



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011)

Sentencia No. 0038

Expediente: 08027971

Demandante: María Emelina Vaca Perilla y Lizzeth Yanira García Vaca.

Demandado: Julio Alberto Alonso Hurtado y José Gonzalo Forero Torres.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por María Emelina Vaca Perilla y Lizzeth Yanira García Vaca contra Julio Alberto Alonso Hurtado y José Gonzalo Forero Torres, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Partes:

Demandantes: María Emelina Vaca Perilla es propietaria del restaurante identificado con el nombre comercial "Mi Gran Parrilla Boyacense" y titular de este signo distintivo.

Lizzeth Yanira García Vaca es propietaria del restaurante identificado con el nombre comercial "Gran Parrilla Boyacense", signo que emplea con fundamento en un "*contrato de licencia de uso de derechos de propiedad industrial*" que celebró con la demandante Vaca Perilla.

Demandados: Los señores Alonso Hurtado y Forero Torres son propietarios del establecimiento de comercio que, al momento de presentación de la demanda, se identificaba con el nombre comercial "Mi Parrilla Boyacense".

1.2. Hechos de la demanda:

En la demanda se afirmó que desde el 10 de enero de 1998 la señora Vaca Perilla participa en el mercado con el restaurante que, desde entonces, se identifica con el nombre comercial "Mi Gran Parrilla Boyacense", signo que es de propiedad de la referida demandante en virtud de su primer uso. Acorde con la parte actora, aquel establecimiento goza de gran reconocimiento y se presenta al público mediante la utilización del mencionado signo distintivo (en el aviso exterior, las tarjetas de presentación, los menús, la facturación y los empaques de los productos), así como con elementos como la estructura del inmueble donde funciona, la distribución y decoración internas, los uniformes del personal y los productos y servicios que ofrece.

Agregó que a partir del 17 de junio de 2003 Lizzeth Yanira García Vaca participa en el mercado con el restaurante identificado con el nombre comercial "Gran Parrilla Boyacense", establecimiento que se presenta al público mediante la utilización de los signos distintivos y los elementos constitutivos de la presentación particular del restaurante "Mi Gran Parrilla Boyacense" y que también es reconocido por los consumidores. Destacó que a través de un contrato de licencia de uso celebrado entre las integrantes de la parte actora, se legítimo a Lizzeth Yanira García Vaca para utilizar los elementos de la presentación comercial del establecimiento comentada urbanizaciónla utilización de los referidos elementos por parte de

El acto desleal imputado a los señores Alonso Hurtado y Forero Torres consiste en que a partir del mes de marzo de 2006 estos pusieron en funcionamiento un restaurante que, además de dedicarse a la misma actividad que los establecimientos "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" de las demandantes, fue identificado indebidamente con un nombre comercial confundible con aquellos, "Mi Parrilla Boyacense", así como con los demás elementos constitutivos de la presentación particular de los restaurantes de la parte actora.

1.3. Pretensiones:

Las demandantes, en ejercicio de la acción preventiva o de prohibición, en la medida en que tienen interés en evitar la configuración de los actos desleales denunciados y prohibir los que ya tuvieron lugar aunque al momento de presentación de la demanda no se les había irrogado perjuicio alguno, solicitaron que se declarara que los señores Alonso Hurtado y Forero Torres incurrieron en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7º (prohibición general), 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión), 11º (engaño) y 15º (explotación de la reputación ajena) de la Ley 256 de 1996, así como en el previsto en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000 (confusión).

Consecuencialmente, las actoras pidieron que se prohíba a los demandados la realización de las conductas desleales denunciadas y que se les ordene identificar su restaurante de una manera que no resulte confundible con los establecimientos "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense", para lo cual solicitaron que las determinaciones adoptadas se inscriban en el registro mercantil y se informen a las demandantes.

1.4. Admisión de la demanda y su contestación:

Admitida la reforma de la demanda mediante auto No. 1239 de 2008 (fl. 135, cdno. 3), al contestarla los demandados se opusieron a las pretensiones allí señaladas y formularon las excepciones de mérito que denominaron "*falta de legitimación por activa*", "*mala fe*", "*prescripción*" e "*inexistencia de actos de competencia desleal*".

1.5. Trámite procesal:

Mediante el auto No. 1500 de 2008 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 197, cdno. 1), oportunidad en la que no les fue posible concretar un acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas del proceso con el auto No. 245 de 2009 (fl. 1, cdno. 4) y, una vez concluida la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 513 de 2011, oportunidad en la que los accionados reiteraron los argumentos formulados al contestar la demanda.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable y dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. Hechos probados:

Con base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

2.1.1. Desde el año de 1998 la demandante María Emelina Vaca Perilla puso en funcionamiento el restaurante que, dedicado a la categoría de comida típica colombiana, desde entonces identificó con el nombre comercial “Mi Gran Parrilla Boyacense”, ubicado en la calle 71 No. 37 - 52 de Bogotá¹.

2.1.2. El establecimiento de comercio de la señora Vaca Perilla se presenta a los consumidores mediante la utilización del nombre comercial “Mi Gran Parrilla Boyacense” en el aviso exterior del restaurante, las tarjetas de presentación, los individuales de las mesas, los menús, los empaques de los productos y los uniformes de los empleados, así como con determinados elementos tales como la fachada amarilla del inmueble donde funciona, la distribución interior del restaurante y la decoración del lugar².



2.1.3. La utilización del nombre comercial “Mi Gran Parrilla Boyacense”, así como los elementos constitutivos de la presentación del restaurante, señalados en el numeral anterior, se han mantenido desde la apertura del establecimiento de la señora Vaca Perilla³.

1 Así se acredita con la información contable recaudada durante la inspección judicial practicada en el establecimiento “Mi Gran Parrilla Boyacense” (fls. 169, cdno. 6 a 19, cdno. 7), el testimonio del señor César Humberto Cuervo Linares, quien ha fungido como administrador de ese restaurante desde 1999 (fl. 23, cdno. 7), los testimonios de Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 2:15), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 1:55), Jhon Harold Torres Agudelo (fl. 25, cdno. 4, 2:20), Deana López Vargas (fl. 29, cdno. 4, 2:05) y Héctor Emilio Díaz Pulido (fl. 30, cdno. 4), y las declaraciones que en el marco del trámite de oposición radicado bajo el número 06-022691 presentaron Jorge Orlando Granados Barrera (fl. 87, cdno. 7), Ana Belsy Granados Barrera (fl. 90, cdno. 7), Oscar Reinaldo Rey Linares (fl. 3, cdno. 8), Juan Ricardo Muñoz Ayala (fl. 4, cdno. 8), Ismael de Jesús Gutiérrez Murcia (fl. 7, cdno. 8) y Dora Inés Guayacán Rojas (fl. 12, cdno. 8).

2 Lo anotado se encuentra demostrado con las fotografías tomadas al establecimiento durante la inspección judicial que allí se practicó (fl. 21, cdno. 7), los elementos recaudados en esa oportunidad (individuales, menús, tarjetas) y las declaraciones testimoniales de Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 3:15), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 3:00), Jhon Harold Torres Agudelo (fl. 25, cdno. 4, 14:00) y Deana López Vargas (fl. 29, cdno. 4, 16:25).

3 Prueba de lo dicho aparece en las declaraciones testimoniales de César Humberto Cuervo Linares (fl. 23, cdno. 7), Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 3:15), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 3:35) y Deana López Vargas (fl. 29, cdno. 4, 3:40).

2.1.4. El 13 de julio de 2006 las demandantes Vaca Perilla y García Vaca celebraron un contrato que denominaron "*de licencia de uso de derechos de propiedad industrial*" en virtud del cual aquella autorizó a esta última para utilizar los signos distintivos empleados en el restaurante "Mi Gran Parrilla Boyacense", acuerdo de voluntades al que también se atribuyó el efecto de legitimar el uso que de los mencionados elementos de la presentación de aquel establecimiento realizó la demandante Lizzeth Yanira Vaca Perilla⁴.

2.1.5. El 17 de junio de 2003 la demandante Lizzeth Yanira García Vaca puso en funcionamiento el restaurante denominado "Gran Parrilla Boyacense", ubicado en la calle 162 No. 41A - 68 de Bogotá, establecimiento que comparte los mismos elementos constitutivos de la presentación del de la actora Vaca Perilla⁵.



2.1.6. Los restaurantes de las demandantes, identificados con los nombres comerciales "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense", gozan de reputación en el mercado debido a la calidad de sus productos y la atención que ofrecen a los consumidores, lo cual se colige de las publicaciones especializadas que recomiendan a sus lectores visitar los referidos restaurantes, la publicidad que de dichos establecimientos se encuentra en revistas de amplia circulación y las declaraciones de Andrea Bustos Jiménez, Jimmy Alexander Luna Álvarez, Jhon Harold Torres Agudelo, Deana López Vargas, Héctor Emilio Díaz Pulido y Fernando Antonio Vargas Quemba, quienes coincidieron al manifestar que los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" gozan de un amplio reconocimiento⁶.

4 Ver documento contentivo del contrato en cuestión, obrante a folio 25 del cuaderno No. 1.

5 Así se prueba con la información contable recaudada durante la inspección judicial que se practicó en el establecimiento "Gran Parrilla Boyacense" (fls. 1 a 16, cdno. 5 y 121 a 167, cdno. 6), los elementos recaudados en esa oportunidad (individuales, cajas, menús, pitillos), la declaración testimonial de Enrique Arturo Álvarez Núñez (fl. 21, cdno. 3), quien ha fungido como "Metre" de ese restaurante desde 2003, y las declaraciones que en el marco del trámite de oposición radicado bajo el número 06-022691 presentaron Alcira Palacios Gómez (fl. 27, cdno. 8), Luz Dary Reverón Ariza (fl. 31, cdno. 8), Isidro Moisés Rodríguez Moreno (fl. 36, cdno. 8), Miryam Ramos de Saavedra (fl. 41, cdno. 8), Santos Bello Carvajal (fl. 49, cdno. 8) y Fabio Medina (fl. 59, cdno. 8).

6 Ver las menciones que se hacen de los restaurantes de las actoras en publicaciones especializadas como la sección "Zona" del periódico El Tiempo (fl. 23, cdno. 1), la publicidad de dichos establecimientos que aparece en la revista "Cromos" (fl. 88, cdno. 1), las declaraciones testimoniales de Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 6:20), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 7:40), Jhon Harold Torres Agudelo (fl. 25, cdno. 4, 9:15) - quien además hizo referencia a menciones de los restaurantes de las actoras en revistas-, Deana López Vargas (fl. 29, cdno. 4, 7:40), Héctor Emilio Díaz Pulido (fl. 30, cdno. 4, 8:25) y Fernando Antonio Vargas Quemba (fl. 167, cdno. 9, 16:30), y las declaraciones que en el marco del trámite de oposición radicado bajo el número 06-022691 presentaron Jorge Orlando Granados Barrera (fl. 87, cdno. 7), Ana Belsy Granados Barrera (fl. 90, cdno. 7), Oscar Reinaldo Rey Linares (fl. 3, cdno. 8), Juan Ricardo Muñoz Ayala (fl. 4, cdno. 8), Ismael de Jesús Gutiérrez Murcia (fl. 7, cdno. 8), Dora Inés Guayacán Rojas (fl. 12, cdno. 8), Alcira Palacios Gómez (fl. 27, cdno.

2.1.7. La clientela que acude a los restaurantes “Mi Gran Parrilla Boyacense” y “Gran Parrilla Boyacense” proviene de todos los sectores de la ciudad de Bogotá y pertenece a diversos estratos sociales, aspecto fáctico que se puede tener por acreditado atendiendo las declaraciones testimoniales recaudadas⁷ y el hecho de que los mencionados establecimientos están ubicados sobre vías principales de la ciudad de Bogotá, como lo son la avenida Norte-Quito-Sur y la Autopista Norte (nums. 2.1.1. y 2.1.5.), lo que claramente facilita la comparecencia de los consumidores a esos restaurantes.

2.1.8. Los clientes de los restaurantes de las señoras Vaca Perilla y García Vaca se refieren a esos establecimientos con denominaciones como “La Parrilla Boyacense” o “La Parrilla”⁸.

2.1.9. El 7 de marzo de 2006 el demandado Alonso Hurtado solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “La Parrilla Boyacense”, solicitud que, como consecuencia de la oposición formulada por las actoras, fue denegada porque la referida autoridad consideró que el signo cuyo registro pretendía el demandado resultaba confundible con el nombre comercial “Mi Gran Parrilla Boyacense”, de propiedad de la demandante Vaca Perilla⁹.

2.1.10. El 18 y 19 de marzo de 2006 los demandados inauguraron su restaurante identificado con el signo “La Parrilla Boyacense”, establecimiento que, además de emplear una expresión muy similar al nombre comercial utilizado por las actoras y utilizar los mismos elementos constitutivos de la presentación de los restaurantes de aquellas -ya destacados en el numeral 2.1.2.-, ofrecía los mismos platos, presentados en el menú en el mismo orden y al mismo precio que se ofrecían en los establecimientos de las actoras¹⁰.

2.1.11. En el restaurante de los demandados Alonso Hurtado y Forero Torres se informaba que ese lugar era otra sede de los establecimientos “Mi Gran Parrilla Boyacense” y “Gran Parrilla Boyacense” de las demandantes¹¹.

2.1.12. La conducta de los señores Alonso Hurtado y Forero Torres, señalada en el numeral anterior, generó que clientes de los restaurantes “Mi Gran Parrilla Boyacense” y “Gran Parrilla Boyacense”, de propiedad de las actoras, acudieran al establecimiento “Mi Parrilla

8), Luz Dary Reverón Ariza (fl. 31, cdno. 8), Isidro Moisés Rodríguez Moreno (fl. 36, cdno. 8), Miryam Ramos de Saavedra (fl. 41, cdno. 8), Santos Bello Carvajal (fl. 49, cdno. 8) y Fabio Medina (fl. 59, cdno. 8).

7 Se puede tener por cierto atendiendo los testimonios de Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 6:20), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 7:40), Jhon Harold Torres Agudelo (fl. 25, cdno. 4, 9:15), Héctor Emilio Díaz Pulido (fl. 30, cdno. 4, 9:00) y Fernando Antonio Vargas Quemba (fl. 167, cdno. 9, 15:30).

8 Lo anotado se encuentra acreditado con las declaraciones testimoniales de Enrique Arturo Álvarez Núñez (fl. 21, cdno. 3), quien ha fungido como “Metre” del establecimiento “Gran Parrilla Boyacense desde 2003, y Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 5:25), quien afirmó ser cliente asiduo de las demandantes desde el año 2002.

9 Ver certificación obrante a folio 60 del cuaderno No. 7 y copia de las resoluciones No. 13702 de 2007 y No. 15094 de 2008 (fls. 105 a 120 y 144 a 155, cdno. 9), mediante las cuales se declaró fundada la oposición formulada por las demandantes y se denegó el registro de la expresión “La Parrilla Boyacense”.

10 Así se encuentra probado con el documento obrante a folio 40 del cuaderno No. 1, mediante el cual se anunciaba la inauguración del restaurante de los demandados, la confesión del demandado Forero Torres en el marco de su declaración de parte (fl. 39, cdno. 4, 3: 32, 14:00) y los testimonios de Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 5:00), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 9:25), Jhon Harold Torres Agudelo (fl. 26, cdno. 4, 14:00), Deana López Vargas (fl. 29, cdno. 4, 16:25), Héctor Emilio Díaz Pulido (fl. 30, cdno. 4, 7:30), Jaime de Jesús Vásquez Vásquez (fl. 45, cdno. 4, 3:30) y Carlos Julio Trujillo Reyes (fl. 47, cdno. 4, 4:55).

11 Prueba de lo anotado se encuentra en los testimonios de Deana López Vargas (fl. 29, cdno. 4, 10:46) y Héctor Emilio Díaz Pulido (fl. 30, cdno. 4, 13:00).

Boyacense" de los demandados pensando que se trataba de otra sede de aquellos restaurantes¹².

2.1.13. Mediante el auto No. 754 de 2008 este Despacho ordenó a los demandados, a título de medida cautelar, "*la cesación del uso de cualquier expresión igual a 'Mi Parrilla Boyacense'*" debido a que encontró demostrado que la conducta denunciada en este asunto, en particular la utilización de la referida expresión para identificar el establecimiento de los señores Alonso Hurtado y Forero Torres, era idónea para generar confusión en el mercado respecto de los restaurantes de las demandantes¹³.

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º, L. 256/96):

El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso porque es evidente que la prestación de los servicios propios de un restaurante a través de un establecimiento de comercio identificado con los elementos característicos de otro que se dedica a la misma actividad, es un acto idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta. Con relación al ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en el mercado está demostrada, pues todos los testigos citados reconocieron que aquellas se dedican a la prestación del servicio en cuestión, declaraciones que encuentran suficiente respaldo en la información contable recaudada durante las inspecciones judiciales practicadas en los establecimientos de las partes (fls. 169, cdno. 6 a 19, cdno. 7; fls. 1 a 16, cdno. 5 y 121 a 167, cdno. 6, y fls. 33 a 36, cdn. 7). Por último, en este caso se atiende el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 en tanto que los efectos de los actos imputados a la parte demandada tuvieron lugar en el mercado de la ciudad de Bogotá, como quiera que es ese el espacio geográfico de influencia de las partes.

2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96):

En relación con la legitimación de las señoras Vaca Perilla y García Vaca lo primero por decir es que, como se explicó en el numeral anterior, ellas acreditaron que participan en el mercado con los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense", respectivamente, a lo que se debe agregar que sus intereses económicos podrían resultar perjudicados porque su competidor directo tome parte en dicho escenario reproduciendo los elementos característicos de la presentación de los mencionados establecimientos y generando, con ello, confusión entre los consumidores.

Desde luego que el hecho de que Lizzeth Yanira García Vaca no tenga la calidad de titular del nombre comercial que acá interesa no incide en su legitimación, pues además que, según se explicó, los requisitos de la legitimación por activa se atienden para ambas accionantes, aquella utilizaba los aludidos signos con autorización de la señora Vaca Perilla y, en todo caso, cualquier conflicto que sobre el particular se derivara entre ellas tendría que ser resuelto por la autoridad competente que, en principio, no es este Despacho. En conclusión, aunque la fuente de la legitimación -desde la perspectiva de la participación en el mercado- de las

12 Así se aprecia con las declaraciones testimoniales de Andrea Bustos Jiménez (fl. 12, cdno. 4, 5:00), Jimmy Alexander Luna Álvarez (fl. 24, cdno. 4, 9:25), Jhon Harold Torres, 12:30), Deana López (fl. 29, cdno. 4, 13:55) y Héctor Emilio Díaz Pulido (fl. 30, cdno. 4, 7:30).

13 Auto No. 754 de 2008 (fls. 4 a 11, cdno. 2).

integrantes de la parte activa no es idéntica¹⁴, lo cierto es que ambas reúnen las condiciones para ejercitar la acción en referencia, debido a que toman parte en el comentado escenario a través de los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" y, además, en el caso de la señora Vaca Perilla, ella es titular del signo distintivo que acá interesa.

De otra parte, los accionados están legitimados para soportar la acción en referencia porque, como se señaló al tratar los hechos probados en este asunto (num. 2.1.10.), ellos son los titulares del establecimiento de comercio "Mi Parrilla Boyacense", aspecto esencial en la acusación formulada por la parte demandante.

2.4. Problema jurídico:

El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si la reproducción de los signos distintivos y otros elementos característicos de la presentación comercial de unos restaurantes ya existentes y reconocidos en el mercado, con el fin de identificar un nuevo establecimiento dedicado a la misma actividad de aquellos, constituye un acto de competencia desleal.

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

2.5.1. Actos de explotación de la reputación ajena (art. 15, L. 256/96).

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, "*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'.

Para efectos de precisar el contenido del acto desleal en estudio, pártase por indicar, con apoyo en lo que ha dejado establecido la jurisprudencia, que la reputación de un participante en el mercado consiste en el buen nombre y prestigio que tiene un establecimiento de comercio o un comerciante frente al público en general, es el "*factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona*"¹⁵, características todas que, siendo resultado del esfuerzo de quien las ostenta, le otorgan una posición destacada en el mercado y, con ello, lo habilitan para conquistar una clientela numerosa, incrementar su participación en dicho escenario y vender a mejores precios.

14 Mientras que la legitimación de la señora Vaca Perilla deviene de sus calidades de titular del signo distintivo "Mi Gran Parrilla Boyacense" y propietaria del restaurante identificado con esa expresión, la de Lizzeth Yanira García Vaca encuentra su fuente es su condición de propietaria del restaurante "Gran Parrilla Boyacense".

15 Cas. Civ. Sentencia de julio 27 de 2001, exp. 5860.

Sobre la base de lo anterior, cumple resaltar que el acto desleal en estudio constituye una forma parasitaria de competir, pues consiste en emplear medios ilegítimos tales como la utilización de signos distintivos ajenos, el empleo de denominaciones de origen o la alusión a relaciones actuales o pasadas del competidor desleal con otro participante en el mercado, entre otras posibilidades, para adquirir una posición de privilegio en el mercado a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama, reconocimiento y buen nombre de los que éste goza, aprovechando de ese modo lo que dicho tercero proyecta en el referido escenario, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las afinidades que genera.

Aplicando las anteriores consideraciones al asunto *sub lite*, nótese que, como se dejó explicado al tratar los hechos probados en este proceso, se encuentra acreditado que los restaurantes de las actoras tienen buena reputación en el mercado, aspecto fáctico que se demostró con las publicaciones especializadas que recomiendan a sus lectores visitar los referidos restaurantes, la publicidad que de dichos establecimientos se encuentra en revistas de amplia circulación y las declaraciones de Andrea Bustos Jiménez, Jimmy Alexander Luna Álvarez, Jhon Harold Torres Agudelo, Deana López Vargas, Héctor Emilio Díaz Pulido y Fernando Antonio Vargas Quemba.

En efecto, los medios de prueba mencionados dan cuenta de la reputación de la que gozan los establecimientos "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense", apreciable, especialmente, en los siguientes elementos:

a) La excelente calidad de los productos de los establecimientos de las actoras y la esmerada atención que allí ofrecen a los consumidores, aspecto sobre el cual los testigos referidos coincidieron en manifestar, entre otras cosas, que *"es muy conocido por su comida y su gran atención (...) lo que yo he probado allá es delicioso, es exquisito"* (fl. 21, cdno. 4, 2:50 y 8:18); que *"el servicio es muy bueno y la calidad de la comida es excelente (...) tiene unos platos que no se consiguen en todas partes aquí en Bogotá, como son las arepas boyacenses que ellos preparan (...) es el mejor restaurante típico de carnes de Bogotá"* (fl. 23, cdno. 4, 7:00); que los restaurantes de las actoras *"son reconocidos por la calidad de sus productos (...) en revistas siempre los recomiendan como uno de los mejores restaurantes de Bogotá"* (fl. 25, cdno. 4, 9:20); que el servicio de los establecimientos *"para mi es excelente (...) por eso lo recomiendo mucho"* (fl. 29, cdno. 4, 6:15); que *"el sabor, la preparación y el servicio en general son excelentes (...) entre los clientes se escucha el comentario de que vale la pena"* (fl. 31, cdno. 4, 8:15), y que sobre *"Mi Gran Parrilla Boyacense todo el mundo hace el comentario: excelente gallina, excelente la carne, excelente la manera de servir (...) es sinónimo de una buena comida típica colombiana para todos los que la conocen"* (fl. 166, cdno. 9, 18:00).

b) Los elementos probatorios destacados en el literal anterior permiten inferir que los clientes que visitan "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense", además de llevarse una grata impresión de los restaurantes, comentan las ventajas de los mismos con otros clientes potenciales, con lo que podrán motivarlos a acudir a los referidos establecimientos.

c) Los restaurantes de las actoras, localizados en la calle 71 No. 37 - 52 ("Mi Gran Parrilla Boyacense") y en la calle 162 No. 41A - 68 ("Gran Parrilla Boyacense"), están ubicados en vías principales y, por tanto, muy transitadas de la ciudad de Bogotá, como lo son la avenida Norte-Quito-Sur y la Autopista Norte, circunstancia que facilita que los clientes potenciales

conozcan esos restaurantes al recorrer las referidas vías y que, además, facilita el acceso a los mismos debido al lugar donde se encuentran localizados.

d) La afluencia masiva de todo tipo de clientes a los restaurantes de las accionantes, circunstancia que se acredita porque los testigos referidos afirmaron, entre otras cosas, que *"cada vez que yo frecuento Mi Gran Parrilla Boyacense es una cantidad de gente, hacen fila para poder entrar"* (fl. 21, cdno. 4, 9:00); que *"cuando usted va si llega después de la una de la tarde tiene que hacer fila para entrar, tiene que esperar mesa"* (fl. 23, cdno. 4, 7:50); que *"allá también se llena mucho (...) para un día de la madre a mi me ha sido difícil ingresar porque son colas constantes en los dos sitios, me doy cuenta de la acogida que han tenido ellos"* (fl. 29, cdno. 4, 8:45), que *"el volumen de clientes que tienen es enorme, de hecho cuando uno llega al primero a veces uno tiene que hacer cola, y los clientes nos aguantamos eso porque sabemos que podemos esperar un poquito pero el sabor, la preparación y el servicio en general son excelentes"* (fl. 31, cdno. 4, 8:15) y que *"ese es un negocio que siempre está lleno (...) es absolutamente repleto, un fin de semana es imposible llegar a ese restaurante si llega hasta la una y viven llenos hasta las 4 o 5 de a tarde (...) es increíble ver que llega gente sobre las 4 o 5 de la tarde para almorzar"* (fl. 166, cdno. 9, 14:30).

e) El reconocimiento derivado de las menciones que en publicaciones especializadas como la sección "Zona" del periódico El Tiempo (fl. 23, cdno. 1) y la revista "Skape" se hacen de los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense", publicaciones en las que se resalta, entre otras cosas, la preparación propia de los platos típicos ofrecidos al público, la manera original en que son servidos, las generosas porciones y, sobre todo, que dichos establecimientos son *"de los lugares más reconocidos y visitados"* (fl. 23, cdno. 1).

Sobre la base de lo recién anotado, salta a la vista que la conducta de los señores Alonso Hurtado y Forero Torres, consistente en la utilización indebida del nombre comercial "Mi Parrilla Boyacense" y de los demás elementos constitutivos de la presentación comercial de los establecimientos de las señoras Vaca Perilla y García Vaca, permitió a los referidos demandados aprovechar ilegítimamente las ventajas del reconocimiento de las demandantes derivado de la calidad de sus productos y de la atención que ofrecen a los consumidores, pues -acorde con las declaraciones de los testigos citados- de un lado, los clientes tenían ya una idea clara acerca de las bondades y ventajas de los restaurantes de las actoras y, del otro, atribuyeron ese mismo reconocimiento al restaurante de los demandados únicamente por las manifiestas similitudes en la presentación de esos establecimientos, lo que también motivó su decisión de compra (num. 2.1.12.), circunstancias estas que implican que la descrita conducta resultó constitutiva del acto desleal de explotación de la reputación ajena en los términos del artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

2.5.2. Actos de confusión (arts. 10, L. 256/96 y 259, D. 486/00).

Para efectos de resolver la pretensión que ahora se analiza, es necesario partir por precisar algunos aspectos teóricos del nombre comercial: según los artículos 190 a 193 de la Decisión 486 de 2000, proferida por la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre comercial es un signo distintivo que identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento mercantil, debiéndose señalar que el derecho exclusivo sobre el comentado signo distintivo se adquiere por su primer uso en el comercio, siempre y cuando ese uso *"sea personal, público,*

*ostensible y continuo*¹⁶, elementos estos que su titular deberá probar en caso de que decida impedir a cualquier tercero la utilización de un signo idéntico o similar.

Sobre la base de lo anterior y de conformidad con que lo quedó anotado en el acápite de hechos probados de esta providencia (num. 2.1.1. a 2.1.3.), es claro que la señora Vaca Perilla es titular de un derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial "Mi Gran Parrilla Boyacense" para identificar su establecimiento de comercio, pues desde la fecha de inauguración del mismo, esto es, desde el año 1998, emplea el referido signo para identificar en el mercado su restaurante, el que también es utilizado para identificar el establecimiento de la demandante García Vaca en virtud de la autorización que le confirió su litisconsorte, según se explicó (num. 2.1.4.).

Puestas de este modo las cosas, es evidente que la utilización de la expresión "Mi Parrilla Boyacense" para identificar el restaurante de los demandados, aunado al uso de otros elementos característicos de la presentación de los establecimientos de las actoras, tales como la estructura del inmueble, el color de la fachada, los uniformes del personal, la distribución interna, la decoración del lugar y, además, el hecho de que los accionados indicaban a los clientes que su restaurante era otra sede de los establecimientos "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" de las demandantes (num. 2.1.10.), son conductas que, en conjunto, resultan idóneas para que los consumidores acudieran al establecimiento de los señores Alonso Hurtado y Forero Torres bajo la idea equivocada de que se trataba de otro restaurante de las señoras Vaca Perilla y García Vaca, circunstancia que, como lo ha dejado establecido este Despacho con apoyo en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996¹⁷, constituye un evento de confusión directa, máxime si se tiene en cuenta que los clientes de las actoras denominaban sus establecimientos con la expresión "La Parrilla Boyacense", que coincide exáctamente con el signo empleado por los accionados (num. 2.1.8.).

La consideración anterior, relacionada con la existencia de un riesgo de confusión directa derivado de la presentación del restaurante de los demandados, se ratifica teniendo en cuenta que fue precisamente por ese motivo que la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro de la marca "La Parrilla Boyacense", en tanto que consideró que *"la marca solicitada reproduce las enseñas comerciales Parrilla Boyacense, sin añadirle elementos adicionales que le otorguen a la marca solicitada la suficiente distintividad como para diferenciarla en el mercado de las enseñas comerciales opositoras, pues la gráfica que se establece en el signo solicitado predomina la denominación Parrilla Boyacense por su tamaño y colocación dentro del signo. Esta circunstancia facilita que ante la ausencia de elementos diferenciadores en el signo solicitado Mi Parrilla Boyacense, este se pueda confundir con las enseñas comerciales Gran Parrilla Boyacense y Mi Gran Parrilla Boyacense"*¹⁸.

Agrégase que, sumado al riesgo de confusión en comento, en este caso se demostró la materialización efectiva de dicho efecto perjudicial en el mercado, como quiera que, según se

indicó en el acápite de hechos probados, los clientes de las demandantes acudieron al restaurante de los señores Alonso Hurtado y Forero Torres pensando que ese trataba de otra

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 20-IP-97.

17 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 22 y 28 de 2011.

18 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 13702 de 2007 (fl. 114, cdno. 9).

sede de los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" (num. 2.1.12.), debiéndose advertir que esta circunstancia es relevante en este caso para verificar la configuración del acto desleal en estudio, pero no para determinar la causación de perjuicios a la actora, pues esta parte no formuló pretensión indemnizatoria alguna.

Desde luego que la confusión directa generada por la conducta de los demandados Alonso Hurtado y Forero Torres no se desvirtúa por la diferente ubicación de los restaurantes de las partes de este proceso, dado que, según se indicó al referir los hechos probados, la clientela que acude a los establecimientos de las demandantes proviene de todos los sectores de la ciudad de Bogotá y pertenece a diversos estratos sociales (num. 2.1.7.).

Consecuencia de lo anterior, se declarará que la conducta de los demandados resultó constitutiva de los actos desleales de confusión en los términos de los artículos 10 de la Ley 256 de 1996 y 259, literal a), de la Decisión 486 de 2000.

2.5.3. Actos de engaño (art. 11, L. 256/96).

Acorde con lo normado en el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 256 de 1996, "*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*".

Teniendo en cuenta lo recién anotado, debe recordarse que en este asunto se demostró que los demandados informaban a los consumidores que su restaurante correspondía a otra sede de los reconocidos establecimientos de las accionantes, de donde se sigue que, por las circunstancias del caso, tales indicaciones, acompañadas de la gran similitud de las presentaciones de los establecimientos que acá interesan, eran idóneas para generar en el público la expectativa de que en el restaurante "Mi Parrilla Boyacense" de los demandados se iban a encontrar con productos y servicios de las mismas características y calidad que los ofrecidos en los establecimientos de las señoras Vaca Perilla y García Vaca, expectativa que los accionados no estaban en capacidad de cumplir, como se pudo acreditar con los testimonios de Andrea Bustos Jiménez, Jimmy Alexander Luna Álvarez, Jhon Harold Torres Agudelo, Deana López Vargas, Héctor Emilio Díaz Pulido y Fernando Antonio Vargas Quemba, quienes coincidieron en afirmar que la calidad del restaurante "Mi Parrilla Boyacense" era marcadamente inferior que la de los establecimientos "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense".

En conclusión, como los demandados afectaron la libertad de elección de los consumidores en la medida en que determinaron su elección de compra ofreciéndoles unos productos y servicios de características diferentes a las que estaban en capacidad de prestar, se declarará que aquellos incurrieron en el acto desleal de engaño en los términos de la norma transcrita.

2.5.4. Actos de desviación de la clientela y cláusula general (arts. 7° y 8°, L. 256/96).

La cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y que

está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8° a 19 de la citada Ley 256, circunstancia de la que se derivan dos consecuencias: en primer lugar, que la evocación del artículo 7°, *ibídem*, no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal, y en segundo lugar, que en el contenido de la cláusula general no es procedente incorporar conductas específicamente enmarcadas en los tipos específicos, pero que no pudieron ser probados.

En lo que hace relación con el acto de desviación desleal de la clientela, previsto en el artículo 8° de la Ley 256 de 1996, debe precisarse que, acorde con lo que ha dejado establecido este Despacho¹⁹, dicha conducta se constituye en una pequeña cláusula general de prohibición que recoge aquellos comportamientos contrarios a lo que se espera de un partícipe en el mercado y que siendo objetivamente dirigido a desviar la clientela, sea para provecho propio o de un tercero, incluso, indeterminado, siempre que no se halle tipificado en los comportamientos establecidos en los artículos 9° a 19 de la citada Ley.

En consecuencia, dado que la conducta de los demandados Alonso Hurtado y Forero Torres resultó constitutiva de los actos desleales de confusión y explotación de la reputación ajena, no es posible tener por configuradas las conductas desleales materia de estudio.

2.5.5. Excepción de prescripción (art. 23, L. 256/96).

Acorde con el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, *"las acciones de competencia desleal prescriben en dos años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en todo caso, por el transcurso de tres años contados a partir del momento de realización del acto"*.

Teniendo en cuenta que la demanda que dio origen a este proceso se presentó el 17 de marzo de 2008 (fl. 136, cdno. 1), es claro que en este caso no se configuró la denominada prescripción extraordinaria, pues para ese momento no habían transcurrido tres años contados a partir del 18 de marzo de 2006, fecha en la que comenzó la conducta denunciada (num. 2.1.6.), consistente en la apertura de un establecimiento de comercio identificado mediante los signos distintivos y los elementos constitutivos de la presentación de los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense".

Tampoco puede tenerse por perfeccionada la denominada prescripción ordinaria, pues la parte demandada, a quien incumbía la prueba de los fundamentos fácticos de sus excepciones (art. 177, C. de P. C.), no demostró que para el 17 de marzo de 2008 ya hubieran pasado más de dos años desde el momento en que las señoras Vaca Perilla y García Vaca tuvieron conocimiento de las personas que ejecutaron las conductas desleales denunciadas, circunstancia que no puede darse por cierta simplemente porque la parte actora hubiera aportado el volante de inauguración del restaurante "Mi Parrilla Boyacense" de los accionados, que señala que la inauguración de ese establecimiento tendría lugar el 18 y 19 de marzo de 2006 (fl. 40, cdno. 1), pues además que eso no demuestra el momento en que las actoras tuvieron conocimiento de los autores de los actos desleales, aunque -en gracia de discusión- se llegara a esa conclusión, no podría perderse de vista que, aún en esa hipótesis, al momento de presentación de la demanda no se habría vencido el término prescriptivo, en tanto que el perfeccionamiento de esa figura extintiva tendría lugar hasta el día siguiente al de presentación de la demanda.

19 *Ibídem*.

2.5.6. Pretensiones consecuenciales e inexistencia de indemnización de perjuicios.

Teniendo en cuenta que, según se explicó con antelación, los demandados incurrieron en los actos de competencia desleal de confusión, explotación de la reputación ajena y engaño, consecencialmente se les ordenará (i) que se abstengan de emplear la expresión "Mi Parrilla Boyacense" o cualquier otra confundible o asociable con los nombres comerciales "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" para identificar el establecimiento de comercio al que se ha hecho referencia en esta providencia y (ii) que en la entrada de su restaurante, antes denominado "Mi Parrilla Boyacense" y ahora conocido como "Mis Carnes y Sopas Boyacenses", se coloque un aviso en el que se informe a los consumidores que ese establecimiento no tiene ninguna relación con los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" de las demandantes.

Así, dado que esta orden incluye la prohibición de utilizar la señalada expresión en cualquier medio (aviso exterior, publicidad, uniformes, menús, etc.), las pretensiones consecuenciales formuladas por la actora²⁰ se encuentran comprendidas en la orden que se proferirá con esta providencia, de modo que no es necesario discriminar la prohibición en cuestión en la forma consagrada en el acápite de pretensiones de la demanda.

De otra parte, el Despacho no estudiará lo relacionado con la eventual causación de un perjuicio a las demandantes como consecuencia de los actos desleales cuya existencia será declarada, ni en relación con la cuantía del daño o su indemnización, en la medida en que tales aspectos no fueron materia de las pretensiones de la demanda (art. 305, C. de P. C.)²¹.

Resta aclarar que el contenido de la orden que se proferirá con esta providencia reemplaza lo ordenado mediante las medidas cautelares decretadas en este asunto y tiene un carácter permanente.

2.6. Conclusión:

Teniendo en cuenta que para identificar su restaurante los señores Alonso Hurtado y Forero Rodríguez reprodujeron los signos distintivos y los elementos característicos de la presentación comercial de los establecimientos de las demandantes y, con ello, generaron confusión directa entre el público y, además, aprovecharon indebidamente la reputación de las señoras Vaca Perilla y García Vaca, se declarará que los demandados incurrieron en los actos desleales contemplados en los artículos 10, 11 y 15 de la Ley 256 de 1996, así como en el previsto en el literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000.

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,

20 Consistentes en ordenar el retiro y modificación del aviso exterior del restaurante de los demandados, así como recoger y eliminar la publicidad correspondiente.

21 Como se puede apreciar en el acápite correspondiente, no se incluyó dentro de las pretensiones de la demanda la solicitud de indemnización de perjuicios, a lo que se debe agregar que la parte demandante precisó que con su libelo "solicita que el juez evite la realización de las conductas desleales que aún no se han producido y solicita igualmente que se prohíba las conductas desleales que ya se han realizado o cometido, aunque no se haya producido daño alguno" (fl. 69, cdno. 1, ratificado en el documento obrante a folio 187, *ib.*).

RESUELVE:

1. **Declarar** que los demandados Julio Alberto Alonso Hurtado y José Gonzalo Forero Torres incurrieron en los actos desleales de confusión, explotación de la reputación ajena y engaño en los términos de los artículos 10, 11 y 15 de la Ley 256 de 1996 y del literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de 2000, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. En consecuencia, **ordenar** a los demandados Julio Alberto Alonso Hurtado y José Gonzalo Forero Torres lo siguiente:
 - a) que se abstengan de emplear la expresión "Mi Parrilla Boyacense" o cualquier otra confundible o asociable con los nombres comerciales "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" para identificar el establecimiento de comercio al que se ha hecho referencia en esta providencia.
 - b) que en la entrada del establecimiento de comercio al que se ha hecho referencia en esta providencia coloquen un aviso en el que se informe a los consumidores que dicho restaurante no tiene ninguna relación con los restaurantes "Mi Gran Parrilla Boyacense" y "Gran Parrilla Boyacense" de las demandantes
3. **Desestimar** las demás pretensiones de las demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. **Condenar** en costas a la parte demandada.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO

Sentencia para cuaderno 9

Doctora
Eddy Margot Gelvez Epalza
Apoderada - **Parte demandante**
C.C. No. 32.404.604
T.P. 28.824 del C.S. de la J.

Doctora
Sandra Milena Sánchez Carrillo
Apoderada - **Parte demandada**
C.C. No. 52.378.976
T.P. No. 76.104 del C.S. de la J.