



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO **21544** DE 2002
(11 JUL. 2002)

Por la cual se resuelven unos recursos

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en el número 8 del artículo 11 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Mediante escrito radicado bajo el número 01064159 00030019 de fecha 11 de junio de 2002, el doctor Gustavo Tamayo Arango, apoderado sustituto de la sociedad Savoy S.A., en adelante SAVOY, presentó recurso de reposición contra la resolución 13993 del 6 de mayo de 2002, notificada mediante edicto desfijado el 31 de mayo de 2002. Solicita el apoderado ACLARAR el artículo primero de la parte resolutive de la resolución recurrida.

RAZONES DEL RECURSO

Manifiesta el recurrente: "(...)"

FUNDAMENTOS:

1. Resuelve el artículo primero de la resolución recurrida: "Declarar que la conducta investigada atribuida a la sociedad **"VENUS COLOMBIANA S.A."** no es violatoria de la ley de competencia desleal, y en especial del artículo 15 de la ley 256 de 1996.

Claramente se observa el error en que se incurre dentro de la presente resolución, pues la denunciada dentro del trámite de la referencia fue mi poderdante la sociedad SAVOY S.A., siendo la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. la denunciante. En este orden de ideas la declaratoria sobre el hecho de que la conducta investigada no constituye actos de competencia desleal debe referirse a la sociedad SAVOY S.A., y no a la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A.

SEGUNDO: Por su parte el apoderado de la sociedad Venus Colombiana S.A., en adelante VENUS, doctor Danilo Romero Raad, Mediante escrito radicado bajo el número 01064159 00030018 de fecha 17 de mayo de 2002, presentó recurso de reposición contra la misma resolución. Solicita el apoderado revocar en su totalidad la resolución aludida y en su lugar expedir providencia motivada por medio de la cual se declare que la sociedad investigada sí ha cometido actos de competencia desleal al infringir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 de la ley 256 de 1996. Adicionalmente, que se declare que la sociedad VENUS COLOMBIA S.A. tiene derecho al uso exclusivo de la marca LLANERA para distinguir productos de la clase 25 Internacional de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 16110 del

Por la cual se resuelven unos recursos

18 de mayo de 2001 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RAZONES DEL RECURSO

Manifiesta el recurrente: "(...)"

FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Mediante radicación número 01064159, mi representada, VENUS COLOMBIANA S.A., en adelante VENUS, presentó denuncia contra la sociedad SAVOY S.A., en adelante SAVOY, por la presunta comisión de actos de competencia desleal.

2. Como resultado de la averiguación preliminar adelantada y mediante la Resolución No.29044 del 31 de agosto de 2001, la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia abrió investigación por competencia desleal para determinar si la conducta realizada por la sociedad SAVOY, era contraria al artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

3. La Resolución de apertura de investigación fue notificada al representante legal de SAVOY y se corrió traslado para que aportaran y solicitaran pruebas. El apoderado de la sociedad denunciada, Doctor Juan Carlos Velandia Arango, mediante documento radicado bajo el No.01064159 del 16 de octubre del año 2001 solicitó .y aportó pruebas. A través de oficios radicados bajo los números 01 04159-00030008/0 1 064159-00030009 del 29 de octubre del mismo año, la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia abrió a pruebas el trámite correspondiente a la investigación anunciada.

4. Una vez agotada la etapa probatoria, la Superintendente Delegada para la Promoción de la Competencia profirió el informe motivado resultado de la investigación, tal como se dispone en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992. De este informe se corrió traslado a las partes para que manifestaran sus opiniones. Tanto la parte denunciante como denunciada presentaron alegatos.

5. El 6 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio, profirió la Resolución No.13993 mediante la cual resolvió que la conducta atribuida a la sociedad SAVOY, no es violatoria de la ley de competencia desleal, y en especial del artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento este recurso en las siguientes normas:

Artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 52 del Decreto 2153 de 1992.

Ley 256 de 1996.

CONSIDERACIONES

En la parte motiva de la Resolución No.13993 de mayo 6 de 2002, la Superintendente de Industria y Comercio consideró que en el caso objeto de este recurso no se demostraron los elementos de la infracción sobre la cual giró la indagación y como consecuencia de ello no se tipificó la conducta desleal del competidor a que alude el segundo inciso del artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

Por la cual se resuelven unos recursos

Las razones por las cuales estimo que las consideraciones incluidas en la Resolución No. 13993 de mayo 6 de 2002 no se ajustan a las disposiciones legales vigentes son las siguientes:

1. Como consta en el proceso, la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. es titular en Colombia de varias marcas entre ellas la marca LLANERA, concedida mediante la Resolución No. 16110 del 18 de mayo de 2001 y vigente hasta el 27 de junio de 2011, para distinguir suelas y calzado.

2. Dentro de las pruebas que hacen parte del proceso y que tienen como fin demostrar el uso indebido de la marca LLANERA por parte de SAVOY, y como consecuencia de ello el indebido aprovechamiento de la reputación de mi cliente, se encuentran entre otras, las siguientes.

a. Orden de Compra de fecha 21 de julio de 2001 emitida por Calzatodo S.A. (sucursal Cra 7 # 23-01 de Cali) a nombre del señor Lisandro Osorio.

b. Cotización No.6206 emitida por Calzatodo S.A. (sucursal Calle 22 # 4- 71 de Cali) a nombre de Lisandro Osorio de fecha 21 de julio de 2001.

c. Muestras de calzado radicadas bajo el No.01 064159 el día 14 de agosto de 2001, en los cuales consta el uso de stickers que incluyen la marca LLANERA usada por parte de SAVOY.

d. Lista de precios y catálogo de Savoy de fecha 21 de junio de 2001 en el cual consta el uso de la marca LLANERA para identificar sus referencias internas 242 y 243.

Como puede apreciarse, todas las pruebas enunciadas y aportadas oportunamente, demuestran que la sociedad SAVOY usó la marca LLANERA aun después de que mi representada obtuvo el registro de la misma, es decir después del 18 de mayo de 2001, fecha desde la cual ostenta el derecho de uso exclusivo sobre ella.

En la parte motiva de la Resolución No.13993 de mayo 6 de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio considera insuficiente la prueba de la muestra de calzado radicada el 14 de agosto de 2001 por considerar que ésta no permite determinar si dicho sticker se utiliza en el presente, después del registro de la marca LLANERA, o hace cuanto se utilizó.

Al respecto considero importante que la Superintendencia de Industria y Comercio tenga en cuenta que dicha prueba fue obtenida con posterioridad a la fecha de otorgamiento del registro de la marca LLANERA. Así pues, dicha prueba resulta suficiente para determinar el uso INDEBIDO por parte de SAVOY.

Así pues, el espacio de tiempo comprendido entre la concesión de la marca y la presentación de la denuncia debe ser suficiente para determinar si hubo un uso indebido de la marca LLANERA y por lo tanto un aprovechamiento de la reputación de VENUS por parte de SAVOY.

El inciso segundo del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 establece una presunción legal al considerar que es desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos.

Por otro lado, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

Por la cual se resuelven unos recursos

- a) aplicar o colocar la marca o signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que produzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales,"
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular de un registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de Confusión" " (la subraya es nuestra)"

Como consta en el proceso, la marca LLANERA para distinguir suelas y calzado es propiedad exclusiva de VENUS COLOMBIANA S.A. desde mayo de 2001. Dicha condición le da el derecho de impedir a terceros que sin su consentimiento realicen actos como los consagrados en el artículo anteriormente citado.

Teniendo en cuenta que SAVOY: (i) utilizó stickers que contenían la marca LLANERA con posterioridad al registro de la marca; (ii) utilizó la marca LLANERA en listas de precios y catálogos con el fin de identificar una de las botas de caucho que produce; con posterioridad al registro de la marca LLANERA; y, (iii) sus distribuidores a nivel nacional usaban la marca LLANERA para vender las botas de caucho producidas por SAVOY, aún después de esta haber sido registrada por mi poderdante, podemos concluir que la sociedad denunciada sí utilizó un signo idéntico registrado por un tercero (en este caso VENUS COLOMBIANA S.A.) para identificar exactamente los mismos productos.

Lo anterior de acuerdo con la legislación supranacional constituye una presunción de hecho, pues se considera que el uso por parte de un tercero de un signo idéntico para identificar productos idénticos implica un riesgo de confusión respecto de los productos que se ofrecen en el mercado. Por otro lado, de acuerdo con la ley de competencia desleal se establece la presunción legal de deslealtad al emplear signos distintivos ajenos sin autorización.

Adicionalmente, para que exista uso indebido de la marca LLANERA, este no necesariamente debe hacerse incluyendo la marca en la bota de caucho de SAVOY tal como afirma la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 13993 de mayo 6 de 2002.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Teniendo en cuenta que con posterioridad a mayo de 2001, SAVOY: (i) utilizó stickers con la marca LLANERA; (ii) utilizó la marca LLANERA en sus listas de precios y catálogos con el fin de identificar una de las botas de caucho que produce con esa marca; y, (iii) sus distribuidores a nivel nacional usaban la marca LLANERA para vender las botas de caucho producidas por SAVOY, podemos concluir que la sociedad denunciada sí utilizó indebidamente la marca LLANERA para identificar exactamente los mismos productos que los ofrecidos por VENUS COLOMBIANA con la misma marca.

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que después de mayo de 2001, fecha en la cual mi representada adquirió el derecho al uso exclusivo de la marca LLANERA, la sociedad SAVOY S.A.

Por la cual se resuelven unos recursos

marcó, promocionó y vendió sus productos usando la marca LLANERA y como consecuencia de esto cometió actos de competencia desleal, solicito muy respetuosamente a esa Superintendencia que reconsidere los argumentos expuestos en la Resolución 13993 de mayo 6 de 2002 y que como consecuencia de ello, concluya y posteriormente emita una providencia motivada mediante la cual declare que la investigada sí ha cometido actos de competencia desleal al infringir lo dispuesto en inciso segundo del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 y se reconozca el derecho a exclusiva que tiene la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. sobre la marca LLANERA.

TERCERO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, la decisión de un recurso resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

CUARTO: Respecto de la solicitud presentada por el apoderado de SAVOY en el sentido de ACLARAR, el artículo primero de la parte resolutive de resolución recurrida:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil: "la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o que influyan en ella.

No obstante lo dicho, la aclaración ha sido solicitada mediante recurso, por lo cual se resuelve la misma mediante resolución.

Habiéndose presentado el presente recurso en el término legal, procede este Despacho a ACLARAR el sentido de la resolución que se impugna específicamente el artículo primero de la parte resolutive.

QUINTO: Respecto de la solicitud presentada por el apoderado de VENUS en el sentido de REVOCAR en su totalidad la resolución que se impugna y en su lugar declarar que la sociedad investigada sí ha cometido actos de competencia desleal al infringir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley 256 de 1996 y declarar que la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., tiene derecho al uso exclusivo de la marca LLANERA para distinguir productos de la clase 25 Internacional de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 16110 del 18 de mayo de 2001 expedida por la División de Signos Distintivos de la SIC.

Señala el recurrente en el recurso interpuesto, que existen razones que permiten determinar que las consideraciones plasmadas por el Despacho en la resolución que se impugna no se ajustan a las disposiciones legales vigentes. Con ello el señor apoderado pretende, contrario sensu, demostrar la tipificación de la conducta investigada en contra de la sociedad SAVOY.

Respecto a la utilización de la marca "llanera" por parte de SAVOY:

En primera instancia señala que: 1. Como consta en el proceso, la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. es titular en Colombia de varias marcas entre ellas la marca LLANERA, concedida mediante la Resolución No.16110 del 18 de mayo de 2001 y vigente hasta el 27 de junio de 2011, para distinguir suelas y calzado. 2. Dentro de las pruebas que hacen parte del proceso y que tienen como fin demostrar el uso indebido de la marca LLANERA por parte de SAVOY, y como consecuencia de ello el indebido aprovechamiento de la reputación de mi cliente, se encuentran entre otras, las siguientes.

Por la cual se resuelven unos recursos

- a. Orden de Compra de fecha 21 de julio de 2001 emitida por Calzatodo S.A. (sucursal Cra 7 # 23-01 de Cali) a nombre del señor Lisandro Osorio.
- b. Cotización No.6206 emitida por Calzatodo S.A. (sucursal Calle 22 # 4- 71 de Cali) a nombre de Lisandro Osorio de fecha 21 de julio de 2001.
- c. Muestras de calzado radicadas bajo el No.01 064159 el día 14 de agosto de 2001, en los cuales consta el uso de stickers que incluyen la marca LLANERA usada por parte de SAVOY.
- d. Lista de precios y catálogo de Savoy de fecha 21 de junio de 2001 en el cual consta el uso de la marca LLANERA para identificar sus referencias internas 242 y 243.

Como puede apreciarse, todas las pruebas enunciadas y aportadas oportunamente, demuestran que la sociedad SAVOY usó la marca LLANERA aun después de que mi representada obtuvo el registro de la misma, es decir después del 18 de mayo de 2001, fecha desde la cual ostenta el derecho de uso exclusivo sobre ella.

Como consta en el proceso, la marca LLANERA para distinguir suelas y calzado es propiedad exclusiva de VENUS COLOMBIANA S.A. desde mayo de 2001. Dicha condición le da el derecho de impedir a terceros que sin su consentimiento realicen actos como los consagrados en el artículo anteriormente citado.

Teniendo en cuenta que SAVOY: (i) utilizó stickers que contenían la marca LLANERA con posterioridad al registro de la marca; (ii) utilizó la marca LLANERA en listas de precios y catálogos con el fin de identificar una de las botas de caucho que produce; con posterioridad al registro de la marca LLANERA; y, (iii) sus distribuidores a nivel nacional usaban la marca LLANERA para vender las botas de caucho producidas por SAVOY, aún después de esta haber sido registrada por mi poderdante, podemos concluir que la sociedad denunciada sí utilizó un signo idéntico registrado por un tercero (en este caso VENUS COLOMBIANA S.A.) para identificar exactamente los mismos productos.

El Despacho claramente ha establecido en la resolución 13993 de mayo 6 de 2002, que hoy se impugna, específicamente en la página 20, que es un hecho cierto y debidamente probado la existencia de la marca "llanera" en favor de VENUS, de conformidad con lo reconocido en la Resolución No. 16110 del 8 de mayo de 2001

En cuanto a la lista de precios y catálogo de SAVOY debe precisarse al recurrente que aquellas en las que obra la denominación "llanera", son las que están contenidas a folios 40 a 50 del expediente y son de fecha febrero 01 de 2001 (anterior al registro de la marca) y no 21 de junio de 2001. Por su parte, las que corresponden a la fecha 21 de junio de 2001, denominan su referencia con el número 242, tal como obra en el folio 130 del expediente. Así pues la prueba que menciona el recurrente en el literal (d) preanotado no da fe de la utilización de la marca "llanera", en la fecha por el señalada: 21 de junio de 2001.

En cuanto a la utilización de la marca "llanera" conviene, como se hizo en la resolución que se impugna, analizar los hechos antes y después de su registro por parte de VENUS:

Situación antes del registro de la marca "llanera" a favor de VENUS:

Percibe este Despacho que la utilización pacífica y concomitante de varios sujetos del mercado de la misma denominación "llanera", generó una tolerancia entre ellos que los pone en igualdad de condiciones respecto de la misma, aunque en si mismo, ninguno de ellos, individualmente considerado

Por la cual se resuelven unos recursos

tuviera un derecho conforme con la ley, en exclusiva, sobre la denominación, toda vez que la misma no le pertenecía a nadie.

En ese entendido, la buena fe se ha dicho siempre que equivale a obrar con lealtad, con rectitud, de manera honesta. Actúa de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud¹. La buena fe comercial hace referencia a esos mismos mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad a los cuales deben sujetarse todos aquellos que participen en el mercado.²

Siendo la buena fe, una situación que atañe al fuero interno del individuo, la prueba de la mala fe se dificulta y no corresponde, como ha quedado dicho, probarla al denunciado. Por el contrario, se dice hasta la saciedad, que la buena fe se presume y que la mala fe debe ser probada por quien la alega.

En el caso particular, se presume la buena fe de SAVOY en el uso de la marca "llanera" antes de su registro. Si como se dijo *"la buena fe hace relación a una conciencia honesta, es decir a un sentimiento de honradez, (...) es un sentimiento que tiene la virtud de objetivarse, de darse a conocer mediante ciertos módulos de conducta preestablecidos en una agrupación de hombres. Si obrar de buena fe indica que "la persona se conforma con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente, vale decir, con un determinado estándar de usos sociales y buenas costumbres., necesariamente habrá de concluirse que SAVOY obró conforme con esta probidad y rectitud.*

Como se observa en el acervo probatorio, la conducta que se endilga a SAVOY fue generalizada en el medio por un grupo de comerciantes del producto en cuestión, quienes pacíficamente denominaron de manera informal, la bota con la marca "llanera". Este hecho activa la presunción y legitima el actuar de la denunciada antes del uso de la marca.

La utilización pacífica de la expresión "llanera", no permite llegar a la conclusión de que de ella precisamente se derivó la reputación para VENUS o para SAVOY o para ninguna empresa que hubiese utilizado la expresión. Es decir, la reputación de las botas propias de cualquiera que haya participado en el mercado antes del registro aludido, podrá derivarse de su buena calidad, de su duración, etc., pero no de la utilización de la denominación "llanera", pues ninguna de esas empresas derivó beneficio imaginable o palpable de su empleo. Su uso generalizado solo permite describir o identificar un producto, sin que él mismo de más o menos mejor nombre a la empresa que produce y comercializa botas de tales características.

Sobre el particular se tuvo como probado en el expediente que:

- La compañía MP LTDA & CIA S.C.A. "MP SUR" usaba la denominación BOTA LLANERA lo cual consta en las facturas de mayo de 1979 y enero de 1981, que obran en los folios 175 y 176.
- La compañía MP LTDA & CIA S.C.A. "MP NORTE" usaba la denominación BOTA LLANERA lo cual consta en las facturas de noviembre de 1977 y abril de 1978, que obran en los folios 173 y 174.
- La compañía Multiplast S.A. usaba la denominación BOTA LLANERA en sus catálogos lo cual consta en los folios 137 y 138. Así como en sus facturas que datan del año 1984 y 1985 y que obran en los folios 165 a 172.

¹ Corte Suprema de Justicia, sentencia de julio 28 de 1998. Magistrado ponente: Rafael Méndez Arango. Gaceta jurisprudencial No.66 página 41.

Corte Constitucional, Sentencia T-469/92. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional, Sentencia T-534/92. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.

Corte Constitucional, Sentencia T-487/92. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.

² De conformidad con el artículo 3 de la ley 256 de 1996, ésta se aplicará tanto a los comerciantes como cualesquiera otros participantes en el mercado.

Por la cual se resuelven unos recursos

- La compañía Fischer de Colombia también usaba la denominación BOTA LLANERA en sus catálogos lo cual consta en los folios 140 y 141. Así como consta que en sus facturas que datan del año 1997 y que obran en los folios 162 a 164, usaban la referencia 242 para identificar las botas. Es meritorio traer a colación que dicha bota de plástico era negra con suela amarilla, parecidas a las comercializadas desde 1999 por VENUS.

- Al igual que la compañía Fischer de Colombia y teniendo en cuenta que SAVOY es una continuación de dicha compañía, por cuanto adquirió su maquinaria, sus marcas e incluso sus clientes, la denunciada siguió utilizando en su lista de precios la denominación LLANERA y en las facturas la referencia 242 para identificar la bota de plástico negra con suela amarilla de la misma manera que lo hacía la sociedad Fischer de Colombia S.A.

Dicha situación le demuestra al Despacho que en el mercado del calzado, más específicamente del calzado de botas pantaneras ya se conocía la expresión LLANERA mucho antes de que la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A. se constituyera, y por supuesto, mucho antes de que dicha sociedad adquiriera el derecho marcario sobre dicha expresión.

Después de más de 20 años en los que se ha utilizado la expresión LLANERA para identificar botas pantaneras por sociedades diferentes de VENUS COLOMBIANA S.A., y que dicha expresión ha sido publicitada y promocionada de esa manera a través de catálogos, no se puede menos que deducir que existe un mercado acostumbrado a la asociación de la palabra LLANERA con las botas pantaneras de ciertas características.

Se reitera que le asiste razón al apoderado de VENUS cuando afirma: *"el mero uso de una expresión no da ningún derecho y solo aquel que registre la expresión como marca podrá alegar derechos sobre el uso exclusivo de la misma"*. Sin embargo, estos derechos de uso en exclusiva no pueden tener efectos retroactivos. Así pues es reprochable a todas luces y contraviene lo dicho por el mismo apoderado de la sociedad denunciante, que VENUS por el hecho del registro de su marca el 8 de mayo de 2001 mediante resolución 16110, se sienta lesionada por la utilización de la misma y mas aun que pretenda tutela de derecho alguno por la utilización de tal denominación, cuando no tenía sobre la misma derecho de ninguna categoría reconocido por la autoridad competente.

Tal como se señaló en la resolución que hoy se impugna, la práctica mencionada fue absolutamente legal hasta cuando la expresión LLANERA se registró como marca y se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y por tanto, fue oponible a terceros. Lo cual es reconocido por el Representante Legal de VENUS en el interrogatorio de parte cuando en la respuesta a la pregunta 5 señala *"...Fuimos enterados que la firma dejó de utilizar la marca por lo tanto, tan pronto pudimos solicitar el registro lo hicimos de tal manera que el 3 de noviembre del año 2000 radicamos en esta Superintendencia la solicitud de registro de la marca llanera la cual nos fue aprobada el 18 de mayo del 2001 motivo por el cual usted conoce era imposible según las leyes colombianas hacer alguna reclamación³"*

Si VENUS misma reconoce que no fue posible hacer reclamación alguna antes del reconocimiento del registro de marca, como se pretende entonces a partir de su obtención solicitar protección y tutela por derechos inexistentes antes del mes de mayo de 2001?

En conclusión, SAVOY pudo haber utilizado comercialmente la expresión LLANERA en este tiempo sin configurarse una conducta constitutiva de competencia desleal, pues al no ser atribuible en dicho interregno la expresión LLANERA a VENUS, no puede decirse que la reputación derivada de esta expresión perteneciera a esta empresa y que por lo tanto quienes la utilizaron por un lado, aprovecharon en su propio beneficio o en el de un tercero tal denominación o por otro lado, hubiesen empleado un

³ Interrogatorio de parte llevado a cabo el 21 de noviembre de 2001. Folio 243 del expediente.

Por la cual se resuelven unos recursos

signo distintivo ajeno que activara la presunción a que alude el segundo inciso del artículo 15 en estudio.

Situación después de la concesión de la marca llanera a favor de VENUS.

Aparecen en el expediente, como lo anotó el recurrente, una orden de Compra de fecha 21 de julio de 2001 emitida por Calzatodo S.A. (sucursal Cra 7 # 23-01 de Cali) a nombre del señor Lisandro Osorio, y una cotización No.6206 emitida por Calzatodo S.A. (sucursal Calle 22 # 4- 71 de Cali) a nombre de Lisandro Osorio de fecha 21 de julio de 2001. Ambos documentos hacen mención a la bota como bota "llanera", estos meros hechos no son contundentes para verificar la utilización por parte de SAVOY de la marca en cita, pues de ellos no se deriva prueba alguna que permita a este Despacho verificar que las botas a las que se hace mención en estos documentos fueron fabricadas por SAVOY y adicionalmente que hayan sido producidas (mas no comercializadas) después del registro de la marca en favor de VENUS. (pudieron corresponder a existencias viejas).

Así pues, esta consideración traída por el doctor Romero en el recurso, a fin de precisar la configuración de la conducta no tiene mérito alguno. A ella se anteponen pruebas que conducen a pensar que SAVOY efectivamente cesó en el uso de la marca "llanera", una vez conoció el registro a favor de VENUS:

Del testimonio rendido por el señor Jaime Camacho Carvajal, en su calidad de Gerente de la Bodega de SAVOY en Popayán, manifestó:

PREGUNTA 12: Usted sabe que hizo Savoy al respecto es decir, cuando tuvo conocimiento Savoy que Venus de Colombia era titular de la marca llanera:

RESPUESTA: Ellos pararon la fabricación de la bota que estamos fabricando nosotros como 242 porque en las listas de precios estaba anotado el nombre de Llanera más no en la bota. (el subrayado es nuestro)⁴.

Dentro de las pruebas allegadas a la investigación se encuentra una lista de precios de la sociedad SAVOY S.A. con fecha 21 de junio de 2001 en la que aparece la bota que la compañía VENUS referenciaba con la marca LLANERA, identificada únicamente con el número 242.⁵ No es cierto como lo afirma el recurrente que en esta lista de precios se haya hecho uso de la marca "llanera". En la que verdaderamente aparecía la marca "llanera", era en aquella, de fecha febrero de 2001, época anterior a la obtención y derecho en exclusiva de la marca, como se dijo renglones atrás.

Adicionalmente, el Representante Legal de Savoy en interrogatorio practicado⁶, el cual no ha sido cuestionado y por lo tanto tiene pleno mérito y valor probatorio, manifestó:

"Sírvese informar al Despacho a que se debe la utilización del nombre llanera para distinguir la referencia que usted menciona: RESPUESTA: Como dije antes desde el año 1977 hemos tenido botas con el nombre llanera. Estos nombres son nombres que a veces los ponen los clientes, a veces los empleados de la empresa para facilitar el manejo de la toma de pedidos. En años atrás cuando las facturas no se manejaban con códigos numéricos y se manejaban con nombres las facturas salían con su nombre llanera; desde hace mas de 10 años, diría yo, toda la facturación de nuestras empresas sale con códigos y ya si tienen algún nombre, acompañado al código es solamente en un capítulo descriptivo. Pero pueden revisar toda la facturación en la empresa aquí en Bogotá como ya lo hemos hechos nosotros y en ningún momento se menciona la palabra llanera. Si hemos encontrado que distribuidores le ponen en las facturas referencia 242 y la palabra llanera cosa que desde que nos enteramos del registro de la marca hemos solicitado de que lo dejen de hacer".

⁴ Testimonio rendido el día 21 de noviembre de 2001. Folio 230 del expediente.

⁵ Folios 129 y 130 del expediente.

⁶ Folios 203 a 209 del expediente.

Por la cual se resuelven unos recursos

PREGUNTA 16: Reconoce usted el derecho exclusivo que le asiste a Venus Colombiana S.A., sobre la marca llanera. RESPUESTA: Desde el momento en que fue publicada la concesión de la marca acepto de que (sic) tienen derecho exclusivo para su uso.

Como se observa, no hay pruebas contundentes que demuestren que directamente la sociedad SAVOY ha utilizado la marca "llanera", con posterioridad a su registro en favor de otro. Por el contrario todo tiende a demostrar que tan pronto se tuvo conocimiento de registro de una denominación como marca, que por demás operaba en el mercado con total naturalidad, se suspendió la utilización institucional de la misma.

Nada podrá decirse sin en el argot común sigue haciendo tránsito tal denominación y este hecho desde ningún punto de vista puede ser atribuido a SAVOY.

Ahora bien, si hipotéticamente, con posterioridad al registro de marca, específicamente en fechas cercanas al registro, se hubiere mantenido por parte de SAVOY o de alguno de sus distribuidores la utilización de la denominación en cuestión, lo menos sería aceptar cierta tolerancia a tal situación, toda vez que ha de transcurrir un lapso prudente entre la obtención del registro y el conocimiento que de él tengan las partes que común y pacíficamente lo usaban, a fin de que tienda su utilización a desaparecer del argot común y comercial.

La presunción de hecho establecida en el inciso 2 del artículo 15, no puede activarse sin más, sin tener en cuenta las circunstancias que rodean el caso particular, como es el hecho, aunque suene reiterativo, de que antes del registro de la marca como tal, existía una utilización aceptable en el medio, de la frase registrada. Esta situación pone de presente la imperiosa necesidad de que entre el registro y el cese de la utilización de la marca registrada medie ese tiempo necesario para que una comunidad entienda lo que ya no es normal hacer.

Así pues, la parte denunciante no puede pretender que se active la presunción cuando hay un hecho evidente que la inhibe. Obsérvese que ha transcurrido muy poco tiempo, escasos tres meses, entre la obtención del registro de la marca y el inicio de esta investigación. Como puede pretenderse en tan poco tiempo que una práctica que por años ha sido normal, deje de serlo tras un mero registro? Esto no obsta para reconocer que a VENUS lo ampara un derecho legítimo sobre la marca a partir de su registro el 18 de mayo de 2001, pero no puede aspirar a que el uso espontáneo, informal y casi natural de la expresión se borre automáticamente de la conciencia de consumidores y productores (al menos al referirse verbalmente a ese tipo de bota); mucho menos que las existencias del producto y aquellas que han circulado en el mercado repentinamente desaparezcan. Es muy poco tiempo el transcurrido entre el registro de marca y la denuncia para pretender la no existencia de vestigio alguno de la expresión "llanera" en los productos previamente elaborados por el denunciado.

A esto se suma que si VENUS pretendía alegar una reputación derivada del uso de la marca, ésta no se adquiriría repentinamente desde la concesión del registro. Si como se ha dicho repetidamente la expresión "llanera" era común en el mercado de calzado de botas, lo que bien tiene que hacer VENUS es posicionar y adquirir mayor prestigio con la denominación la "llanera" de "VENUS", pues la "llanera" simplemente, no hace alusión a nada, más que a continuar con el uso de una denominación indiscriminada que se venía haciendo. Sin embargo este mayor valor en prestigio para VENUS por el uso de la marca registrada deberá ganarse en un tiempo considerable, que permita afirmar sin duda alguna que la "llanera" es propia de VENUS, lapso que en todo caso, por las circunstancias que rodean el caso, no puede pensarse sea el escaso comprendido entre la fecha del registro y esta demanda.

También, debe considerarse la existencia de papelería preimpresa que haya circulado antes de tener conocimiento del registro aludido.

Por la cual se resuelven unos recursos

Todos estos hechos obligan concluir que no existen pruebas contundentes que permitan establecer una usurpación consciente e intencionada por parte de SAVOY de la marca "llanera" una vez VENUS registró esa marca como propia. Por el contrario todas las pruebas apuntan a eximir a SAVOY de cualquier responsabilidad derivada de tales hechos y a inhibir la activación de la presunción establecida en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

Ahora bien, aunque quedó probado en el proceso que la sociedad VENUS cuenta con reputación en el mercado, esa reputación a efectos de configurar la conducta que se investiga pierde todo mérito, puesto que en relación con la marca "llanera", VENUS no se ha hecho más o menos famosa. Pues como se reitera hasta la saciedad, la denominación fue común por años en el mercado y por lo tanto atribuible a cualquier bota producida y comercializada por cualquier competidor.

Respecto de la utilización de un sticker con la denominación "llanera" en la bota.

No hay prueba alguna que permita verificar la afirmación que con ocasión del recurso aduce el apoderado de VENUS, en el sentido de que esta Superintendencia tenga en cuenta que dicha prueba (refiriéndose a una bota con un sticker "llanera", allegada al proceso el 14 de agosto de 2001) fue obtenida con posterioridad al registro de la marca a favor de VENUS. Señala el recurrente, que *"el espacio de tiempo (sic) comprendido entre la concesión de la marca y la presentación de la denuncia debe ser suficiente para determinar si hubo o no uso indebido de la marca LLANERA y por lo tanto aprovechamiento de la reputación de VENUS por parte de SAVOY"*.

En primer término esta mera afirmación no puede tenerse como prueba suficiente y que se anteponga a las demás allegadas al proceso. No es de recibo asumir que la bota presentada al Despacho, necesariamente fue creada y puesta en circulación después del registro. Podría pensarse que la misma corresponde a una preexistencia.

Adicionalmente, téngase en cuenta que una cosa es el prestigio ganado por una empresa con ocasión de un producto o de una marca y otra cosa es la inclinación que el público tenga por un producto en este caso una bota de ciertas características, como ocurrió con la bota que por años fue denominada pacíficamente como "llanera". La popularidad de la bota, hoy en día que su nombre o denominación que fuere usual y común está en cabeza de uno de los sujetos del mercado, no puede confundirse con una reputación ganada por este sujeto competidor, que debido a su iniciativa se ha adelantado a obtener un registro de un nombre reiterado y reconocido en el argot común de ese mercado particular.

Así pues la popularidad de la expresión "llanera" no atribuye mas o menos prestigio a VENUS, como al parecer pretende hacerlo ver el recurrente.

A todas estas razones se suma que el señor Grimberg, Representante Legal de SAVOY manifestó en interrogatorio como corregida y superada por su empresa cualquier utilización de la marca una vez tuvo conocimiento de su registro en favor de VENUS. Si la bota con el mencionado sticker existió después del registro de marca, no hay prueba contundente que permita asumir que tales botas fueron puestas en el mercado una vez SAVOY conoció el nuevo derecho en favor de VENUS. El Despacho acoge la prueba favorable al investigado, pues solo en cuanto que la prueba sea fehaciente y no genere duda alguna al juzgador podrá endilgarse responsabilidad a quien es sujeto pasivo de la investigación.

Con base en lo expuesto, las demás consideraciones traídas del derecho supranacional pierden total importancia.

Así pues la presunción del artículo 15 numeral 2 de la Ley 256 de 1996, no está llamada a prosperar.

Finalmente, en lo que toca con la pretendida declaración de que la sociedad VENUS COLOMBIANA S.A., tiene derecho exclusivo sobre la marca "llanera", si bien se reconoce, como se ha dado cuenta en

Por la cual se resuelven unos recursos

el transcurso de este recurso, la existencia de un registro concedido a VENUS COLOMBIANA S.A., este proceso no es el correspondiente para verificar o ratificar derechos y asuntos relacionados con la propiedad industrial y que tendrán que ventilarse conforme con el procedimiento previsto para tal fin. Se reitera que este Despacho en materia de competencia desleal solo conoce las infracciones relativas a la leal competencia, pero no ratifica ni declara derechos pretendidos sobre marcas o asuntos similares que escapen la órbita de su conocimiento.

En mérito de lo expuesto, este Despacho.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aclarar el ARTICULO PRIMERO de la resolución 13993 del 6 de mayo de 2002, en los siguientes términos: **ARTICULO PRIMERO:** Declarar que la conducta investigada atribuida a la sociedad SAVOY S.A., no es violatoria de la ley de competencia desleal y en especial del artículo 15 de la ley 256 de 1996.

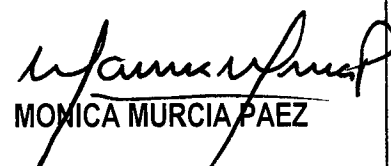
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la resolución 13993 de 6 de mayo de 2002, precisando que la conducta investigada atribuida a SAVOY S.A., no es violatoria de la ley de competencia desleal y en especial del artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al apoderado de sustituto de SAVOY S.A., doctor Gustavo Tamayo Arango y al apoderado de VENUS COLOMBIANA S.A., doctor Danilo Romero Raad informándoles que en su contra no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá a los **11** JUL. 2002

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


MONICA MURCIA PAEZ

Notificación

Doctor
DANILO ROMERO RAAD
C.C 79.547.687
Apoderado
VENUS COLOMBIANA S.A.
Calle 79B #8-31 piso 3
Teléfono: 530 50 40
Ciudad

Por la cual se resuelven unos recursos

Doctor

GUSTAVO TAMAYO ARANGO

C.C 79.152.549

Apoderado sustituto

SAVOY S.A.

Calle 72 # 5-83 piso 5

Teléfono: 326 42 70

Ciudad

31 35 00
31 35 00

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SECRETARIO GENERAL

Certifica que la resolución 21544 de fecha 11/07/2002
fue notificada mediante edicto número 16102
fijado el 31/07/2002 y desfijado el 14/08/2002

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En Bogotá, a 02 AGO 2002

Notifiqué personalmente al Dr. Gregorio Roldán Jiménez

El contenido de la anterior providencia que 19306325

Impuesto firma

Quiero certificar que

X 