



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL**

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil diez (2010)

Auto No. 1543

“Por el cual se decide la solicitud medidas cautelares”

Radicación 10110996

Demandante: INTERMARKETING DIRECT S.A.

Demandado: MEGA SHOP TV LTDA.

Decide el Despacho la solicitud de medidas cautelares que de manera conjunta con su demandada, presentó la sociedad Intermarketing Direct S.A. contra Mega Shop TV Ltda.

LA SOLICITUD

Intermarketing Direct S.A. manifestó que es titular registral de la marca "*Power Grow Comb*" en Colombia y, simultáneamente, tiene el carácter de distribuidor exclusivo en el territorio nacional del producto del mismo nombre, conforme "*consta en carta emitida por el proveedor*" (fl. 1, cdno. 1). Apuntó que la sociedad demandada "*empezó a utilizar la mencionada marca en uno de los productos que ofrece al público*" (fl. 1 lb.) sin contar con la autorización de la actora, comportamiento que ha continuado pese a los requerimientos efectuados por Intermarketing Direct S.A. para que se abstenga de emplear el signo referido.

Narró que la conducta del extremo pasivo "*consiste en imprimir en su producto una denominación no autorizada*" que, incluso, ofrece en su página web a un precio muy inferior al que cobra la demandante, le genera graves y enormes perjuicios, circunstancia por la cual requirió, con fundamento en el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 256 de 1996, se ordene el embargo y secuestro de todos los bienes identificados con el signo "*Power Grow Comb*" que se encuentren en los establecimientos de la demandada.

CONSIDERACIONES

Acorde con el artículo 31 de la Ley 256 de 1996, la prosperidad de la solicitud de aplicación de medidas cautelares en el marco de la acción de competencia desleal exige, de un lado, que el peticionario se encuentre **(i)legitimado** o autorizado para demandar las medidas, para lo cual deberá acreditar su participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos que denuncia; y del otro, que se aporte **(ii)prueba suficiente**, aunque ella tuviere la calidad de sumaria dada la ausencia de oportunidad para controvertirlas, que permita tener por comprobada la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia, así como la existencia de un peligro grave e inminente cuando se trata de la pretensión cautelar que puede ser decidida sin escuchar a la parte afectada.

(i) Sobre el anotado presupuesto de la legitimación es necesario precisar que, en aras de demostrar la afectación, o amenaza, de los intereses económicos del solicitante de las cautelas, es necesario determinar si el mismo "*participa en el mercado en que se realizaron los hechos que cuestiona (...) si está demostrada su intención de participar en éste*" o si, aunque las partes involucradas participen en mercados diferentes, la actuación de la accionada genera efectos en el mercado en el que participa el solicitante, afectando así sus intereses económicos, laborío para el cual este último deberá tener en cuenta, de un lado, que la prueba de su participación en aquel escenario reclama que acredite que "*toma parte del mismo, es decir, [que] concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de*

*disputar una clientela*¹, y del otro, que el mercado² no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que en cada caso concreto debe ser determinado acudiendo, principalmente, “a dos factores primordiales, como son (i) el tipo de producto o servicio que se ofrece, y (ii) el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta”³.

Atendiendo los recién señalados factores es necesario precisar que, ninguna prueba se aportó para demostrar que la sociedad Intermarketing Direct S.A. participa en el mercado, razón por la cual la pretensión cautelar en estudio será desestimada, como pasa a explicarse.

Ciertamente, en esta etapa apenas preliminar del proceso no aparece demostrada la legitimación por activa de la solicitante, en tanto que si bien se afirmó en la demanda que Intermarketing Direct S.A. es “*distribuidor exclusivo para Colombia*” de un producto cuya naturaleza no precisó, tal aseveración se encuentra carente de todo respaldo, en especial teniendo en cuenta que no se allegó ninguna “*carta emitida por el proveedor*” que así lo confirme. Debiéndose precisar, con apoyo en reiterada jurisprudencia, que las meras afirmaciones de la demandante no tienen la aptitud para probar el fundamento de su pretensión, pues “*las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte*”⁴.

De hecho, la documental allegada con la demanda no resulta útil al propósito de acreditar la aludida concurrencia en tanto que el certificado de existencia y representación legal de la sociedad mercantil demandante, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 6 a 8, cdno. 1), constituye una formalidad registral institucionalizada principalmente para la protección de terceros⁵, amén de que no resulta idóneo para demostrar la realidad material consistente en que un comerciante forma parte del mercado mediante el ofrecimiento de bienes o servicios con el propósito de disputar una clientela⁶.

Lo propio cabe afirmar en relación con al presunto registro de la marca “*Power Grow Comb*”, cuyo texto no se aportó (fl. 12 *lb.*), toda vez que únicamente que se adjuntó una copia de la petición de registro elevada por la actora, que no reviste valor probatorio (arts. 252 inc. 1 que no fue objeto de reforma por la ley 1395/10, 253 y 254 C. de P. C.). Sin embargo, al margen de la referida falencia debe tenerse en cuenta que la concesión de un derecho de exclusiva no demuestra, por sí solo, el uso efectivo de determinados signos en un segmento específico del mercado nacional, de hecho, tal aspecto fáctico supone que se acredite que los productos o servicios distinguidos con la marca de que se trate “*han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización*” (art. 166, D. 486/00).

¹ Superintendencia de Industria y de Comercio. Sentencia No. 001 de 2009.

² Acorde con lo que ha dejado establecido este Despacho, el mercado es entendido como “*el espacio jurídico en el cual cada empresario que pretende atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los consumidores realiza, a través de los diferentes instrumentos para lograrlo, las ofertas que conduzcan a la celebración de negocios jurídicos*”. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 002 de 2008.

³ *Ibidem*.

⁴ Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459.

⁵ Cfr. Cas. Civ. Sentencia de febrero 1º de 2006, exp. 1997-01813-01.

⁶ Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 018 de 2009.

Conforme lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia⁷, el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.

Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos *“hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”*⁸, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el *ius prohibendi* emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar *“(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”*⁹.

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996¹⁰, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger *“el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella [de la actividad mercantil] en un régimen de competencia”,* interviniendo *“para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario”*¹¹. En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite su legitimación, aspecto que ciertamente no ocurrió en el presente asunto.

Agréguese a lo dicho que a voces del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, las medidas de embargo y secuestro de bienes que se invocan, resultan procedentes siempre y cuando *“la demanda verse sobre dominio u otro derecho real en bienes muebles o*

⁷ Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Competencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 002 de 2008, entre otras providencias.

⁸ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324.

⁹ MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194.

¹⁰ Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del mercado.

¹¹ ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Competencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 204.

inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes, de hecho o de derecho" y, como quiera que en el presente asunto no se discute acerca de alguno de tales derechos, la petición de la demandante enfilada a obtener el embargo y secuestro de los productos identificados con el signo "Power Grow Comb" que se encuentren en los establecimientos de la demandada, en un proceso de esta naturaleza resulta abiertamente improcedente.

Así las cosas, corresponde a este Despacho desestimar la solicitud cautelar en estudio.

Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio,

RESUELVE

No acceder a la solicitud de práctica de medidas cautelares impetrada por Intermarketing Direct S.A.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio,

JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Auto para el cuaderno No. 2

Notificaciones

Doctor:

Mariana Martínez Escribano

C.C. 51.942.254

T.P. 103.393 del C. S. de la J.

Apoderado – Parte solicitante