



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., Treinta y Uno (31) de enero de dos mil once (2011)

**Sentencia No. 002 .**

**Expediente: 02099732**

**Demandante: Invicta S.A. e Invicta Watch Company of América Inc.**

**Demandado: Importaciones Aristgom S.A.**

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Invicta S.A. e Invicta Watch Company Inc., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

**1. ANTECEDENTES**

**1.1. Partes:**

Demandante: Invicta Watch Company Of América e Invicta S.A. se dedican a la producción, distribución y comercialización directa de relojes en los Estados Unidos de América, Canadá, México, la primera<sup>1</sup> y, en Centro y Sur América, la segunda<sup>2</sup>.

Demandada: Importaciones Aristgom S.A. desarrolla su actividad mercantil a través de la importación y comercialización de relojería y demás accesorios que tengan que ver con la misma<sup>3</sup>.

**1.2. Los hechos de la demanda:**

Invicta Watch Company Of América, Inc. -World Time Corporation Of América-, sociedad norteamericana<sup>4</sup> e Invicta S.A., sociedad constituida en la ciudad de Panamá<sup>5</sup>, obtuvieron por parte de las respectivas Oficinas de Marcas y Patentes los registros de la marca mixta "Activa" a fin de comercializar relojes en Estados Unidos de América, Canadá y México, la primera de las referidas sociedades y, en Centro y Sur América, la segunda. Adujeron que el mercado colombiano era el de mayor interés, razón por la cual siete años antes de la presentación de la demanda, Invicta S.A. mantuvo relaciones comerciales con distribuidores colombianos en las principales ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Pereira, Cali, Medellín, San Andrés, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Leticia y Santa Marta (fls. 15 a 18, cdno. 1).

De acuerdo con los hechos de la demanda desde el 1997 existió una relación comercial entre la sociedad Invicta S.A. e Importaciones Aristgom S.A., que consistía en la compra "de una gran cantidad de relojes" por parte de ésta (fl. 5, cdno. 1) para su comercialización en el mercado colombiano, la que perduró hasta el 30 de julio de 2001, fecha en la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó a la

1 folio 87, cdno. 1.

2 folios 121 al 128, cdno. 1.

3 folios 91 al 95, cdno. 1.

4 Sociedad constituida en Estados Unidos de América, creada "especialmente con el fin de manejar y controlar las diferentes marcas de los relojes producidos por la sociedad Invicta S.A. (...)y comercializarlas en los Estados Unidos de América, Canadá y México." (fl. 4, cdno. 1).

5 Invicta S.A., fue creada con el "objeto de producir y comercializar relojes en Centro y Suramérica (...)", siendo, según adujo la actora, el mercado colombiano el de mayor interés (hecho 7, fl. 5, cdno. 1), razón por la cual a la fecha de la presentación de la demanda y siete años atrás, la sociedad Invicta S.A. había mantenido relaciones comerciales con proveedores colombianos en las principales ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Pereira, Cali, Medellín, San Andrés, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Leticia y Santa Marta (fls. 15 a 18, cdno. 1).

demandada el registro de la marca mixta “Activa”, que según la actora es fonética y gráficamente idéntica a la registrada en los Estados Unidos de América y Panamá por las sociedades actoras, registro que según la demandante, también se obtuvo en Nicaragua, Costa Rica y México.

Sostuvieron las demandantes que el 30 de agosto de 2001 la demandada, por intermedio de su representante legal, remitió comunicación<sup>6</sup> a Invicta S.A. en la que informaba el registro de la marca a nombre de su sociedad, ofreciéndose como distribuidor exclusivo de sus relojes, por cuanto la aludida titularidad les otorgaba derecho al uso exclusivo de la marca durante diez años, igualmente envió comunicaciones a los distribuidores Importaciones Mundo Reloj<sup>7</sup> y Javier Darío Hoyos<sup>8</sup>, exigiéndoles retirar del mercado todos los productos identificados con una marca igual o similar a la amparada por el registro de la marca (mixta) “Activa” concedida a su favor, las que fueron respondidas por intermedio del apoderado judicial de Invicta S.A. exponiendo la situación de la marca mixta “Activa” y solicitando la cancelación del registro o el traspaso a su legítimo titular.

Adujo la actora que al momento de la presentación de la demanda la sociedad Importaciones Aristgom S.A. usaba la marca mixta “Activa” para fabricar y comercializar relojes con características idénticas a los de las actoras. De igual forma, afirmó la demandante que el 2 de mayo de 2002 Importaciones Aristgom S.A. solicitó el registro de la **marca mixta “Invicta”**, sin embargo, en esta nueva oportunidad, la solicitud fue detectada a tiempo por la actora y, en oportunidad, presentó la respectiva oposición.

Según manifestó la demandante, la conducta que imputó a la demandada Importaciones Aristgom S.A., es constitutiva de los actos contrarios a la prohibición general, desviación de la clientela, confusión, engaño, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de normas.

### **1.3. Pretensiones:**

En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante solicitó que se declare que su contraparte infringió los artículos 7° (prohibición general), 8° (desviación de la clientela), 10° (confusión), 11 (engaño), 14 (imitación), 15 (explotación de la reputación ajena) y 18 (violación de normas) de la Ley 256 de 1996. Adicionalmente, pidió ordenar a Importaciones Aristgom S.A. o a quién fuere el titular al momento de proferir sentencia, cancelar el registro No. 240335 de la marca “Activa + Gráfica”, retirar del mercado todos los productos identificados con éstas expresiones y prohibir a la demandada la utilización de las expresiones “Activa + Gráfica” e “Invicta + Gráfica”.

### **1.4. Admisión y contestación de la demanda:**

Mediante auto No. 01632 de julio 24 de 2003 se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales (fl. 47, cdno. 4).

La accionada al contestar la demanda propuso las excepciones de mérito *“inexistencia de derecho y falta de legitimación en la causa por activa, para alegar conductas de Competencia*

---

6 folio. 114, cdno. 1

7 De fecha 24 de agosto de 2001 (fl. 208 a 212, cdno. 1).

8 De fecha 04 de septiembre de 2001 (fl. 314 a 318, cdno. 1).

*Desleal”, “ausencia de perjuicio e intento de enriquecimiento sin causa”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996”, “inexistencia del supuesto fáctico de la calidad de representante, agente comercial, y de un contrato de suministro o de distribución entre las partes”, “falta de objeto de las obligaciones que darían lugar a un eventual contrato”, “temeridad y mala fe”, “inaplicabilidad de convenios internacionales por invocarlos por fuera de la oportunidad legal”, “imposibilidad para condenar al pago de perjuicios”, “prejudicialidad” y “buena fe registral” (fls. 80 a 87, cdno. 4).*

En sustento de lo anterior, la demandada adujo que Importaciones Aristgom S.A. para efectos de obtener la titularidad de la marca “Activa” se sometió a un proceso administrativo público, divulgado a través de la Gaceta Oficial, por lo que considera que está amparada por la buena fe registral y que, por tanto, las sociedades demandantes no están legitimadas en la causa por activa para pedir la declaratoria de ilegalidad de las acciones realizadas, pues no tienen derecho de exclusiva sobre la marca mixta “Activa”, además porque *“no hicieron el esfuerzo oportuno de proteger y registrar su pretendidas marcas en Colombia, con lo cual no hay pérdida de dinero posible”* (fl. 80, cdno. 5), situación que en sentir de la demandada, no *“sólo constituye un abuso del derecho (...) sino una tentativa de enriquecimiento sin causa”* (fl. 81, cdno. 1).

Aseveró la demandada que de las pruebas allegadas con el libelo, no puede concluirse que las demandantes hayan participado en el mercado o que entre las partes hubiese existido una relación comercial pues en respaldo de la misma, sólo se allegaron documentales consistentes en pedidos y facturas que la demandada nunca diligenció ni firmó. Sostuvo, en adición, que no obra prueba que indique que Importaciones Aristgom S.A. haya sido representante de las actoras, o que haya mediado un contrato de suministro o, que existiese una obligación comercial con las demandantes.

Finalmente sostuvo que el acto de registro de una marca en cualquier país de la unión ante la oficina nacional competente y su posterior uso no resulta contrario a la competencia leal, y que, previo a resolver esta acción, resulta necesario conocer el resultado del proceso contencioso administrativo de nulidad del registro de la marca “Activa”, iniciado por la actora ante el Consejo de Estado.

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

Por medio del auto No. 6068 de 2005 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 26, cdno. 5), oportunidad en la que si bien se presentó un acercamiento entre las partes que motivó la suspensión de la diligencia, no se concretó un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al litigio (fl. 29 a 32, *ib.*). Mediante auto No. 2096 de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fl. 101, *ib.*).

#### **1.6. Alegatos de conclusión:**

A través de auto No. 660 de 2008 se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 65, cdno. 7), término que aprovechó la demandante, quien insistió en la posición que había dejado establecida en su acto de postulación. En cuanto al escrito presentado por el demandado, no se tendrá en cuenta en tanto que dicho documento no fue firmado por el apoderado judicial (Artículo 107 del C.P.C.).

## 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. Hechos probados

De conformidad con las pruebas allegadas, decretadas y practicadas, puede tenerse por acreditado lo siguiente:

2.1.1. Tanto Invicta Watch Company of América, Inc. (fls. 99, 100, 117 a 119, cdno. 1), como Invicta S.A. (fl. 14, cdno. 2) tienen registrados la marca “Activa”, ante las respectivas oficinas de registro de Estados Unidos de América y la República de Panamá.

2.1.2. La sociedad Invicta S.A., comercializaba en Colombia relojes identificados con la marca mixta “Activa” por lo menos desde el año 1997<sup>9</sup>. Cuya presentación es la siguiente:

ACTIVA

2.1.3. Por lo menos desde 1998<sup>10</sup> existió una relación comercial entre la sociedad actora Invicta S.A. e Importaciones Aristgom S.A.<sup>11</sup>, consistente en la adquisición de productos –relojes- por parte del demandado para ser colocados en el mercado colombiano.

2.1.4. La sociedad Aristgom S.A. solicitó el 6 de julio de 2000 ante la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia, el registro de la marca Activa mixta “Activa” de los productos de la clase 14, la que fue concedida mediante la resolución No. 24475 del 30 de julio de 2001 -certificado No. 240335<sup>12</sup>. Cuya presentación es la siguiente:

ACTIVA

2.1.5. La demandada conocía que la sociedad Invicta S.A. manejaba una línea de productos –relojes- identificados bajo el signo de “Activa” y que estos eran comercializados en el mercado colombiano<sup>13</sup>.

9 Como se evidencia de las facturas allegadas con la demanda, documentos que además de gozar de todo el valor probatorio conforme lo preven los artículos 252 y 276 del C.P.C. resultan del todo conformes con las declaraciones testimoniales rendidas por los señores Israel Hernández Bandera quién comercializa dichos productos en la ciudad de Barranquilla quién manifestó que “por lo menos Invicta se conoce hace más de 20 años, la marca Activa estamos hablando como de entre (sic) 10 años, años de estar conociéndola” (fl. 201, cdno. 5) y Alí Ahmet Chauchar Giacometto, quien comercializa las marcas “Activa” e “Invicta” en San Andrés Islas hace : “aproximadamente 9 años (...)” (fl. 221, cdno. 5).

10 Circunstancia fáctica que se evidencia de las facturas allegadas con la demanda, documentos que además de gozar de todo el valor probatorio conforme lo preven los artículos 252 y 276 del C.P.C. (Fls. 391 a 465, Cdno. 5), pues la tacha alegada por la demandada fue declarada desierta, Auto No. 5620 de 2005 (fl. 23, cdno. 5).

11 Conforme se advierte en los documentos exhibidos en la inspección judicial practicada en las instalaciones de la sociedad demandada en la cual se evidencia la compra, por parte de ésta última, de relojes Invicta.

12 folio 153, cdno. 5.

13 Situación que puede inferirse de (i) las facturas allegadas con la demanda expedidas por la actora (fls. 391 a 465, cdno. 1), documentos que conforme se sostuvo en el interrogatorio de parte es usual que “cuando [son] del exterior muchas veces (...) no tienen firmas” (fl. 254, cdno. 5) y, (ii) de la comunicación remitida por Importaciones Aristgom S.A. de fecha 30 de agosto de 2001.

2.1.6. Aristgom S.A. remitió comunicación a la demandante el 30 de agosto de 2001 informando a Invicta S.A. el registro de la marca mixta “Activa” en Colombia y que estaba en condiciones de *“garantizar una óptima comercialización de los productos en todo el territorio colombiano”* manifestándole su interés de establecer una *“relación comercial que tendría un distribuidor exclusivo de su productos en un país determinado”*<sup>14</sup>.

2.1.7. Con posterioridad al registro de la marca la demandada remitió comunicaciones dirigidas a diferentes distribuidores de relojes “Activa” en el mercado colombiano, entre estos, a la sociedad Importaciones Mundo Reloj<sup>15</sup> y Javier Darío Hoyos<sup>16</sup>.

2.1.8. En las referidas comunicaciones Importaciones Aristgom S.A. exigió *“1. el retiro del mercado (...) de todos los productos iguales o similares a los amparados por el registro, marcados con la expresión ACTIVA y su etiqueta, 2. Retirar del mercado (...) las etiquetas, y cualquier clase de material publicitario o impreso con la marca mencionada y, 3. Abstenerse (...), de anunciar o promocionar, productos marcados con la expresión ACTIVA”*, anunciando que en caso contrario se verían *“obligados a iniciar las acciones judiciales pertinentes”*<sup>17</sup>.

2.1.9. Importaciones Aristgom S.A. tiene registrada la marca (mixta) “Activa” en diferentes países latinoamericanos, tales como Costa Rica desde el año 2001<sup>18</sup>, Santo Domingo desde el 30 de mayo de 2001<sup>19</sup>, Nicaragua desde el 31 de julio de 2001<sup>20</sup>, Salvador desde el 19 de febrero de 2002<sup>21</sup> y Honduras desde el 27 de mayo de 2002<sup>22</sup>.

2.1.10. Importaciones Aristgom S.A. comercializa en el mercado colombiano relojes identificados con la marca (mixta) “Activa” que ofrece al consumidor a través de presentaciones en las cuales predomina el uso del signo “Activa”<sup>23</sup>.

2.1.11. La sociedad demandada solicitó el registro de la marca mixta “Invicta” el 02 de mayo de 2002, petición que fue denegada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. (Fl. 151, cdno. 5).

## **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*

---

14 Documental obrante a folios 114, cdno. 1. que resulta en un todo conforme con la declaración de parte rendida por el representante legal de la sociedad mercantil demandada (Fl. 248, cdno.5).

15 folios 208 a 212, cdno. 1.

16 De fecha 04 de septiembre de 2001 (fl. 314 a 318, cdno. 1).

17 folio. 212, cdno. 1.

18 folio. 109, cdno. 4.

19 folio. 110, cdno. 4.

20 folio. 111, cdno. 4.

21 folio. 112, cdno. 4.

22 folio. 113, cdno. 4.

23 Tal como emana de la prueba documental allegada con la contestación de la demanda, consistente en el catálogo de productos, folios 131 a 154, cdno. 4.

*concurrential 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.”*

Presupuesto que se encuentra satisfecho en el entendido de que la solicitud de registro de la marca mixta “Activa” ante la División de Signos Distintivos por parte de Importaciones Aristgom S.A., quien comercializó en Colombia los relojes fabricados por Invicta S.A., identificados con un signo por lo menos similar al de la demandante con el propósito de obtener la distribución exclusiva de dicho producto para luego comercializar sus propios relojes, constituye un acto idóneo para mantener o incrementar la participación de la demandada en el mercado.

Respecto a la realización en el mercado, no cabe duda que la demandada ha utilizado el signo Invicta, tanto cuando comercializó los relojes de la actora, como cuando hizo lo mismo con los propios, en desarrollo de la marca a ella otorgada.

### **2.2.2. Ámbito subjetivo**

El ámbito objetivo previsto en el artículo 3º de la Ley de 256 de 1996 dispone que *“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.”*

De las pruebas obrantes en el proceso puede concluirse que Importaciones Aristgom S.A. participaba en el mercado a través de la importación y comercialización de relojes por lo menos durante los 10 años anteriores a la formulación de la demanda (fl. 242, cdno. 5), conforme se admitió en el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad demandada, tal y como se verificó en las documentales (fl. 6, cdno. 6) y se consignó en el certificado de existencia y representación (fl. 91 y 92, cdno. 1 y fls. 184 a 188, cdno. 2). Lo mismo puede predicarse de la sociedad actora, que tal como se expuso en el acápite de hechos probados 2.1.2. participaba en el mercado colombiano a través de diferentes comercializadores, por lo menos, para el momento de presentación de la demanda y diez años antes, 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 conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal, respecto de las cuales la accionante solicitó su declaración por parte de este Despacho, consistentes en el registro de la marca mixta “Activa” ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio así como, la distribución y comercialización de los productos así identificados, 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 Invicta S.A. comercializó en Colombia<sup>24</sup>, a través de distribuidores autorizados, relojes identificados con la marca mixta "Activa", cuya titularidad corresponde a Invicta Watch Company Of América en Estados Unidos de América, Canadá y México, circunstancia que evidencia que los intereses de ambas sociedades mercantiles podrían verse afectados por los actos desleales denunciados y que, por tanto, la legítima por activa.

### **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 en referencia porque está demostrado en el proceso que obtuvo el registro de la marca “Activa”<sup>25</sup> (mixta) por parte de la división de Signos Distintivos de ésta Superintendencia -certificado No. 240335- (fl. 126, cdno. 5), además que participa en el mercado de venta y distribución de productos de relojería conforme a las remisiones No. 41460, 41554, 49246 (fl. 117 a 119, cdno. 2), tarjeta de presentación a través de la cual ofrece sus productos al público (fl. 120, cdno. 2, fl.170, cdno. 4) y el catálogo de relojes allegados con la contestación de la demanda, en los cuales predomina el uso de la marca mixta “Activa” (fls. 131 a 154, cdno. 4).

### **2.4. El problema jurídico:**

En el presente caso se analizará si el registro de una determinada marca, por parte del distribuidor, para identificar productos de la misma naturaleza de su proveedor, fabricante o productor domiciliado en el exterior, aprovechándose de la ausencia del registro en el territorio colombiano, configura un comportamiento desleal.

### **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 la clientela, confusión, engaño, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de normas, 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 7º de la Ley 256 de 1996.

---

24 Vale la pena puntualizar que Invicta S.A. también tiene registrada la marca en la República de Panamá (Fl. 14, cdno. 2).

25 Respecto de la marca mixta “Invicta” la sociedad demandada solicitó el registro de la referida marca el 02 de mayo de 2002 el cual fue negado por la División de Signos Distintivos. (Fl. 151, cdno. 5).

**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 1996<sup>26</sup>, revisado el acervo probatorio obrante en el expediente se evidencia que durante el curso de la actuación no se allegó prueba alguna tendiente a demostrar que con ocasión del registro de la marca “Activa”, por parte de Importaciones Aristgom S.A., se haya generado un desplazamiento de la clientela, actual o potencial de Invicta S.A. o Invicta Watch Company Inc. hacía la sociedad Importaciones Aristgom S.A. Téngase en cuenta que con antelación al registro que se aduce como desleal, Importaciones Aristgom S.A. participaba en el mercado mediante la comercialización de relojes, de allí que no pueda sostenerse que la demandante sufrió la pérdida de clientes como consecuencia de la conducta imputada a la demandada.

Igual suerte sufren los actos de confusión y explotación de la reputación ajena previstos en los artículos 10<sup>27</sup> y 15<sup>28</sup> de la Ley 256 de 1996, por cuanto tampoco se demostró que a partir de la conducta imputada a Importaciones Aristgom S.A., 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 era el de Invicta S.A. o Invicta Watch Company Inc., es decir, que se confundiera la procedencia empresarial de los relojes que comercializaba<sup>29</sup> la demandada asimilándolos a los de la demandante o que la demandada se haya aprovechado de la posición y reputación en el mercado que la demandante tenía, de hecho, ni siquiera obra prueba de que Invicta S.A. o Invicta Watch Company Inc. gozaran de una posición, reputación y reconocimiento en el mercado colombiano respecto de los relojes que comercializaban, y 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 del acto de engaño, pártase por precisar que no obra prueba en el expediente de que la actuación desplegada por la sociedad mercantil demandada se haya dirigido a brindar información equívoca sobre las prestaciones o la actividad que desarrollan las sociedades Invicta S.A. e Invicta Watch Company of América – aquí demandantes-, o bien que Importaciones Aristgom S.A. haya utilizado o difundido indicaciones incorrectas que pudiesen haber hecho incurrir en error a los clientes o consumidores respecto de los productos comercializados por Invicta S.A. e Invicta Watch Company of América.

<sup>26</sup> 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*”

<sup>27</sup> **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*”

<sup>28</sup> **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”.*”

<sup>29</sup> Sobre este preciso punto, es de resaltar que obran en el expediente documentos que dan cuenta de la importación de “aparatos de relojería y sus partes, pulseras para reloj y sus partes” en las cuales figura como exportador o proveedor en el exterior la sociedad Lori Kuan S.A. (fls. 277 a 279, 281 a 286, cdno. 5)

Tampoco se advierte que la demandada se haya referido sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud o empleo, de los productos que aquí se trata –relojes-, de modo que los presupuestos previstos en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal<sup>30</sup> no se advierten satisfechos.

En adición, Importaciones Aristgom S.A. al estar amparada en el registro de la marca “Activa” se encontraba autorizada, en principio, para promocionar su producto, razón suficiente para colegir que la información que proporcionó al público no puede calificarse como errónea.

Ya en lo que toca a la imitación, tampoco se demostró que los productos comercializados por Importaciones Aristgom S.A. fueran una reproducción –exacta y minuciosa- de los relojes producidos por Invicta S.A. De hecho, las muestras físicas de los relojes aportadas con la demanda dan cuenta de la inexistencia de similitud entre ambos productos en tanto que los relojes presentados por la demandante y por la demandada poseen diseños, características, colores, apariencia externa muy distintos, razón por la cual no puede predicarse la imitación “exacta y minuciosa” exigida en el artículo 14 de la Ley 256 de 1996<sup>31</sup>. Lo anterior resulta suficiente para descartar la configuración de los actos previstos en los artículos 11 y 14 de la Ley 256/96.

Invicta S.A. e Invicta Watch Company Inc.      Importaciones Aristgom S.A.



### 2.5.3. Actos de Violación de Normas – Artículo 18, Ley 256 de 1996 –

30 **Artículo 11 de la Ley 256 de 1996** “En concordancia con lo establecido por el punto 3 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 inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

31 **Artículo 14** “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, 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. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”.

Para efectos de la configuración del acto desleal de violación de normas<sup>32</sup>, es preciso que se verifique la trasgresión de una norma jurídica del derecho positivo, esto es, en el sentido abstracto de la ley, en tanto que este tipo de acto desleal *“pretende asegurar el funcionamiento correcto del mercado, no preservar el cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico”*<sup>33</sup>.

En este orden de ideas el Despacho considera, con base en doctrina extranjera que en estos temas resulta aplicable, que no es cualquier tipo de norma vulnerada la que tipifica la conducta que ahora se estudia, sino aquellas que regulan el comportamiento concurrencial de los competidores ya que es de estas que surge la igualdad de los agentes en el mercado<sup>34</sup>.

Ahora bien, resulta ineludible precisar la norma que se considera violada, probar su infracción y acreditar que con ocasión de esa vulneración el participante en el mercado obtuvo un provecho que en condiciones regulares no hubiera logrado.

En el caso que nos ocupa, Invicta S.A. e Invicta Watch Company Inc. estimaron como violado el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486<sup>35</sup>, norma que no corresponde a una disposición que regule el comportamiento concurrencial en el mercado, en tanto que no se trata de una previsión jurídica cuyo contenido obligacional tienda a garantizar el equilibrio entre los agentes del mercado que repercuta en el adecuado y equitativo funcionamiento del mismo.

Por el contrario, la referida disposición se encamina determinar las situaciones en las cuales la autoridad competente, esto es, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe abstenerse de registrar una determinada marca, de allí que el propósito de tal normativa no tienda a los fines regulatorios de la actividad comercial en el mercado. En adición, tampoco corresponde a la órbita de competencia de este Juzgador determinar si el registro de un determinado signo distintivo, se ajustó a las disposiciones legales que regulan la materia, por cuanto una vez proferida resolución que lo concede, el análisis de legalidad corresponde al Juez de lo contencioso administrativo previa interposición de la acción de nulidad respectiva. En consecuencia, la comentada conducta no será objeto de declaración.

#### **2.4.4. Violación Prohibición General Art. 7°, L. 256/96**

32 Art. 18 Ley 256 de 1996. “Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.”

33 García Perez Rafael, Ley de Competencia Desleal, Thomson Arazadi, Pág. 367

34 *“la delimitación de la noción de <<norma reguladora de la actividad comercial>>, ha suscitado un intenso debate a la hora de determinar el tipo de normas que abarca. Si en un principio se consideró que para su calificación como tales debía analizarse la finalidad de la norma en cuestión, esto es, si la norma vulnerada perseguía la protección de la libre competencia, en la actualidad se ha optado por entender que lo relevante es el contenido de la norma infringida, esto es, que regule el comportamiento concurrencial de los competidores, lo haga o no para garantizar el buen funcionamiento del mercado, pues el legislador puede tener razones de distinta índole para limitar la libre competencia y la vulneración de tales normas reguladoras constituye un acto de competencia desleal pues afecta directamente al modo en que los operadores de ese sector regulado ejercen su actividad.”* Martínez Sanz Fernando, Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal, Tecnos. 2009. Págs. 263 y 264.

35 **Decisión 486 de 2000, artículo 136** “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero; (...)”

Para analizar esta conducta desleal es pertinente precisar que el concepto de la buena fe comercial se ha entendido como "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"<sup>36</sup>.

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 presume ceñida a los postulados de la buena fe (Constitución Política, art. 83)<sup>37</sup>, 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."<sup>38</sup>

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.

---

36 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010.

37 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."

38 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 011 de 2006 Expediente N° 04-039126.

No obstante lo anterior, el Despacho se abstendrá de declarar la pretensión de la actora consistente en *“ordenar a Importaciones Aristgom S.A. o a quién fuere el titular al momento de proferir sentencia, que cancele el registro No. 240335 de la marca Activa + Gráfica”* (Art. 20, L. 256/96), por cuanto de conformidad con el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, éste juzgador únicamente se encuentra autorizado para declarar la existencia de un acto desleal, remover los efectos producidos por ésta y ordenar la reparación de los perjuicios causados.

**2.5.** Precisado lo anterior, en cuanto atañe a las pretensiones 11 y 12 de la demanda, a través de las cuales la parte actora solicitó que se prohiba *“la utilización de la expresión INVICTA + GRÁFICA o cualquier otra denominación similar, para identificar relojes o cualquier otro producto relacionado, o para distinguir cualquier actividad o establecimiento de comercio relacionado con la relojería dentro del mercado Colombiano”* y se ordene *“recoger del mercado todas las existencias de los relojes y productos identificados con la marca INVICTA + GRAFICA, y a destruir toda la papelería en donde aparezca dicha marca”* (fl. 3, cdno. 1) por parte de la sociedad demandada para identificar sus productos, como quiera que no obra prueba en el expediente de la cual pueda concluirse que Importaciones Aristgom S.A. identifique o comercialice sus productos, con dicha expresión, no es posible para este Despacho acceder a la referida solicitud debido a que el cese de una determinada conducta, supone la prueba de ocurrencia de ésta.

**2.6 Conclusión:** Teniendo en cuenta que la conducta de Importaciones Aristgom S.A., consistente en aprovechar que los relojes producidos por la sociedad Invicta S.A. no gozaban de protección registral en Colombia, para obtener la titularidad de la marca “Activa” y posteriormente comercializar sus propios productos bajo dicho signo que, vale decirlo, son del mismo tipo –relojes-, 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 actora.

### 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 Importaciones Aristgom S.A. incurrió en el acto de competencia desleal previsto en el artículo 7° (clausula general) la Ley 256 de 1996. En consecuencia, se ordena a la sociedad Importaciones Aristgom S.A. que se abstenga de usar, sino lo hubiere hecho, la marca mixta “Activa” otorgada mediante resolución No. 24475 de 2001 y Certificado No. 240335, para los productos comprendidos en la clase para la cual se otorgó, esto es, para la clase 14 de la clasificación internacional de Niza, de conformidad con lo antes expuesto.

**2. Denegar** las pretensiones elevadas por la sociedad Invicta S.A. en relación con los actos desleales contenidos en los artículos 8° (desviación de la clientela), 10° (confusión) 11 (engaño), 14 (imitación), 15 (explotación de la reputación ajena) y 18 (violación de normas) de la Ley 256 de 1996, 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**

Auto para el cuaderno 7

Notificación:

Doctor

**GERMAN HUMBERTO MARIN RUALES**

C.C. 79.155.665

T.P. 64.239 del C. S. de la J.

Carrera 4 No. 72 – 35 - Bogotá

Doctor

**RODRIGO PALACIO CARDONA**

C.C. No. 71.718.336

T.P. 73.280 del C. S. de la J.

Apoderado – IMPORTACIONES ARISTGOM S.A.

Carrera 55 No. 40 A – 20, oficina 806 - Bogotá