



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Bogotá D.C., Veintitrés (23) de julio de dos mil diez (2010)

Sentencia No. 11

Expediente: 0560007

Demandante: Industria Colombiana de Café S.A.

Demandado: Comercializadora Gonlo Limitada

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Industria Colombiana de Café S.A. contra Comercializadora Gonlo Limitada, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1 Los hechos de la demanda:

Industria Colombiana de Café S.A. afirmó que participa en el mercado de la fabricación y comercialización de café tostado y molido a nivel nacional identificando su producto mediante la utilización de la marca “*Sello Rojo*” junto con una presentación particular.

Así mismo, adujo que Comercializadora Gonlo Limitada fabrica y comercializa, principalmente en la ciudad de Cúcuta, un café cuya presentación genera confusión indirecta¹ en el público, pues fue diseñada con la intención de hacerlo creer que se trata de otro producto elaborado por la ahora demandante. Acorde con ésta sociedad mercantil, la anterior afirmación encuentra sustento en que la demandada identifica su producto, de un lado, con la expresión “*Sello Azul*”, signo que considera confundible con la marca mencionada, y del otro, con el empleo de una presentación “*evidentemente semejante*” a la del café de la accionante, no solo por la utilización de una etiqueta similar, sino además porque “*ha copiado de manera literal los títulos y el contenido que aparece en el reverso de los empaques, es decir, lo relativo a las ‘recomendaciones’ y la ‘preparación’ del café*” (fl. 34, cdno. 1). Agregó la accionante que los vendedores al servicio de su contraparte “*indican que el café Sello Azul es una versión barata de café Sello Rojo, producido por la misma empresa propietaria de este producto*” (fl. 33, *ib.*). Finalmente, Industria Colombiana de Café S.A. señaló que Comercializadora Gonlo Limitada solicitó el registro de la marca “*Sello Azul*”, petición que fue denegada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio precisamente porque dicho signo resultaba confundible con la marca “*Sello Rojo*”.

Según manifestó Industria Colombiana de Café S.A., la conducta que imputó a Comercializadora Gonlo Limitada es constitutiva de los actos desleales de desviación de la clientela, confusión, engaño, comparación e imitación.

1.2. Pretensiones:

¹ En relación con la confusión, la jurisprudencia ha explicado que “*el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)*” (Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Judicial dentro del proceso No. 32-IP-2009).

Industria Colombiana de Café S.A., 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 declare que la conducta que imputó a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión), 11º (engaño), 13º (comparación) y 14º (imitación) de la Ley 256 de 1996. Pidió, consecuentemente, que se prohiba a Comercializadora Gonlo Limitada ejecutar las conductas denunciadas y, en particular, *“comercializar y publicitar bajo cualquier modalidad el café que produzca dicha empresa bajo la marca Café Sello Azul u otra marca similar a las marcas”* de la accionante, al tiempo que impetró que se condene a su contraparte a indemnizar los perjuicios que le hubiera causado.

1.3. Admisión de la demanda:

Mediante resolución No. 3956 de agosto 25 de 2005 se admitió la demanda introductoria del presente proceso (fl. 46, cdno. 1).

1.4. Contestación de la demanda:

La parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con ese propósito alegó que la presentación de su producto no genera confusión indirecta entre los consumidores, pues además que -en su concepto- los signos que acá interesan no son confundibles, en el empaque del café *“Sello Azul”* se indica claramente su origen empresarial, mientras que *“el procedimiento de preparación y las recomendaciones del producto café son universalmente conocidas por el público consumidor de este tipo de productos”* (fl. 211, cdno. 1). Adujo la accionada que si bien es cierto que su solicitud de registro de la marca *“Sello Azul”* fue denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio, esa decisión no encontró fundamento en la marca de la demandante, sino en la existencia *“del registro prioritario del signo ‘Sello Azul’, cuyo titular era la sociedad Inversiones Nacional de Chocolates S.A.”*, a lo que agregó que, en los términos del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, solicitó y obtuvo la cancelación por no uso del comentado signo y, por lo tanto, tiene *“el derecho preferente para solicitar el registro de la marca a su nombre”* (fl. 212, *ib.*).

Comercializadora Gonlo Limitada añadió que toda su actuación mercantil se ha llevado a cabo de conformidad con la normativa aplicable, para lo cual resaltó que es una sociedad comercial debidamente constituida e inscrita en el registro mercantil; que cuenta con un registro sanitario para fabricar y comercializar el café *“Sello Azul”*, que su establecimiento de comercio, denominado *“Café Sello Azul”*, está inscrito como tostadora de café ante la Federación Nacional de Cafeteros y ante el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial, y, además, señaló que nunca ha difundido en el mercado ningún tipo de información dirigida a generar la idea de que el café *“Sello Azul”* tiene el mismo origen empresarial del café *“Sello Rojo”*.

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

Por medio del auto No. 3997 de 2006 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 233, cdno. 1). Mediante auto No. 4853 de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fl. 256, *ib.*).

1.6. Alegatos de conclusión:

A través de auto No. 434 de 2008 se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 21, cdno. 3). En esa oportunidad las partes insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de postulación.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. La litis:

La tarea que debe acometer este Despacho en aras de resolver el litigio materia de estudio consiste en establecer si la conducta de Comercializadora Gonlo Limitada resultó idónea para generar en el público la idea de que el café "Sello Azul" y el café "Sello Rojo" tienen el mismo origen empresarial. Con ese propósito, se hará una breve referencia a las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, señalando específicamente la incidencia que tiene la utilización indebida de signos distintivos en la configuración de los actos concurrenciales desleales, elementos que servirán de base para analizar el caso concreto y que, como se verá, permitirán concluir que en este asunto algunas de las pretensiones de Industria Colombiana de Café S.A. están llamadas al éxito. No obstante, previo a todo ello se abordará el estudio de los presupuestos de aplicación de la Ley 256 de 1996.

2.2. Legitimación:

2.2.1. Legitimación por activa

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 Industria Colombiana de Café S.A. participa en el mercado de la fabricación y comercialización de café tostado y molido, aspecto fáctico que emerge de las encuestas que la demandada realizó en la ciudad de Cúcuta, en las que consta que varios de los encuestados son consumidores de café "Sello Rojo" (fls. 74 a 183, cdno. 1)². En el mismo sentido, es claro que la conducta imputada a la parte demandada, consistente en la utilización de una presentación acomodada de su producto

² En especial, los documentos que dan cuenta de la comercialización del café "Sello Rojo" en la ciudad de Cúcuta son los visibles a folios 77, 84, 95, 98, 106, 107, 115, 117, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 138, 142, 143, 156, 157, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178 y 182 del cuaderno No. 1.

para atribuirle un mismo origen empresarial que el del café "Sello Rojo", podría afectar de manera perjudicial los intereses económicos de la actora, pues el reconocimiento de los productos elaborados por esta última podría estar siendo utilizado para influenciar a los consumidores para que adquieran el café "Sello Azul".

2.2.2. Legitimación por pasiva

Acorde con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “[l]as acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal”. Con independencia del análisis de lealtad o deslealtad de los actos imputados a Comercializadora Gonlo Limitada, debe resaltarse que esta sociedad mercantil reconoció, tanto al contestar la demanda introductoria de este proceso, como al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada (fls. 211 y 246, cdno. 1), que efectivamente fabrica y comercializa el café "Sello Azul" con la presentación que Industria Colombiana de Café S.A. consideró confundible con la de su café "Sello Rojo", aspecto fáctico que se corrobora con la publicación comercial denominada "programa Cúcuta despierta" (fl. 38, *ib.*) y el volante publicitario visible a folio 7 del cuaderno No. 1, documento reconocido por la demandada en los términos del numeral 3º del artículo 252 del C. de P. C.

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

2.3.1. Ámbito objetivo

Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, “los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se 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”. No se requieren complicados razonamientos para concluir que la utilización de una determinada presentación para llevar a cabo la comercialización de un producto es un acto realizado en el mercado, debiéndose agregar, con fundamento en la norma transcrita, que la finalidad concurrencial de dicha conducta se materializa debido a que es manifiestamente idónea para incrementar la participación en el mercado del café "Sello Azul".

2.3.2. Ámbito subjetivo

Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “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”. En el asunto *sub examine*, al tratar la legitimación por activa ya se aclaró que está demostrado que la accionante participa en el mercado de la fabricación y comercialización de café tostado y molido. Así mismo, los empaques aportados como prueba, los elementos publicitarios del café "Sello Azul" (publicaciones visibles a folios 7 y 38, cdno. 1) y las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. (fls. 55 a 63, *ib.*), acreditan que Comercializadora Gonlo Limitada también participa en el señalado mercado.

2.3.3. 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*”. En este litigio, los efectos de los actos imputados a Comercializadora Gonlo Limitada tuvieron lugar, principalmente, en la ciudad de Cúcuta.

2.4. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada:

Por resultar pertinente para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se realizarán las siguientes precisiones en relación con las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial.

2.4.1. La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad industrial y la incidencia de la utilización indebida de signos distintivos sobre la configuración de actos concurrenciales desleales.

Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia³, 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*”⁴, 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,*

3 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia 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.

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

*(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*⁵.

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 1996⁶, 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 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”*⁷. 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 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”*⁸.

En consonancia con lo anterior, y conforme con lo que han dejado establecido la doctrina y la jurisprudencia, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues *“el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal”*, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa *“como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”*⁹; de donde se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen *“no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (...) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”*¹⁰.

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

6 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.

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

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

9 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198.

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007.

Por supuesto, la utilización indebida de signos distintivos ajenos no es una conducta que resulte indiferente o intrascendente en el marco de la acción de competencia desleal, como lo ha sostenido este Despacho en reiteradas oportunidades¹¹.

En efecto, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones - de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se trate- en los que se impone colegir, como única conclusión razonable sobre la base de las reglas de la experiencia, que la referida utilización indebida de los signos distintivos y la consecuente existencia de determinados productos cuya presentación al público se lleva a cabo de la misma manera, es una conducta idónea para generar en el mercado, efectiva o potencialmente, un riesgo de confusión entre los productos así identificados.

Entre las comentadas condiciones vale anotar -entre otras- el que los productos distinguidos con el signo en cuestión sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario; que sean publicitados a través de los mismos o similares medios, que se comercialicen mediante canales idénticos, y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención.

Con el propósito de clarificar lo recién anotado piénsese que si en el mercado concurrieran dos productos idénticos cuya adquisición no implicara un grado especial de atención, dirigidos al mismo público objetivo, que fueran publicitados a través de los mismos medios y comercializados mediante los mismos canales, en el caso en que esos dos productos fueran presentados al público de manera idéntica, o de tal forma que se hiciera pensar al consumidor que tienen un mismo origen empresarial, no habría otra conclusión razonable a la que ya fue referida, esto es, que la comentada situación es idónea para que, al menos potencialmente, se genere confusión entre los consumidores en relación con los productos en cuestión.

En los comentados eventos, entonces, le corresponderá a quien se le imputa la realización del acto desleal acreditar que a pesar de la utilización indebida de signos distintivos ajenos, en el mercado no se presenta, ni puede llegar a presentarse, el aludido peligro de confusión, debiéndose aclarar, con base en el artículo 306 del C. de P. C., que si con las pruebas disponibles en el proceso se desvirtúa la mencionada conclusión, no podría el juez acceder a la pretensión del afectado relacionada con la declaración de la deslealtad de la conducta.

2.4.2. La conducta de la demandada resultó idónea para crear un riesgo de confusión indirecta entre los productos café "Sello Rojo" y café "Sello Azul":

Aplicando el bagaje normativo y jurisprudencial referido en el numeral anterior, cumple resaltar que las pretensiones de Industria Colombiana de Café S.A. serán acogidas porque, según se explicará en seguida, esa sociedad mercantil demostró que Comercializadora Gonlo Limitada comercializa su café "Sello Azul" mediante una

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 8325 de marzo 25 de 2003 y Auto No. 554 de mayo 6 de 2009.

presentación que, debido a las notorias semejanzas que guardaba con la del café "Sello Rojo" de la actora y por las condiciones del presente asunto, resulta idónea para generar en el público la idea de que los dos productos mencionados tienen el mismo origen empresarial.

En sustento de la recién anotada conclusión, ténganse en cuenta las razones que se exponen a continuación:

En primer lugar, es del caso resaltar que, con fundamento en la confesión que Comercializadora Gonlo Limitada efectuó al contestar la demanda y al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada (fls. 211 y 246, *ib.*), y según se corroboró con las encuestas que la demandada realizó en la ciudad de Cúcuta (fls. 74 a 183, cdno. 1), las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. (fls. 55 a 63, *ib.*), y los empaques aportados como prueba, en este caso se encuentra demostrado que principalmente en la mencionada ciudad de Cúcuta, y en una proporción menor en las ciudades de Bogotá y Pereira, para la fecha de presentación de la demanda se comercializaban los productos que acá interesan, distinguidos con los signos "Sello Rojo" y "Sello Azul".

Ahora bien, existen elementos de juicio para colegir que el café "Sello Rojo" ingresó al mercado con antelación al café "Sello Azul", pues como se aprecia en los empaques allegados al expediente, el registro sanitario No. RSIAA15M12597 que ampara a aquel producto se concedió antes que el registro No. RSAS15I503 del café "Sello Azul", debiéndose resaltar, de un lado, que el comentado registro es un requisito indispensable para la comercialización de alimentos -por lo que esta actividad mercantil no podría haberse llevado a cabo con antelación al registro-, y del otro, que la referida conclusión ya había sido expuesta al resolver la solicitud de medidas cautelares formulada por la demandante (fl. 18, cdno. 2), sin que las partes hubieran manifestado inconformidad alguna al respecto.

En segundo lugar, como se aprecia con una comparación de los empaques aportados y tal como lo dejó definido la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio¹², la presentación que la ahora demandada empleó para la comercialización de su café "Sello Azul" -tanto su denominación, como los elementos gráficos incluidos en su empaque- es idónea para generar confusión entre los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que acá interesan.

Ciertamente, un análisis de conjunto de la presentación de los productos bajo examen, realizada de manera sucesiva y desde el punto de vista de un consumidor medio¹³, permite colegir que la denominación utilizada para identificar el café producido por la demandada "*reproduce la combinación de palabras empleada en la conformación*"¹⁴ del signo

12 Resolución No. 31383 de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmada con la Resolución No. 4324 de 2008, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la misma Entidad (fls. 7 a 13, cdno. 1, y 22 a 26, cdno. 3).

13 Definido por la jurisprudencia como "*el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes*" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 09-IP-94).

14 Resolución No. 31383 de 2004, ya citada.

nominativo del café "*Sello Rojo*", sin que la inclusión de la expresión "*Azul*" pueda considerarse suficiente para otorgar la distintividad necesaria, puesto que, por el contrario, genera la idea de que el café tostado y molido de la demandada hace parte de la gama de productos elaborados por Industria Colombiana de Café S.A.

En el mismo sentido, los elementos gráficos incluidos en la presentación de los productos identificados con los signos "*Sello Rojo*" y "*Sello Azul*" tienen destacadas similitudes susceptibles de generar confusión entre el público. Es así como ambos presentan en la parte superior de su empaque un óvalo en el que se aprecia una figura alusiva a un grano de café junto con la referencia a que el producto respectivo es totalmente café colombiano; seguidamente, en el centro del envoltorio se encuentran, en una disposición muy similar, las denominaciones cuya confundibilidad ya fue resaltada en el párrafo anterior, escritas con un tipo de letra también muy parecido; más abajo, en la parte inferior de los dos empaques, se puede notar "*un conjunto de líneas con frecuencia bicolor*"; así mismo, en el reverso de los comentados empaques se encuentran, dispuestos de manera casi idéntica, una serie de indicaciones relacionadas con las instrucciones de preparación del café y las recomendaciones que deben tenerse en cuenta para su consumo, elementos todos que "*generan una misma percepción visual que aunada a las coincidencias de la parte denominativa generan riesgo de confusión*"¹⁵.

En tercer lugar, es del caso advertir que en este asunto se presentan las condiciones particulares necesarias para concluir que, debido a la evidente similitud de las presentaciones comerciales de los productos "*Sello Rojo*" y "*Sello Azul*", el efecto perjudicial del que se viene hablando, esto es, la generación de un riesgo de confusión indirecta entre los mencionados bienes, se materializó en el tráfico mercantil.

Nada distinto se puede colegir pues, como emerge de las encuestas que la demandada realizó en la ciudad de Cúcuta (fls. 74 a 183, cdno. 1), del volante publicitario del café "*Sello Azul*" (fl. 6, *ib.*), de la publicación denominada "*programa Cúcuta despierta*" (fl. 72, *ib.*), de las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. (fls. 55 a 63, *ib.*) y de los empaques aportados como prueba, está demostrado que las partes de este proceso, para la fecha de presentación de la demanda, comercializan un mismo tipo de producto, esto es, café tostado y molido; que ambos lo publicitaban a través de medios similares, tales como anuncios en emisoras, publicaciones comerciales y volantes publicitarios; que el café "*Sello Rojo*" y el café "*Sello Azul*" se comercializaban mediante los mismos canales, entre los que vale mencionar supermercados (Ley, Automercar, Merkatpatios, Los Montes, entre otros) y tiendas locales, y que, debido al carácter masivo del consumo del producto en cuestión, los señalados bienes estaban dirigidos al mismo tipo de consumidor, que es el medio u ordinario, a lo que vale agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial grado de atención por parte del comprador.

En las condiciones recién expuestas, se impone concluir que la conducta de la demandada es idónea para exteriorizar en el mercado el efecto perjudicial en comento, es decir, el riesgo de confusión indirecta en relación con el origen empresarial del café "*Sello Rojo*" y el café "*Sello Azul*", pues es evidente que un consumidor común -quien realizaría un análisis

15 Resolución No. 4324 de 2008, ya citada.

global y superficial de los artículos en cuestión porque su adquisición no supone un especial grado de atención-, enfrentado a empaques que contienen un mismo tipo de producto (café tostado y molido), que se publicitan por los mismos medios y se comercializan por los mismos canales, ante la ya destacada similitud en sus presentaciones podría considerar que el café "*Sello Azul*", al igual que el designado con la marca "*Sello Rojo*", pertenecen a la gama de productos que fabrica Industria Colombiana de Café S.A.

La conclusión anterior se fortalece en este caso porque Comercializadora Gonlo Limitada no aportó ninguna prueba orientada a demostrar que, a pesar de las ya resaltadas similitudes en las presentaciones comerciales de los productos que acá interesan, el efecto consistente en que los consumidores atribuyen al café "*Sello Rojo*" y al "*Sello Azul*" el mismo origen empresarial no podría tener lugar en el mercado, para lo cual debía darse a la tarea de acreditar -por vía de ejemplo- que aquellos productos no están dirigidos a la misma clase de consumidor, que se publicitan por medios distintos, que se comercializan por diferentes canales, que no coinciden en un mismo mercado o, en fin, cualquier circunstancia que permitiera concluir que en este asunto no existe un riesgo de confusión.

2.4.3. La actuación de la demandada resultó constitutiva de los actos desleales de confusión, imitación y desviación de la clientela, pero no de las demás conductas denunciadas:

Con base en lo expuesto en el numeral anterior salta a la vista que, en los términos del artículo 10º de la Ley 256 de 1996¹⁶, la descrita conducta de Comercializadora Gonlo Limitada resultó constitutiva del acto desleal de confusión, aseveración cuyo sustento se encuentra en que -según se explicó- la presentación comercial del café "*Sello Azul*", debido a las notorias semejanzas que guarda con la del café "*Sello Rojo*" de la accionante y por las especiales condiciones que se manifestaron en este caso en relación con la naturaleza, destinación y comercialización de dichos productos, debe considerarse idónea para que los consumidores atribuyeran a los dos artículos mencionados un mismo origen empresarial en la Industria Colombiana de Café S.A., de manera tal que el café "*Sello Azul*" pudiera ser considerado como una innovación en la gama de productos de esa sociedad mercantil.

En el mismo sentido, en este asunto se configuró la conducta desleal de imitación de conformidad con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996¹⁷, puesto que se probó que la ahora demandada reprodujo, en la presentación comercial de su café "*Sello Azul*", los elementos formales con que el café "*Sello Rojo*" es ofrecido a los consumidores -destacados en el numeral inmediatamente anterior-, de manera tal que, como ha quedado explicado suficientemente, se generó entre el público un riesgo de confusión indirecta en relación con los dos productos en comento.

16 Art. 10º: (...) 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 Art. 14: (...) la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

En consecuencia, también debe entenderse configurado el acto desleal de desviación de la clientela al tenor del artículo 8º de la citada Ley 256¹⁸, toda vez que la actuación de la sociedad mercantil demandada, consistente en la utilización de una presentación acomodada de su producto para atribuirle un origen empresarial distinto al que verdaderamente tiene, no acompasó con la honorabilidad, lealtad y sinceridad que deben acompañar la actuación de los comerciantes dentro del mercado, a lo que se debe agregar que dicha conducta resultó idónea para desviar la clientela de Industria Colombiana de Café S.A. en beneficio de su contraparte, puesto que -acorde con todo lo que se anotó en el numeral anterior- los consumidores de café "Sello Rojo", bajo el convencimiento de que se mantienen fieles al producto y/o al fabricante de su preferencia, podrían terminar adquiriendo el café "Sello Azul".

Sobre este particular, es necesario advertir que la tarea de verificar si en este asunto se presentó efectivamente una desviación de la clientela de Industria Colombiana de Café S.A. en beneficio de Comercializadora Gonlo Limitada y la cuantía del perjuicio que por esa circunstancia se hubiera causado a aquella sociedad mercantil, se llevará a cabo al momento de resolver las pretensiones indemnizatorias señaladas en la demanda, laborío que, acorde con el parágrafo transitorio del artículo 49 de la Ley 962 de 2005¹⁹, tendrá lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que eventualmente promueva la parte actora, pues la demanda con que tuvo inicio el presente proceso se presentó el 20 de junio de 2005.

Decantado lo anterior, se hace necesario precisar que la conducta desleal de Comercializadora Gonlo Limitada no encuentra justificación en las circunstancias que esa sociedad mercantil alegó al contestar la demanda, específicamente en el registro sanitario que ampara al café "Sello Azul", la inscripción del establecimiento de comercio del mismo nombre como tostadora de café ante la Federación Nacional de Cafeteros, la afiliación de la demandada al Instituto de Codificación y Automatización Comercial (en adelante IAC Colombia) para el uso del sistema EAN.UCC, ni en la cancelación por no uso de la marca "Sello Azul" de la que fue titular Inversiones Nacional de Chocolates S.A.

Acerca de la concesión del registro sanitario No. RSAS151503 respecto del café "Sello Azul", no puede pasarse por alto que las funciones del Invima -que determinan el ámbito de su competencia y el objeto de sus pronunciamientos, en especial del registro sanitario que expide- están relacionadas con la preservación y mejoramiento de la salud humana mediante el control sanitario de los alimentos²⁰, razón por la que no es posible atribuir un

18 Art. 8º: Se considera desleal toda conducta que 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.

19 "En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental, según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil".

20 Según lo ha definido la jurisprudencia con fundamento en la normativa pertinente, el Invima "tiene por objeto la ejecución de políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva (Art. 245 de la Ley 100 de 1993), [así como] garantizar la salubridad pública en

alcance más extenso a sus pronunciamientos, mucho menos hasta el punto de alcanzar ámbitos que, como el de la lealtad de los medios utilizados al competir o la distintividad de las presentaciones comerciales de los productos, resultan ajenos a las funciones del referido Instituto y a la teleología del registro sanitario que expide.

Lo propio cabe decir en relación con la inscripción del establecimiento de la demandada como tostadora de café, pues además que el cumplimiento de esa formalidad no comporta, por sí mismo, la lealtad de la actuación mercantil de la accionada, no puede perderse de vista que, acorde con el Decreto 2685 de 1999 (considerando y art. 344) y la Resolución No. 001 de 2002 proferida por la Federación Nacional de Cafeteros, la finalidad de la inscripción de *"trilladoras, tostadoras y fábricas de café soluble"* es *"fortalecer la inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando y agilizando las operaciones de comercio exterior"* (Dec. 2685/99), debiéndose resaltar que, de conformidad con el artículo 6º de la citada Resolución, la responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en estos asuntos *"se limita a su inscripción y no se extenderá a la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, sanitarias o ambientales que rigen la organización y el funcionamiento de los establecimientos industriales, pues su cumplimiento es responsabilidad exclusiva de los interesados"*, de donde se sigue que la formalidad en comento no tiene incidencia alguna en la evaluación de la lealtad de los medios aplicados al competir.

Idéntica consideración cabe en lo que atañe a la afiliación de Comercializadora Gonlo Limitada a IAC Colombia, pues la finalidad de la aplicación del sistema EAN.UCC no es otra que otorgar al fabricante o comercializador un método de identificación de su producto a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, sin que pueda afirmarse que la utilización de códigos de barras, o de cualquier otro sistema de captura automática de información, sea garantía de la lealtad de la conducta del comerciante en el mercado, máxime en un asunto relacionado con la confusión (indirecta) generada por la presentación comercial de sus productos, pues es claro que los consumidores no identifican los productos o servicios mediante dichos sistemas de información.

En el mismo sentido, nótese que en este asunto carece de relevancia que Comercializadora Gonlo Limitada hubiera obtenido la cancelación por no uso del registro de la marca *"Sello Azul"* y que, por eso, hubiera adquirido el derecho preferente para solicitar el registro de dicho signo, puesto que, además que no aparece prueba de que la ahora demandada ejerciera dicho derecho de preferencia, la jurisprudencia ha dejado claro que el mismo *"no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo (...) pues una vez presentada la solicitud de registro (...) se debe realizar el examen de*

Colombia, ejerciendo inspección, vigilancia y control sanitario de carácter técnico y científico (Decreto 194)", para lo cual cuenta, entre otras funciones, con la de expedir registros sanitarios, que es el *"documento expedido por la autoridad sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar, e importar un alimento con destino al consumo humano"* (art. 2º, Dec. 3075 de 1997), de donde se sigue, añade este Despacho con apoyo en la misma jurisprudencia, que *"el registro sanitario tiene como objeto otorgar una licencia para que puedan circular unos productos alimenticios, farmacéuticos, insecticidas o plaguicidas registrados, sujetos a unas especificaciones"*, pero siempre dentro del ámbito de actuación de la entidad encargada de su expedición que, como se explicó, *"cumple funciones relacionadas con la salud pública"*, para lo cual *"atiende el control sanitario de los productos"*. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de junio 11 de 2009. C.P. William Giraldo Giraldo. Rad. 11001-03-27-000-2005-00010-00 (15558).

*registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad*²¹, examen que, como ya lo decidió la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 7 a 13, cdno. 1 y 22 a 26, cdno. 3), no podía superar el signo distintivo "Sello Azul", cuyo registro impetró la accionada, debido a que resultaba confundible con la marca "Sello Rojo", con la que Industria Nacional de Café S.A. identifica su producto.

En todo caso, no puede perderse de vista que la razón por la que Comercializadora Gonlo Limitada debió abstenerse de identificar su café tostado y molido de la manera en que lo hizo no es porque hubiera estado registrada la marca "Sello Azul", sino porque la referida presentación comercial del producto de la accionada resultó tan similar a la del café "Sello Rojo" de la ahora demandante que, por las condiciones particulares de este caso, generó un riesgo de confusión indirecta en el público, como ya ha sido explicado con antelación.

Finalmente, para efectos de resolver el asunto sometido a consideración del Despacho resta agregar las razones por las que no es posible tener por configurados los actos desleales de engaño y comparación, denunciados por la parte demandante.

Sobre el particular, ninguna prueba se aportó para demostrar que, en los términos de los artículos 11 y 13 de la Ley 256 de 1996²², Comercializadora Gonlo Limitada hubiera inducido a error a los consumidores sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento de la actora, ni que hubiera realizado comparación pública alguna en relación con dichos elementos, material probatorio que no puede hallarse en la acusación según la cual los vendedores de la ahora accionada "*indican que el café Sello Azul es una versión barata de café Sello Rojo, producido por la misma empresa propietaria de este producto*" (fl. 33, cdno. 1), puesto que el único medio de convicción aportado para soportar la transcrita denuncia, consistente en tres documentos de carácter declarativo emanados de terceros -cuya valoración se asimila a la de la prueba testimonial²³- (fls. 14 a 16, *ib.*), no merece ninguna credibilidad. En efecto, en dicha documental nada consta en relación con quiénes son los declarantes, no se mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido ocurrencia los hechos relatados, no se aclara si los deponentes conocieron directamente o de oídas tales aspectos fácticos y, sobre todo, lo allí consignado no encuentra soporte en el restante material probatorio recaudado en este asunto, aspecto este último respecto del que se precisa agregar que, de hecho, las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. en relación con la publicidad del café "Sello Azul" (fls. 55 a 63, cdno. 1) acreditan que en la difusión al público de dicho producto la demandada no hacía mención a la actividad, prestaciones o establecimientos de Industria Colombiana de Café S.A.

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 132-IP-2009.

22 Art. 11: (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

Art. 13: (...) se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni comprobables.

23 Cfr. Cas. Laboral. Sentencias de octubre 24 de 2002, exp. 18581, y de abril 30 de 2003, exp. 19704.

2.5. Conclusión: Puestas de este modo las cosas, teniendo en cuenta que la parte demandante demostró que la presentación comercial del producto "*Sello Azul*", debido a las notorias semejanzas que guarda con la del café elaborado por la accionante y por las especiales condiciones que se manifestaron en este caso, resultó idónea para generar en el público la idea de que aquel café y el distinguido con el signo "*Sello Rojo*" hacen parte de la gama de productos elaborados por Industria Colombiana de Café S.A., esto es, que tienen un mismo origen empresarial, la conducta de la parte demandada debe entenderse constitutiva de los actos de competencia desleal de confusión, imitación y desviación de la clientela, por lo que corresponde acoger parcialmente las pretensiones de la demanda, debiéndose aclarar que, en lo que concierne a la pretensión indemnizatoria también formulada por la accionante, la misma se resolverá en el eventual incidente de liquidación de perjuicios que proponga dicha parte en virtud de que este proceso se inició con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005 (art. 49).

3. DECISIÓN

En mérito de lo anterior, 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 Comercializadora Gonlo Limitada incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión) y 14º (imitación) de la Ley 256 de 1996.
- En consecuencia, **ordenar** a Comercializadora Gonlo Limitada que se abstenga de comercializar el producto café tostado y molido mediante la presentación comercial que motivó la estimación parcial de las pretensiones de la demanda o mediante cualquier otra presentación que de cualquier manera pudiera generar en el público riesgo de confusión indirecta con el café "*Sello Rojo*" que elabora Industria Colombiana de Café S.A.
- 3. Condenar** en costas a la parte demandada.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Sentencia para cuaderno 1

Doctora

Luz Helena Villamil Jiménez

Apoderada **Parte demandante**

C.C. No. 41.750.053

T.P. No. 29.882 del C.S. de la J.

Doctor

Alberto Rodríguez Sánchez

Representante Legal **Parte demandada**

C.C. No. 17.625.359

T.P. 68.445 del C.S. de la J.