



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

RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) DE 2004

Radicación 02085856 RESOLUCIÓN 04987 DE MARZO 9 DE 2004

Por la cual se decide una investigación por competencia desleal

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

en ejercicio de sus atribuciones legales y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que mediante radicación 02085856 de fecha 24 de septiembre de 2002, el señor Juan Pablo Montoya Roldán, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.783.853 de Bogotá, presentó acción contra la sociedad Productos Yupi S.A., por la presunta incursión en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 10, 11, 14, 15 y 18 de la Ley 256 de 1996.

**SEGUNDO:** Que en el desarrollo del presente proceso, se presentaron los siguientes antecedentes:

El señor Juan Pablo Montoya Roldán, por medio de apoderado debidamente constituido, instauró acción de competencia desleal contra la sociedad Productos Yupi S.A., fundándose en la presunta infracción, por parte de éste, a las normas de la Ley 256 de 1996 que describen los actos desleales de confusión, engaño, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de normas. (folios 1 a 17).

Las pretensiones de la parte accionante son las siguientes:

*“1. Que con fundamento en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 se abra investigación y se declare jurisdiccionalmente que los actos desarrollados por la sociedad Productos YUPI S.A., se constituyen en competencia desleal por el aprovechamiento en beneficio propio del uso indebido de la imagen de Juan Pablo Montoya Roldán y de sus marcas registradas, según lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.”*

*“2. Que se declare jurisdiccionalmente que la sociedad Productos YUPI S.A., incurrió en actos de confusión, considerado desleal en la Ley 256 de 1996 en su artículo 10.”*

*“3. Que se declare jurisdiccionalmente que la sociedad Productos YUPI S.A., incurrió en actos de engaño, considerado desleal en la Ley 256 de 1996 en su artículo 11.”*

*“4. Que se declare jurisdiccionalmente que la sociedad Productos YUPI S.A., incurrió en actos de imitación, considerado desleal en la Ley 256 de 1996 en su artículo 14.”*

*“5. Que se declare jurisdiccionalmente que la sociedad Productos YUPI S.A., incurrió en actos para la explotación de la reputación ajena, considerado desleal en la Ley 256 de 1996 en su artículo 15.”*

*“6. Que se declare jurisdiccionalmente que la sociedad Productos YUPI S.A., incurrió en actos de violación de normas, considerado desleal en la Ley 256 de 1996 en su artículo 18.”*

*“7. Que en consecuencia se le ordene a la sociedad Productos YUPI S.A., remover los efectos producidos por dichos actos, prohibiéndole patrocinar publicitariamente al Señor Juan Pablo Montoya Roldán, para sí o para cualquiera de sus productos o servicios; impidiéndole también la publicidad y/o mercadeo y la explotación de todos los derechos relacionados con la imagen publicitaria del Señor Juan Pablo Montoya y sus marcas.”*

*“8. Que se condene a la sociedad Productos YUPI S.A., a indemnizar al Señor Juan Pablo Montoya Roldán todos los perjuicios causados como consecuencia de sus actos “desleales” los cuales se demostrarán en la investigación y se liquidarán en su debida etapa procesal de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 52 parágrafo 3 de la Ley 510 de 1999.”*

*“9. Que se condene en costas y agencias en derecho a la sociedad Productos YUPI S.A.”*

El presente proceso es fundamentado por la actora, con base en los siguientes hechos:

1. El señor Juan Pablo Montoya Roldán, mediante oficio de junio 02 de 2001, certifica que tiene autorizada a la sociedad Serviprot Ltda. para presentar, recibir y negociar ofertas en relación con su imagen en Colombia. (folio 45)

2. El señor Juan Pablo Montoya Roldán, mediante resoluciones números 16255, 16256, 16346, 16345, 16253, 16254, 16257 y 16258 de julio 24 de 2000, le fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa JUAN PABLO MONTOYA, para las clases 12, 16, 25, 28, 32, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 23 de abril de 2002, el señor Wilgem Vega, Gerente de Mercadeo de Productos Yupi S.A., mediante correo electrónico, le solicitó al señor Jaime Sánchez Mendieta, subgerente de Mercadeo de Serviprot Ltda., las muestras de las imágenes del señor Juan Pablo Montoya que se podrían utilizar en una posible promoción de trading cards por parte de Productos Yupi S.A., al igual que el costo de la misma.

4. El 29 de abril de 2002, el señor Jaime Sánchez Mendieta le comunicó por correo electrónico al señor Wilgem Vega, el costo a que ascendería la autorización para utilizar la imagen y marcas registradas de Juan Pablo Montoya, en la promoción en mención.

5. El 1 de mayo de 2002, el señor Wilgem Vega le informa al señor Horacio Álvarez Uribe, Gerente de Productos Yupi S.A., y a otros, que las negociaciones relacionadas con el manejo de la imagen de Juan Pablo Montoya estaban bastante avanzadas y *“podría evolucionar como antesala a una actividad de Fórmula 1, quedando pendiente de una reunión para revisar los detalles de las diferentes variables”*<sup>1</sup>.

6. El 16 de mayo de 2002, el señor Luis Eduardo Millán, en nombre de Productos Yupi S.A., remitió e-mail al señor Jorge Chu, de la Corporación Gráfica Navarrete S.A., con domicilio en Lima – Perú, informándole su intención de comprar los cards<sup>2</sup> de Fórmula 1 en 100 motivos, los cuales debían incluir, entre otros, a todos los pilotos, los circuitos y las escuderías.

7. El señor Jorge Chu, a través de correo electrónico, dio respuesta al señor Luis Eduardo Millán de su solicitud y le confirmó el envío del pedido de 20.000.000 de cards, las cuales tenían un costo de US \$ 9.000.

8. El 21 de mayo de 2002, el señor Wilgen Vega, mediante correo electrónico, le informó al señor Horacio Álvarez, Gerente de Productos Yupi S.A. y a otros, que de acuerdo con las comunicaciones que había realizado con la Corporación Gráfica Navarrete, no tenía clara la autorización o licencia existente para utilizar las imágenes en la promoción a efectuar, por lo tanto, el señor Álvarez, propuso revisar los detalles del lanzamiento y presentación de la misma.

9. El 17 de junio de 2002, el señor Walter Tascón, Asistente de Mercadeo de Productos Yupi S.A., mediante e-mail, le informa al señor Wilgem Vega, que con base en la reunión sostenida con la Corporación Gráfica Navarrete S.A., *“no es posible colocar a ‘pie de página’ en las tarjetas de Fórmula Yupi ningún mensaje o texto sobre autorizaciones, permisos, licencias o cualquier mención que se le parezca, pues no existe tal derecho para Productos Yupi y que sólo existe autorización para la Corporación Gráfica Navarrete S.A., de dar el servicio de impresión de las fotos en forma de trading cards”*<sup>3</sup>. Del mismo modo, le manifiesta que ha suspendido el proceso de pre prensa e impresión hasta que reciba una confirmación oficial de Productos Yupi S.A., respecto de tales derechos.

10. El 7 de junio de 2002, el señor Wilgem Vega le comunica por correo electrónico al señor Horacio Álvarez Uribe y a otros, lo manifestado por el señor Walter Tascón en el punto anterior.

11. En el mes de julio de 2002, aproximadamente, Productos Yupi S.A. lanza al mercado la Promoción Fórmula Yupi, en la cual sin autorización alguna, utiliza la imagen y marca

---

<sup>1</sup> Ibídem, folio 4, numeral 8.

<sup>2</sup> Tarjetas o láminas

<sup>3</sup> Expediente, folio 5, numeral 12.

nominativa de Juan Pablo Montoya Roldán. Los productos de la sociedad accionada acompañados de la promoción en mención, se podían adquirir en los supermercados.

12. El señor Juan Pablo Montoya Roldán, a través de Serviplot Ltda., ha contratado el uso de su imagen y de su marca nominativa registrada para ser utilizada en diferentes promociones, como son las realizadas por las sociedades Varta S.A., Comcel S.A., Meals de Colombia S.A. y Colombina S.A.

Mediante Resolución 37129 del 22 de noviembre de 2002, se ordenó la apertura de investigación y su correspondiente notificación personal a la sociedad Productos Yupi S.A. Para tal fin, se ofició a la Alcaldía de Yumbo - Valle, quien siguiendo lo previsto por los artículos 44 y 45 del código contencioso administrativo, cumplió con la notificación de la resolución en mención, a través de edicto fijado el 16 de diciembre de 2002, y desfijado el 31 de diciembre del mismo año.

Vencido el término fijado para que la accionada se pronunciara en torno a la Resolución 37129 del 22 de noviembre de 2002, aportara y/o solicitara las pruebas que pretendía hacer valer, no se recibió pronunciamiento alguno por parte de Productos Yupi S.A., por lo cual se procedió a citar a la correspondiente audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo el día 13 de febrero de 2003. A dicha audiencia de conciliación asistieron, por parte de la actora, el doctor Jesús M. Méndez Bermúdez como apoderado, y por parte de la accionada, el señor Horacio Álvarez Uribe, representante legal de Productos Yupi S.A., y su apoderado el doctor Mauricio Pinzón Pinzón.

Agotada la etapa conciliatoria sin lograr acuerdo entre las partes, el Despacho mediante auto 399 de febrero 28 de 2003, procedió a abrir a pruebas el proceso, y se decretaron todas las documentales solicitadas por la parte actora. Se decretó y practicó el interrogatorio de parte del señor Horacio Álvarez Uribe, representante legal de Productos Yupi S.A. (folios 118 a 123), y se oyeron los testimonios de los señores Jaime Eduardo Sánchez Mendieta (folios 108 a 115), Diego Hernández De Alba Albornoz (folios 170 a 173 y 201 a 205) y Walter Tascón Zuleta (folios 178 a 200).

Rendido el informe motivado por parte de la Delegatura para la Promoción de la Competencia, de él se corrió traslado a las partes para que emitieran sus alegaciones. Durante este término, el actor, Juan Pablo Montoya Roldán y el accionado, Productos Yupi S.A, presentaron sus alegatos de conclusión de la siguiente manera:

**Alegatos de la parte accionante:**

El señor Juan Pablo Montoya Roldán, a través de su apoderado y dentro del término fijado para tal fin, presentó sus alegatos de conclusión, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente manera:

Comienza señalado que “[a]unque compartimos las conclusiones y recomendaciones del señor Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, pues denota estudio exhaustivo del proceso en cuestión dada la claridad de su pronunciamiento, nos vemos obligados a precisar ciertos actos de competencia desleal que en nuestro sentir también fueron cometidos por la parte demandada a saber, Productos Yupi S.A.”

En relación con el acto de competencia desleal de imitación, señala que “[!]a sociedad productos YUPI S.A., al lanzar al mercado estos mismos productos (tarjetas), plasmando casi idénticamente la marca de mi representado imitó las iniciativas empresariales de mi representado amparadas por la Ley, las cuales solo él o las personas autorizadas podían realizar como efectivamente sucedió en el álbum de la Cart 2000 y en el álbum de la Fórmula 1 de marzo de 2002, unos meses antes del lanzamiento de la promoción Fórmula Yupi de la demandada.”

Respecto al acto de competencia desleal de engaño, considera que “Productos Yupi S.A., al utilizar la imagen y las marcas registradas de Juan Pablo Montoya Roldán informó falsamente al público consumidor de los pasabocas, que existía asociación entre el reconocido corredor de autos y sus productos. En consecuencia, tal conducta tenía por objeto y tuvo como efecto inducir al público en error sobre la actividad de Juan Pablo Montoya, pues quedó demostrado que nunca existió relación comercial entre mi representado y la demandada.”

En cuanto al acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, la parte actora señala que no comparte lo manifestado por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia en los siguientes términos: “la Delegatura no considera que la infracción a esta norma se haya producido como consecuencia del uso no autorizado de las marcas del actor, pues la sociedad Productos Yupi S.A. no utilizó dichas marcas para identificar sus productos, sino que utilizó la imagen y el nombre de la celebridad para aprovechar los intangibles que esa persona proyecta, pero se repite, no utilizó marcas ajenas para identificar los productos que ésta ofrece en el mercado”.

“En este punto consideramos [afirma el actor] que el Superintendente hace una distinción en el uso de signos distintivos ajenos, que no corresponde con la norma. En efecto, la disposición legal señala que “se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos”. Cabe preguntar entonces ¿qué actos se encuentran comprendidos dentro de la expresión “empleo no autorizado de los signos”? y sin duda la respuesta a esta pregunta consistirá no solamente en la utilización de marcas ajenas para identificar los productos de un competidor sin que medie autorización alguna, sino que también estarán incluidos los actos tendientes a aplicar o colocar la marca ajena sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

“Aplicar la marca JUAN PABLO MONTOYA a Trading Casds relativas a la fórmula Uno, constituye una utilización no autorizada del signo en cometo en productos publicitarios de actividades deportivas, conducta que se encuentra vinculada a los servicios para los cuales, el signo JUAN PABLO MONTOYA ha sido registrado como lo son por ejemplo los servicios de publicidad (clase 35) y las actividades deportivas (clase 41).

“La fabricación de Trading Cards que reproducen y contienen la marca JUAN PABLO MONTOYA, es un acto que constituye un “empleo no autorizado de un signo.” Las actividades autorizadas por la ley en relación con signos distintivos pueden encontrarse en legislaciones como la Decisión Andina 486 de 2000. Dentro de dichas actividades no se menciona la libre reproducción de marcas por parte de cualquier empresario, en material publicitario como Trading Cards.

“Así las cosas, si bien es cierto que la sociedad Productos Yupi S.A. no utilizó la marca JUAN PABLO MONTOYA para identificar sus productos, si utilizó dicho signo para

*productos (Trading Cards) que se encuentran incluidos en la clase 16 internacional, en donde también mi representado es titular de su marca.”*

Finalmente, señala que al no existir un acuerdo entre la accionante y Productos Yupi S.A. respecto del uso de la imagen del señor Juan Pablo Montoya Roldán por parte de ésta, le estaba prohibido a la accionada el uso de la imagen del demandante en la promoción Fórmula Yupi.

**Alegatos de la sociedad accionada:**

Los alegatos de conclusión presentados en tiempo por Productos Yupi S.A. a través de su apoderado, se pueden sintetizar de la siguiente manera:

*Empieza señalando que “[r]espetuosamente solicito al Despacho denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que, contrario a lo sostenido en el informe motivado, los hechos que sirven de fundamento de las mismas no han sido debidamente probados en este proceso.”*

En relación con la práctica de pruebas, señala que no comparte el informe motivado cuando sostiene que “[e]s de anotar que pese a que el representante legal de Productos Yupi S.A. manifestó que (sic) en su declaración de parte que la Corporación Gráfica Navarrete les comunicó que una firma americana de nombre Global Motor Sport tenía la propiedad y los derechos de las fotografías e imágenes de fórmula Uno (folio 121, pregunta 13), no existe prueba que soporte lo dicho por el representante legal que corrobore su afirmación.”

Productos Yupi S.A. fundamenta su posición en los siguientes términos: “es importante tener en cuenta varios hechos, los cuales resultan relevantes para determinar la intención de PRODUCTOS YUPI S.A. al contratar la promoción de la Fórmula Yupi. Aunque la afirmación anteriormente citada, nuevamente es incompleta, pues omite tres hechos importantes que generaron el resultado descrito por su Despacho: (i) la imposibilidad de PRODUCTOS YUPI S.A. de contestar la demanda, (ii) la negativa de su Despacho a aceptar pruebas que comprobaran la inocencia de PRODUCTOS YUPI S.A. en el periodo probatorio y, (iii) la falta de interés del Despacho por decretar y practicar pruebas de oficio que corroboran la defensa de mi representada. (...).”

*“[E]n la diligencia de interrogatorio de parte absuelto por el señor Horacio Álvarez, representante legal de PRODUCTOS YUPI S.A., se manifestó al Despacho que la contratación de la promoción Fórmula Yupi con la empresa Corporación Gráfica Navarrete se soportó en los derechos sobre las imágenes utilizadas, por parte de una empresa denominada Global Motor Sport. Para soportar la anterior afirmación, el señor Horacio Álvarez ofreció aportar al expediente los documentos provenientes de Corporación Gráfica Navarrete y Global Motor Sport en los cuales estas empresas informaban sobre los derechos que detentaban sobre las imágenes utilizadas en la Fórmula Yupi. Sin embargo, argumentando que el término para allegar pruebas ya se había agotado, el Despacho simplemente indicó que no aceptaría tal prueba. Posteriormente, haciendo uso de la facultad consagrada en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil se profirió un auto*

*decretando como prueba el testimonio del señor Diego Hernández, debido que había mencionado en su testimonio por el señor Jaime Sánchez Mendieta (testigo de la parte demandante). Sin embargo, a pesar de haberse anunciado en el interrogatorio de parte de mi representada, la existencia de documentos que podrían sustentar su actuación, su Despacho nunca se preocupó por conocer ni revisar el contenido de dicho material.*

*“A pesar de que la facultad consagrada en el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil no reglamenta la facultad oficiosa del juez de decretar pruebas, la jurisprudencia ha desarrollado este punto para concluir que no se trata de una facultad que el juez puede ejercer o dejar de ejercer arbitrariamente, sino que es una obligación del juzgador valerse de esa herramienta para encontrar la verdad en cada caso e impartir justicia, de acuerdo a la misión que le fue encomendada.”* La anterior afirmación la fundamenta en una sentencia del 4 de marzo de 1998 proferida dentro del expediente No. 4921 por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

*Continua señalado la accionada, que “[a]l estudiar la conducta de su Despacho dentro del periodo probatorio, resulta evidente que la facultad de decretar pruebas de oficio para llegar a la verdad de los hechos y para verificar las alegaciones de las partes, no fue utilizada para verificar la principal afirmación realizada por PRODUCTOS YUPI S.A. para justificar la conducta que se reprochó dentro del presente proceso. Tal conducta resulta absolutamente cuestionable, sobre todo si se tiene en cuenta que sí se practicaron pruebas de oficio para verificar las afirmaciones del demandante, a pesar del material que ya existía en ese sentido dentro del expediente.”*

*Finalmente, respecto a este punto, señala que “[s]in embargo, una vez revisado el informe motivado, y tal como se explica posteriormente, tales documentos resultan indispensables para apreciar la buena o mal fe con la que actuó PRODUCTOS YUPI S.A., al punto de incidir directamente en la declaración de si existió o no competencia desleal. Así pues, si bien no existen documentos que corroboren las afirmaciones realizadas por el señor Horacio Álvarez en su defensa, tal situación en gran medida se produjo gracias a la actitud asumida por su Despacho frente a este punto, la cual resulta cuestionable tal como lo indica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.”*

*Respecto a la violación del artículo 7 de la Ley 256 de 1996, señala que “[c]on respecto a la norma en comento, el informe motivado concluye que PRODUCTOS YUPI S.A. incurrió en una infracción a la mencionada norma. (...). Como se expuso y como consta en el expediente, desde un principio PRODUCTOS YUPI S.A. tenía dos posibilidades para realizar promociones para sus productos. Ante una solicitud de cotización de ambas posibilidades, Serviplot Ltda. solamente ofreció desarrollar una de ellas, ofreciendo los derechos sobre las imágenes con la trayectoria de Juan Pablo Montoya para imprimirse en “trading cards”. El costo de esa promoción para mi representada ascendía a un mínimo de US\$ 100.000 (por 20.000.000 de tarjetas).*

*“Una vez indagada la posibilidad de realizar la otra promoción, con imágenes de la Fórmula 1 en “trading cards”, PRODUCTOS YUPI S.A. encontró que la sociedad Corporación Gráfica Navarrete S.A. ofrecía la venta de 20.000.000 de “trading cards” sobre ese campeonato, en el que participaban veintidós (22) pilotos, por un valor de US\$9000. Ante*

*la evidente ventaja económica y comercial que representaba la alternativa ofrecida por la Corporación Gráfica Navarrete S.A. PRODUCTOS YUPI S.A. indagó acerca de los derechos que le estaban siendo cedidos con el pago de los US\$ 9000...”*

*“Fruto de esa indagación se pudo determinar que el pago de PRODUCTOS YUPI S.A., no se estaban (sic) comprando los derechos sobre la imagen de Juan Pablo Montoya, sino las tarjetas como tal, las cuales serían elaboradas por Corporación Gráfica Navarrete que manifestaba tener derecho para imprimirlas.*

*“Por lo anterior, se le indicó a mi representada que no se podían incluir en las tarjetas indicaciones de derechos otorgados a ésta sobre las imágenes, ante lo cual, nuevamente actuando con la diligencia propia de un comerciante de buena fe, suspendió momentáneamente la impresión de la promoción para analizar las implicaciones de tal circunstancia. (...). Sin embargo, lo cierto es que PRODUCTOS YUPI S.A., actuando con toda la diligencia comercial, solicitó a Corporación Gráfica Navarrete S.A. el envío de algún tipo de documento con lo cual se corroboraran los derechos alegados por la empresa peruana, ante lo cual ésta procedió a enviarle la comunicación que sobre el particular había recibido de la empresa CRASH. NET – GLOBAL MOTOR SPORT.*

*“Tal documento, el cual se intentó aportar en la diligencia de interrogatorio de parte del señor Horacio Álvarez, pero rechazado por su Despacho como prueba relevante dentro del proceso, consistía en una confirmación de la empresa estadounidense a la Corporación Gráfica Navarrete, en la cual confirmaba que en calidad de propietarios de los derechos sobre las fotografías de la Fórmula 1, concedía el derecho de uso editorial para la reproducción del (sic) dicha imágenes, las cuales se detallaban en un listado adjunto. (...). Debido a que no se ha proferido sentencia, ponemos a consideración de su Despacho la apreciación del mencionado documento como prueba relevante para acreditar las alegaciones de mi representadas, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil.”*

*“Realizada la anterior verificación, y teniendo en cuenta la trayectoria y seriedad de la Corporación Gráfica Navarrete, PRODUCTOS YUPI S.A. decidió continuar con la promoción y la lanzó al mercado.*

*En este orden de ideas, “[u]na vez la promoción estuvo en el mercado, el señor Diego Hernández de Alba, tal como consta en su testimonio (pregunta 12 y 13), tuvo conocimiento de la misma y llamó al “manager” y al abogado de Juan Pablo Montoya (Gabriel Devis), comunicándoles su descontento por cuanto la promoción Fórmula Yupi no había sido ofrecida a ellos. Asimismo, (sic) les manifestó que el hecho de no haberle ofrecido oficialmente la promoción a los patrocinadores oficiales (Comcel y Bavaria) constituía un incumplimiento del contrato lo cual le parecía muy grave.”*

*Por lo anterior, “cuando los representantes del señor Montoya fueron reprendidos por el señor Hernández de Alba, simplemente se limitaron a manifestarle que procederían a demandar a PRODUCTOS YUPI S.A. por no contar con la autorización para usar la imagen de Juan Pablo Montoya”.*



Como consecuencia de lo anterior, “los apoderados de Juan Pablo Montoya enviaron al señor Horacio Álvarez, comunicaciones indicándole que no tenía autorización para el uso de la imagen y las marcas registradas del señor Juan Pablo Montoya, ni para el uso de la imagen del equipo, el auto, el uniforme, ni ninguna de las escuderías de fórmula 1 (a pesar de su falta de legitimación para actuar en nombre del equipo y de las escuderías) y que ellos tenían la obligación de hacer respetar el contrato con los patrocinadores oficiales del piloto (contrato incumplido y violado por Serviplot Ltda. como consta en el expediente).” En respuesta a la anterior comunicación, el señor Horacio Álvarez, “coaccionado e intimidado por la comunicación recibida, se comprometió con el doctor Devis el día 21 de agosto de 2003 (sic) a retirar el producto del mercado en un plazo de 15 a 20 días. Sin embargo, fue presionado para comprometerse nuevamente el 22 de agosto con el retiro del producto en un plazo menor al ofrecido, a pesar de la dificultad que ofrecía tal labor por la multiplicidad de distribuidores del producto (que por su naturaleza se vende al consumidor al detal).

A pesar de la intención de Productos Yupi S.A. para retirar del mercado la promoción Fórmula Yupi, “los trámites internos de las diferentes cadenas de comercialización y la multiplicidad de distribuidores de éste tipo de productos, no permitieron que absolutamente todos los productos se retiraran del mercado en el plazo impuesto por el doctor Devis, que desde un principio se apreciaba como excesivamente corto. (...). En consecuencia, del hecho objetivo de no haber retirado absolutamente todos los productos con la Fórmula Yupi en el plazo irrisorio impuesto por el doctor Devis, no se puede inferir mala fe de mi representada, pues es claro que la mala fe no depende de la lentitud en la respuesta de algunos de los supermercados. (...). Lo anterior, como lo ha reconocido su Despacho en otras oportunidades, lleva a que el periodo de retardo en el retiro efectivo de todos los productos con la promoción haya sido tan corto, que no alcanzó a configurar ni mala fe de mi representada, ni perjuicio al señor Montoya. Adicionalmente, y nuevamente en contravía con la obligación de averiguar la realidad de los hechos que sustentan las afirmaciones de las partes, su Despacho no se preocupó por indagar a los supermercados acerca de si PRODUCTOS YUPI S.A. habían solicitado la devolución de los (sic) con la Fórmula Yupi, lo cual hubiera corroborado la buena fe de mi cliente en este punto.”

Finalmente, señala la parte accionada respecto del acto de competencia desleal contenido en el artículo 7 de la ley 256 de 1996, que “es claro que de los hechos narrados, se puede inferir que PRODUCTOS YUPI S.A. actuó de acuerdo con la buena fe comercial tanto en la etapa contractual con Serviplot Ltda., como en la negociación con la Corporación Gráfica Navarrete y con el lanzamiento y posterior retiro de la promoción de la Fórmula Yupi S.A. En consecuencia, debido a que la causal de violación al artículo 7° de la Ley 256 de 1996 se fundamenta en un elemento subjetivo, cual es la mala fe o la deslealtad, no puede condenarse por este motivo a mi representada, la cual, independientemente de si le asiste derecho a usar las imágenes que componían la promoción de la Fórmula Yupi, tomó todas las medidas y precauciones propias de cualquier empresario diligente, para asegurarse de actuar dentro del marco de la ley y respetando los derechos de terceros.”

Respecto al acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, Productos Yupi S.A. señala que “[e]n primer término, es fundamental reiterar que la promoción Fórmula Yupi NO consistió en el uso de la imagen de Juan Pablo Montoya, sino en la utilización de cien (100) imágenes del campeonato de la Fórmula 1, sobre las cuales la sociedad CRASH. NET – GLOBAL MOTOR SPORT afirma tener derechos. De las fotos en las que aparece Juan Pablo Montoya (siete en total), solo el una (1) de ellas se aprecia su

*imagen únicamente. En cuatro (4) aparece acompañado por lo menos por otros dos pilotos, y en las dos restantes se aprecia su automóvil con él abordo, aunque no se aprecia su imagen.*

*“Como se puede apreciar, la participación cuantitativa de la imagen del piloto es prácticamente insignificante, por lo que resulta cuestionable e ilógico sostener que la promoción Fórmula Yupi consistió en un aprovechamiento de la reputación del mencionado piloto. De hecho, resulta bastante pretencioso por parte del señor Juan Pablo Montoya y de sus apoderados, sostener que la promoción se basaba en el aprovechamiento de su imagen, cuando es claro que en la Fórmula Yupi existía imágenes de pilotos que en la época de los hechos (julio de 2002) contaban con mucho más prestigio y reconocimiento que el demandante dentro de la categoría de la Fórmula 1”.*

*Continúa la parte accionada considerando que “[t]odavía más cuestionable resultaría la condena a mi representada por este concepto si se tiene en cuenta que no obra en el expediente ninguna prueba que indique que el señor Juan Pablo Montoya tenía el derecho a explotar y licenciar específicamente las imágenes utilizadas en la promoción de la Fórmula Yupi. Como se mencionó anteriormente, es muy probable que, dado que dichas fotografías fueron tomadas en el exterior, es decir bajo el imperio de otras leyes, y que involucran derechos de terceros (el fotógrafo, los organizadores de la fórmula 1, otros pilotos, los dueños de las escuderías, los patrocinadores de éstas, etc), resulta muy poco probable que el señor Montoya tenga legitimación para reclamar o negociar el uso en el mercado. Asimismo, (sic) tampoco existen pruebas que controviertan la titularidad de los derechos sobre las imágenes de la sociedad CRASH. NET. GLOBAL MOTOR SPORT, la cual bajo el imperio de las leyes de su país perfectamente pueden tener la titularidad de las mismas.*

*“En cuanto a la causal de competencia desleal específicamente considerada, encontramos que para que la misma se configure, deben reunirse dos requisitos básicos, cuando no se trata de signos distintivos (como en este caso). El primero es el aprovechamiento, y el segundo es la reputación de un tercero. En el expediente no existen pruebas de ninguna de los dos supuestos, por lo cual resulta inaceptable una condena con base en esa causal. En efecto, el aprovechamiento, como su nombre lo indica, significa que se obtenga provecho de algo. Es decir, se trata de una conducta que implica un resultado. No se castiga el simple intento de obtener provecho, sino la consecución de tal resultado, a diferencia de otras causales desleal que castigan la intención o el resultado. Por ello, para probar el aprovechamiento, es necesario demostrar que el demandado obtuvo un provecho de su conducta, situación de la cual no obra ninguna prueba en el expediente. En efecto, no se demostró que mi representada hubiera aumentado las ventas ni su participación en el mercado como consecuencia de la inclusión de la imagen del señor Juan Pablo Montoya en la promoción de la Fórmula Yupi en siete (7) de las cien (100) tarjetas que la componían. En cuanto a la existencia de la reputación del señor Montoya, también es importante recordarle a su Despacho que la norma que consagra la causal de competencia desleal en comento, solamente presume la existencia de reputación en el caso de signos distintivos o denominaciones de origen ajenos. En consecuencia, en los demás casos en que se alegue la existencia de reputación industrial, comercial o profesional, la misma debe probarse plenamente....”*

*“También es importante destacar que no se puede sostener que la reputación del señor Montoya es un hecho notorio y que por tanto no requiere prueba, pues la reputación como tal corresponde a la opinión y fama que tiene el común de la gente de un personaje, como consecuencia de la publicidad que se ha hecho el mismo.*

*“En consecuencia, lejos de estar demostrado un aprovechamiento de la reputación ajena, lo que se encuentra probado en el expediente es el uso de buena fe de la imagen del señor Montoya, sin que ni siquiera éste haya acreditado sus derechos sobre las imágenes específicamente utilizadas por mi representada. Sin embargo, como lo que castiga la ley de competencia desleal es el APROVECHAMIENTO de la REPUTACIÓN ajena, no puede condenarse a PRODUCTOS YUPI S.A. por el uso de la imagen ajena por ese concepto, pues para proteger ese bien jurídico existen otras herramientas legales.*

Finalmente, en relación con la violación de los artículos 10,11,14 y 18 de la Ley 256 de 1996, Productos Yupi S.A. señala que *“[c]on respecto a la supuesta violación por parte de mi representada de las normas mencionadas, me permito manifestar que considero acertado el razonamiento expuesto por su Despacho en el informe motivado en relación con las mismas, según el cual PRODUCTOS YUPI S.A. NO incurrió en competencia desleal por tales causales.*

*“Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, y en vista de la evidente legalidad de la conducta PRODUCTO YUPI S.A., solicito a su Despacho resolver desfavorablemente las pretensiones de la demanda.”*

**TERCERO:** Que habiéndose agotado las diferentes instancias procesales, y no presentándose nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir el presente proceso en los siguientes términos:

## **1. Legitimación**

Se analizará si existe legitimación activa por parte del señor Juan Pablo Montoya Roldán, para obtener las declaratorias que plantea en sus pretensiones contra Productos Yupi S.A., y si ésta se encuentra legitimada en la causa para que le sean reclamadas dichas pretensiones. De llegarse a una respuesta negativa frente a cualquiera de los supuestos arriba citados, el análisis concreto de las actuaciones cuestionadas no será necesario, pues los supuestos básicos para un fallo favorable habrán desaparecido y las pretensiones deberán ser declaradas infundadas.

### **1.1. Legitimación Activa.**

En cuanto a la legitimación activa, las normas que resultan relevantes al presente proceso son el artículo 21 de la Ley 256 de 1.996, en armonía con el artículo 3º del mismo ordenamiento.

El artículo 21 de la ley 256 de 1996, establece que *“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”* y, por su parte, el artículo 3° del mismo ordenamiento, determina que dicha ley *“se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado”*, sin que pueda supeditarse su aplicación a *“la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.”*

En el presente proceso, a pesar de que entre el señor Juan Pablo Montoya y la sociedad Productos Yupi S.A. no existe una relación de competencia y que el primero no participa en el mercado de los productos alimenticios o de los pasabocas, lo cierto es que el señor Montoya sí participa en el mercado publicitario, ofreciendo y permitiendo que su nombre, imagen y marcas, sean utilizadas por terceros, para generar en el consumidor una asociación entre un producto o una marca determinada, con la imagen, el nombre, las afinidades, las identidades y los valores que proyecta y goza la celebridad pública entre los consumidores actuales o potenciales de un bien o servicio. Bajo estas circunstancias, el señor Montoya puede explotar y permitir que terceros exploten su imagen y marcas en su beneficio, para lo cual celebra con los interesados en ello, contratos de los que devenga unos ingresos económicos.

En consecuencia, la explotación económica que el señor Juan Pablo Montoya hace de su imagen, nombre, identidad y marcas, generan que éste participe en el mercado publicitario y que esté legitimado para reclamar de terceros y, en particular, de Productos Yupi S.A., las pretensiones que se debaten en este proceso, pues sus intereses económicos se pueden ver perjudicados o amenazados, por el hecho de haber sido utilizada su imagen sin la correspondiente autorización y sin la consecuente contraprestación económica que tal autorización conlleva.

#### 1.2. Legitimación Pasiva.

De conformidad con el inciso primero del 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”*. En el presente caso se tiene que, independientemente del análisis sobre lealtad o deslealtad de las conductas, los hechos relevantes en los que se fundamentan las pretensiones de la actora, han sido atribuidos por la demandante a la sociedad Productos Yupi S.A., hechos sobre los cuales dicha sociedad no ha negado su realización. Así mismo, las pruebas obrantes en el expediente confirman la realización de los hechos por parte de la accionada, por lo cual la sociedad Productos Yupi S.A. se encuentra legitimada por pasiva frente a la acción impetrada en su contra.

#### 2. Supuestos generales de la Ley 256 de 1996

Para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de los artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996, es necesario comprobar que la situación que se examina se haya desarrollado o produzca sus efectos en determinado ámbito objetivo, subjetivo y territorial.

## 2.1 Ámbito objetivo de aplicación

El artículo 2 de la Ley 256 de 1996 establece el ámbito objetivo de aplicación, disponiendo que "*[[]os 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*".

En el presente caso, los hechos que se debaten, además de haber sido realizados por la sociedad Productos Yupi S.A. en el mercado colombiano, fueron actos de competencia, pues en sí mismos le permitieron a sus actores disputar una clientela, toda vez que fueron hechos "*objetivamente idóneo[s] para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero*". De esta forma se cumple respecto de los hechos de la sociedad Productos Yupi S.A. la presunción sobre finalidad concurrencial prevista en el artículo 2º de la Ley 256 de 1996, presunción que no fue desvirtuada por el sujeto pasivo de la acción.

## 2.2 Ámbito subjetivo de aplicación

El artículo 3 de la Ley 256 de 1996 establece: "*Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.*"

En el presente proceso, tanto Juan Pablo Montoya Roldán, como Productos Yupi S.A., participan en el mercado, el primero en el publicitario y el segundo en el de productos alimenticios. En consecuencia, el requisito de participación en el mercado exigido por el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 se cumple.

## 2.3 Ámbito territorial de aplicación

La Ley 256 de 1996, dispone en el artículo 4º lo siguiente: "*Esta ley se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.*"

Los hechos que acá se debaten, tuvieron ocurrencia en el mercado colombiano, siendo este el territorio en el cual se han generado sus efectos principales.

## 3. Análisis de lealtad de la conducta de Productos Yupi S.A.

Estando acreditados los supuestos sobre legitimidad en la causa por activa y pasiva, y encontrándose establecido que los hechos objeto del proceso reúnen las condiciones generales para ser considerados como actos de competencia, corresponde analizar si los mismos son calificables como desleales y, en consecuencia, si son susceptibles de ser reprimidos como de competencia desleal.

### 3.1 Consideraciones Generales.

La Ley 256 de 1996 es una disposición que se aplica en forma general a todo el mercado y que busca que quienes en éste participan, sean o no comerciantes, se abstengan en

emplear en sus actos competitivos, medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales.

En tal sentido, la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales, precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren, y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, un desequilibrio que sólo se rompería si los competidores leales se vieran obligados también a emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado y exponiéndose al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería.

Lo anterior explica las razones por las cuales el legislador dispuso en el artículo 1º de la Ley 256 de 1996, que dicha regulación se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, pues independientemente que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir el otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el actuar indebido genera para los afectados directos por el acto, y consecencialmente para los consumidores.

En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la Ley 256 de 1996, es la lealtad empleada en los medios para competir, lealtad cuya noción y fundamento se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 7º de la propia regulación y en los desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de la Ley 256 de 1.996.

El inciso primero del artículo 7º de la Ley 256 establece lo siguiente:

*"Artículo 7º:- Prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial".*

La noción de lealtad arriba citada encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial, por lo cual incurren en actos de competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1.958<sup>4</sup>, reiterada por la misma Corporación y Sala en agosto de 2001<sup>5</sup>, que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado *standard* de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.

Finalmente, al contener el inciso primero del artículo 7º de la Ley 256 de 1996 una prohibición general, ésta irradia y le da sentido a las conductas subsiguientes que la

---

<sup>4</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958.

<sup>5</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO. Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001. Ref: Expediente No. 6146.

desarrollan, las cuales establecen a título enunciativo, algunos actos que el legislador ha considerado que son desleales, por ser conductas opuestas a la manera corriente de quienes obran honestamente en el mercado.

### 3.2. Análisis de lealtad en el caso concreto.

#### 3.2.1. Hechos probados dentro del presente proceso

Se encuentra demostrado que:

- El señor Juan Pablo Montoya Roldán, solicitó y obtuvo los siguientes registros marcarios para la expresión "Juan Pablo Montoya", mediante los certificados números 230327<sup>6</sup>, 230328<sup>7</sup>, 230329<sup>8</sup>, 230338<sup>9</sup>, 230080<sup>10</sup>, 230349<sup>11</sup>, 230350<sup>12</sup> y 230339<sup>13</sup> de julio 24 de 2000.

---

<sup>6</sup> Para distinguir los productos: Vehículos y sus partes, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 32).

<sup>7</sup> Para distinguir los productos: Papel, cartón y artículos de éstas materias no comprendidos en otras clases, fotografías, papelería, revistas y periódicos, comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 33).

<sup>8</sup> Para distinguir los productos: Ropa para hombres, damas y niños, como camisas en general y de trabajo, jeans, chaquetas, abrigos, pantalones para damas y de trabajo, trajes para hombres, sombreros, vendas o fajas para la cabeza, viseras, gorras, vestidos, zapatos, botas o zapatillas de tela con suelas de goma, bandas o fajas para la muñeca, medias, camisillas, cinturones, prendas de ropa interior, corbatas, vestidos para dama, camisas de fútbol americano, camisas tejidas, pantalones cortos y sandalias, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 34).

<sup>9</sup> Para distinguir los productos: Ropa para hombres, damas y niños, como camisas en general y de trabajo, jeans, chaquetas, abrigos, pantalones para damas y para trabajo, trajes para hombres, sombreros, vendas o fajas para la cabeza, viseras, gorras, vestidos, zapatos, botas o zapatillas de tela con suelas de goma, bandas o fajas para la muñeca, medias, camisillas, cinturones, prendas de ropa interior, corbatas, vestidos para dama, camisas de fútbol americano, camisas tejidas, pantalones cortos y sandalias, comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 36).

<sup>10</sup> Para distinguir los productos: Juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, comprendidos en la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 38).

<sup>11</sup> Para distinguir los productos: Aguas minerales y gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, zumos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas, comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 39).

<sup>12</sup> Para distinguir los servicios de: Publicidad y gestión de negocios comerciales, comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 40).

<sup>13</sup> Para distinguir los servicios de: Educación, formación, diversión, esparcimiento, organización de concursos, comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 41).

- Que entre la sociedad Productos Yupi S.A. y la sociedad Serviplot Ltda.<sup>14</sup>, se iniciaron negociaciones tendientes al uso de la imagen de Juan Pablo Montoya y de una licencia para usar imágenes de la Fórmula 1 por parte de la accionada en sus productos (folios 42, 46 a 49), adelantándose las negociaciones únicamente en relación con el uso de la imagen de Juan Pablo Montoya respecto de 87 fotografías<sup>15</sup>, sobre las cuales no hubo acuerdo alguno. (folios 48 y 108 a 111).
  
- Que a pesar de no existir acuerdo alguno en las negociaciones en mención, Productos Yupi S.A., para incentivar el consumo de sus productos, lanzó al mercado la promoción Fórmula Yupi, en la cual en algunas tarjetas que iban adheridas a los empaques de sus productos, utilizó la imagen y el nombre “Juan Pablo Montoya” sin autorización de éste, para lo cual ordenó a la Corporación Gráfica Navarrete la impresión de todas las tarjetas a utilizar en la promoción. (folios 118 a 123).
  
- Que Productos Yupi S.A. en las tarjetas en que aparecía la imagen de Juan Pablo Montoya, no incluyó leyendas relativas a autorizaciones o licencias, como quiera que la Corporación Gráfica Navarrete no contaba con dichas autorizaciones o licencias.

### 3.2.2. La participación o uso de celebridades en la actividad publicitaria.

Uno de los mecanismos que con frecuencia suelen utilizar las empresas en sus actividades de mercadeo y publicidad para fomentar el consumo de sus productos (bienes y servicios) y realzar la estimación de sus marcas, consiste en vincular las mismas con personajes reconocidos, a fin de que la imagen, la admiración, el reconocimiento y las afinidades que proyecta la celebridad entre el público, se irradian al producto o a la marca anunciada o promovida.

Para tal fin, las celebridades, sus representantes o personas autorizadas, fijan junto con los empresarios y anunciantes interesados en el uso del personaje, pautas que deben ser seguidas para la explotación comercial de la imagen de la celebridad, y establecen la remuneración que se debe pagar al personaje por concepto del uso de su imagen.

Como consecuencia de lo anterior, la práctica usual y honesta que siguen los participantes en el comercio cuando quieren vincular la imagen o el nombre de una celebridad con un producto o con una marca, consiste en obtener de dicho personaje su autorización, para lo cual celebran convenios o contratos en los que se especifica la forma como se utilizará la imagen o el nombre del personaje, así como la remuneración que se debe pagar a la celebridad por permitir el uso de su imagen y/o de su nombre.

---

<sup>14</sup> La sociedad Serviplot Ltda. estaba autorizada por Juan Pablo Montoya Roldán, para negociar con terceros interesados el uso de la imagen del mismo y de sus marcas en Colombia (folio 45).

<sup>15</sup> Folio 42 del expediente.



Es de anotar que esta forma de obrar, si bien resulta evidente frente al uso comercial de la imagen de celebridades, también resulta aplicable frente a ciudadanos del común que no gozan del reconocimiento público arriba citado, pues de todas formas la imagen de una persona es un bien personalísimo, el cual no puede ser explotado o comercializado por terceros, sin la autorización de la persona. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente:

*“...cabe destacar que la imagen o representación externa del sujeto tiene su asiento necesario en la persona de la cual emana y, por tanto, su injusta apropiación, publicación, exposición, reproducción y comercialización, afecta lo que en estricto rigor constituye un derecho o bien personalísimo. **Una consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad, impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que lo identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación por terceros.** De ahí que con las limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores, se estime que **toda persona tiene derecho a su propia imagen y que, sin su consentimiento, ésta no puede ser injustamente apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro.**”<sup>16</sup>(Negrillas y subrayado fuera del texto.)*

4. **La conducta de Productos Yupi S.A. frente al artículo 15 de la Ley 256 de 1996.**

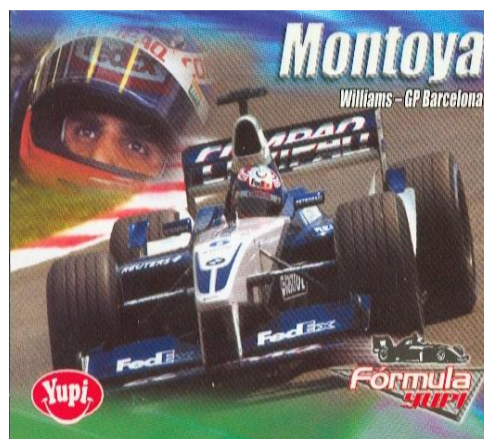
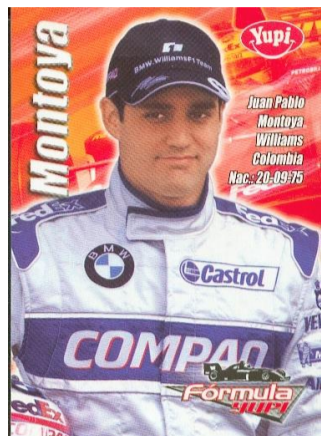
4.1 El uso comercial de la imagen de la actora, por parte de la accionada.

Antes de abordar el análisis de los hechos debatidos, frente a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, conviene hacer algunas precisiones acerca del uso de la imagen de la actora por parte de la accionada, toda vez que ésta, en sus alegatos, argumenta que tal uso no se produjo.

Como quedó expuesto en el punto 3.2.1. de esta providencia, está probado en el expediente que la sociedad Productos Yupi S.A. implementó una estrategia comercial, en la que los consumidores de los productos recibían adheridas a los empaques, cartas o láminas (trading cards) que en algunos casos incluían la imagen de Juan Pablo Montoya, tal como se aprecia a continuación:

---

<sup>16</sup> Sentencia T-90 de 1996, reiterada en Sentencia T – 471 de 1999.



Igualmente, está probado en el expediente, que la sociedad Productos Yupi S.A. no celebró con el accionante o con sus representantes, ningún contrato que la autorizara a utilizar la imagen, el nombre o cualquier alusión relacionada con la accionada, en ninguna estrategia comercial de Productos Yupi S.A.

Frente a este punto, si bien la accionada no debate el hecho de que no contaba con la autorización del accionante o de sus representantes para utilizar la imagen o el nombre de Juan Pablo Montoya en la promoción que realizó, justifica en sus alegatos su actuar, afirmando que *“la promoción Fórmula Yupi NO consistió en el uso de la imagen de Juan Pablo Montoya, sino en la utilización de cien (100) imágenes del campeonato de la Fórmula 1, sobre las cuales la sociedad CRASH. NET – GLOBAL MOTOR SPORT afirma tener derechos”* y agrega que *“[d]e las fotos en las que aparece Juan Pablo Montoya (siete en total), solo en una (1) de ellas se aprecia su imagen únicamente. En cuatro (4) aparece acompañado por lo menos por otros dos pilotos, y en las dos restantes se aprecia su automóvil con él abordo, aunque no se aprecia su imagen.”*

Según la accionada, la utilización en la promoción de láminas que incluían la imagen de Juan Pablo Montoya, se basó en un contrato celebrado con la empresa peruana denominada Corporación Gráfica Navarrete, quien a su vez, habría obtenido la autorización para usar las fotografías, por el permiso que le diera la empresa denominada Global Motor Sport. Agrega la accionada, que la comprobación de este hecho habría sido posible si el Despacho hubiera accedido al ofrecimiento presentado por el representante legal de Productos Yupi S.A. en su declaración de parte, en el cual ofreció *“aportar al expediente los documentos provenientes de Corporación Gráfica Navarrete y Global Motor Sport en los cuales estas empresas informaban sobre los derechos que detentaban sobre las imágenes utilizadas en la Fórmula Yupi.”* Finalmente, la accionada adjunta a sus alegatos los documentos a que hizo referencia el representante legal de Productos Yupi S.A. en su declaración y solicita tenerlos como prueba, con base en la facultad oficiosa otorgada al juez por el artículo 180 del C.P.C.

Sobre la justificación presentada por Productos Yupi S.A. entorno al supuesto no uso de la imagen del actor en su promoción, caben los siguientes comentarios:

El Despacho no encuentra justificada la explicación presentada por la sociedad Productos Yupi S.A., según la cual *“la promoción Fórmula Yupi NO consistió en el uso de la imagen de Juan Pablo Montoya, sino en la utilización de cien (100) imágenes del campeonato de la Fórmula 1, sobre las cuales la sociedad CRASH. NET – GLOBAL MOTOR SPORT afirma tener derechos”*. Lo anterior se explica con base en las siguientes razones:

- Según obra en el expediente a folios 54 a 57, la Corporación Gráfica Navarrete, al momento en que sucedieron los hechos que se debaten en el proceso (junio de 2002), simplemente contaba con una autorización para dar el servicio de impresión de las fotografías que se utilizaron en forma de *trading cards*.
- Como consecuencia de lo anterior y como expresamente se menciona en los documentos obrantes a folios 54 a 57 del expediente, la Corporación Gráfica Navarrete no contaba con autorizaciones, licencias o permisos para utilizar la imagen de Juan Pablo Montoya, por lo cual tampoco podía ceder a terceros unos derechos de los cuales carecía.
- De lo anterior se desprende que el acuerdo al que llegó la sociedad Productos Yupi S.A. con la Corporación Gráfica Navarrete, no correspondió a una autorización para el uso de la imagen de Juan Pablo Montoya, sino simplemente a un contrato para la impresión de unas fotografías, las cuales fueron compradas por Productos Yupi S.A. a la Corporación Gráfica Navarrete, y a la postre fueron utilizadas en la promoción que se debate en el presente proceso.

Lo anterior se ratifica en los alegatos presentados por la accionada, en los cuales ésta expresa que con *“el pago de PRODUCTOS YUPI S.A., no se estaban (sic) comprando los derechos sobre la imagen de Juan Pablo Montoya, sino las tarjetas como tal, las cuales serían elaboradas por Corporación Gráfica Navarrete que manifestaba tener derecho para imprimirlas.”*

- Para el Despacho son sustancialmente distintos el derecho que tiene el autor o el titular de los derechos patrimoniales sobre una fotografía para autorizar su reproducción, del derecho que tiene una persona para impedir que terceros utilicen su imagen con fines comerciales.

En tal sentido, si bien las normas sobre propiedad intelectual autorizan bajos ciertos parámetros la publicación del retrato de una persona<sup>17</sup>, tal autorización se

---

<sup>17</sup> Ley 23 de 1982, Artículo 87. *“Toda persona tiene derecho a impedir, con las limitaciones que se establecen en el artículo 36 de la presente Ley, que su busto o retrato se exhiba o ponga en el comercio sin su consentimiento expreso, o habiendo fallecido ella, de las personas mencionadas en el artículo 88 de esta Ley. La persona que haya dado su consentimiento podrá revocarlo con la correspondiente indemnización de perjuicios.”*

debe enmarcar dentro del contexto mismo de la ley 23 de 1982, es decir, cuando la obra que contiene el retrato y/o la imagen de la persona, corresponde a una obra protegida por los derechos de autor, por contener un valor literario, científico o artístico<sup>18</sup>, y no simplemente a una "obra" aplicada a la industria<sup>19</sup>. Por lo anterior, una fotografía de una persona reconocida, que es utilizada para ser entregada al público como incentivo para que adquiera un producto, reviste un carácter comercial que se aleja bastante del carácter artístico, literario, científico, didáctico o cultural al que hacen referencia las normas de propiedad intelectual, por lo cual no es dable ampararse en los derechos del titular de la fotografía física, para desconocer los derechos a la propia imagen que tiene la persona que en ella aparece.

Admitir lo contrario, es decir, que cualquier fotografía tomada en público constituye una obra artística protegida por los derechos de autor, y que la publicación de dicha fotografía es absolutamente libre (libertad que abarcaría el uso de la fotografía con fines comerciales), equivaldría a permitir e incentivar que se desconociera el derecho fundamental que tiene la persona sobre su propia imagen y propiciaría que cualquiera pudiera utilizar con fines comerciales o publicitarios, fotografías de personajes reconocidos en sus apariciones públicas (presidentes, magistrados, deportistas, políticos, etc.), para vincularlos sin su autorización, como parte de campañas publicitarias para promover la adquisición de productos.

- Como consecuencia de lo anterior, el hecho de que la accionada hubiese comprado las tarjetas a la "*Corporación Gráfica Navarrete que manifestaba tener derecho para imprimirlas*", para posteriormente utilizar dichas fotografías en el comercio como un incentivo tendiente a fomentar la adquisición de sus

---

Ley 23 de 1982, Artículo 36. "*La publicación del retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.*"

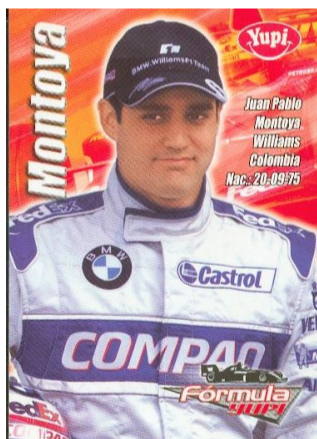
<sup>18</sup> Ley 23 de 1982. Artículo 2°. "**Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión** y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer."

<sup>19</sup> Ley 23 de 1982. Artículo 6° ; ... *Las obras de arte aplicadas a la industria solo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas.*"

productos, no significa que por ese simple hecho estuviera autorizada para utilizar en el comercio la imagen del accionante, pues como lo ha enseñado la H. Corte Constitucional, el derecho a la imagen es un derecho personalísimo, que no puede ser utilizado comercialmente por terceros, sin la autorización de la persona cuya imagen se piensa utilizar.

Por lo dicho, el Despacho no comparte la justificación presentada por el sujeto pasivo del proceso, en el sentido de que no se utilizó la imagen del actor, sino simplemente se hizo un uso de unas láminas sobre las cuales se había adquirido el derecho de impresión, pues lo cierto es que independientemente de que se hubiere obtenido autorización para imprimir unas fotografías por quien decía tener derechos sobre éstas, no se obtuvo el permiso de la parte actora para divulgar su imagen con fines comerciales, como un elemento de la promoción que realizó.

Por otra parte, el hecho de que en la promoción realizada por la accionada hubieran aparecido otras personas, o que las fotografías hubiesen sido tomadas en el extranjero, no modifica en nada lo antes dicho, pues en este proceso no se debate el uso de la imagen de esas otras personas, sino el uso que en Colombia se realizó de la imagen de Juan Pablo Montoya sin su autorización, toda vez que en las láminas que a continuación se reproducen y las cuales se difundieron como elementos de una promoción que se cumplió en Colombia, quien aparece en ella es el señor Juan Pablo Montoya.



Finalmente, la accionada aporta y solicita que sean decretadas de oficio unas pruebas documentales con fundamento en el artículo 180 del C.P.C. Para justificar su solicitud, la accionada argumenta que el documento que solicita que se tenga como prueba y que aporta al expediente, consiste en *“una confirmación de la empresa estadounidense a la Corporación Gráfica Navarrete, en la cual confirmaba que en calidad de propietarios de los derechos sobre las fotografías de la Fórmula 1, concedía el derecho de uso editorial para la reproducción del (sic) dicha imágenes”*.

El Despacho no accede a decretar de oficio las pruebas solicitadas, toda vez que no las considera útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes (artículo 179 del C.P.C.). Lo anterior se explica en razón a que, si como lo expresa

la accionada, el objetivo de dichas pruebas consiste en demostrar que quien tenía derechos sobre las fotografías autorizó a Productos Yupi S.A. para imprimirlas, tal hecho no desvirtúa que la accionada haya utilizado en el comercio la imagen de la actora sin su autorización pues, como se dijo, la autorización que otorga un tercero para reproducir una fotografía, no abarca el derecho que tiene la persona que en ella aparece para que no se utilice su imagen con fines comerciales.

4.2 Los hechos debatidos frente al artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

Establecido, como ha quedado expuesto, que la accionada utilizó comercialmente la imagen de la actora sin contar con su autorización, corresponde analizar los hechos del proceso, frente a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 256 de 1996, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 15. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.*

*“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los Tratados Internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase», «género», «manera», «imitación», y similares.”*

El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado, a costa de la fama o buen nombre que otra persona, marca o producto tiene en el mercado. De esta forma, quien aprovecha en beneficio propio la reputación de un tercero, está aprovechando indebidamente para sí lo que dicha persona, empresa o marca proyecta en el mercado, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las afinidades que genera.

Así las cosas, quien ha generado los intangibles arriba citados para sí, tiene derecho a ser el único que saque provecho de ellos, por lo cual, la explotación que de éstos haga otra persona sin la autorización de aquella que los generó, resulta a todas luces indebida y en consecuencia desleal.

En el presente proceso, la Delagutura para la Promoción de la Competencia consideró en su informe motivado, que Productos Yupi S.A. incurrió en el acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, al usar la imagen de Juan Pablo Montoya sin su autorización, empleando tal imagen como un mecanismo para atraer la clientela hacia sus productos.

Al respecto, Productos Yupi S.A. sostiene en sus alegatos que para que se presente un aprovechamiento de la reputación ajena, es necesario que quien alega tal conducta, tenga una reputación y que en el expediente no existe prueba alguna que acredite la reputación

del señor Juan Pablo Montoya. Así mismo, afirma que debe tenerse en cuenta que el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 solamente presume la reputación para el caso de signos distintivos y no para otros eventos como el presente. En ese sentido, según la accionada, la reputación del señor Juan Pablo Montoya no está probada, y no puede tenerse como un hecho notorio, por cuanto *“la reputación como tal corresponde a la opinión y fama que tiene el común de la gente de un personaje, como consecuencia de la publicidad que se ha hecho al mismo. Así pues la reputación NO es un hecho, sino un atributo o característica que por tanto, requiere ser probado. Mientras que los hechos tienen ocurrencia en un momento y lugar determinado, tal como la toma del palacio de justicia, el cual puede ser considerado como notorio, los atributos tales como la reputación de una persona o la notoriedad de una marca, requieren ser plenamente probados, pues como tales, no ocurrieron en un momento o lugar definido, sino que fueron consecuencia de una serie de publicidad y acontecimientos que deben acreditarse en el proceso.”*

El Despacho no comparte los argumentos expuestos por la parte accionada, por las siguientes razones:

La reputación es definida por el Diccionario de la Real Academia Española, como la *“opinión que las gentes tienen de una persona”*<sup>20</sup>. Esta definición coincide con el concepto que en torno a la noción de reputación ha desarrollado la H. Corte Constitucional<sup>21</sup>, quien al referirse a la reputación, la identifica con la honra para señalar que ésta *“es una valoración externa de la manera como cada persona proyecta su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular es responsable de sus actuaciones.(...). ...observa la Corte que tanto el buen nombre como la honra hacen alusión a un mismo fenómeno: la reputación exterior sobre una persona.”* (subrayado fuera de texto).

Así las cosas, al ser la reputación la opinión que otras personas tienen de alguien, tal opinión no es, como lo argumenta la accionada, *“un atributo o característica”* de una persona, pues para que lo fuera, tendría que corresponder a una cualidad o propiedad del ser<sup>22</sup>, y no a un factor externo a la persona misma. En consecuencia, al ser la reputación la opinión externa que las personas se forman de otro, la reputación no constituye un atributo, sino un hecho, que como tal puede ser verificado mediante los elementos probatorios previstos por la legislación procesal, al igual que puede no requerirse que se pruebe, en caso de que tal reputación sea un hecho notorio.

Así, en relación con la honra, el buen nombre o la reputación que tiene el señor Juan Pablo Montoya en Colombia, esta Superintendencia considera que la misma constituye un hecho notorio, pues además del gran reconocimiento que tiene Juan Pablo Montoya entre el público, sus actuaciones han sido ampliamente difundidas en nuestros medios de comunicación, como lo evidencian los seguimientos noticiosos que de él se hacen

<sup>20</sup> Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. XXI Edición. Madrid, 1992, Tomo II, pág. 1777.

<sup>21</sup> Corte Constitucional sentencias C 063 – 1994, T – 585 – 1992 y T – 412 – 1992.

<sup>22</sup> Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. XXI Edición. Madrid, 1992, Tomo I, pág. 227

permanentemente, su constante participación en campañas publicitarias de gran difusión en Colombia, los premios que ha obtenido como deportista, la mención de deportista del año a la que fue merecedor, la designación como embajador de buena voluntad de la Unicef, el campeonato de la serie Cart FedEx obtenido en el año 1999, el haber ganado las 500 millas de Indianápolis en el año 2000, haber sido noveno (9) en la serie Cart FedEx año 2000, ocupar el sexto (6) lugar en el campeonato mundial de la Fórmula 1 año 2001 y ser el único piloto colombiano para la época de los hechos que compite en la Fórmula 1. Todos estos hechos positivos conllevan a que el señor Juan Pablo Montoya goce en Colombia de una buena reputación y honra, de la cual sólo él, o a quienes él autorice, pueden sacar provecho en el comercio.

Así las cosas, esta Superintendencia considera que la reputación del señor Juan Pablo Montoya es un hecho notorio en Colombia, que como tal no requiere ser probado, a la luz de lo establecido por el artículo 177 del C.P.C.

Por otra parte, Productos Yupi S.A. sostiene en sus alegatos, que dicha sociedad no se aprovechó de la reputación del señor Juan Pablo Montoya con la Promoción Fórmula Yupi, y que por lo tanto no infringió el artículo 15 de la Ley 256 de 1996. En tal sentido, la accionada expone lo siguiente:

*“... el aprovechamiento, como su nombre lo indica, significa que se obtenga provecho de algo. Es decir, se trata de una conducta que implica un resultado. No se castiga el simple intento de obtener provecho, sino la consecución de tal resultado, a diferencia de otras causales de competencia desleal que castigan la intención o el resultado.*

*“Por ello, para probar el aprovechamiento, es necesario demostrar que el demandado obtuvo un provecho de su conducta, situación de la cual no obra ninguna prueba en el expediente. En efecto, no se demostró que mi representada hubiera aumentado las ventas ni su participación en el mercado como consecuencia de la inclusión de la imagen del señor Juan Pablo Montoya en la promoción de la Fórmula Yupi en siete (7) de las cien (100) tarjetas que la componían”.*

El anterior argumento esta Superintendencia no lo comparte, por las siguientes razones:

No es cierto que la conducta desleal de aprovechamiento de la reputación ajena, sea una conducta que implique un resultado, como lo sugiere la accionada. Si bien el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 no habla de la conducta que *“tenga como objeto o como efecto”* aprovecharse de la reputación de otro, sino simplemente dice que *“[s]e considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”*, lo cierto es que frente a ninguna de las conductas que considera la Ley 256 de 1996 como de competencia desleal, se exige un resultado, pues como de tiempo atrás lo ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia, inclusive durante la vigencia de los artículos 75 a 77 del código de comercio, la institución de la competencia desleal tiene un carácter preventivo, que permite evitar que el resultado indeseado se presente. Al respecto ha dicho la Corte:



“... basta que los actos ejecutados por el competidor y de los cuales se duele el actor, sean por sí mismos suficientes para producir esos resultados [confusión, desviación, etc. – se agrega], esto es, que sean intrínsecamente aptos para esos efectos. (...) Una cabal hermenéutica de este precepto [artículo 76 del C. de Co. - se agrega] obliga de una vez por todas a entender por perjudicado, no al comerciante víctima de un daño con tal entidad, causado por los actos desleales del competidor, sino al que está colocado en la posición de recibirlos dada la idoneidad de la conducta desplegada por este último y que implica un riesgo actual para él por la sola capacidad intrínseca que tiene de producir esa clase de daños.

“(...) Ripert apoyándose en autores como Pouillet y Roubier, entre otros, sostiene que las sanciones judiciales por el ejercicio de competencia desleal “no tienden solamente a reparar un perjuicio, pues son además preventivas en vista al respeto de un derecho violado...”(Tratado Elemental de Derecho Comercial, Editorial Labor, 1988, pag. 310). Dentro de la misma línea de pensamiento, otros doctrinantes consideran suficiente que el acto sea idóneo para producir un resultado, pues el peligro de la desviación de la clientela constituye en sustancia el perjuicio de la probabilidad ajena de ganancia, perjuicio que vindica la represión del acto que viola la lealtad de la concurrencia y no un derecho absoluto sobre la clientela, por lo cual esta institución jurídica tutela un derecho subjetivo y no absoluto (Tulio Ascarelli, Teoría de la Concurrencia y de los bienes inmateriales, De. Bosh, 1970, Pág. 473). Es ésta, además, la tendencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencial moderna.

“De manera que en un modelo de economía abierta como el nuestro (art. 333 C.N.), donde reina el libre juego de la oferta y la demanda en el que se promueve como forma para alcanzar la eficiencia y la adaptabilidad de la economía con miras a la expansión e incursión en los mercados mundiales, en el que existe libertad de competencia dentro de un plano de igualdad jurídica y de necesario respeto por el derecho de cada competidor (artículo 19-6 C. de Co.), es innegable que **la naturaleza del acto calificable de acuerdo con la ley como desleal, es suficiente cual se indicó para que adquirieran viabilidad las sanciones en estudio, con cuanto más razón si ese entendimiento se adecúa mayormente a la utilidad práctica de la institución que impone, por su propio cometido al legislador y al amparo de claro mandato constitucional, velar por el orden del mercado y por la erradicación, con miras a preservarlo, de prácticas reprochables que por su objeto o por sus efectos lo desquician.**

“3.- En este orden de ideas, tres son entonces las fases que se distinguen en la competencia desleal, a saber: a) la ejecución de actos desleales con aptitud para producir confusión, desviación o desorganización; b) la ocurrencia real o efectiva de dichos fenómenos; y c) la existencia de perjuicios cuya sustancia, según quedó visto, la constituye por principio la conducta censurable del competidor. De esas tres etapas claramente diferenciables de la institución, basta entonces la primera de ellas para que proceda la acción conminatoria consagrada en el artículo 76 del C. de Co. que, en su caso, se encaminará a obtener “en la sentencia” -según lo precisa la citada disposición- que se apremie al infractor con multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, convertibles en arresto, “a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia desleal”, sin que sea necesario la existencia de un perjuicio cuantificable en dinero, que se requiere desde luego, cuando la pretensión del actor, no se limita a eso sino que reclama la correspondiente reparación económica y por lo tanto, apunta a la obtención de una indemnización.”<sup>23</sup> (Negritas y subrayado fuera del texto.)

<sup>23</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: NICOLAS BECHARA SIMANCAS. Santafé de Bogotá, D.C. , 12 de septiembre de 1995. Ref: Expediente No. 3939

Lo expuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, resulta aún más evidente bajo la vigencia de la Ley 256 de 1996, pues como es sabido, ésta incluye tanto acciones declarativas y de condena, como acciones preventivas o de prohibición, que inclusive prevén la posibilidad de accionar frente a actos que aún no se han perfeccionado o que no hayan producido daño alguno. En consecuencia, y como lo ha dicho la Corte, la existencia de un perjuicio sólo es necesario para efectos de obtener una indemnización, pero no a efectos de reprimir un acto de competencia que reúne las condiciones para ser calificado como desleal.

Así las cosas, la no exigencia de un resultado efectivo, es natural a la institución de la competencia desleal, pues como se ha dicho, las conductas de competencia desleal son reprimibles por el peligro y por la aptitud que las mismas tienen para producir efectos negativos, sin que sea necesario exigir que esos efectos se produzcan.

Como se verá, en el presente caso, y sin perjuicio de lo expuesto por la Corte, lo cierto es que el aprovechamiento de la reputación del actor por parte de la accionada, sí se produjo, por las siguientes razones:

- El artículo 15 de la Ley 256 de 1996, establece que *“[s]e considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.”* Como se observa, el vocablo que caracteriza la conducta descrita en la norma es *“aprovechamiento”*, término que significa *“[a]cción y efecto de aprovechar o aprovecharse”*<sup>24</sup>. Dado que por *“aprovechar”* se entiende *“[e]mplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el máximo rendimiento”*<sup>25</sup>, y que a su vez *“provecho”* significa *“[b]eneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio”*<sup>26</sup>, se tiene que cuando el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 dispone que *“[s]e considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”*, lo que está evitando es que una persona utilice en su beneficio o en beneficio de un tercero, las ventajas que representan la reputación que otra persona ha adquirido en el mercado.
- En el presente proceso, está demostrado que la sociedad Productos Yupi S.A. utilizó en la promoción que se debate, cuando menos una lámina o tarjeta que incluía la imagen del accionante, al igual que se encuentra establecido, que la accionada jamás obtuvo autorización del señor Juan Pablo Montoya para utilizar su imagen.
- Como consecuencia de lo anterior, Productos Yupi S.A. se benefició sin autorización de Juan Pablo Montoya de la reputación adquirida por éste en el mercado, pues utilizó en su favor los atractivos que generan entre el público su

---

<sup>24</sup> Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. XXI Edición. Madrid, 1992, Tomo II.

<sup>25</sup> *Ibidem*

<sup>26</sup> *Ibidem*

imagen, gracias al reconocimiento y a la opinión positiva que los consumidores tienen de él (reputación).

- Si a lo anterior se agrega que Productos Yupi S.A. no canceló suma alguna a Juan Pablo Montoya o a las personas por él autorizadas para celebrar contratos de uso de imagen, se concluye que el beneficio obtenido por la accionada con el uso de la imagen del actor, es cuando menos equivalente al ahorro que le reportó utilizar la imagen de éste sin haberle cancelado suma alguna por dicho concepto.

Con base en lo expuesto, contrario a lo afirmado por la accionada, el uso mismo de la imagen de una persona sin estar autorizada por ella, genera un aprovechamiento de su reputación en beneficio de quien la usa, más aún si para aprovechar dicha reputación, se valió de la imagen de un personaje público reconocido, sin haberle cancelado suma alguna por tal concepto.

Así las cosas, no es dable decir, como lo pretende la accionada, que no está demostrado el aprovechamiento que realizó Productos Yupi S.A. de la reputación de Juan Pablo Montoya, por el hecho de que no existan pruebas en el expediente que evidencien que la accionada *“hubiera aumentado las ventas [o] su participación en el mercado como consecuencia de la inclusión de la imagen del señor Juan Pablo Montoya en la promoción de la Fórmula Yupi”*, pues el resultado económico que la estrategia publicitaria haya generado para la accionada, es un hecho independiente del aprovechamiento mismo de la reputación de un tercero, por parte de quien no estaba autorizado para hacerlo. En efecto, una estrategia publicitaria o promocional puede ser exitosa o puede ser un fracaso por diversos factores, como por ejemplo, una mala selección de medios de comunicación, una deficiente cadena de distribución, por coexistir con una promoción más exitosa que implementa un competidor, o simplemente, por estar ligada a un producto que no despierta las simpatías o preferencias del consumidor, estos factores que se citan como ejemplos, son independientes del hecho de que la accionada haya utilizado en su beneficio la reputación que proyecta la imagen del actor en el mercado, pues como se dijo, independientemente de cualquier cosa, lo cierto es que la sociedad Productos Yupi S.A. utilizó sin la autorización de Juan Pablo Montoya su imagen como un elemento vinculado a su promoción, y se benefició de no cancelar al señor Montoya suma alguna por tal concepto.

Por otro lado, el apoderado de Juan Pablo Montoya argumenta en sus alegatos, que la accionada utilizó el signo distintivo Juan Pablo Montoya en *“servicios de publicidad (clase 35) y las actividades deportivas (41)”*, pues en su sentir, *“[l]a fabricación de Trading Cards que reproducen y contienen la marca JUAN PABLO MONTOYA, es un acto que constituye un “empleo no autorizado de signo” y en las normas sobre propiedad intelectual “no se menciona la libre reproducción de marcas por parte de cualquier empresario, en material publicitario como Trading Cards.”*

Al respecto este Despacho considera que por parte de Productos Yupi S.A. no existió un uso de la marca Juan Pablo Montoya en la Promoción Fórmula Yupi, toda vez que la accionada no identificó sus productos con la marca Juan Pablo Montoya. Para que se

hubiera producido un uso de las marcas mencionadas por la actora, habría sido necesario que Productos Yupi S.A. hubiera ofrecido o identificado “servicios de publicidad y gestión de negocios” (clase 35) o “servicios de educación, formación, diversión, esparcimiento; organizaciones de concursos, actividades deportivas y culturales” (clase 41) con la marca Juan Pablo Montoya, lo cual evidentemente no sucedió. Así, dado que es diferente utilizar una marca para identificar unos servicios de publicidad, que incluir una expresión en un material publicitario para promover un producto en el mercado, mas no para identificarlo, se concluye que la accionada no utilizó las marcas de la actora en su promoción.

Por lo expuesto, la sociedad productos Yupi S.A. incurrió con su actuar en los actos de competencia que el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 considera desleales, no por haber utilizado las marcas Juan Pablo Montoya, pues como se dijo no lo hizo, sino por haber aprovechado en su beneficio y sin la autorización de la parte actora, la reputación que ha adquirido y que proyecta a través de su imagen Juan Pablo Montoya en el mercado.

**5. La Conducta de Productos Yupi S.A. frente al artículo 10º de la Ley 256 de 1996.**

El artículo 10º de la Ley 256 de 1996 dispone lo siguiente:

**“Artículo 10. Actos de confusión. En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.**

Dado que el artículo 10º de la Ley 256 de 1996 se encuentra en concordancia con el numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, se concluye que por mandato expreso del artículo 10º, lo dispuesto en dicha norma concuerda con lo previsto por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, según el cual “... *deberá[n] prohibirse 1. Cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor*”.

Así las cosas, las causales previstas por el régimen de competencia desleal colombiano como constitutivas de competencia desleal por confusión, son las siguientes:

- Cualquier acto capaz de crear confusión, respecto del establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor;
- Toda conducta que tenga por objeto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos; y
- Toda conducta que tenga como efecto, crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

De esta forma, el artículo 10 de la Ley 256 de 1.996, en concordancia con el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París y con el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 256 de 1.996<sup>27</sup>, sanciona tanto las actuaciones que se realizan para crear confusión<sup>28</sup>, como la confusión creada y la posibilidad de que la confusión se presente, lo cual ha sido denominado por la doctrina como el riesgo o peligro de confusión, o confundibilidad<sup>29</sup>.

Un acto es capaz de crear confusión, cuando la conducta desarrollada por el actor es apta, tiene las cualidades o puede producir en los receptores de la misma una mezcla de identidades (confusión en sentido estricto), o cuando puede llevar a dichos receptores a considerar que entre la persona que realiza el acto y otra empresa o establecimiento, existe una vinculación o una relación comercial que lleve al consumidor a pensar que los productos, servicios o marcas de quien genera la confusión, son hechos o se encuentra bajo la responsabilidad de la persona o sociedad con la cual la confusión se genera (confusión en sentido amplio)<sup>30</sup>.

La no exigencia de la confusión, sino del riesgo de confusión y en general, la no exigencia de la realización de las conductas desleales, sino la represión de la posibilidad de que éstas se presenten, encuentra su fundamento en el doble carácter sancionador y preventivo de la competencia desleal, el cual se refleja en la descripción de las conductas descalificables y en la consagración en el artículo 20 de la Ley 256 de 1.996 de acciones preventivas y de prohibición que permiten a quien piense que puede ser afectado por la conducta, actuar contra actos que aún no han producido perjuicios, e inclusive, contra actos que aún no se han perfeccionado.

En el presente proceso, las conductas de la sociedad Productos Yupi S.A. no son susceptibles de crear confusión en los consumidores, pues la mezcla de identidades que caracteriza a la confusión, no se presenta.

---

<sup>27</sup> El numeral 2 del artículo 20 de la Ley 256 de 1.996, establece la "Acción preventiva o de prohibición".

<sup>28</sup> Por confusión se entiende la mezcla de identidades entre dos personas, productos, empresas, establecimientos u oferentes. En consecuencia, normalmente la confusión se presenta mediante signos distintivos (marcas, nombres y ensaños comerciales) signos de identificación, elementos de comunicación (publicidad, relaciones públicas, etc.) o productos.

<sup>29</sup> Entre otras: De la Cuesta, José María, Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. Monteagudo, Montiano, El riesgo de confusión en derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal. Virgos Soriano, Miguel. El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal. Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Ascarelli, Tulio. Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales. Gallegos Rivas, Francisco. Funciones y fines de las marcas. Barrón Flores, María Katia. Competencia desleal y economía. Indecopi. Lineamientos Sobre Competencia Desleal. Leyva Gómez Delio. De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. AP Pamplona See. 1ª S 4 May. 1998.- Ponente: Sra. Erice Martínez. Proceso de Antonio Puig, S.A., y Kinesia S.A., sobre competencia desleal.

<sup>30</sup> Monteagudo, Montiano. Op. Cit. En igual sentido, De la Cuesta, Op. Cit., Ascarelli, Op. Cit. entre otros.

Según se observa en el material probatorio aportado, en ningún momento la sociedad Productos Yupi S.A. pretende que el consumidor piense que los productos que ofrece provienen o son fabricados por Juan Pablo Montoya. Al contrario, lo que se busca con los patrocinios publicitarios, es proyectar en el consumidor el sentimiento de afectación que tiene la celebridad hacia dichos productos y el gusto que siente por los mismos, pero nunca una mezcla de identidades entre ellos.

Así las cosas, siendo claro que Juan Pablo Montoya y Productos Yupi S.A. son personas distintas, que Juan Pablo Montoya no produce ni ofrece productos alimenticios y que Juan Pablo Montoya simplemente estaría apoyando una marca sin confundirse con ella, se concluye que en el presente proceso no se produce la confusión de que trata el artículo 10 de la Ley 256 de 1.996.

**6. La Conducta de Productos Yupi S.A. frente al artículo 11 de la Ley 256 de 1996.**

El artículo 11 de la Ley 256 de 1996 dispone lo siguiente:

*“Artículo 11. Actos de engaño. En concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.*

*“Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.*

Tal y como se expone en el artículo transcrito, la conducta que en dicha norma se reprime, busca evitar y sancionar el error que se genera en el público consumidor, como consecuencia de la conducta que desarrolla un competidor. Así las cosas, el error al que hace referencia la norma, corresponde al que se genera en el receptor de una comunicación, como consecuencia de un juicio ajeno a una realidad o una distorsión en torno a la misma, de tal forma que el receptor de la información cree que la representación mental que hace de aquello que se le comunica, coincide con la realidad, cuando lo cierto es que discrepa de la misma.

Como consecuencia de lo anterior, dado que el error implica una comparación entre lo informado, la representación que de lo informado hace el receptor y la realidad del bien o servicio informado, el error sólo se puede predicar de cosas o aspectos objetivos, pues sólo éstos son susceptibles de ser valorados como ciertos o falsos y sólo éstos pueden ser representados en la mente del consumidor y ser confrontados con la realidad.

Lo anterior explica la presunción que trae la norma acerca del engaño, la cual parte del supuesto que cuando se realicen aseveraciones falsas en torno a elementos objetivos, se induce a error al consumidor.

En el caso concreto, afirma la parte accionante en sus alegatos, que Productos Yupi S.A. al usar la imagen y marcas registradas de Juan Pablo Montoya, informó falsamente al público consumidor, por cuanto hizo creer a éstos que entre los productos de la accionada y la accionante existía una asociación. Por consiguiente, tal conducta tuvo como objeto y como efecto inducir al público consumidor a error sobre la actividad de Juan Pablo Montoya, pues se encuentra demostrado que entre las partes de este proceso no existió relación comercial.

Este Despacho no considera procedentes los argumentos expuestos por la accionante a fin de que esta Superintendencia declare que Productos Yupi S.A. realizó actos de engaño, toda vez que la conducta de la accionada no tenía la capacidad para crear error en los consumidores en relación con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento del accionante. Lo anterior, teniendo en cuenta que los productos de la accionada se presentaron a los consumidores como procedentes de Productos Yupi S.A. y no de Juan Pablo Montoya y, además, no había lugar para asociar la actividad de Juan Pablo Montoya (corredor de autos) con la actividad de Productos Yupi S.A. (fabricante de productos alimenticios), en la medida que la conclusión a la que podía llegar un consumidor razonable, era la de entender que el accionante respaldaba el producto del accionado.

Igualmente, no puede ser considerado como acto desleal de engaño el hecho de que los consumidores hayan podido creer que entre Productos Yupi S.A. y Juan Pablo Montoya existía una relación comercial, por cuanto lo que prohíbe la norma que trata el engaño es generar en el público una distorsión de la realidad, respecto de las características objetivas de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Por lo demás, la conducta que la actora cuestiona pretendiendo encuadrarla como engaño, corresponde a lo que las normas sobre competencia desleal consideran un aprovechamiento de la reputación ajena, pues precisamente esa es la conducta que sanciona a quien pretende hacer creer al consumidor que entre una persona reputada y un producto existe una relación comercial, sin que tal relación sea cierta.

Así las cosas, la sociedad Productos Yupi S.A. no infringió el artículo 11 de la Ley 256 de 1.996.

#### **7. La Conducta de Productos Yupi S.A. frente al artículo 14 de la Ley 256 de 1996.**

El artículo 14 de la Ley 256 de 1996 dispone lo siguiente:

**“Artículo 14.** *Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.*

*“No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.*

*“La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.*

*“También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.”*

Si bien la regla general prevista por este artículo consiste en que la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, no es menos cierto que tal regla tiene excepciones, pues cuando la imitación es exacta y minuciosa y genera confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o cuando comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, tal imitación es considerada por la Ley 256 de 1996 como un acto de competencia desleal.

En el presente caso, la prestación mercantil con que participa el señor Juan Pablo Montoya en el mercado, consiste en permitir el uso de su imagen, a cambio de una contraprestación económica, a los diferentes productores y oferentes de bienes y servicios, para que éstos utilicen la imagen de Juan Pablo Montoya y lo que ella proyecta y representa, en las diferentes iniciativas publicitarias que emprendan. Así las cosas, al haber utilizado la sociedad Productos Yupi S.A. la imagen de Juan Pablo Montoya sin su autorización, dicha sociedad imitó la prestación mercantil con que la parte actora participa en el mercado, imitación que siendo exacta y minuciosa, comportó un aprovechamiento indebido de la reputación del accionante.

Sin perjuicio de lo anterior, es de anotar que la causal de deslealtad arriba citada se produjo por la imitación exacta y minuciosa que comportó el aprovechamiento de la reputación de la parte actora, mas no por que se hubieren presentado actos de confusión, pues en el caso que se analiza, la sociedad productos Yupi S.A. no generó una mezcla de identidades que hubiera dado lugar a pensar que los productos que ofrecía, provenían de la actividad empresarial de Juan Pablo Montoya.

Así las cosas, la sociedad Productos Yupi S.A. infringió el artículo 14 de la Ley 256 de 1.996.

**8. La Conducta de Productos Yupi S.A. frente al artículo 18 de la Ley 256 de 1996.**

El artículo 18 de la Ley 256 de 1996 dispone lo siguiente:



**“Artículo 18.** *Violación de normas. Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa.*

La competencia desleal no sanciona el hecho violatorio de la ley, sino la adquisición de una ventaja competitiva significativa dentro del mercado, como consecuencia de la violación de ésta. Esta ventaja, se refleja en una disminución de costos o el acceso privilegiado de quien la obtiene frente a los demás participantes en el mercado, quienes cumpliendo cabalmente la ley, se enfrentan a costos significativamente superiores que le impiden competir con el infractor en igualdad de condiciones.

De la norma en mención, se desprende, que para que una conducta sea considerada como desleal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 256 de 1996, debe estar *comprobado* en el expediente lo siguiente:

- Que existe una violación a una norma jurídica diferente a la ley 256 de 1996;
- Que como consecuencia directa de la violación a la norma jurídica invocada como infringida, el demandado ha adquirido una ventaja competitiva significativa frente a sus competidores; y
- Que el demandado ha hecho efectiva en el mercado la realización de la ventaja competitiva significativa que ha adquirido como consecuencia directa de la infracción a la norma jurídica que se ha invocado como infringida.

En el caso concreto, Productos Yupi S.A. utilizó comercialmente la imagen del señor Juan Pablo Montoya Roldan sin autorización alguna, con la intención de sacar provecho del buen prestigio que éste tiene y de los valores que proyecta y goza la celebreridad pública entre los consumidores actuales o potenciales de los productos de la parte pasiva. En este sentido, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional T – 090 de 1996 y T – 471 de 1999, antes citadas, Productos Yupi S.A., con la injusta publicación y comercialización de la imagen de la actora, afectó un derecho o bien personalísimo del accionante y con ello vulneró los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de Colombia.

En cuanto al segundo elemento para que se califique la infracción del artículo 18 de la Ley 256 de 1996, éste no se presenta, pues a pesar de que existe una infracción a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de Colombia, la accionante no probó cuál fue la ventaja que obtuvo la accionada frente a los competidores, ni mucho menos que ésta hubiera sido significativa.

Por lo anterior, el Despacho no encuentra probado que la accionada hubiera incurrido en la conducta de competencia desleal prevista por el artículo 18 de la Ley 256 de 1996.

**9. La Conducta de Productos Yupi S.A. frente al artículo 7º de la Ley 256 de 1996.**

El artículo 7º de la Ley 256 de 1.996 dispone lo siguiente:

*"Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial.*

*"En concordancia con lo establecido en por el numeral 2° del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de buen fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado"*

Como se observa, el artículo 7° de la Ley 256 de 1.996, el cual, como se ha dicho, inspira y contiene el fundamento de toda la regulación de la competencia desleal, menciona en dos ocasiones la buena fe comercial; en el inciso primero al establecer que los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial, y en el inciso segundo, al considerar como de competencia desleal, la realización de actos o hechos en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulten contrarios al principio de la buena fe comercial.

Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe<sup>31</sup> al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958 "... La expresión "buena fe" (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho se desdobra en dos direcciones: primeramente, cada persona tiene el deber de emplear con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a las exigencias del derecho social; en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad. Trátase de una lealtad (buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente.

"... Obrar con lealtad, es decir, con buena fe, indica que la persona se conforma con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente, vale decir, con un determinado standard de usos sociales y buenas costumbres.

"Los usos sociales y buenas costumbres que imperan en la sociedad, son las piedras de toque que sirven para apreciar en cada caso concreto la buena fe, su alcance y la ausencia de ella. La buena fe no hace referencia a la ignorancia o a la inexperiencia, sino a la ausencia de obras fraudulentas, de engaño, reserva mental, astucia o viveza, en fin, de una conducta lesiva de la buena costumbre que impera en una colectividad.

"Así, pues, la buena fe equivale a obrar con lealtad, con rectitud, con honestidad. Este concepto de la buena fe será mejor comprendido si lo comparamos con el concepto opuesto, o sea, con el de la mala fe. En general, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud; vale decir, si se pretende obtener algo no autorizado por la buena costumbre. Desde luego, toda persona trata de obtener ventajas en sus transacciones. Pero quien pretende obtener ventajas obrando en sentido contrario a la buena costumbre, actúa de mala fe. El hombre de buena fe trata de obtener ventajas, pero éstas se encuentran autorizadas por la buena costumbre."

En armonía con lo anterior, no sobra recordar la doctrina constitucional que respecto de la buena fe ha dictado la H. Corte Constitucional, quien ha dicho lo siguiente:

*“8.3 Los postulados de la buena fe se diferencian de otras reglas jurídicas, en cuanto no tienen un contenido típico y preestablecido, sino que éste es el que resulta de las circunstancias concretas relativas a la formación y ejecución de las diferentes relaciones que tienen relevancia para el derecho y que reclaman, de los sujetos que en ellas intervienen, un mínimo de recíproca lealtad y mutua colaboración con miras a preservar los intereses legítimos y alcanzar las finalidades merecedoras de tutela jurídica, para lo cual se precisan comportamientos positivos u omisivos que así no sean formalmente prescritos se imponen si aquéllos sería y honestamente persiguen una determinada situación o efecto jurídico. Cobra pleno sentido, a este respecto, la afirmación del Constituyente, que se reitera : “No se trata ya meramente de un principio de integración e interpretación del derecho aplicable, sino de un verdadero mandamiento jurídico del cual se derivan una serie de consecuencias prácticas.”<sup>33</sup> (Negrillas fuera del texto.)*

Como consecuencia de lo anterior, el principio de la buena fe exige que quienes participan en el mercado, tengan en su comportamiento un mínimo de lealtad, que refleje la diligencia y cuidado que se deben guardar en las diferentes acciones que se desarrollan en la sociedad, pues como también lo ha dicho la H. Corte Constitucional:

*“La buena fe, sin embargo, no puede implicar que el Derecho la admita y proclame como criterio eximente de la responsabilidad que, según las leyes, corresponde a quienes incurren en acciones u omisiones dolosas o culposas que ameritan la imposición de sanciones judiciales o administrativas. Hacer del principio de la buena fe una excusa de ineludible aceptación para consentir conductas lesivas del orden jurídico equivale a convertir éste en sistema inoperante. En consecuencia, pese a la obligatoriedad del principio constitucional enunciado, éste se edifica sobre la base de una conducta cuidadosa de parte de quien lo invoca, en especial si la ley ha definido unas responsabilidades mínimas en cabeza del que tiene a su cargo determinada actividad.”<sup>34</sup> (Negrillas y subrayado fuera del texto.)*

Cuando la ley dispone en el inciso primero del artículo 7º que “[l]os participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de buena fe comercial”, la intención que plasmó el Legislador en tal mandato, fue la de crear en los participantes en el mercado el deber ineludible de *“mant[ener] el criterio de la buena fe comercial de alcance*

---

<sup>32</sup> MONROY Cabra Marco Gerardo. Op. Cit. Pág. 289. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-469 del 17 de julio de 1.992. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-524/95 del 16 de noviembre de 1.995, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. VALENCIA Zea, citado por ORTEGA Torres Jorge, Código Civil Comentado. Editorial Temis, 16º Edición Bogotá 1.983. Pág. 329.

<sup>33</sup> Sentencia No. T-538/94. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

<sup>34</sup> Sentencia No. T-568 – 92. Magistrados Ponentes -Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz.

*general y aplicación a todos los actos de comercio*<sup>35</sup>, incorporando de esta forma no solo un principio, sino “*un verdadero mandamiento jurídico del cual se derivan una serie de consecuencias prácticas*”, como es el deber de abstenerse de incurrir en actos que por ser contrarios a la buena fe comercial, son constitutivos de competencia desleal.

Analizando el presente proceso frente al contenido del artículo 7º de la Ley 256 de 1996 y siguiendo la doctrina constitucional arriba citada, se tiene que la sociedad Productos Yupi S.A. actuó en forma contraria al principio de la buena fe comercial, pues ésta se ve desvirtuada por el hecho de que la accionada no fue lo suficientemente cuidadosa en abstenerse de utilizar en sus estrategias comerciales la imagen del accionante, a sabiendas de que no tenía autorización para ello y que los derechos que decía tener quien le proveía las gráficas (folios 53 a 57), eran simplemente unos derechos de impresión, que en forma alguna abarcaban la explotación de la imagen de terceros, en particular la de Juan Pablo Montoya.

Así las cosas, para este Despacho el actuar de la accionada en el comercio, no se ajustó a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, pues de haber seguido esos mandatos, no habría incluido sin autorización la imagen de un personaje público y reconocido en la promoción objeto del presente debate, sino que sólo lo habría hecho, una vez hubiera llegado a un acuerdo con el señor Juan Pablo Montoya o sus representantes, que la facultara para ello. Por lo demás, la actuación de la accionada también resulta contraria a los usos honestos en materia industrial y comercial, pues el uso honesto que se sigue en el comercio cuando se proyecta utilizar la imagen de una celebridad para vincularla con un producto, consiste en conseguir para ello una autorización del personaje que se pretende utilizar, fijar las pautas que se seguirán en la estrategia comercial, y convenir una retribución por la explotación de la imagen y la reputación del personaje.

En cuanto a los argumentos expuestos por la parte accionada en sus alegatos, el Despacho considera que los mismos no están llamados a prosperar, puesto que en este proceso se discute la deslealtad en que se incurrió por el uso de la imagen de la accionada en una estrategia comercial y no las actuaciones posteriores a la misma, como fueron, por ejemplo, el retiro de la promoción de los canales de venta (una vez recibido el reclamo por parte de la actora), ni los inconvenientes que pudieron existir entre terceros y la accionante por las negociaciones que se adelantaron entre las partes de la presente acción.

En consecuencia, dado que la sociedad Productos Yupi S.A. no respetó el derecho que el señor Juan Pablo Montoya tiene sobre su imagen, y que por el contrario, utilizó dicha imagen y lo que ella proyecta comercialmente en su favor y sin contar con autorización para ello, es de concluirse que la accionada infringió el artículo 7º de la Ley 256 de 1996, tanto por actuar en contra del principio de la buena fe comercial, como por contravenir los usos honestos en materia industrial, comercial y publicitaria.

**10. Documentos aportados con los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de Productos Yupi S.A., por fuera del término establecido por la Delegatura para la promoción de la competencia.**

---

<sup>35</sup> Exposición de motivos, Proyecto de Ley 69 de 1.994 – Senado. Gaceta del Congreso del 9 de septiembre de 1.994.

En relación con los documentos aportados por el apoderado de Productos Yupi S.A. con los alegatos de conclusión, este Despacho no los tendrá en cuenta por lo siguiente:

Como lo expresó la H. Corte Constitucional en sentencia C – 649 – 01 (Magistrado Ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett), la Ley 446 de 1998 otorgó a la Superintendencia de Industria y Comercio facultades para conocer de las acciones de competencia desleal que le fueran presentadas, a prevención de la competencia que le fue atribuida a los jueces de la República para pronunciarse en torno a las pretensiones derivadas del artículo 20 de la Ley 256 de 1996.

El procedimiento que se adelanta ante esta Superintendencia en los casos en los que conoce de las acciones jurisdiccionales que por competencia desleal le son presentadas, no es el mismo que se adelanta ante los Jueces de la República en esos mismos casos, pues la norma que rige el procedimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio es el artículo 144 de la Ley 446 de 1998<sup>36</sup>, norma que a su vez remite al procedimiento previsto por el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992<sup>37</sup>, el cual determina la oportunidad procesal que tiene el investigado (quien en los procesos por competencia desleal resulta ser el sujeto pasivo de la acción), para solicitar y/o aportar las pruebas que pretenda hacer valer durante el proceso y para presentar sus alegatos de conclusión una vez se le corra traslado del informe motivado.

Si bien es cierto que el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 no establece el término que tiene el accionado para solicitar y/o aportar las pruebas que pretenda hacer valer dentro del proceso, tal carencia no implica que no exista una oportunidad debidamente fijada por el legislador extraordinario para tal fin, pues el artículo 52 determina una etapa procesal para la solicitud y aporte de pruebas. Bajo este entendido, ante la ausencia de término fijado en la regulación, corresponde al juez – en este caso a la Superintendencia de

---

<sup>36</sup> Ley 446 de 1998. Artículo 144. Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.

<sup>37</sup> Decreto 2153 de 1992. Artículo 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe una infracción a las normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por solicitud de un tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario competente considere procedentes.

Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al investigado.

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.

Industria y Comercio – fijar un término para esta etapa, tal y como lo preceptúa el artículo 119 del C.P.C<sup>38</sup>.

Sobre el principio de preclusión y oportunidad, la Corte Constitucional ha dicho en Sentencia No. T – 546 de 1995 lo siguiente:

“1. Los términos procesales y el debido proceso.

**“Los términos procesales constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que debe cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia.**

**“La actividad procesal está planeada para cumplirse en momentos determinados y preclusivos con el fin de asegurar su continuidad ordenada, al punto que un acto no resulta posible si no se ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente: aunque se hayan omitido las actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la sentencia.”**

Por su parte la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, se manifiesta sobre el principio de preclusión y oportunidad en la sentencia que tiene como referencia el expediente No. C – 20153 del 29 de agosto de 2000 y que en sus palabras dice:

**“Como se sabe, la utilización de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, y en general de las facultades procesales, está sometida al principio de la preclusión o de la eventualidad, por cuya virtud los actos procesales de las partes deben ser realizados dentro de los precisos términos señalados en la ley, so pena de resultar privados de eficacia, con lo cual se imprime orden al trámite y se evita actuaciones sorpresivas de las partes, en guarda de la buena fe y lealtad procesales.**

**“El citado principio tiene arraigo en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, siendo su trasunto todas las normas que establecen términos y oportunidades para realizar actos procesales por los distintos sujetos del proceso. Son, entonces, los términos los que cumplen con la trascendental función de determinar con precisión la época para la realización de los actos procesales de las partes, por los terceros interesados, por los auxiliares de la justicia y, también por los jueces.”** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Finalmente, en igual sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado al sostener que:

**“La prevalencia del derecho sustancial no significa que los actores queden exonerados del deber de cumplir sus cargas procesales en la oportunidad que la ley o el juez les señalen.** Las normas que regulan los procedimientos son de orden público y

---

<sup>38</sup> Código de Procedimiento Civil, artículo 119. “Términos señalados por el juez. A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario para su realización de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por una sola vez, siempre que considere justa causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento.”

*de observancia obligatoria, pues materializan “las formas propias de cada juicio” que según el artículo 29 de la Constitución Política, constituyen elemento esencial del debido proceso. No se trata, pues, de reglas simplemente formales, vacías de contenido sino verdaderos instrumentos sin los cuales no es posible que el derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad”.* (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, habiendo fijado el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 una etapa probatoria para la solicitud y aporte de pruebas por parte del sujeto pasivo, la cual fue concedida en la resolución de apertura del presente proceso, la etapa prevista para que la parte accionada solicitara y/o aportara las pruebas que pretendía hacer valer dentro del proceso, precluyó al momento de cumplirse dicho término, siendo por lo tanto improcedente acceder a la admisión de las pruebas que acompaña el accionado con los alegatos de conclusión.

De otra parte y como se dijo anteriormente, las pruebas aportadas por el accionado en su escrito de alegatos no son útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, pues si el objetivo de dichas pruebas consiste en demostrar que quien tenía los derechos sobre las fotografías autorizó a Productos Yupi S.A. para imprimirlas, tal hecho no desvirtúa que la parte pasiva del presente proceso haya utilizado en el mercado la imagen del señor Juan Pablo Montoya sin su autorización, pues como se señaló, la autorización que otorga un tercero para reproducir una fotografía, no abarca el derecho que tiene la persona que en ella aparece para que no se utilice su imagen con fines comerciales.

Por 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 de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** DECLARAR que la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A., identificada con NIT No. 890.315.540. 8, incurrió en los actos de competencia desleal previstos en los artículos 7, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** DECLARAR que la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A., no incurrió en los actos de competencia desleal previstos en los artículos 10,11 y 18 de la Ley 256 de 1996.

**ARTÍCULO TERCERO:** ORDENAR a la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. que se abstenga de usar la imagen del señor Juan Pablo Montoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.783.853 de Bogotá, como un elemento en sus actividades de mercadeo y publicidad para fomentar el consumo de sus productos, sin autorización previa de éste.

**ARTÍCULO CUARTO:** De conformidad con el numeral 6 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil no se condena en costas a la parte accionada, por cuanto las pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente.

**ARTÍCULO QUINTO:** NOTIFICAR personalmente y en su defecto por edicto la presente decisión al doctor JESÚS MENDEZ BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 13.491.525 de Cúcuta, y con tarjeta profesional número 99.678 del C. S. de la J.,

como apoderado del señor JUAN PABLO MONTOYA ROLDÁN, y al doctor MAURICIO PINZÓN PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 79.145.527 de Bogotá, y con tarjeta profesional número 37.230 del C. S. de la J., como apoderado de la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A., informándoles que contra la presente sólo procede recurso de apelación ante el Superintendente de Industria y Comercio para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, personalmente, en el acto de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Dada en Bogotá, D.C., a los

El Superintendente de Industria y Comercio,

**JAIRO RUBIO ESCOBAR**

**NOTIFICACIONES:**

Nombre: Jesús Méndez Bermúdez  
C.C. No.: 13.491.525 de Cúcuta  
T.P. No.: 99.678 del C. S. de la J.  
Apoderado de: JUAN PABLO MONTOYA ROLDÁN  
C.C. No.: 79.783.853 de Bogotá  
Dirección: Carrera 4 No. 71 - 58  
Ciudad: Bogotá, D.C.

Nombre: Mauricio Pinzón Pinzón  
C.C. No.: 79.145.527 de Bogotá  
T.P. No.: 37.230 del C. S. de la J.  
Apoderado de: PRODUCTOS YUPI S.A.  
NIT. 890.315.540.8  
Dirección: Calle 99 No. 12 – 39 piso 4  
Ciudad: Bogotá, D.C.

Radicado: 02085856