



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio

Bogotá D.C., diecisiete (17) de diciembre de dos mil nueve (2009)

Sentencia No. 020

Expediente: 04013661

Demandante: Tecnoquímicas S.A.

Demandado: Pfizer Products Inc. y Pfizer S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción preventiva de competencia desleal instaurada por Tecnoquímicas S.A. contra Pfizer Products Inc. y Pfizer S.A., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1 Los hechos de la demanda:

Tecnoquímicas S.A., quien afirmó que mantiene una relación de competencia con las demandadas en el mercado de la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos contra la disfunción eréctil, aseveró que el 9 de enero de 2004 Pfizer Products Inc. la requirió, mediante una comunicación, para que se abstuviera de utilizar en los productos “Eirilín” y “Sildenafil MK” *“la marca tridimensional (...) individualizada con el número de certificado 256.607 consistente, según ellos, en una pastilla azul en forma de rombo”* (fl. 11, cdno. 1), que estarían empleando las demandadas en el producto denominado “Viagra”.

Adujo la actora que el aludido requerimiento resultó contrario al principio de buena fe comercial, puesto que estuvo basado en un derecho marcario que, siendo apenas aparente, fue ejercido en forma abusiva por Pfizer Products Inc. únicamente con el propósito que *“Tecnoquímicas S.A. deje de participar en el mercado como legítima y válidamente lo ha venido haciendo”* (fl. 11, cdno. 1).

La demandante, en sustento de las acusaciones resumidas en el párrafo anterior, señaló (i) que la marca concedida a Pfizer Products Inc. es figurativa, no tridimensional, como lo afirmó la demandada en el requerimiento que acá interesa; (ii) que a pesar que Pfizer Products Inc. había solicitado el 30 de julio de 1999 el registro como marca del signo *“consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados”* (fl. 4, cdno. 1) y que esa solicitud se denegó mediante las Resoluciones No. 6580, 12893 y 7776 de 2000, pidió nuevamente el registro de dicho signo el 4 de octubre de 2001, que fue finalmente concedido, *“desprevenida y equivocadamente”* (fl. 28, *ib.*), con la Resolución No. 12170 de 2002; (iii) que dicho registro se concedió en términos diferentes a los consignados en la publicación de la solicitud, llevada a cabo en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 510 de 2001, pues además de la figura romboidal pretendida, se reivindicó el color azul de aquella gráfica con un acto administrativo posterior (Resolución No. 29520 de 2003), en atención a la solicitud de revocación directa formulada por la interesada aunque dicho color no fue parte de la publicación; (iv) que el registro no debió haberse concedido porque, tanto la estructura romboide, como el color azul, son usuales en la elaboración de tabletas, además que la forma de la pastilla de los medicamentos aquí involucrados (*Eirilín, Sildenafil MK y Viagra*) no tiene carácter distintivo, puesto que el producto se vende con fórmula médica y la

elección del profesional que lo prescribe no está basada en la apariencia de la pastilla; y (v) que para el momento en que Pfizer Products Inc. solicitó por segunda vez el mencionado registro, tenía conocimiento de la presentación de los productos “*Erilín*” y “*Sildenafil MK*” de Tecnoquímicas S.A., especialmente de la forma y color de las pastillas, que se ha mantenido constante desde el mes de marzo de 2000.

La accionante concluyó que su contraparte, amparándose en derechos inexistentes, puesto que su derecho de propiedad industrial recae sobre una marca figurativa y no sobre una tridimensional, ha formulado peticiones infundadas que “*en un mercado tan delicado y de tanta responsabilidad como el que aquí atañe generan el riesgo de desorganizar a una empresa, afectar su credibilidad y reputación y, en general, retirarla de un mercado en el que viene compitiendo con transparencia y sin lesionar derecho ajeno*” (fl. 2, cdno. 1).

1.2. Pretensiones:

Tecnoquímicas S.A., en ejercicio de la acción preventiva o de prohibición prevista en el numeral 2º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta denunciada, ejecutada por Pfizer Products Inc., constituye un acto de competencia desleal y, en consecuencia, que se ordene a dicha sociedad mercantil, “*así como a todas las personas que actúen bajo sus directrices o instrucciones (Pfizer S.A.), acatar el principio de la buena fe comercial y abstenerse de hacer reclamaciones desleales, mentirosas y deshonestas en contra*” de la ahora accionante (fl. 30, cdno. 1).

1.3. Admisión de la demanda:

Mediante resolución No. 10011 de mayo 5 de 2004 se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales.

1.4. Contestación de la demanda:

La parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda. Manifestó, con esa finalidad, que la reclamación que formuló a Tecnoquímicas S.A. con la misiva de 9 de enero de 2004 estuvo sustentada en un derecho marcario debidamente concedido mediante un acto administrativo ejecutoriado, a lo que agregó que la marca consistente en la forma y color de la pastilla del producto “*Viagra*” es notoriamente conocida. Por tales razones, sostuvo que este Despacho no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre los pedimentos de la actora, pues lo que esta parte pretende “*es que se reconozca la inexistencia del derecho marcario que tiene Pfizer Inc. o su manifiesta y ostensible irregularidad, pronunciamientos ambos que suponen el cuestionamiento a un acto administrativo, materia esta que sólo puede ser dictaminada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo*” (fl. 249, cdno. 1). Añadió que si conoce o no la presentación de los productos “*Erilín*” y “*Sildenafil MK*” desde el año 2000 es un hecho irrelevante, pues únicamente realizó la reclamación en cuestión cuando la autoridad competente “*le reconoció el derecho exclusivo a usar la forma y color azul de la pastilla*” (fl. 248, *ib.*).

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

Vencido el término para contestar la demanda, en aplicación de las facultades conferidas en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001, las partes

fueron citadas a audiencia de conciliación por medio del auto No. 2394 del 8 de julio de 2004, sin lograrse acuerdo que terminara el litigio. Mediante auto No. 2755 del 30 de julio de 2004 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes.

1.6. Alegatos de conclusión:

Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, el Despacho, mediante auto No. 2478 del 11 de mayo de 2006, corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C, oportunidad en la que las partes reiteraron los argumentos que expusieron en sus correspondientes actos de postulación.

1.7. Interpretación prejudicial:

Mediante auto No. 2181 de junio 27 de 2007 se ordenó consultar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina acerca de las normas comunitarias aplicables en este asunto, consulta atendida mediante providencia proferida por dicha corporación dentro del proceso No. 149-IP-2007, radicada en este Despacho el 17 de diciembre de 2007.

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 acción preventiva o de prohibición, según lo ha dejado establecido este Despacho con apoyo en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, es procedente para exigir que se prohíba la realización de un acto de competencia desleal que no se ha llevado a cabo, así como para impedir que una conducta concurrencial ilícita genere sus efectos nocivos en los casos en que la misma ya se hubiera realizado¹. En este contexto, el aspecto determinante para resolver este litigio consiste en establecer si la reclamación efectuada por Pfizer Products Inc. a Tecnoquímicas S.A. por medio de la misiva enviada el 9 de enero de 2004 resultó contraria al principio de buena fe comercial por haber estado fundada en afirmaciones falsas o inexactas, aunque los efectos perjudiciales que, según la actora, se podrían seguir de esa conducta, no se habrían materializado para el momento de presentación de la demanda que dio lugar a este proceso.

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*

¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 004 de octubre 20 de 2005.

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”.

De la publicación en el diario El Tiempo de un informe en que la ahora demandante ponía en conocimiento del “*Honorable Cuerpo Médico*” que “*Erilín*” “*se encuentra disponible en farmacias, droguerías de cadena y cajas de compensación*” (fl. 57, cdno. 1) y de las muestras físicas del mencionado producto (fl. 117, *ib.*), ha de tenerse por cierto que Tecnoquímicas S.A. participa en el mercado a través de la fabricación y comercialización de medicamentos contra la disfunción eréctil, lo que se corroboró porque, tanto Pfizer Products Inc., como Pfizer S.A., lo reconocieron al absolver interrogatorio de parte (fls. 374, cdno. 1, y 10, cdno. 2). Así mismo, si la demandante demuestra el sustrato fáctico de sus pretensiones, habría que concluir que la conducta imputada a la parte demandada es potencialmente idónea para obstaculizar el desenvolvimiento de aquella entidad en el mercado, pues en aras de atender y de soportar los efectos de las reclamaciones, eventualmente podría verse obligada a incurrir en los costos inherentes a modificar la presentación de sus productos.

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 del acto imputado a la parte accionada, al contestar la demanda esta parte, mediante manifestaciones constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.), reconoció que, a través de comunicación de enero 9 de 2004, reclamó de Tecnoquímicas S.A. el respeto por la marca tridimensional de la que se considera titular (fl. 246, cdno. 1, contestación al hecho No. 13 de la demanda). Por esta razón, la parte accionada está legitimada para soportar las consecuencias de la acción en referencia, en tanto que admitió expresamente la conducta que se le endilga, aunque aclaró que, en su concepto, está desprovista del carácter desleal señalado en la demanda.

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 formulación de reclamaciones en ejercicio -real o aparente- del “*ius prohibendi*” derivado del registro de una marca, cuando se realizan con la finalidad de determinar el comportamiento en el mercado de un competidor directo, es un acto realizado en el mercado y con una finalidad concurrencial, máxime si se considera que dicho registro, y el ejercicio de los derechos que de él emergen, son actos idóneos para “*crear, mantener o aumentar una clientela o la posibilidad de entrar al mercado o de mantener o aumentar la participación en este, razón*

*por la cual se entiende que el ámbito objetivo de aplicación previsto en el artículo 2º de la Ley 256 de 1996 se encuentra verificado*².

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 exámine*, está acreditado que las partes del proceso participan en el mercado, aserto que encuentra suficiente sustento en lo ya anotado hasta este momento y que debe entenderse corroborado porque, tanto la actora al formular su demanda (fl. 15, cdno. 1), como su contraparte al absolver interrogatorio de parte ((fls. 374, cdno. 1, y 10, cdno. 2), reconocieron que participan en el mercado de la producción y comercialización de medicamentos contra la disfunción eréctil y que mantienen allí una relación de competencia.

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*”, lo que se encuentra acreditado en este asunto puesto que las reclamaciones formuladas por la parte demandada fueron promovidas para determinar el comportamiento de Tecnoquímicas S.A. en el mercado colombiano.

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

2.4.1. Como punto de partida es conveniente precisar las diferencias existentes entre las marcas gráficas -entre las que se encuentran las figurativas- y las tridimensionales, aspecto que resulta relevante si se considera la acusación según la cual las demandadas, aunque titulares de una marca figurativa, habrían realizado reclamaciones fundadas una marca tridimensional sobre la cual no tenían ningún derecho.

Para ello, cumple poner de presente que debido a que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacían referencia expresa al concepto de signo tridimensional³, antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 2000 se abrió paso una posición doctrinal según la cual se consideró que la marca tridimensional podría “*considerarse una especie de la marca figurativa*”⁴. Señalaba la comentada doctrina que “*entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o*

2 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 4109 de febrero 24 de 2006.

3 Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 33-IP-2005.

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 88-IP-2004.

*de los envases, envoltorios, envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial*⁵.

Con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 2000, se reconoció expresamente la diferencia entre las clases de signos distintivos materia de comentario. Es así como se ha establecido que las marcas gráficas, *“llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas”*⁶, clasificación dentro de la que se incluyen las conocidas como figurativas, que son *“aquellas que suscitan en la mente de los consumidores la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste, y que además evocan en él un concepto determinado [que] se puede definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un perro, una botella, un utensilio de cocina...”*⁷.

Las marcas tridimensionales, de otra parte, corresponden a *“un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto”*, dependiendo la registrabilidad del signo, que puede consistir en la forma del producto, de que esta última sea apta *“para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, ser susceptibles de representación gráfica y no hallarse incurso en las demás prohibiciones contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”*, en otras palabras, *“será registrable como marca la forma del producto (...) si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado”*⁸.

Se debe advertir, para concluir este punto, que la marca tridimensional, por sí misma, posee volúmen, es decir, ocupa un lugar determinado en el espacio, de modo que *“si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional”*⁹, de donde se sigue que *“no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que el etiquetado que lleva impreso (...) no hace parte de la forma externa a registrar como marca”*¹⁰.

En síntesis, a la luz de la normativa comunitaria vigente y aplicable a los hechos que dieron origen a este litigio, existen ostensibles diferencias entre las marcas figurativas y las tridimensionales, puesto que mientras las primeras corresponden a imágenes incorporadas en soportes físicos que evocan un concepto determinado en la mente de los consumidores, las segundas son objetos que ocupan las tres dimensiones del espacio que, por sus características, son susceptibles de distinguir productos y servicios en el mercado.

5 *Ibídem.*

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 149-IP-2007.

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 14-IP-97. En el mismo sentido, la providencia citada en la nota anterior.

8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 149-IP-2007, ya citada.

9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 81-IP-2000.

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 149-IP-2007, ya citada.

2.4.2. Aplicando el anterior bagaje jurisprudencial al asunto *sub lite*, se acogerán las pretensiones de la accionante porque, como en seguida se explicará en detalle, Pfizer Products Inc. reclamó de Tecnoquímicas S.A. una serie de comportamientos que podrían afectar el desenvolvimiento de esta última entidad en el mercado de los productos farmacéuticos contra la disfunción eréctil de una manera que se considera contraria a los postulados del principio de buena fe comercial, pues la comentada reclamación se fundamentó en afirmaciones que no se compadecían con la realidad, esto es, manifestando expresamente que Pfizer Products Inc. es titular de *“la marca tridimensional consistente en una pastilla azul en forma de rombo”* (se subraya, fl. 36, cdno. 1), aunque, de conformidad con las Resoluciones No. 12170 de 2002 y 29520 de 2003, la referida sociedad extranjera es titular de una marca figurativa con reivindicación del color azul.

En efecto, Pfizer Products Inc. es titular de una marca figurativa pues, según se aprecia en la copia del *“formulario único de registro de signos distintivos”* (fls. 47 y 48, cdno. 1), documento que debe entenderse reconocido por la parte demandada en tanto que durante la declaración testimonial de la Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio¹¹ manifestó que con él se *“hizo la solicitud del registro marcario de la pastilla del Viagra”* (fl. 73, cdno. 2), en vigencia de la Decisión 486 de 2000 la referida sociedad extranjera solicitó el registro de la marca figurativa reproducida en dicho formulario (fl. 48, cdno. 1), petición que fue acogida por la División de Signos Distintivos que, mediante la Resolución No. 12170 de 2002, concedió el registro de *“la marca figurativa: según modelo adjunto”* (se resalta, fl. 256, *ib.*), sin que la interesada hubiera reclamado por ese aspecto.

En el mismo sentido, de conformidad con la copia de la solicitud de revocatoria directa que Pfizer Products Inc. formuló el 30 de septiembre de 2003 contra la mencionada Resolución, documento reconocido tácitamente por la parte demandada (art. 252, num. 3º, C. de P. C.), aquella entidad, sin mencionar reparo alguno en relación con la clase de registro marcario que le fue concedido, exigió que su petición *“se conceda como fue solicitada, o sea: Conceder el registro de una marca figurativa (...) se reivindica expresamente el color azul”* (se subraya, fl. 52, cdno. 1), solicitud que, según lo reconoció la sociedad extranjera accionada al contestar la demanda (art.197 C.P.C.), fue atendida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante un acto administrativo en el que *“se reivindica tanto la forma de la pastilla como su color azul”* (fl. 246, cdno. 1. Resolución No. 29520 de 2003, con la que se revocó el numeral 1º de la Resolución impugnada y se concedió el registro de la marca *“Figurativa –según modelo adjunto- se reivindica expresamente el color azul”*).

Bajo estas condiciones, el derecho de propiedad industrial de Pfizer Products Inc, que importa en este caso, recae sobre una marca figurativa con reivindicación del color azul, dada la armonía que existió entre el objeto de las solicitudes de registro y los actos administrativos con los que se accedió a dicho pedimento.

¹¹ Prueba que fue decretada con el propósito de establecer la existencia de las irregularidades que la actora denunció en relación con la actuación administrativa que culminó con las resoluciones No. 12170 de 2002 y 29520 de 2003, mediante las cuales se concedió la marca figurativa que acá interesa a Pfizer Products Inc.

Por esta razón, que Pfizer Products Inc. hubiera afirmado, al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada, que la solicitud de registro que acá interesa “*corresponde a una marca tridimensional que por la técnica de redacción de memoriales de solicitud de registro diseñados por la Superintendencia corresponde a figurativa*” (fl. 9, cdno. 2), ni siquiera alcanza a poner en duda la validez y el contenido de los actos administrativos con los que se concedió el registro de marca en comento, en tanto que, independientemente de la veracidad o falsedad de la alegación de la demandada, aquellos actos fueron explícitos al señalar que el signo registrado tenía el carácter de figurativo, y no de tridimensional, sin que la interesada hubiera manifestado inconformidad alguna al respecto. Valga anotar, sobre este particular, que además que el derecho sobre la marca, desde su dimensión positiva, “*recae sobre el signo tal como fue registrado*”¹², en aquellos eventos en que la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia concede el registro de marcas tridimensionales, señala explícitamente que el signo en cuestión tiene ese carácter¹³, lo que, según quedó visto, no aconteció en este caso.

Es pertinente agregar que la conclusión apuntada, según la cual Pfizer Products Inc. es titular de una marca figurativa, ha de mantenerse aunque en respuesta al requerimiento que este Despacho formuló en el auto de pruebas para que “*la División de Signos Distintivos se sirva conceptuar acerca de (...) cómo se clasificó según su forma la marca concedida*” (fl. 139, cdno. 2), dicha Oficina haya manifestado, a través de memorando No. 2010 del 21 de diciembre de 2005, que en la Resolución No. 12170 de 2002 “*aparece la concesión de una marca figurativa según modelo adjunto (...) se trata de una marca tridimensional pues su representación gráfica deja ver el volumen que tiene*” (fl. 184, *ib.*). Ciertamente, a diferencia de los actos administrativos con los que se concedió el registro de la marca figurativa en comento, la respuesta al oficio remitido por este juzgador no tiene carácter vinculante (art. 25, C. C. A.), circunstancia que, analizada en conjunto con las pruebas del expediente a las que se ha hecho referencia y el bagaje jurisprudencial expuesto con antelación (num. 2.4.1. anterior), es suficiente para concluir que el hecho que la perspectiva que pueda apreciarse en la gráfica permita pensar que dicha imagen representa un objeto tridimensional (piénsese en la figura de un cubo) no significa que el signo así representado tenga ese carácter tridimensional, pues aún en ese caso no es la imagen la que ocupa un lugar en el espacio, sino el soporte físico en el que ella se incorpora, de modo que, valga reiterarlo, “*si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional*”¹⁴.

Aclarada como está la verdadera extensión del derecho de propiedad industrial del que Pfizer Products Inc. es titular, es preciso resaltar que, como consta en la copia de la reclamación que la ahora demandada formuló a Tecnoquímicas S.A. en relación con “e/

12 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (I). Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). 2001. Pág. 104.

13 Confírmese, por vía de ejemplo, con las Resoluciones No. 1543 de enero 31 de 2005, 33810 de diciembre 19 de 2005, 2189 de febrero 2 de 2006, 2190 de febrero 2 de 2006, 16934 de junio 29 de 2006 y 28250 de mayo 29 de 2009. Se puede acceder a estos actos administrativos, vía *web*, por la siguiente ruta: www.sic.gov.co/Link de “*Propiedad Industrial*”/“*Información en línea*” a la izquierda de la pantalla/“*actos administrativos*”/“*Consulta general*”/digitar los datos de los actos mencionados.

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 81-IP-2000, ya citada.

uso indebido del registro No. 256.607 para una marca tridimensional" (fls. 36 y 37, cdno. 1)¹⁵, documento reconocido por esa sociedad extranjera durante el interrogatorio de parte que rindió en este proceso (fl. 8, cdno. 2), el requerimiento materia de análisis se fundamentó expresamente en que *"Pfizer Products Inc. (...) es la sociedad titular exclusiva del registro No. 256.607 correspondiente a la marca tridimensional consistente en una pastilla azul en forma de rombo, concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y vigente hasta el 20 de junio de 2012; con el fin de solicitarles se abstengan de continuar usando indebida e ilegalmente dicha marca"* (se subraya, fl. 36, *ib.*), afirmación que, acorde con lo expuesto, no corresponde a la realidad del registro concedido.

Puestas de este modo las cosas, y teniendo en cuenta que el principio de buena fe comercial ha sido 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"*¹⁶, o, según lo ha establecido este Despacho en pretérita oportunidad, como *"la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"*¹⁷, 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"*¹⁸, evidente resulta que no actúa siguiendo los parámetros expuestos quien, con base en engaños y atribuyéndose derechos que no ostenta, pretende determinar el comportamiento de sus competidores dentro del mercado exigiendo, entre otras cosas, que se le entregara *"en forma inmediata la totalidad del inventario del producto"* de Tecnoquímicas S.A., *"todos los catálogos, presentaciones promocionales y demás papelería y elementos utilizados para promocionar la marca en mención"* y la información relacionada con las ventas del producto del que acá se trata, requerimiento que, además, se extendió a que se modificara la presentación del producto, comportamientos todos que, amén de costosos, tienen la virtualidad de obstaculizar la participación de la actora dentro del mercado.

Cabe aclarar que el reclamo indebidamente fundamentado que formuló Pfizer Products Inc. no podría entenderse justificado por el hecho que, con antelación a la vigencia de la Decisión 486 de 2000, esto es, 4 años antes de haberse efectuado la conducta que motivó esta actuación, fuera sostenible afirmar que la marca tridimensional es sólo una especie de la figurativa, pues además que la mencionada sociedad extranjera es un profesional sobre quien, por esa calidad, recaen especiales deberes de diligencia, no puede olvidarse que al formular el requerimiento en cuestión contó con asesoría jurídica especializada en el tema.

En el mismo sentido, corresponde desestimar la defensa fundada en que la pastilla azul en forma romboide es una marca notoriamente conocida, puesto que la alegada notoriedad, que *"es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el*

15 El número de registro citado fue el que se asignó a la marca figurativa que acá interesa, concedida mediante la Resolución No. 12170 de 2002 (fls. 256 y 257, cdno. 2).

16 Narváez G., José Ignacio. "Introducción al Derecho Mercantil". Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá D.C. 1995. pág. 252.

17 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 17.710 de 2005.

18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 3-IP-99, citado en la sentencia No. 006 de junio 15 de 2007, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

*Juez*¹⁹, no se demostró en tanto que la demandada, a quien incumbía atender esa carga probatoria (art. 177, C. de P. C.), ninguna prueba aportó con ese propósito, debiéndose aclarar que para esos efectos no bastaba la afirmación de la accionada, en tanto que, como lo ha dejado establecido reiteradamente la jurisprudencia, *“las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte”*²⁰.

Sobre este último particular debe agregarse que, según lo ha decantado la jurisprudencia, la notoriedad de una marca exige demostrar *“uno de estos factores”*: que la marca maneja *“un amplio despliegue publicitario que hace que sea conocida en un alto porcentaje de la población en general”*; que goza *“de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores”*, que posee *“trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra”* o que *“su sola mención [provoca] en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica”*²¹, aspectos fácticos que la demandada no probó en lo que hace relación con su marca figurativa, pues ningún medio de prueba aportó con ese propósito.

De lo expuesto se colige, entonces, que Pfizer Products Inc. incurrió en el acto desleal denunciado, consistente en que realizó una reclamación que -por haber estado orientada a determinar la conducta en el mercado de un competidor mediante fundamentos que no acompañaban con la realidad del registro marcario ya mencionado- resultó contraria al principio de buena fe comercial (art. 7º, L. 256/96). Ahora bien, aunque los efectos perjudiciales del señalado comportamiento no aparecen materializados al momento de presentación de la demanda, sí existen elementos de juicio para concluir que la conducta en estudio era idónea para lograr que Tecnoquímicas S.A. se viera obligada a modificar la forma en que participaba en el mercado de la producción y comercialización de productos farmacéuticos contra la disfunción eréctil, asumiendo los costos inherentes a ello. Aserto que se encuentra demostrado porque en este caso obra prueba suficiente para tener por cierto que otros competidores dentro del mencionado mercado procedieron a adoptar las medidas requeridas por la accionada, convencidos de la veracidad de los fundamentos que la misma invocaba. En efecto, por vía de ejemplo, nótese que A-Z Pharma S.A., con ocasión de requerimientos idénticos que también formuló Pfizer Products Inc., se comprometió a *“no fabricar el producto sildenafil bajo la forma farmacéutica de tableta azul en forma de rombo protegido por el registro marcario tridimensional según su comunicación”* (se subraya, fls. 274 y 275, cdno. 1, reconocido implícitamente por la parte demandada, art. 276, C. de P. C.), a lo que se debe agregar que la sociedad extranjera demandada confesó, durante su declaración de parte, que *“cartas similares a la enviada a Tecnoquímicas en enero 9 de 2004 fueron enviadas a diversos laboratorios que venían comercializando productos farmacéuticos con formas iguales o similarmente confundibles con la forma de la pastilla Viagra protegida como marca en Colombia. En respuesta a dichas cartas varios laboratorios reconocieron la titularidad y derechos de Pfizer y firmaron acuerdos de transacción...”* (fls. 10 y 11, cdno. 2).

19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso No. 63-IP-2008.
20 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459, reiterada en la sentencia de abril 3 de 2008, exp. 1999-00142-01.

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso No. 63-IP-2008, ya citada.

2.4.3. Establecido, como está, que Pfizer Products Inc. incurrió en el mencionado acto desleal, es preciso señalar que dicha conducta no es imputable a Pfizer S.A. pues, acorde con lo dicho hasta este punto, solo aquella sociedad extranjera realizó la reclamación encaminada a que algunos de sus competidores se abstuvieran de utilizar su “*marca tridimensional consistente en una pastilla azul en forma de rombo*” (fl. 36, cdno. 1), sin que se hubiera demostrado que esta última sociedad anónima participó en dicho comportamiento, imputación que no podría fundarse en la relación mercantil que existe entre las personas jurídicas demandadas²², ni tampoco en una eventual relación de subordinación entre las mismas, debido a que, además que esta circunstancia no está probada y no se verificó ninguno de los supuestos previstos en el artículo 261 del Código de Comercio, en todo caso dicha situación de subordinación no implica una extensión de la responsabilidad derivada de la realización de actos de competencia desleal, sino que ese efecto se limita, según lo ha precisado la doctrina con fundamento en los artículos 148 y 207 de la Ley 222 de 1995, a los casos de “*concurso de la sociedad subordinada y (...) las hipótesis de liquidación obligatoria de esta última*”²³.

2.4.4. Decantado lo anterior, corresponde analizar la alegación de la actora consistente en que también constituye un acto de competencia desleal la existencia de supuestas irregularidades en la concesión del registro de la marca figurativa que acá interesa en favor de Pfizer Products Inc., detalladas en los antecedentes de esta providencia (num. 1.1. de esta providencia).

Sobre este particular, cumple advertir que el argumento de la demandante referido en el párrafo anterior no puede ser acogido, puesto que, como pasa a verse, las resoluciones con las que se decidió la concesión del registro en cuestión gozan de la presunción de legalidad propia de los actos administrativos ejecutoriados, a lo que se debe agregar, por resultar pertinente para el asunto *sub examine*, que si Pfizer Products Inc. hubiera realizado las exigencias que acá interesan, pero sobre la base de aseveraciones verídicas, ningún reclamo habría podido prosperar en su contra.

En sustento de la recién anotada conclusión conviene resaltar, en primer lugar, que la validez del registro de la marca figurativa de la que es titular Pfizer Products Inc. y, por ello, el carácter distintivo de este signo, emerge de las Resoluciones No. 12170 de 2002 y 29520 de 2003, actos administrativos debidamente ejecutoriados con los que se concedió el referido derecho de propiedad industrial y sobre los cuales recae una presunción de legalidad, presunción esta que impone tener por cierto que dichos actos fueron emitidos conforme a derecho mientras no se declare su nulidad por el juez competente.

En segundo lugar, ya en lo que atañe a la alegación de la actora consistente en que al momento en que su contraparte solicitó el registro de la marca figurativa que acá se ha tratado tenía conocimiento de la presentación de los productos “*Eirilín*” y “*Sildenafil MK*” comercializados por Tecnoquímicas S.A. desde marzo de 2000, debe señalarse que en

22 Acorde con lo manifestado por el representante legal de Pfizer S.A. durante su declaración de parte, la relación mercantil entre las sociedades demandadas consiste en que aquella sociedad anónima se dedica a importar y comercializar en Colombia el producto designado como “*Viagra*”, que “*es un producto importante para Pfizer*” (fls. 261, 374 y 375, cdno. 1).

23 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 2004. Pág. 554.

este asunto no existen elementos suficientes para colegir que aquella sociedad extranjera actuó en forma reprochable al haber solicitado dicho registro. Ciertamente, en este caso no se demostró que Pfizer Products Inc. hubiera ejercido su derecho a solicitar el registro de la marca en cuestión sólo para perjudicar a la demandante; por el contrario, se probó que con antelación a la entrada al mercado de los productos de la actora, ya se encontraba allí el medicamento denominado “*Viagra*” con la presentación que actualmente utiliza²⁴, razón por la que resulta pertinente puntualizar que, en línea de principio, *“el correcto, mesurado, y diligente uso de un derecho, así genere consecencialmente un daño, no engendra responsabilidad”*²⁵.

2.4.5. Dicho todo lo anterior, es necesario precisar que si Pfizer Products Inc. hubiera formulado el requerimiento en estudio, pero sobre la base de aseveraciones verídicas, ningún reclamo habría podido prosperar en su contra, pues su conducta se habría podido considerar razonable si hubiera reclamado a Tecnoquímicas S.A. en defensa de su marca figurativa.

En este sentido, debe colegirse que el acto desleal que se le reprocha a la sociedad extranjera demandada no se habría configurado, de ninguna manera, si ella hubiera reclamado directamente a Tecnoquímicas S.A. el respeto por los derechos de los que es titular. Esa actuación, sobra aclararlo, habría sido legítima y armónica con la tendencia del legislador a promover la autocomposición de los conflictos, en tanto que la discusión sobre bases verídicas es un camino apto para lograr acuerdos que gozan de legitimidad por el consenso de los interesados fundamentado en manifestaciones de voluntad exentas de vicios. El acto desleal consistió, entonces, en que Pfizer Products Inc. se valió de aseveraciones carentes de sustento verídico para, por la vía del engaño, determinar la conducta de un competidor.

2.5. Conclusión:

Teniendo en cuenta que en el asunto *sub lite* se demostró que Pfizer Products Inc., en lugar de apoyarse en aseveraciones verídicas para hacer valer frente a Tecnoquímicas S.A. sus derechos como titular del registro marcario concedido mediante las Resoluciones No. 12170 de 2002 y 29520 de 2003, lo que habría estado exento de todo reproche, actuó en contra de los postulados del principio de buena fe comercial y, así, se valió de engaños idóneos para incidir negativamente en el desenvolvimiento de la referida sociedad anónima en el mercado de los productos farmacéuticos contra la disfunción eréctil, se impone acoger las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenar a Pfizer Products Inc. que se abstenga de formular a la demandante reclamaciones fundadas en afirmaciones que no acompañan con la realidad, inexactas o, en general, aptas para que se entienda que las sociedades mercantiles demandadas son titulares de derechos que no tienen.

24 Según lo confesó la actora al absolver interrogatorio de parte y se corroboró con el informe elaborado por la Universidad de Antioquia, reconocido implícitamente por la misma accionante (fls. 81 y 110, cdno. 2).

25 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de junio 23 de 2000, exp. 5464. También en: ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. *Ilícitos Atípicos*. Editorial Trotta. Madrid. 2000. Págs. 33 a 66. SANTOS BALLESTEROS, Jorge. *Instituciones de Responsabilidad Civil*. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. 2ª edición. Bogotá. 2006. Pág. 56.

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. **Desestimar** las pretensiones formuladas en la demanda en relación con Pfizer S.A.
2. **Acoger** las pretensiones formuladas en la demanda en relación con Pfizer Products Inc., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. En consecuencia, **ordenar** a Pfizer Products Inc. que se abstenga de formular a Tecnoquímicas S.A. reclamaciones fundadas en afirmaciones que no acompañan con la realidad, inexactas o, en general, aptas para que se entienda que las sociedades mercantiles demandadas son titulares de derechos que no tienen.
4. **Condenar** en costas a Pfizer Products Inc.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Sentencia para cuaderno 2

Doctor
Julio César Ramírez Piña
Apoderado **Parte demandante**
C.C. No. 79.779.990
T.P. No. 113.206 del C.S. de la J.

Doctor
Luis Felipe Botero Aristizábal
Apoderado **Parte demandada**
C.C. No. 79.779.975
T.P. 91.932 del C.S. de la J.

