo 26, contenido en el capítulo IV de la ley 256 de 1996 que contiene las "disposiciones procesales" de la norma, se abre la posibilidad de practicar diligencias de comprobación de hechos que "... puedan constituir acto de competencia desleal." Debe notarse, no obstante, que éstas procederán sólo cuando "... dadas las circunstancias del caso, sea presumible la calificación de un acto de competencia como desleal y no sea posible comprobar la realidad de la misma sin practicar las diligencias solicitadas."

Por la cual se resuelve un recurso

2.2.1.2 Uso de las marcas

Las 2 marcas se usan para comercializar productos farmacéuticos contra la gripa.

2.2.1.3 Noche - caliente

En la comercialización de los productos de marca Pac, Sedica ha usado, lo mismo que Pauly, las palabras "noche" y "caliente".

2.2.1.4 Los colores

Los empaques usados por Sedica lo mismo que los usados por Pauly, utilizan colores naranja y azul, incluyen una forma parecida a un sol, contienen la figura de un pocillo, llevan la expresión "sabor a limón" en algunas de las presentaciones.

2.2.1.5 Lo del sueño

En ambas etiquetas, dice que el polvo disuelto "ayuda a conciliar el sueño".

2.2.2 Lo que se tiene para decidir

Frente a lo anterior en esta etapa muy inicial del procedimiento, esta Entidad encuentra:

2.2.2.1 Sobre la similitud fonética

Pauly tiene registradas las marcas Pax, Pax Noche y Pax Día. Sedica por su parte tiene la titularidad del registro de la marca Pac. Los registros de ambas empresas están vigentes y gozan de la presunción de legalidad de que trata el artículo 66 del código contencioso administrativo, lo cual implica que la Superintendencia de Industria y Comercio no puede ahora reevaluar unilateralmente si fonéticamente se parecen.

2.2.2.2 Sobre el uso de las marcas

Los registros de las marcas de ambas partes a este caso permiten su utilización en la clase 5ª internacional de Niza que cubre medicamentos. Por tanto, la utilización para descongestionantes es, en principio, lícita.

Ahora, podría ser que la utilización bajo determinadas circunstancias pueda devenir en un uso ilegal. Pero, tal como queda claro en las demás consideraciones de esta resolución, ese uso no se deduce necesariamente, por ahora, de las condiciones en que se han presentado los hechos sobre los que nos estamos pronunciando.

2.2.2.3 Sobre "noche - caliente"

A "Caliente" es una palabra descriptiva⁴ y de uso común,⁵ que, de acuerdo con lo señalado en el diccionario, implica "... que tiene calor: Plato caliente".⁶ Teniendo en cuenta el significado natural de las

⁴ "Las indicaciones descriptivas son aquellas que informa a los consumidores en punto a las características del producto o servicio para el que pretende solicitarse la marca; el criterio determinante a este respecto estriba justamente en que la indicación tenga la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino etc.) a una persona que no conoce el correspondiente producto o servicio." Derecho de Marcas. Carlos Fernández-Novoa. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid. 1990.

"Los signos descriptivos son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características especiales." Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso No. 22 - IP - 96.

"Denominaciones descriptivas son las que hacen referencia directa a las cualidades, funciones, usos, modo de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades de los productos o servicios a los cuales se aplica." Manual

Por la cual se resuelve un recurso

palabras, puede entenderse que la expresión contenida en el empaque obedece a la necesidad de anunciar la forma como el medicamento debe usarse, sin que sea factible por ahora concluir que con ella se diferencien los productos.

Es importante aquí recordar lo que estamos decidiendo. Hablamos ahora de la posibilidad de decretar una medida cautelar que de acuerdo con lo señalado en la ley debe adoptarse en 24 horas y sin haber escuchado a la parte contraria. En esta oportunidad y según los artículos que se estima por el demandante que se violaron, para que ello fuera procedente sería preciso entender que el denunciado está haciendo una imitación de los productos o servicios de su competidor y que esa copia rebasa lo permitido. Las apreciaciones realizadas en el punto 2.2.1 del recurso, entonces, están fuera de contexto.

Ciertamente, no se pueden utilizar los criterios que la Superintendencia de Industria y Comercio usa para establecer la registrabilidad de marcas, con el propósito de concluir que el uso de una marca registrada, acompañándola de una palabra de uso común, constituya competencia desleal. En otras palabras, este Superintendente podrá o no estar de acuerdo que los denunciados no podrían registrar la marca Pac acompañada de la palabra "noche" mas, sin embargo, eso no sería por si mismo conclusivo de que la utilización de la marca Pac con el calificativo temporal indicado sea competencia desleal y menos que con ese argumento se deban adoptar las medidas preventivas que se comentan.

B La palabra "noche" y la expresión "ayuda a conciliar el sueño", por su lado, son de aquellas que en el argot de propiedad industrial se conocen como descriptivas de la finalidad o forma de utilización de los productos, toda vez que en este evento, indican el momento del día en que debe ser usado el remedio y una de las consecuencias de su consumo.

2.2.2.4 Sobre los colores

A Los empaques aparecen diferenciables por coloración. Si bien los 2 sobres tienen fondo azul, son azules distintos y vienen combinados con colores disímiles, de manera que un consumidor desprevenido podría distinguirlos.

B No encontramos ningún sol en el sobre de Pac y las tazas son supremamente diferentes.

C La Superintendencia recogió algunos otros empaques de remedios que sirven para el mismo propósito de los 2 en cuestión, habiendo encontrado que los demás, Sinutab y Dristán también usan sobres, que todos son del mismo tamaño y que el material empleado por todos es a la vista y al tacto, idéntico. Con ello no se pretendió señalar que la denuncia de competencia desleal se hubiera o debiera haber hecho extensiva a esas otras presentaciones, sino corroborar que algunos de los elementos que el demandante presenta como constitutivos de copia servil son comunes a toda la industria y, por ello, no se evidencian suficientes para proceder a medida cautelar.

D Las observaciones sobre las diferencias que aparecen en los sobres se han hecho con los elementos de juicio con que la Superintendencia debe contar para decidir sobre medidas cautelares y hemos tenido en mente el destinatario ordinario de los medicamentos en cuestión, sin que exista en el expediente nada que nos permita concluir que Pac está siendo comercializado sólo para unas clases sociales.

Además, esta Superintendencia se resiste a que, en ausencia de elementos probatorios contundentes y definitivos se parta del supuesto de que la gente de escasos recursos están en una condición inferior para

para el examen de marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Andinos. Preparado por Thaimy Márquez.

⁵ Pueden entenderse como términos de uso común aquellos que "estén exclusivamente compuestos por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales o para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio". Fernández- Novoa op.cit. página 69.

⁶ Pequeño Larousse ilustrado, Editorial Talleres Sebastián de Amorrortu e Hijos S.A., 1975.

Por la cual se resuelve un recurso

identificar medicamentos falsificados. Bajo ninguna circunstancia tendremos ese como un supuesto que deba alegarse y probarse en cada oportunidad.

3 Realización o inminencia de un acto de competencia desleal

3.1 Sobre el argumento de la letra a

Tal como quedó señalado arriba, debe distinguirse entre los requerimientos de evidencia para tener por ciertos los hechos, problema de hecho y la conclusión de que éstos son contradictorios de las normas de competencia desleal, asunto de derecho. En el oficio recurrido este Despacho no hizo, como tampoco lo hará ahora, consideraciones sobre la veracidad de los hechos denunciados, sino que cuestionó que en esta etapa pudiera concluirse que éstos fueran contrarios a las disposiciones de competencia desleal.

Con lo anterior no se está tomando posición definitiva sobre los aspectos fácticos, ya que a ese respecto nos limitamos a tomar lo señalado por el denunciante. Tampoco sobre los puntos de derecho, en razón de que se reconoce que hay suficiente margen de discusión para que se abra la investigación, tal como se hizo ya en este caso.⁷

3.2 Sobre el argumento de la letra b

En el mismo orden de ideas del número anterior, no se está decidiendo el fondo del asunto en la medida cautelar, además, porque la decisión sobre las medidas cautelares no es vinculante sobre el fondo, porque al momento de resolver el caso se tendrán elementos de juicio nuevos y adicionales que se deberán estudiar, ya que en esa etapa final se habrá podido escuchar al denunciado.

3.3 Sobre el argumento de la letra c

La interpretación que hace la abogada que cita el doctor Reyes nos parece acertada, en la elaboración que se viene comentando en esta resolución. Su aplicación al caso concreto implica la confirmación de la decisión.

3.4 Sobre el argumento de la letra d

En opinión de este Despacho en esta etapa del proceso y con los elementos de juicio con los que es preciso decidir, no se puede concluir que de haberse presentado los hechos como se acusó, Sedica hubiera contravenido las disposiciones de competencia desleal y nos remitimos en ese punto a lo expuesto en el número 3.2 de esta resolución.

3.5 Sobre el número 1.1 Imitación, confusión y engaño

Sobre los numerales derivados del número 1.1, téngase por reproducido lo analizado en esta resolución, respecto de la imitación.

3.5 Sobre el número 1.2 Ventaja competitiva ilegal

El argumento presentado por el recurrente parte de una interpretación equivocada de la ley. En el artículo 18 de la ley 256 de 1996, se parte del supuesto que el competidor haya contravenido otra norma. En algunas oportunidades ese comportamiento será, además desleal, cuando la contravención implique que el infractor deriva de la infracción una ventaja significativa y, efectivamente la realiza en su favor en el mercado. De esto obviamente no puede concluirse que cada vez que alguno omite un registro, permiso o similar, se den los supuestos de la ley de competencia.

En cuanto hace a los costos de adecuación a la ley supuestamente violada que la parte denunciante menciona, bástenos reiterar que nada en ese sentido se aportó al expediente y por ello no procede tenerlos

Por la cual se resuelve un recurso

en cuenta en esta etapa. Si Pauly cree que conocerlos sería útil en la investigación, bien puede hacer uso de las prerrogativas que se conceden en el procedimiento y, haciendo la parte del trabajo que le corresponde, solicitar o aportar las pruebas conducentes.

3.6 Explotación de reputación ajena

La lectura que el recurrente hace de los deberes de esta Superintendencia confirma la equivocada lectura que el abogado tiene de cuáles son los supuestos que deben presentarse para que proceda adoptar medidas cautelares y la diferencia con los elementos de juicio que son pertinentes al finalizar el caso. En la medida que los 2 párrafos del recurso no adicionan, nos remitimos a lo que ya se explicó a respecto de la diferencia entre las fases de medidas cautelares y la resolución del caso.

3.7 Desviación de clientela

Dado que se acude a la forma como se estaría imitando la marca Pax, es suficiente para desestimar el argumento volver a leer lo que se detalló a ese respecto en los números anteriores de este mismo considerando.

4 **Peligro grave e inminente**

Para que proceda la adopción de las medidas cautelares en los términos del 2° párrafo del artículo 31 de la ley 256 de 1996 es preciso que se den todos los requisitos. Así, atendida la conclusión contenida en los números anteriores, en este caso ya no serían procedentes. No obstante, procedemos a analizar lo relativo al título del punto.

El recurrente hace una interpretación equivocada de la extensión del requisito de gravedad e inminencia que trae el artículo 31 de la ley 256 de 1996. Todas las conductas constitutivas de competencia desleal tienen la potencialidad de causar daño a los afectados. Sin embargo, no todas fueron consideradas por el legislador de entidad suficiente para que se deba proceder por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar las precauciones que nos ocupan. Por el contrario, para que éstas deban decretarse, el comportamiento desleal debe denunciarse rodeado de circunstancias de tiempo, modo o lugar que impliquen una especial severidad, frecuencia o irreversibilidad de las consecuencias que se producirían si la administración no interviene anticipada y preventivamente.

Afirmar apenas que un remedio que compite con el del denunciante, cuya confundibilidad está por demostrarse, que se está vendiendo y fue anunciado en un directorio especializado en medicamentos, está lejísimo de implicar que se cumplió el requisito.

4.1 Sobre el punto 2.1 Canales de distribución

En el oficio recurrido no hubo interpretación fragmentaria de lo indicado en el memorial de la denuncia. Dado que el resto del sustento son apreciaciones y conclusiones de Pauly, existió sí la identificación del único elemento específico que se presentó sobre las condiciones de tiempo, modo o lugar en que se estaría adelantando la presunta competencia desleal.

El recurrente ahora hace un listado de 5 etapas que se estarían implementando para cristalizar lo que se considera competencia desleal y afirma que la referencia a las 3 ciudades en que ellos conocen se está vendiendo Pac es para "... simplemente poner de presente el vuelo que tiene la firma infractora y el inminente peligro que su actitud significa para mi poderdante ... "

Tanto la enumeración de los pasos que se siguen desde la producción hasta la venta de drogas como la referencia abstracta al "vuelo" de Sedica, siguen presentando las falencias indicadas en el número anterior, en cuanto son afirmaciones genéricas que no aportan al cumplimiento de los condicionamientos legales para que sea procedente adoptar las medidas preventivas en la forma señalada en el segundo párrafo del artículo 31 de la ley de competencia desleal.

170

Por la cual se resuelve un recurso

Lo anterior, naturalmente no implica que el concepto de gravedad tenga una connotación puramente numérica, sólo que hasta ahora no nos han suministrado ningún elemento válido de juicio diferente de la indicación de las poquísimas droguerías en donde se vende el sobre del remedio.

Es relevante además, indicar que la afirmación en el sentido que la integridad de la carga de la prueba de los actos de competencia desleal "... deberá ser determinado por esa entidad en desarrollo de la investigación, para luego nosotros reclamar judicialmente los perjuicios que correspondan a favor de mi poderdante" es cómoda pero no corresponde a lo que deberá suceder en un procedimiento de competencia desleal que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

4.2 Sobre el punto 2.2 Ventas para 1996, 1997 y 1998

En contraste con el título, el argumento esbozado no se refiere a las ventas durante esos años.

La Superintendencia de Industria y Comercio no espera que necesariamente exista comercialización generalizada del producto en el territorio nacional para que procedan las medidas que se solicitan. Si ésta se diera, el requisito de ley estaría cumplido. Pero también lo estaría si se aportara soporte de que ello sucedería y que implica peligro grave e inminente para el denunciante, lo cual hasta ahora no sucedió.

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la decisión contenida en el escrito radicado con el número 99046856-01 del 27 de julio de 1999.

SEGUNDO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente resolución al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su condición de apoderado de Laboratorios Pauly Pharmaceutical S.A. entregándole copia de la misma e informándole que en su contra no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santafé de Bogotá D.C., a los

04 OCT. 1999

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


EMILIO JOSE ARCHILA PENALOSA

NOTIFICACIONES:

Doctor
JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
Apoderado
LABORATORIOS PAULY PHARMACEUTICAL S.A.
Calle 91 No. 13A - 45 oficina 104
Santafé de Bogotá D.C.

ASPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En Bogotá, a 19 OCT. 1999

Notifiqué personalmente al Dr. José Luis Rumbó
el contenido de la anterior providencia, quien
impuesto firma.



CE 79102453