



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., dos (02) de junio de dos mil diez (2010)

Auto No. 865

“Por el cual se decide la solicitud de medidas cautelares”

Radicación 10063878
D2 Publicidad Ltda. Vs.
Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A.

Decide el Despacho la solicitud de medidas cautelares que presentó D2 Publicidad Ltda. contra Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A.

LA SOLICITUD

D2 Publicidad Ltda., quien se abstuvo de señalar en qué consiste su actividad mercantil y en qué sector del mercado participa, afirmó que tiene la calidad de titular registral de la marca "El Pulso del Fútbol" y que la sociedad mercantil demandada está utilizando indebidamente dicho signo distintivo "en el programa radial que se emite en el horario de 13:00 a 14:00 (...) en la frecuencia de amplitud modulada 850 am y frecuencia modulada 100.9 fm, en Bogotá y otras frecuencias a nivel nacional" (fl. 3), a lo que agregó, para sustentar la gravedad e inminencia del peligro que -en su concepto- le podría causar el acto denunciado, que con ocasión del desarrollo del campeonato mundial de fútbol que se realizará a partir del 11 de junio de 2010 la pauta publicitaria que podría obtener "será absorbida ilegal e ilegítimamente" por la accionada (fl. 4).

Sobre la base de lo anterior, la accionante manifestó que la conducta denunciada, esto es, la utilización indebida de un signo distintivo del que es titular, "hace que se presuma que existe riesgo de confusión" (fl. 6), por lo que pidió que se decretaran las medidas cautelares mencionadas en el escrito correspondiente.

CONSIDERACIONES

Presupuestos de las cautelas: 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.

Con el propósito de exponer las razones por las que se desestimaré la pretensión materia de análisis, es preciso resaltar, a modo de premisa, que tal como lo han dejado sentado la

doctrina y la jurisprudencia¹, 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”*², 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”*³.

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 1996⁴, 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”*⁵. En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las

¹ 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.

² BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324.

³ MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194.

⁴ 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.

⁵ ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Competencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 204.

partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para *“exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil”*⁶.

Ahora bien, entre los requisitos que le corresponde cumplir al demandante, en este asunto tiene especial relevancia el de la necesaria demostración de su legitimación para accionar, punto sobre el que se debe acotar que, a diferencia de lo que acontece con la acción derivada de las normas sobre propiedad industrial, en la que la legitimación del actor exige simplemente la prueba de su titularidad sobre el signo distintivo correspondiente⁷, en el marco de la acción de competencia desleal, acorde con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 y según se explicó con antelación, para establecer su legitimación el demandante tiene la carga de probar su participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos desleales denunciados, debiéndose resaltar que la prueba de la comentada participación en aquel escenario reclama que se acredite que se *“toma parte del mismo, es decir, [que se] concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela”*⁸.

Sobre la base de las anteriores premisas, la pretensión cautelar en estudio será desestimada porque en esta etapa apenas preliminar del proceso no aparece demostrada la legitimación por activa de D2 Publicidad Ltda., aspecto sobre el cual se debe resaltar que esa sociedad mercantil se abstuvo de aportar medio de prueba alguno que permitiera acreditar que toma parte en el mercado en general, sin que pueda olvidarse, como ya fue precisado, que en la solicitud que ahora se resuelve ni siquiera se señaló si la accionante participa en algún segmento del mercado.

Valga aclarar, sobre este particular, que la prueba en cuestión no puede encontrarse en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad mercantil demandante, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 10 y 11), toda vez que ese documento, además de ser manifestación de una formalidad registral institucionalizada principalmente en protección de terceros⁹, no es 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 clientela¹⁰.

Tampoco podría tenerse por demostrada la participación en el mercado de D2 Publicidad Ltda. con los documentos que esa sociedad mercantil aportó con el propósito de acreditar que es titular registral de la marca *“El pulso del fútbol”* (fls. 17 y 18), como quiera que la prueba de dicha calidad no es suficiente para demostrar el uso efectivo de dicho signo ni, mucho menos, su utilización en un mercado determinado, aspectos fácticos cuya demostración exige que se acredite que los productos o servicios que esos signos distinguen *“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*

⁶ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332.

⁷ Cfr. Tribunal Superior de Bogotá. Auto de septiembre 28 de 2005, M.P. María Teresa Plazas Alvarado.

⁸ Superintendencia de Industria y de Comercio. Sentencia No. 001 de 2009.

⁹ Cfr. Cas. Civ. Sentencia de febrero 1º de 2006, exp. 1997-01813-01.

¹⁰ Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 018 de 2009.

cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización” (art. 166, D. 486/00).

Conclusión: De conformidad con lo apuntado, teniendo en cuenta que D2 Publicidad Ltda. no demostró su legitimación para solicitar la práctica de medidas cautelares, sino que dirigió su labor probatoria a acreditar, únicamente, que era titular del signo "*El pulso del fútbol*" y que su derecho estaba siendo infringido por la sociedad mercantil demandada, como si el presente fuera un proceso iniciado en ejercicio de la acción contemplada en las normas sobre propiedad industrial, 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 D2 Publicidad Ltda.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio,

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Notificaciones

Doctor:
Hugo Mario Amaya Hoyos
C.C. 80.415.556
T.P. 81.270 del C. S. de la J.
Apoderado – **Parte solicitante**