



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

BOGOTÁ D.C., 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

AUTO NÚMERO 135402

“Por el cual se ordena prestar caución”

Proceso por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial y por Competencia Desleal

Radicación: 23-512237

Demandante: INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS

Demandada: FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE

Se procede a resolver la solicitud de medidas cautelares interpuesta por parte de **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** (en adelante: ILC) contra **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** (en adelante: FLA).

ANTECEDENTES

El accionante indicó que el origen del “Aguardiente Amarillo de Manzanares” se remonta a finales del siglo XIX en el Municipio de Manzanares (Caldas), producto que la ILC ha producido y comercializado desde su creación hace cerca de 80 años.

Señaló que es titular de varios derechos de propiedad industrial de los cuales destaca: **(i)** la marca nominativa “AGUARDIENTE AMARILLO DE MANZANARES” registrada para la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, e identificada con el número de certificado de registro 537525 **(ii)** la marca mixta “AMARILLO DE MANZANARES” registrada para la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, e identificada con el número de certificado de registro 298420, **(iii)** el lema comercial “PONLE COLOR A LA VIDA” asociado a la marca “AGUARDIENTE AMARILLO DE MANZANARES” con Certificado de Registro No. 573706 de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

A su vez, manifestó que en la actualidad cuenta con dos solicitudes de registro marcario: **(i)** de la marca de color “COLOR QUE CONSISTE EN EL COLOR AMARILLO IDENTIFICADO CON EL PANTONE 123 C DELIMITADO POR LA FORMA DE UNA BOTELLA”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente No. SD2022/0113828 ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, **(ii)** de marca tridimensional para proteger una botella en la que comercializa el Aguardiente Amarillo de Manzanares, para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, tramitada bajo el expediente No. SD2022/0098299 ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Afirmó que en la actualidad ILC cuenta con el registro sanitario para elaborar y vender el Aguardiente Amarillo de Manzanares, otorgado por parte del INVIMA y ha realizado un despliegue de campañas publicitarias y de mercadeo con el fin de posicionar el Aguardiente Amarillo de Manzanares, inversión que desde 2020 a 2023, ha ascendido a \$36.281.539.669,00. Además, ha visto sustancialmente incrementadas sus ventas como consecuencia de ese posicionamiento realizado en el mercado colombiano.

Todo esto, para el demandante, ha consolidado un *trade dress* o “vestido comercial” notorio del Aguardiente Amarillo de Manzanares que comprende la combinación de las marcas y el color amarillo. Alegó además, en un estudio de mercado en el cual se determinó que de los consumidores consultados el 99% de ellos asociaban el color amarillo con el Aguardiente Amarillo de Manzanares y el 39% vinculan su elección de compra al color del aguardiente, que, por demás, es un color particular

posicionado desde 1885 por ILC, y hasta hace poco no había ningún otro aguardiente con tal coloración en Colombia.

Adujo que FLA lanzó hace poco un aguardiente de color amarillo bajo la marca “AGUARDIENTE REAL” con la intención deliberada de copiar el *trade dress* del Aguardiente Amarillo de Manzanares y las características de producción y comercialización del mismo. Situación que, a consideración del accionante, infringe las marcas notorias nominativa y mixta “AGUARDIENTE AMARILLO DE MANZANARES” y el signo distintivo notorio conformado por la unión de estas expresiones y el color amarillo de la bebida, así como el acondicionamiento del producto. De igual forma expuso que en la publicidad difundida por FLA en sus redes sociales para el lanzamiento del producto al mercado, utiliza el color amarillo de manera intensa.

La situación descrita, a criterio de ILC, también configura los actos de competencia desleal de violación a la prohibición general, desviación de la clientela, confusión, imitación y explotación de la reputación ajena y el acto de confusión de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 31 de la Ley 256 de 1996 la prosperidad de las medidas cautelares en la acción de competencia desleal exige, de un lado, que el peticionario se encuentre **(i) legitimado** o autorizado para demandar las medidas para lo cual deberá acreditar su participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos que denuncia; y del otro, que aporte **(ii) prueba suficiente** que permita tener por comprobada la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia, aunque ella tuviere la calidad de sumaria dada la ausencia de oportunidad para controvertirlas, así como la existencia de un peligro grave e inminente.

(i) Respecto del primer presupuesto de **la legitimación**, es posible concluir que ILC participa en el mercado de producción y comercialización de bebidas alcohólicas en Colombia a través de la certificación expedida por la sociedad auditora de ILC en la que determina el monto de la inversión publicitaria del aguardiente amarillo en desde el año 2020 a 2023 (Consecutivo 0, pág. 18), así como los ingresos obtenidos por la venta del producto (Consecutivo 0, pág. 19). Así mismo, las múltiples piezas publicitarias del producto “Aguardiente Amarillo de Manzanares” contenidas en el expediente (Consecutivo 0, págs. 26 a 86).

Entonces, puede colegirse que, de acreditarse el carácter desleal de los actos endilgados a la demandada, los intereses económicos de ILC resultarían indebidamente afectados, lo que notoriamente resultaría adverso al solicitante de la medida cautelar.

Ahora, en lo que respecta a **(ii) la prueba suficiente** que permita tener por comprobada la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia, es imperioso resaltar que, si bien la prosperidad de la pretensión cautelar sólo exige que “se acredite una prueba sumaria” de los aspectos fácticos que soportan la solicitud¹, no puede perderse de vista que dicha “prueba en todo caso debe ser suficiente, vale decir, apta para llevar un buen grado de certeza al juzgador, que no por ese carácter sumario o de apariencia puede soslayarse la exigencia para tan delicada cuestión”²

¹ Tribunal Superior de Bogotá. Auto de 6 de abril de 2006. M.P. Ricardo Zopó Méndez.

² Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de 4 de noviembre de 2003. M.P. José Alfonso Isaza Dávila.

Desde ya el Despacho anuncia que se acogerá la solicitud cautelar, en los precisos términos que se pasa a exponer y con apoyo en la comprobación preliminar de la conducta descrita en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996.

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

Para efectos de precisar el contenido del acto desleal en estudio, pártase por indicar, con apoyo en lo que ha dejado establecido la jurisprudencia, que la reputación de un participante en el mercado consiste en el buen nombre y prestigio que tiene un establecimiento de comercio o un comerciante frente al público en general, es el *"factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona"*³, características todas que, siendo resultado del esfuerzo de quien las ostenta, le otorgan una posición destacada en el mercado y, con ello, lo habilitan para conquistar una clientela numerosa, incrementar su participación en dicho escenario y vender a mejores precios.

Con base lo expuesto, en este punto se concluye que existe una reputación del producto "Aguardiente Amarillo de Manzanares" en cabeza de la parte accionante, a partir de las previamente referenciadas certificaciones expedidas por la auditora externa de ILC en donde se afirmó que en los años 2020 a 2023 el valor de la inversión publicitaria del aguardiente amarillo ascendió a la suma de COP\$36.281.539.669 y que existen ingresos por ventas de este licor desde enero de 2020 a junio de 2023, las cuales ascienden a COP\$73.669.323.92 y han visto un incremento exponencial a partir de 2021. Adicionalmente, obra en el plenario un Informe Ejecutivo elaborado por DATEXCO que referencia la existencia de dos colores de aguardientes en Colombia: transparente y amarillo; y, esta última tonalidad es uno de los factores tomados en consideración por el 39% de los consumidores encuestados para dirigir su elección de compra, aunado a otro tipo de factores como el sabor o su calidad (Consecutivo 0, pág. 21).

Sumado a esto, de las pruebas del expediente se encuentra que el producto "Aguardiente Amarillo de Manzanares" cuenta con ciertas características diferenciales de orden particular relacionadas con su presentación en concordancia con la publicidad asociada a este, permitiéndole a los consumidores conocer y elegir el aguardiente amarillo elaborado por ILC por encima de otros licores de anís; es decir, generó un aprecio del consumidor por su producto, consecuencia de una prestación ya posicionada y exitosa en el mercado.

A su vez, se observa que la parte demandada recientemente implementó dentro de su línea de licores un aguardiente de tonalidad amarilla identificado con el signo "AGUARDIENTE REAL", tal y como es posible advertir en los videos de las publicaciones de *@antioquenofla*, en Instagram a través de las cuales se da a conocer el nuevo producto (Consecutivo 0, págs. 22 y 23) que utiliza elementos semejantes a aquellos utilizados por el "Aguardiente Amarillo de Manzanares" de la accionante.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 5860 del 27 de julio de 2001. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.

Frente a este punto cabe destacar que en un mercado es usual y propio de la iniciativa privada la imitación o incluso la presencia de un aprovechamiento de la reputación comercial, industrial y profesional a fin de generar una dinamización del mercado *“contribuyendo de ese modo a provocar una actividad creadora, innovadora y enérgica, que provoque un mayor grado de productividad y de eficiencia en el mismo sistema económico.”*⁴, siempre y cuando no exista un aprovechamiento indebido de esa reputación, pues en observancia del principio de la buena fe comercial, también existe un deber de todo participante en el mercado de diferenciarse de sus competidores a fin de evitar una prestación parasitaria.

En este asunto en concreto no encuentra el Despacho que FLA buscase tener prestaciones propias inspiradas en un competidor directo del mercado porque, como se explicó en líneas anteriores, si bien esta actividad no está prohibida, lo que sí se evidencia sumariamente es la existencia de un apalancamiento del producto ofertado por la accionada de aquel ofrecido desde hace varios años por la accionante. Es decir, la solicitada no se estaría afianzando en el mercado a partir de méritos propios sino apoyada en el esfuerzo ajeno, que, por demás, implicó grandes gastos de publicidad y colocación como fue demostrado sumariamente.

Sobre este particular se destaca que, la presentación ante el público consumidor de ambos productos es similar, sin olvidar que ambos ofertan un mismo licor anisado, como se puede ver a continuación:



Producto ofertado por ILC
(Consecutivo 0, pág. 4, fol. 14)



Producto ofertado por FLA
(Consecutivo 0, pág. 16)



Por su lado, la publicidad del demandante, utiliza una paleta de colores que incluye tonalidades amarillas y verdes, elementos también incluidos en aquella del accionado, como se observa en las siguientes imágenes:



Publicidad de ILC
(Consecutivo 0, pág. 71)

⁴ BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil y extrajurisdiccional). Tomo I. 1° ed. Valencia, España: Tirant lo blanch. 2008. pp. 540 -541.



Publicidad de ILC
(Consecutivo 0, pág. 60)



Publicidad de FLA
(Consecutivo 0, pág. 41)



Publicidad de FLA
(Consecutivo 0, pág. 22)



Publicidad de ILC
(Consecutivo 0, pág. 80)

Llama la atención del Despacho que cuando se genera esta nueva presentación del producto AGUARDIENTE REAL, la imagen, forma de oferta, publicidad, paleta de colores, no cuenta con unos elementos singulares suficientes para distar del aguardiente amarillo de ILC.

Cabe destacar que ambos productos corresponden a aguardientes de 24° de alcohol sin azúcar, con un volumen de contenido de 750 ml, cuentan con un licor anisado de color amarillo que se puede ver claramente por la transparencia del cristal de la botella, de igual forma, ambos cuentan con un corcho y la identificación del aguardiente, así como de los signos distintivos de cada empresa constan directamente estampados en el cristal con letras verdes.

Debe advertirse que el uso de ciertas tonalidades o colores en el mercado de licores, y en particular de aguardientes no se encuentra proscrito, salvo que existiese un derecho marcario sobre ellos de la manera descrita en el literal e) del artículo 134 de la Decisión Andina 486 del 2000, dado que impedir el uso de estos, generaría una limitación en el mercado. Sin embargo, en este caso lo que se observa es una

semejanza y coincidencia entre patrones, estilos y peculiaridades del conjunto del producto y la publicidad asociada a él, lo cual, en esta etapa cautelar, permite avizorar la existencia del acto desleal de aprovechamiento o explotación de la reputación ajena al considerar que FLA se sirve de la presencia y posición del Aguardiente Amarillo de Manzanares para lanzar y dar a conocer su producto.

No se censura, se itera, la puesta en el mercado de un aguardiente amarillo como respuesta natural del mercado frente a una prestación exitosa, sino que, a propósito de la incursión en este escenario, exista un apalancamiento que no deriva del esfuerzo propio, sino del de quien hasta hace muy poco, era el único oferente en el mercado de un aguardiente de este tipo. Ciertamente, si la ILC desde 1885 comercializa el Aguardiente Amarillo de Manzanares, si identifica su prestación con una botella cilíndrica de vidrio transparente, si en lugar de etiquetas de papel emplea letras estampadas en el cristal de la botella las cuales, además, son de color verde, con un tipo de tapa corcho específico; es claro que si la FLA reproduce integralmente estos elementos, no llevó a cabo ningún esfuerzo significativo por distinguir o diferenciar lo suficiente su nueva prestación mercantil y, por el contrario, tomó el camino más cómodo eligiendo una combinación de elementos identificatorios ya usados y afianzados por la solicitante cautelar, amén de que la tonalidad amarilla del licor anisado es muy similar. No se trata, por tanto, de restringir el surgimiento de otras ofertas que tomen en consideración las de competidores exitosos *“pero en ningún caso puede admitirse que se dé una apropiación pura y simple del esfuerzo ajeno mediante la reproducción de las ofertas rivales”*⁵.

Así entonces, no se hará pronunciamiento respecto de los actos desleales de desviación de clientela, confusión, imitación y violación a la prohibición general, alegados en la solicitud, de la presunta infracción de sus derechos de propiedad industrial, ni de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, por cuanto es claro que la acreditación del presente acto de explotación de la reputación ajena resulta suficiente para la prosperidad de la medida cautelar y la salvaguarda de los derechos del accionante.

En ese sentido, el Despacho decretará la medida teniendo en cuenta cuales, de las solicitadas en el caso concreto, resultan suficientes para el efecto, absteniéndose de decretar aquellas que resulten inconducentes, innecesarias o incluso excesivas frente al citado propósito, por ello las que se procederá a decretar obedecen a las que este Despacho considera proporcionales y además conducentes para cumplir con el propósito de la solicitud.

De esta manera, una vez la parte accionante preste la caución que se le fijará en la parte resolutive de esta providencia, se decretarán las siguientes medidas cautelares:

(i) Ordenar a **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** retirar inmediatamente del mercado colombiano los productos identificados como “Aguardiente Real” que reproduzcan o se asemejen a la presentación del “Aguardiente Amarillo de Manzanares”, producido por **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**.

(ii) Ordenar a **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** abstenerse inmediatamente de promocionar y comercializar en el mercado colombiano el “Aguardiente Real” que reproduzca o se asemeje a la presentación utilizada en la actualidad y que se asemeja a la puesta en el mercado por **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** a través del “Aguardiente Amarillo de Manzanares”.

⁵ ARROYO APARICIO, Alicia. Explotación de la reputación ajena. En: RODRÍGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz (dir.). Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. 1 ed. Cizur Menor (Navarra), España: Editorial Aranzadi S.A., Thomson Reuters (Legal) Limited. 2011, p. 320.

(iii) Ordenar a **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE** modificar la presentación del producto "Aguardiente Real" a fin de que se aleje o diste su presentación de aquella utilizada en el comercio por parte de **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS** para ofrecer el producto "Aguardiente Amarillo de Manzanares".

Con el objetivo de precaver la eventual causación de perjuicios a **FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**, con ocasión de la práctica de la medida cautelar, se ordenará con fundamento en el artículo 590 del C.G.P a la demandante **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**, que preste caución por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS (\$ 1.000.000.000) M/CTE.**

Por lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio,

RESUELVE

ORDENAR a la demandante **INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS**, que, dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a prestar una caución por la suma de **MIL MILLONES DE PESOS (\$ 1.000.000.000) M/CTE.**

Constituida y aprobada la caución, se procederá al decreto de las medidas cautelares señaladas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales,

FRM_SUPER

GLORIA PATRICIA MONTERO CABAS



**Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial**

De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P., el presente auto se notificó por

Estado No. 207

De fecha 21/11/2023