



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

Bogotá D.C., Veintinueve (29) de junio de 2012

Sentencia No. 3300 .

“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal”

Radicación 05037663

Demandante: Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda

Demandados Carlos Olarte García y Olarte, Raisbeck & Frieri Ltda.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia desleal promovido por Raisbeck, Lara Rodríguez & Rueda sociedad colectiva (en adelante: Baker & McKenzie) contra Carlos Reinaldo Olarte García y la sociedad Olarte, Raisbeck & Frieri Ltda. (en adelante: OlarteRaisbeck).

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos de la demanda:

La demandante afirmó que es una sociedad vinculada a La Firma¹, que se dedica a la prestación de servicios profesionales en todos los campos del derecho y, para lo que acá interesa, a la asesoría para la obtención y protección de patentes de invención y nuevas creaciones en general, labor que adujo desarrollar a través de un departamento especializado fruto de una cuantiosa inversión en promoción, desarrollo, infraestructura física y capacitación de personal.

Indicó que en el mes de marzo del año 1994 vinculó al ingeniero y abogado Carlos Olarte García como asistente del referido departamento, quien en el año 1998 fue promovido a director del mismo y, posteriormente, en el año 2002 fue designado como socio local de la firma, cargo que le permitió acceder a información confidencial y a planes estratégicos de negocios de la actora.

Afirmó que Carlos Olarte García, sin el conocimiento ni consentimiento de la actora, conformó, junto con Ian Raisbeck Llinás -asistente- y Ana María Frieri -abogada asociada- la sociedad OlarteRaisbeck, que también se dedicaría a la asesoría en materia de patentes de invención. Adicionalmente, sostuvo que el señor Olarte García indujo a los empleados Frederick Torres Torres -auxiliar de patentes-, Luz Adiedt Andrea Tobos Mateus -asistente-, Zayde Chahín Rozo -auxiliar de abogado-, Elizabeth Barbosa -secretaria- y Luz Marina Bulla -secretaria-, que se encontraban bajo su dirección, para que renunciaran de manera colectiva y simultánea de sus contratos de trabajo con Baker & McKenzie y pasaran a prestar sus servicios a OlarteRaisbeck, a lo que agregó que el referido demandado ofreció sus servicios profesionales por intermedio de OlarteRaisbeck a las sociedades Pfizer, GlaxoSmithKline, Walker & Jocke, Shering-Plough Corporation, Forrester Ketley & Co, D&PL International y Meilland Star Rose S.A., clientes de la actora.

Añadió la actora que como resultado de las gestiones descritas el 11 de julio de 2003 Carlos Olarte García y todos los miembros del Departamento de Patentes de Baker & McKenzie, con excepción de Andrea Tobos, presentaron su renuncia y, el día hábil

1 En esta providencia La Firma hace referencia a Baker & McKenzie como organización internacional.

siguiente, se vincularon a OlarteRaisbeck, sociedad que para ese momento contaba con un importante portafolio de clientes que Carlos Olarte García había contactado y convencido con antelación a su retiro.

Adicionalmente sostuvo la actora que, de manera posterior a su retiro, la parte demandada indujo a una de las empleadas del Departamento de Patentes de Baker & McKenzie, vinculada al Grupo de Patentes, a incurrir en conductas irregulares, consistentes en la utilización indebida de títulos de propiedad industrial adquiridos por la demandante a favor de OlarteRaisbeck.

Indicó que con las anteriores conductas los demandados lograron de manera efectiva desorganizar el Departamento de Patentes de la accionante, en tanto que solamente contaba con Andrea Tobos, la única asociada que no aceptó la propuesta de Carlos Olarte García y además logró desviar la clientela, situación esta que durante el año siguiente redujo la facturación del citado Departamento en un 89% y llevó a la actora a incurrir en altísimos costos para reestructurarlo y posicionarlo.

1.2. Pretensiones:

En ejercicio de la acción declarativa y de condena, la actora solicitó que se declarara que Carlos Olarte García y la sociedad OlarteRaisbeck incurrieron en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7, 8, 9, 16 y 17. Consecuencialmente, pidió que se ordenara la terminación de las conductas de competencia desleal, se condenara a los demandados a indemnizar los perjuicios ocasionados, los que estimó en una cifra superior \$1.000.000.000 y, finalmente, que se les prohibiera ejercer el comercio.

1.3. Contestación de la demanda:

Los demandados se opusieron a las pretensiones de la actora. Para el efecto sostuvieron que este Despacho carece de jurisdicción y que las normas sobre competencia desleal no son aplicables pues, en su concepto, las actividades de la parte demandada se encuadran de manera exclusiva en el ejercicio de las profesiones liberales y no dentro de la categoría de los actos de comercio definidos en el artículo 20 del Código de Comercio.

Con el mismo fin sostuvo que la actora y Carlos Olarte García celebraron un pacto arbitral y que, en todo caso, cualquier conflicto derivado de las relaciones contractuales entre ellos se terminó a través de conciliación, acuerdo que hizo tránsito a cosa juzgada y, en consecuencia, cubrió todas las relaciones y actuaciones desplegadas por las partes, incluyendo las que son objeto de este proceso.

Sostuvo adicionalmente que antes de vincularse a la sociedad demandante, Carlos Olarte García, quien era ingeniero mecánico, biomédico y abogado con licencia en el Estado de Illinois en los Estados Unidos de América, contaba con experiencia previa en el campo de patentes, la que desarrolló en Baker & McKenzie y fue la que lo llevó a ser socio local de la misma. Sin embargo, adujo que diferentes elementos dentro de la organización comprometían su posibilidad de escalar, razón suficiente para considerar que *“su legítimo desarrollo profesional encontraba más y mejores posibilidades estableciendo su propia firma”*.

En cuanto a los miembros de su equipo, Ana María Frieri e Ian Raisbeck Llinás, argumentó que, además de la relación entre ellos, la eficiencia de su trabajo en equipo y afinidad en sus visiones profesionales los llevó a constituir una nueva oficina de abogados, a lo que agregó que debía tenerse en cuenta que Ana María Frieri se encontraba en una etapa final de su vinculación, pues estaba en un proceso de selección para retirarse de Baker & McKenzie y vincularse a una compañía farmacéutica, situación que era conocida por la demandante, que nunca le ofreció una mejor remuneración.

Sobre Ian Raisbeck Llinás sostuvo que su decisión se fundó en la idea de mejorar su proyección profesional y salarial, pues su situación en la sociedad demandante ya no le era favorable.

Respecto de los demás miembros del equipo adujo que decidieron seguirlos en su práctica independiente sin que hubiera realizado ofrecimiento alguno; sin embargo cada uno de ellos, a excepción de Andrea Tobos, así lo decidieron en tanto que encontraban una mejor proyección de desarrollo en la sociedad demandada.

Indicó respecto de la información que, según la actora, correspondería a secretos comerciales e industriales y que habría utilizado la demandada para captar irregularmente la clientela, que tanto los listados de clientes, teléfonos y direcciones, son públicos y de fácil acceso.

Finalmente, respecto de la inducción a la señora Luz Helena Arango para que incumpliera obligaciones contractuales al facilitar a OlarteRaisbeck la utilización de títulos de propiedad industrial de Baker & McKenzie, sostuvo que esa práctica es común entre los profesionales que se dedican a asuntos de propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que pueda derivarse una conducta tendiente a causar daño o menoscabo a la demandante por parte de los demandados.

En sustento de lo anterior, la parte demandada propuso las excepciones de mérito que denominó “inexistencia de actos de desorganización”, “inexistencia de actos de violación de secretos”, inexistencia de “inducción a la ruptura contractual”, “inexistencia de actos de desviación de la clientela” e “inaplicación de la cláusula general de competencia”.

1.4. Trámite procesal:

Mediante auto No. 3585 de 2006 se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., en la cual no se llegó a ningún acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, con el auto No. 1002 de 2007 se decretaron las pruebas del proceso (fls. 263 a 271, cdno. 4) y, evacuada la etapa probatoria, con el auto No. 9858 de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que la parte actora reiteró las manifestaciones presentadas en la demanda principal y por su parte la demandada, además de ratificarse en los hechos aducidos en la contestación de la demanda, alegó la *“ausencia de integración del litisconsorcio necesario”*.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales 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. Consideraciones previas:

2.1.1. En relación con la alegación consistente en la integración del litisconsorcio necesario respecto de Ana María Frieri del Castillo e Ian Raisbeck Llinás, es pertinente resaltar que dicha figura, que supone la presencia de una pluralidad de personas integrando los extremos de la relación jurídico procesal, se configura en aquellos eventos en los que la relación sustancial que se discute, “ya sea por su naturaleza, ora por disposición legal”, debe resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, esto es, “como única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos”, porque “un pronunciamiento del juez (...) no puede proceder con la intervención única de alguno o algunos de los ligados por aquella, sino necesariamente con la de todos”, aspecto sobre el cual se debe precisar que para establecer si un determinado asunto reclama una decisión uniforme es necesario “hacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cuál es la naturaleza y el alcance personal de la relación sustancial sometida a controversia, para deducir de allí si el litisconsorcio es o no necesario”².

Sobre la base de lo anterior, salta a la vista que en este caso no se configuró un litisconsorcio necesario, pues -en primer lugar- desde la perspectiva de la naturaleza del asunto en discusión es claro que lo que acá se debate es si resultaron desleales las actuaciones de Carlos Olarte García y de OlarteRaisbeck, aquel porque aprovechando su posición de privilegio en Baker & McKenzie y la información y contactos a los que tenía acceso, gestionó la desorganización de esta última sociedad en la forma descrita en la demanda y, en particular, promovió el retiro de algunos clientes y empleados de aquella - entre ellos las dos personas cuya vinculación a este proceso pretende la accionada-; OlarteRaisbeck, por su parte, porque acogió el personal que prestaba sus servicios en la actora y los clientes desviados por la gestión de Olarte García.

En segundo lugar, es evidente que ninguna disposición legal impone que en este asunto se vinculen al proceso Ana María Frieri e Ian Raisbeck Llinás, máxime si se tiene en cuenta, incluso, la regla de legitimación por pasiva contenida en el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, que habilita al demandante a dirigir su acción de competencia desleal contra “cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal”, sin exigir que deba vincular a todas las personas que se encuentren en esa hipótesis.

2.1.2. De otra parte, no se analizarán nuevamente los fundamentos aludidos en el acápite de “consideraciones previas” contenido en la contestación de la demanda y formulado también como excepción previa, que se refieren a la falta de jurisdicción de este Despacho para pronunciarse sobre actos que escapan al ámbito de aplicación de la Ley 256 de 1996 y a la existencia de un pacto arbitral, en tanto que, de un lado, tales aspectos fueron decididos durante la audiencia contemplada en el artículo 101 del C. de P. C. y, del otro, de conformidad con los artículos 302 y 304, *ibídem*, en la sentencia únicamente es procedente un pronunciamiento sobre las excepciones de mérito.

La misma suerte debe predicarse del argumento basado en la conciliación realizada entre las partes, pues a pesar de que se trata de una excepción de las denominadas mixtas, los

2 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 16 de 2004, exp. C-7929.

argumentos en que se funda no difieren en nada a los propuestos al momento de formular la excepción previa correspondiente, por lo que las consideraciones que motivaron la desestimación de la alegación en estudio conservan plena validez.

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

Para efectos de establecer la concurrencia de los ámbitos de aplicación de la Ley de Competencia Desleal, es necesario partir por exponer las razones por las que en este caso se debe concluir que OlarteRaisbeck participa en el mercado aunque, acorde con la parte accionada, desarrolla una profesión liberal y, por lo tanto, no ejerce actos de comercio.

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta, con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia, que el concepto de mercado ha sido entendido como un espacio jurídico en el que concurren oferentes (productores, vendedores, etc.) y demandantes (consumidores, compradores, etc.) para realizar transacciones con bienes o servicios a cambio de un determinado precio³. Así mismo, se impone precisar que, en el contexto descrito, se ha considerado que toma parte en el comentado escenario quien “*concorre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela*”⁴.

En este sentido, es innegable la existencia de un mercado en el que oferentes del servicio de asesoría jurídica y técnica para la obtención y protección de patentes concurren con personas naturales o jurídicas que requieren dichos servicios y que, para obtenerlo, están dispuestos a pagar un precio, circunstancia de la que se desprende, de conformidad con lo expuesto, que quienes acuden a ese escenario ofreciendo a cambio de la mencionada contraprestación sus servicios de asesoría en el área especializada referida con antelación toman parte en el mercado, al margen de que desarrollen o no una actividad que pueda ser considerada como un acto de comercio, asunto este ciertamente distinto a lo que el concepto de participar en un mercado comporta.

Con razón este Despacho, al pronunciarse sobre las excepciones previas formuladas por la parte demandada, dejó claro que en este caso “*las partes prestan sus servicios profesionales de manera duradera a cambio de una remuneración asumiendo los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad de asesoramiento legal, por lo que el hecho de que se trate de una profesión liberal regulada, de que las prestaciones tengan carácter intelectual o especializado, se presten con un carácter personal y directo, no son razones para pensar que sus actividades, no se desarrollen en un escenario propio de mercado de servicios, o carezcan de una connotación económica implícita, o de la virtud de ser competitivas*” (fl. 81, cdno. 4).

Atendiendo el anterior bagaje teórico, es claro que en este caso se verificó el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Competencia Desleal, en tanto que ingresar a un mercado especializado mediante la apropiación del equipo profesional de un competidor y la captación de su clientela debido al aprovechamiento de una posición privilegiada en su

3 Cfr. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. Providencia de diciembre 16 de 2004. M. P.: Germán Valenzuela Valbuena. En el mismo sentido: PINDYCK, Robert S. y RUBINFELD, Daniel L. Microeconomía. Prentice Hall. 4ª edición. Madrid. Pág. 8.

4 Superintendencia de Industria y de Comercio. Sentencia No. 001 de 2009.

empresa, es un acto realizado en el comentado escenario y que, obviamente, es idóneo para incrementar la participación de quien lo ejecuta.

De otra parte, habida cuenta que Carlos Olarte García tiene la calidad de socio y representante legal de la persona jurídica demandada (fl. 80, cdno. 2) y, en esa medida, se dedica profesionalmente a realizar actos de administración de OlarteRaisbeck, es claro que en los términos de los artículos 10 y 20 del Código de Comercio, ostenta la calidad de comerciante, calidad esta que, aunada a la -ya explicada- participación en el mercado colombiano de Baker & McKenzie y de OlarteRaisbeck, acreditan el cumplimiento de los ámbitos subjetivo y territorial de aplicación de la Ley en este caso.

2.3. Legitimación de las partes:

Partiendo de la participación en el mercado de Baker & McKenzie, es claro que la conducta que imputó a su contraparte podría afectar sus intereses económicos, puesto que la entrada al mercado de un competidor que se habilitó para ello mediante la apropiación de su equipo profesional y la captación de su clientela debido al aprovechamiento de una posición privilegiada en su empresa, implicó que aquella sociedad mercantil perdiera aproximadamente el 80% de los ingresos de su Departamento de Patentes.

De otra parte, teniendo en cuenta que se demostró que OlarteRaisbeck efectivamente presta servicios jurídicos especializados en el área de patentes mediante un número considerable de empleados que hacían parte del departamento correspondiente de Baker & McKenzie, que ofrece esa prestación a clientes que se desvincularon de aquella sociedad y que las situaciones descritas fueron promovidas por Carlos Olarte García, salta a la vista que los integrantes de la parte demandada están legitimados para soportar la acción en referencia.

2.4. Problema jurídico:

La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si, teniendo en cuenta lo acontecido en este caso, las condiciones que rodearon la desvinculación de Carlos Olarte García respecto de Baker & McKenzie y la forma en que esta sociedad ingresó al mercado especializado de la prestación de asesoría jurídica en materia de patentes, pueden resultar constitutivas de los actos desleales denunciados.

2.5. Hechos probados:

Con fundamento en las pruebas recaudadas en el curso de la actuación se debe tener por cierto lo siguiente:

2.5.1. Baker & McKenzie y las reglas de conducta profesional establecidas en esa sociedad.

Acorde con el certificado de existencia y representación correspondiente, la demandante es una sociedad colectiva cuyo capital, para la época de los hechos, se encontraba

dividido de la siguiente forma: La Firma⁵ tiene 354.802 cuotas y Álvaro José Correa Ordoñez, Rueda y Rueda Abogados, María Clara López, Antonio Duarte Amézquita, Jorge Enrique Rodríguez Rojas, JLU Limitada, Jaime Eduardo Trujillo Caicedo y Jaime Humberto Tobar Ordóñez tienen cada uno 1 cuota de capital (fl. 44, vto., cdno. 1).

Al interior de la organización de Baker & McKenzie se establecieron unas reglas de conducta aplicables a los socios y a los abogados vinculados a la misma que planeen retirarse, reglas que establecen claramente los deberes y procedimientos que aquellos deben adelantar para informar a la sociedad y a los cliente acerca de su retiro.

Los parámetros en cuestión están contenidas en el capítulo 6º del Manual del Abogado de Baker & McKenzie, cuyo aparte relevante se transcribe a continuación:

Abogados que se retiran:

“Notificación a la firma.

El deber fiduciario que los socios para con los otros y la lealtad que un empleado le debe a la Firma requieren que se de a ésta notificación de retiro en una fecha temprana, con suficiente antelación a cualquier retiro planeado. Los socios deben comunicar al socio administrativo de la oficina y al presidente del Policy Committee. Los no-socios deben notificar al socio administrativo de la oficina. (...)

Notificación a los clientes.

Las obligaciones éticas de un abogado que se retira se derivan del principio fundamental de que los intereses de los clientes se deben proteger y de que cada cliente tiene el derecho de escoger ya sea al abogado que se retira o a la Firma, o a otro abogado para que lo represente. Tanto el abogado que se retira como la Firma están obligados a tomar medidas para asegurar que dicho retiro se efectúe sin efecto adverso de importancia para los intereses de cualquier cliente. (...)

Un abogado que se retira puede, por supuesto, planear su retiro antes de dar notificación del mismo pero se considera conducta impropia tratar de obtener en secreto clientes o empleados antes de partir. La solicitud unilateral de clientes previa al retiro viola el deber fiduciario del abogado que se retira para con la Firma independientemente de quién trajo al cliente a la Firma. (...)

Las reglas éticas y probablemente otras leyes prohíben al abogado hacer antes de su retiro, contactos personalmente con clientes con quienes no tiene nexos familiar o de abogado – cliente. El hecho que un abogado sea uno de los abogados que trabajan en el asunto de un cliente con poco o ningún contacto directo con el cliente no proporciona base para contactar a ese cliente con antelación a su retiro de la Firma. En general, el abogado que se retira podrá contactar sólo a los clientes actuales con quienes haya ejercido personalmente suficiente conducta profesional para permitirle al cliente las (sic) oportunidad de juzgar sus calificaciones profesionales. (...)

Después de haberse desvinculado de la Firma, el abogado que se retira podrá contactar a cualquier cliente de la Firma mediante carta. De nuevo, el cliente será autónomo en su decisión final en cuanto a si el cliente permanecerá con la Firma o se irá con el abogado que se retira. Es esencial que cualquier información comunicada al cliente no resulte engañosa y que no se tome ninguna acción que pudiera frustrar el derecho del cliente a escoger su abogado.

5 En esta providencia La Firma hace referencia a Baker & McKenzie como organización internacional.

Se recomienda enfáticamente por lo tanto que las notificaciones a los clientes serán dadas mediante una carta enviada por la Firma, cuyo texto habrá sido acordado entre el cliente (sic) que se retira y la oficina local”.

Acorde con lo anterior, los socios de Baker & McKenzie que pretenden retirarse están obligados a informar de su decisión, tanto al presidente del “*Policy Committee*”, como al socio administrador, “*con suficiente antelación a cualquier retiro planead[o]*”, así como a abstenerse de “*tratar de obtener en secreto clientes o empleados antes de partir*”. Sin embargo, el socio que pretenda retirarse podrá contactar a clientes con quienes tenga un nexo familiar o respecto de quienes “*haya ejercido personalmente suficiente conducta profesional*”, debiéndose resaltar que, una vez perfeccionada la desvinculación, podrá contactar a cualquiera de los clientes de Baker & McKenzie mediante una carta que deberá elaborar en conjunto con esta sociedad.

Las reglas de conducta recién descritas son aplicables a todos los casos de retiros de La Firma y, además, son de conocimiento de todos los miembros de la organización, circunstancia fáctica reconocida por Carlos Olarte García al absolver su declaración de parte (fls. 5, 45, cdno. 4) y que fue corroborada con la declaración testimonial de Jorge Lara Urbaneja (p. 24, fl. 187, cdno. 5), debiéndose resaltar que fue precisamente la descrita directriz la que fue aplicada en los diferentes casos de retiro que se han presentado en la sociedad accionante, eventos en los que se dio aplicación al aludido manual conforme a la interpretación aquí sostenida. Entre otros casos es preciso resaltar los de los abogados Eduardo Zuleta -socio internacional- quien, junto con otros tres miembros de la compañía, Santiago Jaramillo (asociado senior), Juan Manuel Garrido (socio local) y William Araque (asociado senior), decidieron iniciar su propia práctica con la sociedad Zuleta, Suárez, Araque & Jaramillo Abogados, profesionales que, desde el momento en que informaron acerca de su retiro no tuvieron acceso a clientes de La Firma, se hicieron visitas y se remitieron comunicaciones conjuntas en las cuales participó el abogado saliente y la firma (P. 4, fl. 319, cdno. 6). Esta situación fue convalidada en retiros posteriores de Baker & McKenzie, según lo comentó Jaime Humberto Tobar Ordóñez (min. 22:18, fl. 49, cdno. 9) y la doctora Rubby Esperanza Aristizabal Escobar (min. 11:38, fl. 230, cdno. 16).

2.5.2. De la vinculación de Carlos Olarte García a Baker & McKenzie y su desarrollo profesional.

Conforme se estableció a lo largo de este proceso, Carlos Olarte García se vinculó a la sociedad demandante en marzo de 1994 como asistente del Departamento de Propiedad Industrial, en el año 1998 fue promovido como Director del Departamento de Patentes y en 2002 fue designado como socio local de Baker & McKenzie, conforme se evidencia en los documentos contentivos de los contratos correspondientes (fls. 38 y 89 a 93, cdno. 5, 253 a 257, cdno. 2 y 76 a 81, cdno. 3).

Durante el período en que estuvo vinculado a la sociedad actora, el Departamento de Patentes tuvo un desarrollo notable, pues, según lo declaró el demandado Olarte García, en principio -al momento de su ingreso a Baker & McKenzie- “*la gran mayoría, si tuviera que ponerle un porcentaje sería el 98% del volumen del trabajo, estaba relacionado con el área de marcas, (...) es decir, presentar marcas, solicitudes de marcas, registrarlas para diferentes clientes. Se me solicitó como asociado colaborar en esa área de marcas pero*

desde el comienzo y aprovechando mi condición de ingeniero, la idea era eventualmente participar en el área de patentes. En ese momento existía un tercero que se encargaba, de, digamos, de revisar técnicamente actuaciones por parte de la oficina en el tema de trámites de patentes, eventualmente yo asumí esas responsabilidades (...) durante el desarrollo de mi carrera en Raisbeck, Lara, poco a poco empezaron a llegar clientes, algunos otros clientes aumentaron su portafolio en Colombia, permitiendo de esa manera que el Departamento creciera, (...) cuando me retiro de Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda, el área de patentes se había ya escindido del área de marcas, era un área totalmente distinta en el sentido de, por ejemplo, contablemente ya desde el 2000, era ya un centro de costos distinto, se estaba manejando en promedio unas ciento ochenta a doscientas solicitudes al año” (p. 2, fl. 41 y 42, cdno. 4).

Dentro de las funciones de Carlos Olarte García como Director del Departamento de Patentes se encontraban velar por la buena gestión de todas las actividades del departamento, coordinar la ejecución del trabajo y las personas bajo su responsabilidad, realizar actividades de promoción de los servicios del área, adelantar los trámites correspondientes que debían surtirse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, las solicitudes de patentes. También le correspondían funciones de carácter administrativo como el control de tiempo, facturación e ingresos, lo mismo que desarrollar directamente el trabajo asociado al ejercicio legal de la profesión en lo que a patentes se refiere. Adicionalmente, como socio local -y a pesar de su autonomía, aspecto que se abordará adelante- debía responder ante los demás socios por el manejo del Departamento de Patentes.

Los anteriores aspectos fácticos aparecen acreditados con las declaraciones de parte rendidas por Carlos Olarte García (fl. 4 y 41, cdno. 4), la rendida por el representante legal de la sociedad demandante (fl. 53, cdno. 4) y la testimonial de la señora Andrea Tobos Mateus (fls. 381 y 390, cdno. 4).

De igual forma, quedó establecido a lo largo del proceso que entre los años 2000 y 2003 la sociedad demandante incurrió en las erogaciones necesarias para garantizar un mejor desarrollo de la gestión del departamento a cargo de Carlos Olarte García, tales como gastos de viaje, capacitación y seminarios para la respectiva promoción y la consecución de nuevos clientes, gastos que, incluso, alcanzaron la suma de \$1.639.165.308 para el departamento y la de \$891.725.355 para Carlos Olarte García (fls. 123 y 124, cdno. 1). Estas inversiones se realizaban en los diferentes foros nacionales e internacionales, como los de la “AIPLA, que es la Asociación Americana de Propiedad Industrial de los Estados Unidos, la Asociación Colombiana de Propiedad Industrial [y] la Asociación Internacional de Propiedad Industrial”, circunstancias fácticas relatadas por el referido demandado durante su declaración, obrante a folio 42 del cuaderno 4.

Con el mismo propósito que se viene comentando, a comienzos del año 2000 la sociedad demandante decidió vincular de manera paulatina a diferentes personas que conformarían el equipo profesional del Departamento de Patentes y que apoyarían profesional y administrativamente al ahora demandado. Las personas vinculadas fueron las siguientes:

(i) La señora Luz Marina Bulla, según lo manifestó en su declaración testimonial, se vinculó a la sociedad actora el 5 de julio de 1995 y prácticamente de inmediato fue trasladada a la oficina de Olarte García (p. 2 y 3, fl. 9, cdno. 5). En ejercicio de su cargo desempeñó funciones secretariales, tales como el manejo de correspondencia, control de

facturación y temas de apoyo secretarial (folio 54, del cuaderno 4), así como las propias de un paralegal -asistente con conocimientos de derecho-, declaración que resultó armónica con lo expuesto por Andrea Tobos Mateus y Zaydé Chahín Rozo (fls. 381 y 439, cdno. 4).

(ii) En su declaración testimonial el ingeniero Ian Raisbeck Llinás manifestó que se vinculó a la actora desde el año 1998 a través de un contrato de prestación de servicios y, acorde con los documentos visibles a folios 85 a 87 del cuaderno 1, celebró un contrato laboral a término indefinido con dicha sociedad a término desde el 1° de enero de 2000. Entre sus funciones estaban las de realizar el examen de patentabilidad, proyectar las respuestas de Baker & McKenzie respecto de las objeciones que llegaran a plantear los examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio a la solicitudes de patentes, apoyar a las áreas jurídicas y cumplir funciones de promoción del Departamento de Patentes, razón por la cual asistió a algunos de los eventos acompañando a Carlos Olarte García en las visitas que este efectuaba a los clientes (fl. 53, cdno. 4).

(iii) El 11 de enero de 2000 se vinculó como abogada asociada Ana María Frieri Castillo, quien -según lo manifestó al rendir su declaración testimonial- se desempeñó *“en el área de promoción, escribir artículos, hacía algo de trabajo también de carácter administrativo”*y, adicionalmente, trabajaba el tema de protección de datos de pruebas, esto es, *“la información que debe producir una farmacéutica o una agroquímica para que el Invima expida el registro o registro de venta”* (fl. 217, cdno. 8. P. 10 a 12).

(iv) El 8 de marzo de 2000 se vinculó Zayde Chahín Rozo como auxiliar de abogado (fls. 91 a 94, cdno. 1). Se encargaba de aspectos particulares como la revisión de documentos necesarios para completar solicitudes de patentes, reportes para completar formalidades de las mismas y recordatorios sobre el pago de anualidades para algunos clientes. Obtuvo el título de abogado en marzo de 2002 y, debido a la instrucción que recibió de Carlos Olarte García, *“pudo tener manejo de clientes”* (fl. 447, cdno. 4).

(v) La ingeniera química Andrea Tobos Mateus se vinculó al Departamento de Patentes desde agosto de 2000 y, al igual que Ian Raisbeck Llinás, se encargaba de prestar todo el apoyo técnico necesario para el correcto trámite de solicitudes de patentes presentadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 380 y 381, cdno. 4 y 54, cdno. 5).

(vi) Frederick Torres Torres se vinculó a Baker & McKenzie el 15 de julio de 2002 mediante un contrato a término fijo de un año (fl. 99 a 102 cdno. 1). Ejercía funciones de paralegal, aunque sus funciones básicas eran de apoyo secretarial -tomar copias y enviar fax- (f. 414, cdno. 4).

(vii) Finalmente, la señora Elizabeth Barbosa, según lo indicó, inició labores 7 meses antes de su retiro, esto es, el 14 de julio de 2003. Ella prestaba sus servicios a través de una empresa de servicios temporales denominada Alternativa Laboral (p. 16, fl. 425, cdno. 4).

Conforme con lo anterior, para el año 2003 el Departamento de Patentes de Baker & McKenzie estaba conformado por un director, Carlos Olarte García; dos asistentes, Andrea Tobos Mateus e Ian Raisbeck Llinás; una abogada asociada, Ana María Frieri; una auxiliar de abogado, Zaydé Chahín; un auxiliar de patentes, Frederick Torres y dos personas encargadas del trámite administrativo y secretarial, Elizabeth Barbosa y Luz

Marina Bulla, todo lo cual quedó establecido en el auto No. 4809 de 2006, obrante a folio 184, del cuaderno 4.

En relación con lo recién anotado deben resaltarse dos situaciones particulares respecto de las personas que se encontraban vinculadas a la sociedad actora: de un lado, aproximadamente para el 15 de mayo de 2003 la abogada Ana María Frieri estaba participando en un proceso de selección con la sociedad Pfizer, proceso del cual desistió con el objeto de hacer parte del proyecto que estaban iniciando Carlos Olarte García e Ian Raisbeck Llinás, tal como lo indicó en su declaración testimonial obrante a folio 217 del cuaderno 8, que resultó armónica con la rendida por Álvaro José Correa Ordóñez (p. 30, 31 y 32, fl. 239, cdno. 8). De otra parte, se pudo determinar que Zaydé Chahín había anunciado su retiro de la sociedad demandante, en tanto que había sido aceptada en una Universidad en España para adelantar estudios de postgrado, que realizó desde agosto de 2003 a agosto de 2004 (fl. 438, cdno. 4).

2.5.3. De la constitución de la sociedad OlarteRaisbeck.

Conforme se afirmó en la contestación de la demanda, Carlos Olarte García, Ian Raisbeck Llinás y Ana María Frieri constituyeron *“una sociedad denominada OR Legal Ltda., por escritura pública del 10 de junio de 2003 inscrita en el registro mercantil el día 25 siguiente. Esta compañía, que cambia su nombre por el de Olarte Raisbeck & Frieri Ltda., el 4 de julio y se inscribe en el registro mercantil el 9 de julio”*, manifestación que tiene fuerza de confesión conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del C. de P. C.

Lo anterior se encuentra corroborado con la manifestación de Carlos Olarte García durante su declaración de parte, al tratar sobre su interés de formar empresa: *“creo que a comienzos de junio del 2003, sabiendo que ya nos íbamos a retirar decidimos formar una empresa, una firma en papel que estuviese lista al momento de nosotros efectivamente retirarnos, (...) la figura legal que íbamos a adoptar para efectos de ya empezar a funcionar como OlarteRaisbeck una vez nos hubiésemos retirado”* (fl. 47, cdno. 4), aseveración que también coincidió con la declaración del representante legal de la OlarteRaisbeck (fl. 63, cdno. 4).

Dadas las anteriores circunstancias fácticas, en particular que está claramente establecido que la finalidad de la constitución de la sociedad demandada era conformar la estructura jurídica necesaria para que los socios fundadores pudieran iniciar la operación de su actividad mercantil y captar la clientela cuyo retiro había promovido Olarte García, es evidente que la intención de aquellos al emplear como denominación social inicial la expresión OR Legal Ltda. y, posteriormente, 2 días antes de desvincularse de Baker & McKenzie, cuando ya se habían visto forzados a revelar sus planes y ya habían presentado sus correspondientes renunciaciones, emplear la denominación “OlarteRaisbeck”, es una situación que ofrece como una conclusión lógica razonable, sobre la base de las reglas de la experiencia, que lo que perseguían Olarte García y sus socios era mantener oculta la estructura jurídica en cuestión mientras permanecieran vinculados a Baker & McKenzie.

La conclusión anterior encuentra fundamento, además del ya mencionado, en que si - como se afirmó en la contestación de la demanda- la razón para que Carlos Olarte García renunciara a Baker & McKenzie consistió en promover su desarrollo personal y profesional como experto en los servicios especializados relacionados con la obtención y

protección de Patentes empleando para ello sus destacados conocimientos y experiencia en el sector, es obvio que, partiendo del reconocimiento con el que ya contaba en el mercado, ningún sentido tenía que se abstuviera de emplear, precisamente, el nombre que le otorgaba una ventaja en el medio y prefiriera utilizar uno que nada indicaba a los clientes potenciales, debiéndose advertir además que ninguna prueba fue aportada que permita tener por cierta una justificación o motivación para ese cambio de nombre. En consecuencia, es evidente que la intención de Carlos Olarte García nunca fue participar en el mercado con la desconocida denominación OR Legal Ltda., sino emplearla mientras terminaba de organizar su retiro de Baker & McKenzie para, posteriormente, sí emplear un nombre conocido en el mercado.

2.5.4. Del retiro de las personas vinculadas al Departamento de Patentes.

Acorde con la declaración testimonial de Jaime Humberto Tobar Ordóñez, quien para la época se desempeñaba como jefe de litigios de la demandante, a principios de mayo de 2003 Baker & McKenzie descubrió la intención de retirarse de Carlos Olarte García porque fue comentado en el marco de *“algún coctel”*, razón por la cual el referido testigo *“llam[ó] a Carlos a [su] oficina y le pregunt[ó] sobre la veracidad de esa información”*, la cual fue corroborada por el ahora demandado, razón por la que le pidió *“que por favor informara en un término que no excediera de 24 horas a los otros socios esa decisión que ya tenía el tomada”* (fl. 49, cdno. 9, min. 14:30).

Posteriormente, los primeros días del mes de julio, aproximadamente quince días antes de que Carlos Olarte García y la gran mayoría del personal vinculado al Departamento de Patentes se retiraran de Baker & McKenzie, aquel realizó ofrecimientos a todos los miembros de su equipo con el propósito de garantizar que se vincularan a la sociedad que ya para ese entonces tenía constituida y que estaría dedicada a la misma actividad que desarrollaban al servicio de la actora. En particular, Olarte García la manifestó a Andrea Tobos Mateus, de manera expresa y directa, *“si quería formar parte de un equipo que él pretendía formar con su oficina”*, ofrecimiento que hizo extensivo a Zayde Chahín Roza (p. 13 y 15, fl. 382, cdno. 4).

En adición, aproximadamente durante el mismo período al que se hizo referencia, Carlos Olarte García realizó una invitación general a los miembros de su Departamento para que lo acompañaran en el nuevo proyecto, propósito con el cual les manifestó que *“quedaban en absoluta libertad de permanecer en Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda o si querían acompañar[lo]”*, tal como lo informó en su declaración de parte obrante a folio 6 del cuaderno 4 (pregunta 9), afirmación que corresponde con lo manifestado por los testigos presenciales que asistieron a la reunión en comentario: Frederick Torres Torres (P. 15, fl. 414, cdno. 4), Zayde Chahín (P. 60, fls. 438 y 444, cdno. 4), Elizabeth Barbosa (P. 12, fl. 424, cdno. 4), Luz Marina Bulla (P. 20, fl. 11, cdno. 5), Ana Maria Frieri (P. 28, fl. 221, cdno. 8) e Ian Raisbeck (P. 10, fl. 303, cdno. 8).

Como consecuencia de las invitaciones que han sido referidas, el 7 de julio de 2003 todos los miembros del Departamento de Patentes de Baker & McKenzie, con excepción de Andrea Tobos Mateus, presentaron sus correspondientes renunciaciones que se harían efectivas el 11 de julio siguiente, como se aprecia en los documentos contentivos de las mismas (fls. 125 a 131, cdno. 1). En relación con el lapso transcurrido entre la presentación de la renuncia y su efectividad, debe precisarse que los mencionados funcionarios ofrecieron permanecer en el Departamento hasta el último día de julio de

2003 pero, por desacuerdos con los demás socios de Baker & McKenzie, se les pidió que abandonaran la oficina con esa premura.

Así las cosas, se demostró que el 11 de julio de 2003 se desvincularon de la sociedad actora los señores Luz Marina Bulla, Frederick Torres, Elizabeth Barbosa, Zaydé Chahín Rozo y los tres socios de OlarteRaisbeck, Carlos Olarte García, Ian Raisbeck Llinás y Ana Maria Frieri del Castillo, profesionales que el día hábil siguiente, esto es, el 14 de julio de 2003, ya estaban vinculados a OlarteRaisbeck con un considerable portafolio de clientes.

2.5.5. Del comportamiento de Carlos Olarte García que resultó contrario a los deberes de conducta que le eran exigibles.

La conducta desplegada por Carlos Olarte García previo a su retiro de las oficina de Baker & McKenzie transgredió de manera flagrante, tanto los comportamientos esperados de conformidad con el manual interno de La Firma, como los deberes de conducta que le son exigibles a cualquier participante en el mercado, en tanto que la manera como gestionó su salida de aquella compañía y la entrada al mercado de la sociedad que constituyó, no se acompasa con los mandatos derivados del principio de buena fe comercial, aspecto que se tratará con mayor detenimiento más adelante.

Ciertamente, como lo reconoció la parte accionada en la contestación de la demanda mediante manifestaciones que tienen alcance de confesión por apoderado judicial (art. 194, C. de P. C.), Carlos Olarte García, mientras aún se encontraba vinculado a Baker & Mckenzie, contactó a clientes de esta sociedad para informarles que pondría en marcha su propia oficina y para ofrecerles sus servicios de asesoría, circunstancia respecto de la cual se adujo en aquel acto de postulación que el demandado *“informó a sus clientes dentro de los días anteriores -a su retiro, aclara el Despacho- y les señaló que quedaban en absoluta libertad de quedarse en la firma anterior o que si lo deseaban podían vincularse con él y su nueva oficina* (fl. 24, cdno. 2).

Las comentadas aseveraciones encontraron un respaldo adicional en las declaraciones de parte del mismo Carlos Olarte García -tanto la anticipada, como la que se practicó con fundamento en el artículo 101 del C. de P. C.-, oportunidades en las que admitió que estando aún vigente su relación laboral con la sociedad actora, aproximadamente 2 o 3 semanas antes de su retiro, les informó de manera verbal a los clientes de los cuales era apoderado su intención de retirarse, ofreciéndoles sus servicios profesionales y advirtiéndoles que estaban en completa libertad de continuar con la firma o seguirlo a él en su nueva empresa (P. 8, fl. 5, cdno. 4 y P. 17, fl. 45, cdno. 4).

Las conclusiones anotadas se corroboran con las documentales que obran en el expediente, consistentes en correos electrónicos cruzados entre Carlos Olarte García y las sociedades Bayer Cropscience -13 de julio de 2003-, Glaxo Smith Kline -17 de julio de 2003- y Shering Plough -13 de julio de 2003-, en los que se hace referencia a conversaciones telefónicas realizadas en semanas anteriores con esos clientes de la actora para ofrecerles los servicios de OlarteRaisbeck y, además, por medio de los cuales se remite información acerca de la nueva compañía como *“biografías de los abogados, tarifas, ejemplares de cartas y un ejemplar de una carta de instrucción”* (fls. 137, 184 y 185, cdno. 15 y 16, cdno. 16).

Debe llamarse la atención, adicionalmente, en los poderes que confirieron a favor de OlarteRaisbeck las sociedades Pfizer Inc., Warner Lambert Company, Warner Lambert Company LLC., Pfizer Products Inc. y Warner – Lambert (fl. 102, cdno. 2, 298, 338, 344 y 347 cdno. 5), documentos que fueron otorgados el 14 de julio de 2003, esto es, el primer día de funcionamiento de la persona jurídica demandada, situación que evidencia que los demandados habían contactado con bastante antelación respecto de la salida de Carlos Olarte García de Baker & McKenzie a los referidos clientes.

En efecto, si -como lo declaró la testigo Ana María Frieri del Castillo (p. 41, fl. 215, cdno. 8)- sólo hasta la noche del viernes 11 de julio de 2003, fecha del retiro de todos los miembros del Departamento de Patentes, se hubieran remitido comunicaciones a los clientes informando una nueva dirección y ofreciendo los servicios de OlarteRaisbeck, es claro que de ninguna manera una empresa multinacional como Pfizer habría podido realizar las gestiones necesarias para otorgar un poder a un nuevo oferente de servicios especializados, sobre todo teniendo en cuenta la gran relevancia que la protección de las patentes ostenta en una organización como la de la empresa referida, pues no puede considerarse verosímil que, de la noche a la mañana -literalmente-, decidiera -y gestionara lo pertinente- abandonar la que según la parte demandada es la oficina de abogados “más grande del mundo” para preferir los servicios de un nuevo oferente en un área crucial de su desenvolvimiento empresarial. Debe resaltarse que tampoco resulta creíble la posibilidad de que el poder conferido llegara en un tiempo tan corto a Colombia.

Finalmente, es claro que Carlos Olarte García fue quien realizó las comunicaciones remitidas con la declaración de parte anticipada, obrante a folio 5 del cuaderno 4, documentación mediante la cual OlarteRaisbeck solicitó a Baker & McKenzie la remisión de los expedientes correspondientes a varios clientes trasladados.

2.5.6. Del departamento de patentes una vez se retiró Carlos Olarte García y su equipo de la sociedad demandante.

Con el retiro de Carlos Olarte García y su equipo también hubo un retiro de clientes que resultaban ser los más representativos y que reportaban los mayores ingresos a Baker & McKenzie, aspectos que se analizarán de la siguiente manera:

2.5.6.1. Del personal.

Con la salida de Carlos Olarte García y su equipo, el Departamento de Patentes de Baker & McKenzie se vio reducido a la única persona que no accedió a la oferta que formuló Olarte García, la ingeniera Andrea Tobos Mateus, quien tenía el conocimiento técnico del manejo de clientes y la historia de cada proceso. Por esta razón la actora se vio obligada a adoptar un plan de contingencia para atender los trámites que se encontraban a cargo del referido Departamento, consistente en, de un lado, y ante el anuncio del retiro masivo de los miembros del equipo, persuadir a la ingeniera Tobos para que no se fuera con los demás, para lo cual se debió recurrir a un aumento adicional en sus ingresos. De otro lado, asignarle funciones adicionales a Álvaro José Correa Ordoñez y Ricardo Metke Méndez -quién asumió el liderazgo desde el punto de vista legal- así como a 4 o 5 personas del departamento de marcas para que apoyaran a la referida ingeniera, mientras se lograba la vinculación de personas expertas en el tema de patentes.

Adicionalmente y como quiera que la labor de patentes resulta ser un conocimiento

especializado y restringido, para cumplir la labor de manera idónea, fue necesario buscar nuevas personas por fuera de Baker & Mackenzie para integrar nuevamente el grupo correspondiente, lo cual fue posible sólo hasta el día 11 de agosto de 2003, es decir, casi un mes después de la salida de Carlos Olarte y su equipo. Para ellos se vincularon los ingenieros Jhon Bateman -nuevo director-, Rodolfo Chivatá –asistente- y la señora Margarita Hernández, quien desarrollaría las actividades de paralegal, tal como lo informaron los testigos Andrea Tobos, José Ricardo Metke (p. 42 y 53, fl. 387, cdno. 4 y p. 23, fl. 208, cdno. 5), Álvaro José Correa (p. 37, fl. 240, cdno. 8) Rodolfo Chivata (p. 3, fl. 254, cdno. 5).

Conforme lo informó el ingeniero Bateman, su labor principal en Baker & McKenzie consistió en la organización del Departamento de Patentes, “*que quedó eliminado con la salida de Carlos Olarte*” (p. 12, fl. 234, cdno. 5). Básicamente su labor consistió en hacer una evaluación de los clientes, asuntos a cargo, reorganizar la base de datos (p. 13, fl. 234, cdno. 5), buscar personas para contratar y crear un nuevo equipo de trabajo (p. 30, fl. 238, cdno. 5), en tanto que el entrenamiento de una persona en el tema de patentes puede durar de 6 meses a un año (P. 64, fl. 243).

2.5.6.2. De los clientes.

Adicionalmente con la salida de Carlos Olarte García y su equipo, se presentó un desplazamiento de los clientes que representaban el mayor ingreso en facturación para el Departamento de Patentes de la actora, lo que generó una pérdida aproximada del 80% de los ingresos.

En efecto, tal como se anunció anteriormente y conforme se evidenció con las pruebas practicadas, con el retiro de Carlos Olarte García la sociedad Pfizer Inc., que representaba aproximadamente el 70% de la facturación del Departamento de Patentes, manifestó a la actora su deseo de trasladar sus expedientes hacía OlarteRaisbeck. Hicieron lo propio también las compañías GlaxoSmithKline, Walker & Jocke, Shering – Plough Corporation, Forrester Ketley & Co., D&PL International y Meiland Star Rose S.A., que representaban aproximadamente el 10% de la facturación del referido departamento, conclusiones todas que encuentran sustento en las declaraciones testimoniales de Andrea Tobos Mateus (p. 64, fl. 391, cdno. 4), Zaydé Chahín Rozo (p. 32 a 40, fls 440 y 441, cdno. 4) y Álvaro José Correa (p. 60, fl. 248, cdno. 8), la declaración de parte de Carlos Olarte García (fls. 4 al 8, cdno. 4) y las documentales aportadas por Álvaro José Correa, obrantes a folios 202 del cuaderno 8.

Por lo anterior, con el fin de recuperar la clientela y asegurar que el Departamento de Patentes siguiera siendo un área productiva, la actora se vio en la necesidad de hacer inversiones en actividades promocionales para persuadir a sus clientes de que, a pesar de la salida del demandado Olarte García, había recuperado la capacidad para atenderlos en la referida área, aspecto fáctico del que dieron cuenta los testigos Andrea Tobos Mateus (p. 67, 68 y 69, cdno. 391 y 392, cdno. 4) y Álvaro José Correa Ordóñez (p. 36, fl. 240, cdno. 8).

Finalmente, es de destacar, conforme con la información documental obrante a folios 212 y 213 del cuaderno 8, allegada por Álvaro Correa Ordóñez en diligencia testimonial, que Carlos Olarte García y OlarteRaisbeck, además de haberse apropiado del equipo profesional de Baker & McKenzie y de haber captado su clientela debido al

aprovechamiento de la posición privilegiada que aquel demandado ostentaba en la actora, se valieron de los contactos que tenían al interior de Baker & McKenzie para hacer uso de títulos adquiridos por esta sociedad en trámites propios ante la Superintendencia de Industria y Comercio, situación que reconoció la parte demandada, tanto al contestar la demanda como al participar en su declaración de parte, pues indicó que “*el préstamo de títulos ante la SIC es una práctica común*” por cuanto en ocasiones no se alcanzaba a hacer la consignación en el Banco Popular, aunque advirtió que dichos valores ya fueron cancelados (fl. 30, cdno. 2).

Sobre el particular, debe llamarse la atención en que ninguna prueba se aportó para acreditar el alegado carácter usual de la práctica recién mencionada, lo que, en los términos del artículo 177 del C. de P. C., impide otorgar credibilidad a las afirmaciones de la parte demandada.

2.6. Análisis de la deslealtad de las conductas concurrenciales imputadas a la parte demandada:

2.6.1. Acto de desviación de la clientela (art. 8°, L. 256/96).

2.6.1.1. Con el propósito de resolver el asunto sometido a consideración del Despacho es necesario establecer específicamente el contenido del tipo desleal materia de análisis, para lo cual deben plantearse las siguientes precisiones.

En lo que atañe con la determinación del contenido de los actos de competencia desleal específicamente tipificados, ha resaltado este Despacho el destacado papel de la cláusula general para esos efectos, atribuyéndole como finalidad primordial la de otorgar el verdadero sentido y alcance al contenido de las conductas desleales contempladas en los artículos 8° a 19° de la Ley 256 de 1996 en tanto que considera estas como un “*listado enunciativo de algunos actos que el legislador ha considerado como desleales por ser conductas opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado*” y, por tanto, como un desarrollo de la definición que, con carácter general está contemplada en el artículo 7°, *ibídem*⁶.

En esta medida, la comentada definición, que inspira e integra las conductas subsiguientes, se constituye como un criterio de interpretación de cada una de ellas, conclusión esta cuyo fundamento se encuentra en las consideraciones anteriores y, además, en el principio de interpretación sistemática desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, en virtud del cual el correcto sentido de las normas debe desentrañarse acudiendo a una interpretación armónica con las demás disposiciones del cuerpo normativo del que hace parte, pues “*considera la norma como parte de un todo cuyo significado y alcance debe entonces fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece*”⁷.

Sobre la base de lo anterior, es necesario precisar que el contenido de la cláusula general determina el alcance de las normas siguientes, para lo que acá interesa, del acto de desviación de la clientela, en tanto que contiene los elementos requeridos para la

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 09 de 2005.

⁷ Corte Constitucional. Sentencia C-032 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

categorización de una conducta como desleal, a saber, la finalidad concurrencial del comportamiento realizado en el mercado, entendida como la idoneidad del acto para mantener o incrementar la participación en ese escenario de quien la realiza o de un tercero, de un lado, y del otro, la contradicción de los parámetros normativos allí contenidos y, para lo que interesa en este caso, del principio de buena fe mercantil, *“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 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, 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”*⁸.

En este contexto, el comportamiento que se aduce como desleal en el mencionado precepto normativo debe ser analizado en conjunto, a la luz de los deberes generales de conducta señalados en la Ley, aun cuando dicha disposición únicamente se refiera a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial y comercial, pues en asuntos como el que acá se trata debe acudir -como se expuso- al principio de interpretación sistemática, consideración esta que impone concluir, entonces y en el marco que establece el presente asunto, que constituye el acto desleal de desviación de la clientela toda conducta que tenga por objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que resulte contraria al principio de buena fe comercial.

2.6.1.2. En el presente caso se demostró que la conducta de Carlos Olarte García y OlarteRaisbeck contrarió los parámetros del principio de buena fe mercantil porque, a pesar de que por regla general no resulta reprobable que uno o más trabajadores o socios, fundados en el ejercicio del derecho a la libertad de empresa y el derecho al trabajo, constituyan una sociedad con el fin de desarrollar el mismo objeto social de su anterior empleador, ni tampoco se considera impropio el desplazamiento de la clientela de una hacia la otra siguiendo las calidades y cualidades de los fundadores, lo cierto es que en el caso *sub lite* se demostró la concurrencia de elementos que sí le atribuyen una connotación desleal a la conducta de los demandados, elementos materializados -en resumen- en el aprovechamiento indebido del esfuerzo de un competidor para arrebatarse aquellos clientes que representaban un porcentaje vital para el funcionamiento de su empresa.

En este sentido, como pasa a explicarse, Carlos Olarte García y OlarteRaisbeck, al ejercer su derecho a ingresar en el mercado de la asesoría jurídica y técnica en materia de patentes, en lugar de emplear su propio esfuerzo y posicionar su empresa de manera legítima, aprovecharon las inversiones, posicionamiento, organización, contactos, fuerza laboral y activos de Baker & McKenzie, llegando incluso a dejar su Departamento de Patentes en un estado casi inoperativo, retrasándolo por -aproximadamente- 10 años.

En primer lugar, es preciso destacar que la manera en que OlarteRaisbeck se habilitó para ingresar con éxito al mercado que acá interesa y mantenerse en ese escenario comportó el aprovechamiento de las inversiones y el apoyo que Baker & McKenzie había

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 01 de 2010.

destinado a su Departamento de Patentes durante más de 3 años, en particular el acceso a diferentes foros nacionales e internacionales, capacitaciones, contactos que generó en el segmento de mercado en el que participan las partes por cuenta de los viajes patrocinados por la actora -en un contexto en que esos viajes eran un elemento indispensable para contactar los clientes debido a que, en un porcentaje considerable, eran extranjeros- y el equipo de profesionales que conformó para desarrollar la función asignada al citado departamento, elementos todos que le permitieron a los demandados acceder a clientes actuales y potenciales en un mercado que, debido a su alto grado de especialidad, en principio no es masivo.

Sobre este punto debe agregarse que, además que los demandados revirtieron el esfuerzo de Baker & McKenzie en contra de esta sociedad, contactaron de manera furtiva a los clientes, aparentando estar al servicio de la demandante pero, en realidad, gestionando la desvinculación de clientes vitales que, en últimas, terminó asegurando para efectos de garantizar el éxito de su proyecto empresarial, conducta esta que se torna más reprobable porque, incluso, la manera inoportuna en que Carlos Olarte García y la mayoría de los miembros vinculados al Departamento de Patentes dieron noticia de su decisión impidió a Baker & McKenzie adoptar medida alguna tendiente a competir, tanto por los clientes que habían sido atraídos de manera clandestina, como por los demás que estuvieran disponibles en el mercado, debido a la inoperatividad con que se abandonó su Departamento de Patentes.

En segundo lugar, los demandados tomaron ventaja del equipo de trabajo que Baker & McKenzie había colocado a su disposición, aspecto en relación con el cual es preciso indicar que, si bien tales trabajadores tenían derecho a decidir a quién prestaban sus servicios, la mala fe comercial de la demandada se concretó por el contexto del caso, en tanto que tratándose de un equipo especializado, cuyos miembros subordinados deben ser capacitados durante al menos 6 meses y, en cuanto al director del grupo, se requiere al menos 2 meses para asegurar su arribo a la entidad, el carácter oculto e intempestivo con el que fueron desvinculados impidió a la sociedad demandante, en el corto plazo, adoptar medida alguna para continuar compitiendo de manera eficiente y continua en el mercado, como quiera que las únicas medidas que razonablemente pudo adoptar suponían una espera que se considera demasiado prolongada teniendo en cuenta el carácter dinámico del mercado de la prestación de este tipo de servicios.

En tercer lugar, OlarteRaisbeck no solo usufructuó u obtuvo provecho de las inversiones que Baker & McKenzie había realizado para fortalecer su Departamento de Patentes, inversiones que, paradójicamente, terminaron por inhabilitarla temporalmente para competir de manera eficiente y beneficiando a un competidor incipiente pero sólido, sin que además, después de haber obtenido la fuerza laboral necesaria para operar el negocio y los clientes que demandan el servicio en cuestión, emplearon determinados activos de la actora, como son los títulos de propiedad industrial, con el propósito de mejorar los estándares de atención a los clientes que había obtenido aprovechando el trabajo de Baker & McKenzie.

El carácter desleal de los elementos que han sido destacados hasta ahora por ser contrarios a los parámetros de la buena fe comercial, se incrementa teniendo en consideración que, para lograr su propósito, Carlos Olarte García incumplió flagrantemente unos deberes de conducta a los que se obligó debido a su vinculación con Baker & McKenzie, específicamente los contenidos en el manual del abogado que se ha

referido en esta providencia, debido a que contactó en secreto clientes y empleados de esta última sociedad, gestionó su desvinculación y aseguró su contratación con OlarteRaisbeck antes de siquiera dar aviso a la demandante acerca de su propia partida y la de la gran mayoría de los funcionarios del Departamento de Patentes junto con los clientes que, en la práctica, sostenían esa área de la empresa.

Todas las conductas descritas, obviamente, comportaron la entrada y sostenibilidad en el mercado de OlarteRaisbeck mediante el aprovechamiento ilegítimo del trabajo, inversiones y esfuerzo de Baker & McKenzie, circunstancia que evidentemente tiene un carácter desleal y desconocedor del *“principio, universalmente aceptado, según el cual la clientela se alcanza mediante la afirmación de las propias calidades y el continuo esfuerzo de superación y no a través de la artificial caída del rival”*⁹.

Con razón ha precisado la doctrina especializada, analizando casos similares al que acá interesa, que *“es desleal el comportamiento de varias personas vinculadas a una empresa que se ponen de acuerdo y, prácticamente sin preaviso alguno, se dan de baja en la misma y entran a formar parte de otra empresa con la misma actividad, con cuyos dos accionistas están concertados, llevándose consigo la mayor parte de los clientes de la primera, varios de ellos con contrato en vigor. Concurren la coincidencia entre la marcha de los empleados demandados y la iniciación de las actividades de la empresa competidora a la que se incorporaron y llevarse contigo la cartera de clientes o una gran parte de ellos, cuya captación se aseguraron previamente a dejar el trabajo”*¹⁰.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, como la conducta de los demandados resultó contraria al principio de buena fe comercial y, además, comportó la desviación de la clientela de Baker & McKenzie, es evidente que configuró el acto desleal contemplado en el artículo 8º de la Ley 256 de 1996.

2.6.2. Actos de desorganización (art. 9º, L. 256/96).

2.6.2.1. A propósito del tipo desleal en estudio, el artículo 9º de la Ley 256 de 1996 consagra que *“[s]e considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno”*.

No obstante la redacción de dicho precepto, su interpretación se debe efectuar dentro del marco de la deslealtad, pues no es admisible que en el contexto de la Ley de Competencia Desleal se entienda que el mero resultado de desorganizar a un competidor es, en sí mismo y con independencia de las circunstancias que rodearon al caso, constitutivo del acto reprobable en comento, pues es viable la presentación de actos cuya realización implique necesariamente la desorganización de una empresa que, sin embargo, no están inmersos en una conducta desleal.

En efecto, la jurisprudencia y la doctrina especializada han reconocido la existencia de un daño concurrencial legítimo como una consecuencia deseable en el mercado y -además- promovida por el ordenamiento en aquellos eventos en que se fundamenta en relaciones

9 Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091.

10 GARCÍA PÉREZ, Rafael. Ley de Competencia Desleal. Thomson Aranzadi. Pág. 130.

de competencia basadas en la utilización de medios éticos y adecuados a la hora de disputar la clientela e, incluso, los medios de producción. Conclusión esta que encuentra sustento en el ejercicio de los derechos a la libre empresa y la libre competencia, que imponen, en el contexto del mercado y en razón de su flujo natural, que los competidores tengan la carga de soportar los daños que les sean generados como resultado de mejores ofertas fundadas en criterios de eficiencia y en el adecuado y suficiente ejercicio de la libertad de elección que el ordenamiento reconoce a todo partícipe en el mercado -como, a modo de ejemplo, sería el tránsito de empleados o de su clientela como resultado de ofertas calificables objetivamente como mejores¹¹.

Sobre el particular, de tiempo atrás este Despacho ha dejado establecido que “[l]a institución de la competencia desleal vigila los medios empleados para competir y los descalifica sólo cuando los mecanismos empleados son desleales, pues cuando son leales, así se desvíe la clientela, se afecte la posibilidad de ganancia de un competidor, o se cause un perjuicio a este como consecuencia de la disminución de sus ingresos o su desaparición del mercado, dichos efectos serán legítimos, pues no habrá mediado ningún acto que pueda ser calificado como desleal en su causación”¹².

Sobre la base de lo anterior, en cuanto corresponde al tipo desleal de desorganización, resulta evidente que para la interpretación de su contenido, se hace necesario acudir a elementos y reglas conceptuales que no se hallan incorporadas expresamente en el tenor del tipo, pero que sí inspiran sus fundamentos y los propios parámetros de la Ley 256 de 1996, elementos estos que, según se explicó con antelación, se deben encontrar en la cláusula general contemplada en el artículo 7º de la citada norma.

Así, de conformidad con lo que ya ha sido explicado en esta providencia acerca del papel y función de la cláusula general y del principio de buena fe comercial, debe entenderse que el acto desleal de desorganización se configura cuando se ejecuta toda conducta que, contrariando el principio de buena fe mercantil, tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

Se trata pues de una serie de actos que alteran de forma determinante la estructura organizativa de la empresa, que denotan el empleo del recurso humano para conocer los procedimientos internos, aprovechándose de los conocimientos adquiridos en aras de la obstaculización del desarrollo empresarial, la obtención de una ventaja derivada de los frutos logrados por el competidor con clientes ya conquistados y hasta el logro de información imprescindible para el desarrollo de esta labor tan especializada, aspectos todos que se deben lograr en el marco de una lucha competitiva fundada en los méritos propios.

2.6.2.2. Sobre la base de las anteriores consideraciones teóricas y teniendo en cuenta que en este caso ya se ha demostrado que la conducta de Carlos Olarte García y OlarteRaisbeck contrarió los parámetros del principio de buena fe comercial, es claro que resultó constitutiva del acto desleal de desorganización en la medida en que, como se pasa a explicar, comportó la desorganización de Baker & McKenzie debido a que la privó

11 Cfr. BARONA VILAR. Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Págs. 323 a 325.

12 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 10 de 2005.

intempestivamente de su equipo de técnicos y profesionales necesarios para el desarrollo del negocio y de los clientes vitales para el adecuado funcionamiento del mismo.

Ciertamente, la manera en que los demandados se aprovecharon del esfuerzo y trabajo de Baker & McKenzie implicó que sustrajeran intempestivamente la gran mayoría de los técnicos y profesionales del Departamento de Patentes lo que, al margen de la importancia de cada uno de ellos o del lapso durante el cual continuarían vinculados a la organización, implicó, por el carácter masivo -en el contexto del caso- del efecto en comento, que la accionante quedará sin personal para desarrollar su actividad mercantil durante el lapso necesario para recuperar un equipo como el que se retiró en las condiciones descritas (6 meses cuando menos) y, más grave aún, sin los clientes que representaban el 80% de sus ingresos, circunstancias que, como lo dejó claro el testigo Jhon Bateman, quien asumió la dirección del Departamento de Patentes luego de la salida del demandado, dicho departamento “*quedó eliminado con la salida de Carlos Olarte*”, esto es, en un estado inoperativo.

En consecuencia, la conducta de los demandados configuró el acto desleal de desorganización.

2.6.3. Violación de secretos e inducción a la ruptura contractual (arts. 16 y 17 de la ley 256/96).

Este Despacho se abstendrá de analizar la conducta en cuestión, en tanto que, dentro de los actos de postulación no se determinó de ninguna manera el tipo de información confidencial con valor competitivo a la cual tuvieron acceso el señor Carlos Olarte y la sociedad OlarteRaisbeck. Cumple precisar que conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 256 de 1996, se considera necesario para que se configure la referida conducta que la información a que se alude sea: *a)* secreta y que no sea fácilmente accesible, *b)* tenga un valor comercial y, *c)* que se hayan adoptado las medidas razonables para mantenerla en secreto¹³, aspectos respecto de los cuales ninguna prueba se aportó.

Sobre el acto desleal de inducción a la ruptura contractual que, debe recordarse, la parte demandante concretó únicamente en el caso de la utilización por parte de OlarteRaisbeck de los títulos de propiedad industrial con la colaboración de Luz Helena Arango, corresponde denegar la pretensión, pues en relación con ese específico objeto ninguna prueba se aportó para demostrar la indispensable irrupción en las relaciones contractuales entre la demandante y la citada funcionaria con el fin de procurar que esta última infringiera los deberes contractuales que contrajo con aquella sociedad¹⁴. En todo caso, no puede perderse de vista que este comportamiento fundamentó, junto con el conjunto de conductas desleales ya descritas, la declaración del acto de desviación de la clientela.

2.6.4. Acto de vulneración de la cláusula general (art. 7, L. 256/96).

El artículo 7º de la Ley 256 de 1996 refiere a la cláusula general de prohibición en materia de competencia desleal, el cual tiene como función ser un principio informador y un

¹³ En igual sentido se pronunció esta Superintendencia en Sentencia 016 de 2010.

¹⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 23 de 2011, entre otras.

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, además de lo ya explicado e esta providencia, a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8° a 19 de la citada Ley 256.

Sobre la base de lo anterior, como las conductas denunciadas fundamentaron una declaración con fundamento en otras conductas desleales, no pueden acogerse las pretensiones de la demanda en relación con los actos que ahora se analizan.

2.7. Pretensiones consecuenciales:

Se denegará la pretensión fundada en la pena accesoria contemplada en el artículo 16 del Código de Comercio porque, como lo ha precisado la Superintendencia de Industria y Comercio *"la competencia desleal no es sancionable como delito y no tiene penas accesorias (...) la Ley 256 de 1996 hace referencia a actos de competencia desleal y no hace alusión a delitos por esta misma causa; si bien el artículo 16 del Código de Comercio establece la posibilidad de imponer sanciones por 'delitos' ello no aplica a la realización de actos de competencia desleal y, en consecuencia, resulta improcedente su aplicación, so pena de que se incurra en las prohibiciones contempladas en los artículos 6° y 121 de la Constitución Política"*¹⁵.

Con relación a la pretensión indemnizatoria formulada por Baker & McKenzie, es relevante memorar que de conformidad con el artículo 49 de la Ley 962 de 2005 la labor consistente en la determinación de la existencia y cuantía de los perjuicios cuya indemnización se solicitó deberá tener lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que eventualmente promueva la parte actora, pues la demanda con que tuvo inicio el presente proceso se presentó el 21 de abril de 2005¹⁶.

3. DECISIÓN

En mérito de lo anterior, 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:

PRIMERO: Declarar que Carlos Reinaldo Olarte García y la sociedad Olarte, Raisbeck & Frieri Ltda. incurrieron en actos de competencia desleal de desviación de la clientela y desorganización, por las razones expuestas en la parte motiva.

¹⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 02002153 de febrero 25 de 2002.

¹⁶ "En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley [julio 8 de 2005, aclara el Despacho], en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental, según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil".

SEGUNDO: Desestimar las demás pretensiones declarativas contenidas en la demanda y la fundada en el artículo 16 del Código de Comercio.

TERCERO: La pretensión indemnizatoria se resolverá en el incidente de liquidación de perjuicios que eventualmente promueva la parte demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandada. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Sentencia para el cuaderno 17