



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL

Bogotá D.C., Once (11) de marzo de dos mil once (2011)

Sentencia No. 10

Expediente: 06127767

Demandante: TAINSA LTDA

Demandado: AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA S.A. APD DE COLOMBIA S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia desleal promovido por Tainsa Ltda., contra Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A.

1. ANTECEDENTES

1.1. Partes:

Demandante: Tainsa Ltda., se dedica al mantenimiento industrial y automotriz, venta, compra, fabricación, explotación, importación de autopartes, maquinaria metales y otros materiales no metálicos, equipos eléctricos y electrónicos, sustancias químicas, herramientas y equipos livianos, así como a la fabricación de moldes, modelos y prototipos para la industria automotriz, naval y área, ensamble y montaje de maquinarias y equipos¹.

Demandado: Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., despliega su actividad mercantil a través del desarrollo, comercialización, venta, arrendamiento de software, así como la instalación y mantenimiento de programas de software, instalación de tecnología para el control incluido el paso acceso y/o recaudo vehicular compeatoneal en vías de circulación públicas o privadas y en inmuebles de toda índole, así como la venta, soporte, servicio y desarrollo del mercado de equipos para la seguridad y control de acceso vehicular y peatonal y la explotación y administración de espacios de inmuebles destinados al estacionamiento de toda clase de vehículos públicos y privados.²

1.2 Los hechos de la demanda:

Tainsa Ltda., afirmó que fue constituida por escritura pública e inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de enero de 1991, que gracias a su esfuerzo empresarial ha logrado consolidar los productos que comercializa en desarrollo de su objeto social, no obstante, no ha registrado la marca Tainsa, para distinguir los productos y servicios con los que presta su actividad mercantil, pero enfatizó que es propietaria de dicho nombre por el uso que ha hecho del mismo en el mercado, situación que, en sí misma, le otorgó la titularidad del referido signo, sin que para ello requiera de su registro formal.

Agregó la accionante, que durante varios años la sociedad Tainsa Limitada y Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., sostuvieron relaciones comerciales que evidencian que la última tenía conocimiento de la existencia del nombre comercial de la activa y del vínculo de propiedad que tiene con el mismo, sin embargo, la

¹ fls 2,3 cdno 1.

² fls. 4 a 6 cdno 1.

u

demandada solicitó el registro de la marca Tainsa ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, petición a la que la actora se opuso, aduciendo la posible confusión fonética, visual, auditiva, así como la semejanza de los signos distintivos entre el nombre comercial de la activa y la marca que pretende registrar la pasiva.

Según manifestó Tainsa Ltda., la conducta que imputó a Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., es constitutiva de los actos desleales consagrados en los artículos 7, 8, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996 y el artículo 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

1.3. Pretensiones:

Tainsa Ltda., en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara la ilegalidad de los actos de confusión, engaño, de explotación de la reputación ajena, de desviación de clientela y prohibición general, realizados por Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A. Solicitó, consecuentemente, que se le ordenara a la pasiva remover, quitar, mudar o deponer los efectos producidos por sus actos, por lo cual requirió la prohibición del uso de la expresión "Tainsa" como marca, enseña, nombre comercial o cualquier otra denominación igual o confundible para identificar al empresario, productos o servicios, establecimientos de comercio o secciones de propiedad de la demandada, al tiempo que requirió que se condenara a indemnizar los perjuicios que le hubiera causado, así como al pago de las correspondientes costas.

1.4. Admisión de la demanda y contestación de la demanda.

Mediante auto No. 0014 del diez (10) de enero de 2007 se admitió la demanda³. Surtida en legal forma la notificación de la accionada, la demanda fue contestada de forma extemporánea⁴.

1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso:

Por medio del auto No. 0626 del 20 de mayo de 2009 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C.⁵, sin lograrse acuerdo que terminara el litigio. Mediante auto No. 1206 del 21 de agosto de 2009⁶, se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes.

1.6. Alegatos de conclusión:

Vencido el término probatorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, a través de auto No. 33 del 13 de enero de 2010⁷ se corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que el extremo

³ fl. 240 cdno 1.

⁴ fls. 21 a 32 cdno 3.

⁵ fl. 74 cdno 3.

⁶ fl. 78 cdno 3

⁷ fl. 194 cdno 6

demandante reiteró los argumentos que expuso en su acto de postulación⁸. Por su lado, la pasiva guardó silencio.

1. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. Hechos Probados relevantes para el caso:

Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, tenemos por cierto lo siguiente:

2.1.1. Tainsa Limitada y Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A. prestan servicios de carácter complementario, la primera se dedica a la fabricación, exportación y importación de "autopartes" -entre otros-, que son empleados por la pasiva para el desarrollo de su actividad mercantil consistente en la instalación tecnológica para el control de acceso y recaudo vehicular y peatonal en vías de circulación, es decir, la activa le provee productos a la demandada para que esta cumpla con parte de su objeto social.

2.1.2 La referida relación entre la demandante y el demandado data, por lo menos, desde el año 1995 hasta el año 2006⁹.

2.1.3 La demandante emplea la expresión "Tainsa" como nombre comercial, tal y como se advierte en las pruebas visibles a folios 15 a 163 y 165 a 176 del Cuaderno 1.

2.1.4 Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., el 3 de mayo de 2006, presentó ante la División de Signos Distintivos dos solicitudes de registro de marca de producto o servicio, con denominación de signo nominativo Tainsa clase 7¹⁰ y 9¹¹ de la Clasificación Internacional Niza.

2.1.5 Tainsa Ltda., el 16 de agosto de 2006, presentó oposición al registro de dichas denominaciones¹² ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, argumentando el uso previo que de la referida expresión la demandante hizo en el mercado.

⁸ fls. 195 a 200 cdno 6

⁹ Facturas y cuentas generadas por Tainsa Ltda., a Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD (fls. 15 a 163 del cdno 1) y ordenes de compra de Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD a Tainsa Ltda (fls.165 a 176 del cdno 1).

¹⁰ fls. 86 - 87 cdno 3. Con enumeración detallada de productos y servicios consistentes en: "máquinas y herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); partes de motores de todo tipo, partes de máquinas de todo tipo, turbinas hidráulicas, alternadores, dispositivos hidráulicos y neumáticos para apertura y cierre de puertas".

¹¹ fls. 56 a 58 cdno 5. Con enumeración detallada de productos y servicios consistentes en: "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésico, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar medidas, de señalización de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos....)

¹² fls. 93 a 97 cdno 3 y 64 a 68 cdno 5.

2.2.6 Mediante las Resoluciones 08208 y 54758, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundadas las oposiciones presentadas por la actora y negó el registro de la marca Tainsa clase 7 y 9 a la sociedad demandada¹³.

2.2.7 La negativa a la concesión del registro de la marca "Tainsa" por parte de la División de Signos Distintivos se fundamentó, en que la marca solicitada por la pasiva se confunde con el nombre comercial de la actora, en tanto realizan actividades relacionadas que conllevarían a una confusión indirecta que el consumidor medio no esta en la capacidad de diferenciar.

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:

2.2.1. Ámbito objetivo

El ámbito objetivo previsto en el artículo 2º de la Ley de 256 de 1996 dispone que *"los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero."*

El aludido presupuesto se encuentra satisfecho en este asunto, por cuanto la solicitud de registro de la marca "Tainsa", ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por parte de la demandada quien sostenía relaciones comerciales con la actora y, por ello, conocía la manera como se presentaba esta última ante el público, constituye un acto idóneo para mantener o incrementar la participación de la demandada en el mercado, tanto mas si se considera que dicha petición tenía como propósito ostentar un derecho de exclusiva sobre la denominación referida.

2.2.2. Ámbito subjetivo

El Artículo 3º de la Ley 256 de 1996 establece: *"Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal"*.

Tal como se expuso en el acapite de hechos probados, puede concluirse que Tainsa Ltda. y Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A. participan en el mercado, la primera en la forma como se preciso en el numeral 2.1.1. y la segunda adquiriendo como insumo el producto de la demandante, razón por la cual se entiende satisfecho éste presupuesto.

2.2.3. Ámbito territorial

Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, *"esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano"*, presupuesto que en el *sub lite* se encuentra satisfecho, ya que las

¹³ fls. 205 a 211 cdno 4 y fls. 182 a 190 cdno 6.

conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, estaban llamadas a producir efectos en el mercado colombiano.

2.3. Legitimación:

2.3.1. Legitimación por activa (art. 21, L. 256/96).

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 establece que *"...cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley"*.

En este asunto se encuentra acreditado que Tainsa Ltda., al perder la posibilidad de utilizar su denominación social como nombre o, eventualmente, como marca, puede ver sus intereses económicos perjudicados o por lo menos amenazados.

2.3.2. Legitimación por pasiva

El artículo 22 de la Ley de Competencia Desleal dispone que *"Las acciones previstas en el artículo 20 procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse contra el patrono."*

La sociedad demandada está legitimada para soportar la acción de la referencia porque está demostrado en el proceso, que solicitó el registro marcario de la denominación "Tainsa" en las clases 7 y 9 de la Clasificación Internacional Niza ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio¹⁴, además que participa en el mercado de comercialización, venta y arrendamiento de software, así como a la instalación y mantenimiento de programas de software, instalación tecnológica para el control de acceso y recaudo vehicular y peatonal en vías de circulación pública, privada y en inmuebles de toda índole (fl.4 a 6 cdno. 1).

2.4. El problema Jurídico

La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la solicitud de registro de una marca cuya denominación coincide con el nombre comercial y denominación social utilizada por un proveedor comercial del solicitante, configura las conductas desleales denunciadas.

2.5. Análisis de deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada:

A continuación se expondrán las razones para concluir que, pese a que en este caso no se dan los supuestos de hecho necesarios para configurar los actos desleales de desviación de

¹⁴ La sociedad demandada solicitó el registro de la referida marca clase 7 y 9 el 3 de mayo de 2006 los cual fueron negados por la División de Signos Distintivos. (Fl. 205 a 211 cdno 4 y fls. 182 a 190 cdno 6.)

la clientela, confusión, engaño, imitación y explotación de la reputación ajena, las pretensiones declarativas de la demanda serán acogidas en lo que hace relación con el acto de competencia desleal fundado en la vulneración de la cláusula general prevista en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996.

2.5.1 Actos de desviación de la clientela, Actos de confusión y explotación de la reputación ajena- Artículo 8°, 10 y 15, Ley 256 de 1996-

Acorde con lo establecido en el artículo 8° de la ley 256 de 1996¹⁵, la configuración de la conducta de desviación de clientela supone un desplazamiento actual o potencial de clientes, que de no haber mediado el comportamiento desleal, hubieran preferido la oferta mercantil del demandante, situación que ciertamente no aconteció en el presente asunto, como pasa a explicarse.

En efecto, consultando la prueba documental que obra en el expediente, es posible establecer que con antelación a la solicitud de registro de la denominación "Tainsa", la pasiva participaba en el mercado mediante el desarrollo, comercialización, venta, arrendamiento, así como la instalación y mantenimiento de programas de software, instalación de tecnología para el control incluido el paso acceso y/o recaudo vehicular compeatoneal en vías de circulación públicas o privadas y en inmuebles de toda índole, de allí que es natural que se hubiera gestado su propia clientela, de donde se sigue, en principio, la demandada al llevar a cabo su propia labor de comercialización, sin incidir en la clientela de la demandante, pues ambas sociedades venden productos diferentes aunque complementarios.

Por otro lado, también obra prueba en el proceso que la petición de registro aludida fue denegada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de allí que ni siquiera potencialmente el comportamiento de la pasiva hubiera podido generar una desviación de clientes de la actora. Así las cosas, el hecho de que la autoridad competente se abstuviera de llevar a cabo el registro, impide que la solicitud en comento tuviera la virtualidad de desviar deslealmente la clientela de la demandante.

Igual suerte sufren los actos de confusión y explotación de la reputación ajena previstos en los artículos 10¹⁶ y 15¹⁷ de la Ley 256 de 1996, por cuanto tampoco se demostró que a partir de la conducta imputada a la accionada, se haya creado en el público consumidor la idea equívoca, por lo menos de manera potencial, de adquirir el producto de la demandada pensando que provenía de Tainsa Ltda., es decir, que se confundiera el origen empresarial de los productos que comercializaba la demandada asimilándolos a los de su contraparte, o que la pasiva se haya aprovechado de la posición y reputación en el mercado que Tainsa

¹⁵ El acto de desviación de la clientela tiene lugar en casos en que la conducta del demandado "tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial"

¹⁶ Artículo 10 de la Ley 256 de 1996 "En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3° del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos"

¹⁷ Artículo 15 "Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y "similares".

Ltda., tenía. De hecho, ni siquiera obra prueba del uso por parte de Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A. del nombre comercial de la demandante, que permitiera determinar que dicha situación resultara relevante para el consumidor al momento de expresar su decisión de compra, razón que resulta suficiente para declarar no probadas las conductas que acá se analizan.

2.5.2 Actos de engaño e Imitación – Artículo 11 y 14, Ley 256 de 1996-

Para efectos de descartar la configuración de los actos de engaño e imitación, pártase por precisar que no obra prueba en el expediente que determine que la actora a la hora de vender sus productos incorporara la expresión "Tainsa" para efectos de identificarlos en el mercado, incluso, conforme las pruebas de la actuación la demandante limitó el empleo de la denominación "Tainsa" como nombre comercial, por lo que el eventual uso de la misma como marca del demandando no tenía la eventualidad de imitar el producto de la actora o confundir al consumidor sobre el origen del mismo.

2.5.3 Violación Prohibición General Art. 7º, L. 256/96

Partiendo concepto de buena fe comercial¹⁸, definido por este Despacho en varias oportunidades y aún tomando como base los hechos que dieron origen al presente litigio, resulta claro que Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A. tenía conocimiento que la sociedad accionante se identificaba y presentaba en el mercado con el nombre comercial "Tainsa", con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca.

Mas aún, dadas las relaciones mercantiles de las partes, que se extendieron por más de diez años y que comprendían el suministro de productos por parte de la demandante a la accionada, resulta viable concluir que en la ciudad de Bogotá, lugar donde tanto la activa como la pasiva ejecutaban su actividad mercantil principal, Tainsa Ltda. hacía presencia usando la referida expresión, conocimiento que se predica de las relaciones comerciales sostenidas entre la actora., y Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., por lo menos, desde el año de 1995¹⁹.

Sobre el particular, no actúa conforme a los parámetros previstos en el artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal, quien solicita ante la autoridad competente la titularidad de un signo previamente empleado por otro en el mercado para ofrecer bienes y servicios, valiéndose de la ausencia de registro de dicho competidor con quien, en adición, se mantienen relaciones mercantiles, tal y como lo considerado este Despacho:

"En relación con los hechos objeto de este proceso y conforme lo ha dejado explicado este Despacho en anterior oportunidad "...que aun cuando una solicitud de registro marcario representa una gestión particular ante autoridad pública que se

¹⁸ Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010y 02 de 2011. La buena fe es: "la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico"

¹⁹ Circunstancia que se colige de la facturación datada del año 2006.

presume ceñida a los postulados de la buena fe (Constitución Política, art. 83)^[1], dicha presunción puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el objetivo del solicitante no es el de registrar el signo para proteger la función distintiva y competitiva que está llamado a cumplir, y en virtud de la cual se justifica su protección, sino que su finalidad es la de causar un perjuicio injusto u obtener un provecho injustificado a partir del esfuerzo ajeno.^[2]

Ahora bien, es claro para este Despacho que la sociedad Importaciones Aristgom S.A. incurrió en actos contrarios a la buena fe comercial, pues tal como se anunció en el acápite de hechos probados (Núm. 2.1.5.) la demandada tenía conocimiento, con anterioridad a la solicitud del registro de la marca mixta "Activa", que la sociedad panameña identificaba algunos de sus productos -relojes- con el signo "Activa" y que estos se comercializaban en el mercado colombiano.

De hecho, el conocimiento al que se ha hecho alusión se deriva de la calidad de comercializador que tenía en el mercado colombiano, conforme se expuso en los hechos 2.1.2. y 2.1.3. de esta providencia. Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que una vez obtenido el registro ante la División de Signos Distintivos por parte de la actora y anunciar a la demandante Invicta S.A. su intención de convertirse en su distribuidor exclusivo dentro del territorio nacional (ver acápite hechos probados 2.1.6.), la demandada procedió a remitir a los diferentes comercializadores de este país comunicaciones exigiendo el retiro del mercado de los productos identificados bajo el signo "Activa" (ver acápite hechos probados 2.1.7. y 2.1.8.), práctica que no acompasa con los parámetros normativos del artículo 7º en comento.

*Teniendo en cuenta lo anotado en relación con el concepto del principio de buena fe comercial, salta a la vista que no se actúa siguiendo los parámetros constitutivos del mismo cuando el comercializador de un determinado producto aprovecha que el fabricante no goza de protección registral en Colombia, para obtener dicho registro y así posicionar sus propios productos o para obtener su distribución exclusiva, razones que resultan suficientes para concluir que con la actuación desplegada por la sociedad demandada se tipificó el acto de competencia desleal consistente en la vulneración de la cláusula general prevista en el artículo 7º *ibídem*, debido a que se trata de una conducta abiertamente contraria al principio de buena fe comercial^[3].*

Por consiguiente, aplicando el concepto del principio de buena fe comercial, salta a la vista que no se actúa siguiendo los parámetros constitutivos del mismo, cuando a quien se le proveen determinados productos aprovecha que su fabricante no goza de protección registral para obtener dicho registro y así posicionar los suyos, razones que resultan suficientes para concluir que con la actuación desplegada por la sociedad demandada se tipificó el acto de competencia desleal consistente en la vulneración de la cláusula general prevista en el artículo 7º *ibídem*, debido a que se trata de una conducta abiertamente contraria al principio de buena fe comercial.

[1] Constitución Política. Artículo 83: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

[2] Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 011 de 2006 Expediente N° 04-039126.

[3] Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal Sentencia No. 2 de 2011

Ahora bien, la anterior conclusión no sufre mella por el hecho de que la autoridad competente no accediera al registro del signo referido, en tanto que ello supondría reducir el ámbito de protección de la disciplina de la competencia desleal a la efectiva producción de efectos o resultados desleales en el mercado, absteniéndose de sancionar aquellas conductas que tenían un claro propósito desleal.

No obstante lo anterior, el Despacho se abstendrá de declarar la pretensión de la actora consistente en que se prohíba a la demandada la utilización de la expresión Tainsa como marca comercial, para distinguir productos o servicios, como enseña comercial para identificar su establecimiento de comercio o los servicios directa o indirectamente relacionados con el objeto social de la pasiva, por cuanto de conformidad con los hechos probados en el presente proceso, tal pretensión carece de fundamento, precisamente, fue ordenada por la autoridad competente, quién al denegar la solicitud de registro reconoció la preexistencia del derecho de la aquí demandante al uso de la expresión Tainsa, motivo por el cual no se accederá a las referidas pretensiones.

2.6. Pretensión Indemnizatoria.

Demostrado como se encuentra, que la conducta de la Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A. resultó constitutiva del acto de competencia desleal señalado en el numeral anterior, corresponde ahora abordar el análisis de las pretensiones indemnizatorias.

Sobre el particular, ha opinado la jurisprudencia que *"incumbe al demandante demostrar la existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios"* (Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 2001, exp. 5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, *"que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha"* (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de mayo 21 de 1998, exp. 10.479).

Lo dicho cobra relevancia en el presente asunto, debido a que la accionante no demostró la cuantía de un daño indemnizable emanado del acto denunciado, esto es, de la solicitud del registro que de la marca Tainsa pretendía la demandada.

Lo anterior implica la inviabilidad de condenar al pago de suma alguna a cargo de la demandada por concepto de aquello que dejó de percibir la demandante con ocasión de la petición de registro, en tanto que no existe medio de convicción alguno que respalde la pérdida de clientes de la actora, cuyo resarcimiento esté llamada a obtener con ocasión de dicha circunstancia, de allí que se denegará condena alguna por este concepto.

2.7. Conclusión: Teniendo en cuenta que la conducta de Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., consistente en solicitar el registro ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la marca Tainsa, nombre comercial de la actora –con quien sostuvo relaciones comerciales- que no gozaban de protección, para obtener la titularidad de la misma y, posteriormente, comercializar sus

propios productos bajo dicho signo, resultó contraria al principio de buena fe comercial y constitutiva del acto de competencia desleal contenido en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996, se acogerán parcialmente las pretensiones de la demanda.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. **Declarar** que la sociedad Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A., incurrió en el acto de competencia desleal previsto en el artículo 7° (cláusula general) la Ley 256 de 1996.
2. **Denegar** las pretensiones elevadas por la sociedad Tainsa S.A. en relación con los actos desleales contenidos en los artículos 8° (desviación de la clientela), 10° (confusión) 11 (engaño), 14 (imitación) y 15 (explotación de la reputación ajena), así como las demás pretensiones del líbello, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia.
3. **Condenar** en costas a la parte demandada. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales,


DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO

Sentencia para el cuaderno 6

Notificaciones:

Doctor:

NESTOR JAVIER GONZALEZ

C.C. No. 19.442.057

T.P. No. 102.381 del C. S. de la J.

Apoderado **TAINSA LAMITADA**

Calle 19 N° 5-25, Of. 10-03

Bogotá D.C.

Doctor:

CESAR AUGUSTO MATINEZ CABRERA

C.C. 80'410.275

T.P. No. 69.177 del C. S. de la J.

Apoderado **Automatic Parking Devices de Colombia S.A. APD de Colombia S.A**

Cra 7° N° 82-66, Of. 313

Bogotá D.C.