



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

Bogotá D.C., 10 ENE 2019

Sentencia No. 138

**"Por el cual se profiere una sentencia anticipada"**

Proceso por infracción a Derechos de Propiedad Industrial

Radicación: 18- 192888

Demandante: FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN

Demandado: GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

Se decide la excepción interpuesta por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. (en adelante: POSTOBON) de "Prescripción".

**ANTECEDENTES**

**Hechos en los que se funda la excepción:**

POSTOBÓN señaló que el señor FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN tuvo conocimiento de los supuestos hechos infractores, desde hace más de dos años, para lo cual afirmó que el día 5 de marzo de 2015, el demandante radicó un "derecho de petición" dirigido POSTOBON, aun cuando fue radicado en realidad ante la sociedad GASEOSAS DE CÓRDOBA S.A.S., y en el mismo se hablaba:

*"1. Que (sic) la empresa POSTOBÓN S.A. de las razones de la utilización del envase del producto BRETaña, comercializado en el año 2014, a pesar de que el señor FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN en la resolución 01451, otorgada el 28 de enero de 2000 por la superintendencia (sic) de industria y comercio (adjunto) se le entregó el derecho sobre el registro del diseño industrial "envase".*

(...)

*2. En (sic) octubre de 2004 POSTOBÓN S.A. saco (sic) una copia del diseño "envase" en una botella de Bretaña. Producto de POSTOBÓN S.A., y hasta el día de hoy lo siguen utilizando y anunciando por televisión. En esencia es el mismo de la figura 5 vista lateral derecho del diseño industrial envase: tres de los cuatro canales es la copia en Bretaña"*<sup>1</sup>

Añadió que el día 26 de marzo de 2015 el señor FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN nuevamente radicó ante la sociedad GASEOSAS DE CÓRDOBA S.A.S., un "derecho de petición" dirigido a POSTOBON, escrito idéntico al contenido en el derecho de petición del 5 de marzo de 2015, en el que se incluyó una reclamación de perjuicios de la siguiente forma:

*"Pretendo que la empresa POSTOBÓN S.A. me pague una indemnización de QUINCE MIL MILLONES DE PESOS MTE. (\$15.000.000.000), por el uso indebido del diseño industrial "ENVASE"*<sup>2</sup>.

Indicó que el día 17 de abril de 2015 el Representante Legal de GASEOSAS DE CÓRDOBA S.A.S., aun sin tener el deber legal de dar respuesta la presentó señalando sobre los argumentos lo siguiente:

*"2.2.1. Revisada sus apreciaciones, advertimos que el diseño de la botella del producto BRETaña no guarda ninguna afinidad o relación con el diseño aludido por Usted. Ello por cuanto el proceso de creación del envase de forma "irregular decorada" para la gaseosa BRETaña, se hizo hace más de 10 años de forma original y especializada. Por tal razón esta botella posee características*

<sup>1</sup> Folio 158 del cuaderno 1.

<sup>2</sup> Ibidem.

propias que la hacen diferente y novedosa, frente a cualquier otro envase que pudiera haber sido diseñado o usado en el mercado.

En efecto, el concepto que se adoptó fue el de dar al envase la forma de la primera letra de la marca del producto, es decir BRETaña, de manera que la forma del envase se diseñó para que se asemejara a la forma de la letra B, como en efecto lo es.

2.2.2. No corresponde a la realidad lo que Usted afirma acerca de que el diseño de la botella de BRETaña sea "una copia del diseño "envase". Por el contrario, es evidente que los elementos del diseño de la botella de Bretaña no guardan semejanza alguna, con las vistas del diseño mencionado en su comunicación.

(...)

2.2.4. (...) debemos señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. el registro de la marca – envase tridimensional usada en su producto BRETaña, mediante Resolución No. 24275 de 26 de septiembre de 2005, derecho de propiedad industrial que se encuentra actualmente vigente y que ampara el uso exclusivo de este diseño por nuestra empresa.

(...)

3. Los aspectos aquí señalados determinan la ausencia de fundamento fáctico y legal de sus peticiones."

Indicó que con arreglo hasta lo aquí señalado se propuso la excepción de prescripción, pues resulta claro que, habiendo transcurrido dos años desde la fecha en que el afectado tuvo conocimiento del acto infractor la presente acción por infracción a derechos de propiedad industrial prescribió."<sup>3</sup>

### La réplica

Por su parte, FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN manifestó que dicho fenómeno no existe en el presente asunto teniendo en cuenta que se interrumpió dicho término, con el agotamiento de la vía gubernativa, con los derechos de petición de fechas: 5 de marzo de 2015, 26 de marzo de 2015, y 17 de abril de 2015, "como lo afirma el apoderado de la entidad demandada"<sup>4</sup>.

Añadió que al radicar los derechos de petición, se interrumpió el término de prescripción de la presente acción, por lo a su juicio implica que a partir de dicha circunstancia este término "comenzará a contarse nuevamente"<sup>5</sup>.

De igual modo aseveró que "FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN, TIENE TODO EL DERECHO A reclamar lo justo"<sup>6</sup>, y es por ello que aportó, según su dicho, las pruebas documentales donde se establece el derecho que tiene a que POSTOBON lo indemnice por concepto de daño emergente y lucro cesante. Así mismo firmó que teniendo en cuenta que POSTOBON se está lucrando del diseño envase, inventado por FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN, que se encuentra debidamente registrado ante esta entidad.

<sup>3</sup> Folio 159 del cuaderno 1.

<sup>4</sup> Folio 186 del cuaderno 1.

<sup>5</sup> Ibídem.

<sup>6</sup> Folio 187 del cuaderno 1.

**CONSIDERACIONES:**

En atención a las excepciones de mérito presentadas por la demandada en el escrito de contestación de la demanda y a la oposición a estas presentada por la demandante, evidencia el Despacho que en este caso en concreto se configura el evento establecido en el numeral 3° del artículo 278 del Código General del Proceso, el cual establece que : *"Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa"*. (negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, procede el Despacho a dictar sentencia anticipada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

**Prescripción:**

En este sentido y advertidas las posiciones de las partes, se analizará el fenómeno de la prescripción desde el punto de vista de la propiedad industrial, lo que llevará a señalar que la normatividad aplicable para el caso en concreto en materia de prescripción se encuentra regulada en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000, al consagrar que *"[l]a acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez"*. (negrilla fuera de texto).

Este Despacho ha dejado claro que en materia de propiedad industrial la acción prescribe, *"pasados dos años desde el momento en que el titular del derecho de propiedad industrial se entera del comportamiento al que le atribuye una connotación de infracción, o en todo caso, es decir, aunque no se entere, pero no pueda ejercer la acción, prescribe entonces pasados cinco años desde el momento en que cesa ese comportamiento al que le atribuye ese carácter de infracción"*<sup>7</sup> y que son dos modalidades independientes o autónomas.

Ahora bien, conforme a la documental obrante a folios 132 a 149 del cuaderno No. 1, en la que se observan unos derechos de petición en los cuales se trata el tema que ocupa la atención del Despacho, esto es la presunta de infracción a derechos de propiedad industrial de FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN por parte de POSTOBON, los cuales datan del 5 de marzo de 2015 y 26 de marzo de 2015, en los que se corrobora que fueron presentados por el señor demandante en el presente asunto.

Lo anterior, es una circunstancia que acredita que el demandante tuvo conocimiento de la presunta infracción al menos, desde el mes de enero del año 2015, y que el lapso de tiempo entre el mes de enero de 2015 y el 25 de julio de 2018, fecha en la que se presenta la demanda, resulta superior a los **dos años** que se encuentran previstos en la norma para la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. Por lo que hasta este punto de la actuación este Despacho advierte la ocurrencia de la prescripción alegada por la demandada.

Ratifica la presente decisión el propio dicho del apoderado de la parte demandante quien en el escrito a través del cual descurre traslado de las excepciones propuestas por el demandado, señaló que *"(...) mi representado interrumpió dicha prescripción, con el agotamiento de la vía gubernativa, con los derechos de petición de fechas 5 de marzo de 2015, 26 de marzo de 2015 y 17 de abril de 2015 (...) POSTOBON S.A. a (sic) estado utilizando, y beneficiándose de este*

<sup>7</sup> Superintendencia de Industria y Comercio, Acta No. 144 del 3 de junio de 2014. Min. 9 al 11.

10 ENE 2019

Sentencia No. **E-133** de 2019 Hoja N° 4

diseño desde el 2004 (...)”, para lo cual es preciso señalar que el término de prescripción en el presente proceso no se interrumpió de ninguna manera, puesto que desde la fecha de conocimiento de la infracción, esta corresponde a la fecha de radicación de los derechos de petición en estudio, el demandante dejó transcurrir más de dos años para interponer ante esta jurisdicción demanda en contra de POSTOBON.

De esta manera, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 278 del Código General del Proceso, acogerá la excepción de prescripción propuesta por POSTOBON en el presente trámite, por lo que se decretará la terminación del proceso.

#### Agencias en derecho.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y el numeral 3° del artículo 366 del Código General del Proceso, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA 16-10554, específicamente el artículo 5 numeral 1, procesos de “primera instancia” bajo el criterio de la “De mayor cuantía” al tratarse de un proceso con unas pretensiones equivalentes a la suma de DOCE MIL MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS \$12.408.954.272. Sobre esa base se fija por concepto de agencias en derecho el 3% de la suma pretendida, esto es la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$372.268.628).

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

#### RESUELVE:

**PRIMERO:** Declarar probada la excepción de prescripción formulada por GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., de conformidad con lo antes expuesto, por lo que se **desestiman** las pretensiones de la demanda y se declara terminado el presente proceso.

**SEGUNDO:** Condenar en costas a FERNANDO AURELIO ACEVEDO MARÍN, para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$372.268.628). De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Este valor deberá ser cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

Por Secretaría realícese la liquidación de costas correspondiente.

#### NOTIFÍQUESE,

El Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial,

  
DIEGO ANDRÉS GUARÍN VILLABÓN

<b>Industria y Comercio</b> SUPERINTENDENCIA
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio 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. <u>002</u>
De Fecha: <u>11 ENE 2019</u>
GERMAN GALVIS RAMIREZ Secretario Ad Hoc

<sup>8</sup> Folio 187 del cuaderno 1.