



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

Bogotá D.C., 10 ENE 2019

SENTENCIA NÚMERO 001

*Proceso de infracción a derechos de propiedad industrial*

*Radicación: 18-081636*

*Demandante: ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS.*

*Demandado: CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S.*

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 373 Código General del Proceso, se procede a dictar sentencia escrita dentro del presente proceso, habiéndose anunciado de manera previa el sentido del fallo.

**ANTECEDENTES:**

**1. La demanda:**

La demandante manifestó que el 31 de octubre de 2013 solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta CLUB GANADERO para la identificación de productos y servicios de las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza (versión 9), el cual le fue concedido mediante las Resoluciones No. 37101 y 37102 del 6 de junio de 2014.

Sostuvo que el 1 de enero de 2014, se constituyó la sociedad CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S. cuyo objeto social consiste en el comercio al por mayor y al detal de carnes y lácteos, entre otros productos.

Afirmó que la sociedad demandada reproduce en su signo distintivo (enseña) su marca CLUB GANADERO, lo que, a su juicio, constituye una infracción a sus derechos de propiedad industrial.

Con sustento en lo anterior, solicitó se declare la infracción a sus derechos de propiedad industrial y en consecuencia se ordene a la demandada abstenerse de usar sus marcas o cualquier otro signo idéntico o similar a estas y a su vez se le ordene cancelar a favor de la demandante una suma de hasta de cien (100) s.m.m.l.v. a título de indemnización de perjuicios, conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas.

**2. La contestación de la demanda:**

La demandada sostuvo que no era cierto que usara signos distintivos de la demandante para identificarse en el mercado, pues, según su consideración, los signos en conflicto son sustancialmente diferentes, lo que impide que se genere el riesgo de confusión entre ellos. Para sustentar tal afirmación, manifestó que los colores y las figuras que componen cada signo difieren entre las marcas de la demandante y el signo por ella empleado. Con sustento en lo anterior, se opuso a las pretensiones de la demanda.



**CONSIDERACIONES:**

**1. Legitimación:**

De acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Decisión 486 de 2000 “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”.

En esa medida, quien cuenta con legitimación dentro de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisión de una infracción, es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad.

En el presente proceso, se encuentra acreditado que ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS es titular de las marcas mixtas CLUB GANADERO para la identificación de productos y servicios de las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza (versión 9), las cuales dan cuenta de la existencia y titularidad de los registros marcarios mencionados en los siguientes términos:

MARCA	TITULAR	CLASE	CERTIFICADO	SERVICIOS	VIGENCIA
	ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS	29	490478	CARNE DE RES, CARNE DE CERDO, AVES Y PESCADO, Y MARISCOS.	06/06/2024
	ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS	35	490479	COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR Y DETAL DE CARNES, CARNE DE RES, CARNE DE CERDO, AVES Y PESCADO, Y MARISCOS.	06/06/2024

Así, teniendo en cuenta que la demandante es titular de los signos cuya protección reclama, es claro que se encuentra legitimada para plantear la reclamación contenida en su demanda.

## 2. Fijación del litigio.

Conforme a la fijación del litigio realizada el 22 de noviembre de 2018, corresponde al Despacho:

- 2.1. Determinar las condiciones de modo, tiempo y lugar en que la demandada ha hecho uso de la expresión "CLUB GANADERO".
- 2.2. Verificado lo anterior, determinar si el uso de la expresión "CLUB GANADERO" por parte de la sociedad demandada en el desarrollo de su actividad comercial, infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre las marcas mixtas "CLUB GANADERO".
- 2.3. De encontrar configurada la infracción, deberá determinarse la existencia del daño solicitado por la demandante y tasar la cuantía de sus perjuicios, conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas.

## 3. Análisis de la infracción:

A efectos de establecer la posible infracción a los derechos de propiedad industrial de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS, se parte por recordar que de acuerdo con el literal "d" del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000:

*"(...) El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

(...).

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...).

A partir del contenido de dicha norma, para que se configure la infracción a un derecho de propiedad industrial, es necesario establecer: **1)** el uso en el comercio, por parte del demandado, del signo distintivo presuntamente infractor, **2)** la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado; y, **3)** el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado. Verificados estos elementos, corresponde proceder con la protección del titular.

### 3.1. El uso en el comercio del signo presuntamente infractor.

En ese orden de ideas, lo primero que se debe analizar es, si en el caso concreto, se probó el uso de los signos "CLUB GANADERO" por parte de la sociedad demandada. Para acreditar dicho uso la demandante allegó:

- La impresión de las fotografías de las fachadas de unos establecimientos de comercio obrantes a folios 16 y 19 del cuaderno 2, en las que se observa el uso de la expresión CLUB GANADERO al lado de la imagen de la cabeza de una vaca, encontrándose ambos elementos sobre una franja de color verde, en cuyo interior se lee en letras blancas: "res - cerdo - pollo - pescados y más...".
- La impresión de 2 fotografías que reposan en la cuenta de Facebook "CLUB GANADERO ESMERALDA CHÍA", vistas a folios 17 y 21 del cuaderno 2. En la primera se usa la expresión CLUB GANADERO en idénticas condiciones a las descritas con anterioridad. En la segunda, se emplea la cabeza de la vaca y la expresión "CLUB GANADERO", sin que se observe la franja verde.
- La impresión de 2 fotografías de un aviso publicitario que reposan a folios 20 y 22 del cuaderno 2, en las que se usa nuevamente la expresión "CLUB GANADERO" al lado de la imagen de la cabeza de una vaca, encontrándose ambos elementos sobre una franja de color verde, en cuyo interior se lee en letras blancas: "res - cerdo - pollo - pescados y más...".
- Además, se observa en el folio 23 del cuaderno 2, un imán publicitario en el que se emplea la expresión "CLUB GANADERO" en idénticas condiciones a las descritas con anterioridad, acompañado de la dirección: calle 53 No. 52-71. La Esmeralda.

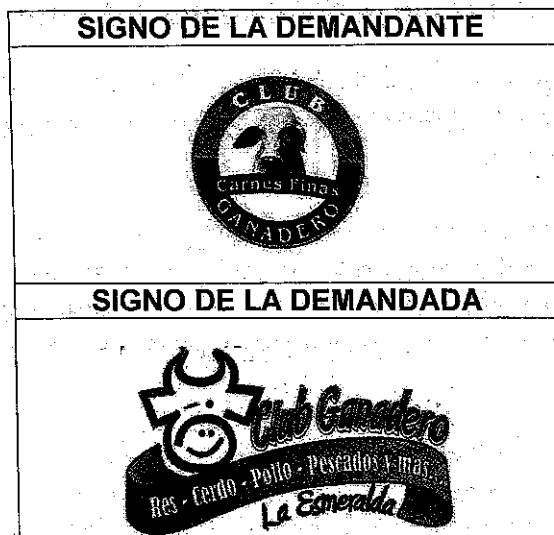
Por su parte, la pasiva al contestar la demanda allegó:

- Una bolsa plástica en la que se usa la expresión "CLUB GANADERO" al lado de la imagen de la cabeza de una vaca, encontrándose ambos elementos sobre una franja de color verde, en cuyo interior se lee en letras blancas: "res - cerdo - pollo - pescados y más...". En la misma, se indica que la dirección del establecimiento de comercio en Bogotá corresponde a la calle 53 No. 52-71.
- Una hoja cuyo membrete corresponde a la expresión "CLUB GANADERO", usada en las condiciones descritas con anterioridad.

Debido a que la pasiva al contestar la demanda no negó usar la expresión "CLUB GANADERO" y a que la dirección que se observa en el elemento publicitario obrante a folio 23 de cuaderno 2 y en la bolsa plástica aportada como prueba por la demanda, obrante a folio 64 del cuaderno 2, coincide con la dirección que reposa en el Certificado de Existencia y Representación Legal de CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S., como se observa a folios 4 del mismo cuaderno, el Despacho concluye que en el presente asunto se encuentra acreditado el uso de la expresión "CLUB GANADERO" por parte de la sociedad demandada.

**3.2. La similitud o identidad entre los signos en conflicto:**

Ahora, ¿el uso de la expresión CLUB GANADERO por parte de la demandada, constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre sus marcas mixtas CLUB GANADERO?. Para dar respuesta a ese interrogante es necesario realizar el cotejo entre los signos que se exponen a continuación:



A efectos de llevar a cabo el cotejo entre los signos en conflicto, es necesario precisar que tratándose de signos mixtos, como los que nos ocupan en el presente proceso, se debe determinar cuál elemento predomina, esto es, el nominativo o el figurativo, para luego aplicar las reglas establecidas para cada caso, es decir, las de cotejo de signos nominativos o las establecidas para los signos figurativos.

Por determinar lo anterior, el Despacho hará uso de lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual "(...) [p]or lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor"<sup>1</sup>.

En el caso bajo estudio, concluye el Despacho que el elemento preponderante en ambos signos es el nominativo, que en el caso de la marca de la demandante corresponde a "CLUB GANADERO", en tanto que las palabras: "carnes finas" son explicativas, como se aclara en las Resoluciones No. 37101 y 37102 del 6 de junio de 2014. A la anterior conclusión se arriba, dada la fuerza expresiva de las palabras CLUB GANADERO, frente a la imagen de dos cabezas de

<sup>1</sup> Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 178-IP-2015, proceso 178-IP-2015.

ganado, pues, dadas las reglas de la sana crítica, el consumidor medio al hacer alusión a los signos acudirá al uso de las palabras por encima de la descripción de una imagen, que en el presente caso no es única, llamativa o lo suficientemente distinta, si se tiene en consideración que se trata, como ya se mencionó, de cabezas de ganado usadas en la comercialización de productos como carne.

En ese sentido, dado que el elemento preponderante en ambos signos es el nominativo, el cotejo deberá continuarse aplicando las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo de esta clase de marcas<sup>2</sup>, esto es, analizando los signos en conjunto, de forma sucesiva, **con énfasis en las semejanzas y no en las diferencias**, desde el punto de vista del consumidor medio.

Al aplicar esas reglas al caso concreto, se concluye que entre los signos analizados existe similitud, pues la pasiva reproduce la totalidad de la parte nominativa del signo de la demandante, esto es, CLUB GANADERO, salvo por la inclusión de las palabras "Res. Cerdo. Pollo. Pescado y más..." y "La Esmeralda", las cuales corresponden a elementos descriptivos que no atribuyen mayor distinción al signo acusado como infractor.

Lo anterior, sumado a que el objeto social de la demandada consiste en el comercio al por menor y mayor de carnes, pescado, pollo y lácteos, al igual que su importación y exportación, entre otras actividades, como se observa a folio 5 del cuaderno 2 y en los elementos descriptivos de su signo distintivo, se concluye que la sociedad CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S. usa en el comercio la expresión CLUB GANADERO en la comercialización de productos y servicios que se encuentran incluidos en las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en esa medida, amparados por los registros marcarios de la demandante.

### 3.3. El riesgo de confusión o asociación:

Por lo anterior, corresponde a continuación determinar si la situación descrita representa un riesgo de confusión para los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo<sup>3</sup>.

En este sentido, dicho Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común<sup>4</sup>.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, los cuales son la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismos considerados y, entre los productos y servicios distinguidos por ellos. Por lo anterior, existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión "(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004.

<sup>4</sup> Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 109-IP-2002.

10 ENE 2019

semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos<sup>5</sup>.

A partir de lo anterior y con base en las pruebas aportadas, el Despacho encuentra que en el presente asunto se encuentra acreditado un riesgo de confusión indirecto entre las marcas mixtas de la demandante y el signo utilizado por la sociedad demandada, tanto por la similitud o semejanza existente entre estos, la cual fue estudiada anteriormente, como porque el signo utilizado por la demandada, distingue productos y servicios semejantes a los amparados por los registros marcarios con certificados número 490478 y 490479, esto es, la comercialización de carne de res, cerdo, aves y pescado, lo que podría llevar a los consumidores a acceder a los servicios o productos de la demandada pensando, erróneamente, que se trata de los del origen empresarial de la demandante.

Así, este Despacho concluye que en el caso bajo estudio la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivados de los registros marcarios de la demandante con certificados número 490478 y 490479, en aplicación de lo consagrado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del año 2000, que habilita al titular de una marca para impedir a terceros "usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro".

#### **4. La indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial.**

Sobre la base de lo anterior, se procederá entonces al estudio de la pretensión segunda consistente en lo siguiente:

*"Que condene [se] a la accionada a pagar de forma (sic) una indemnización por valor de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes o el valor que estime éste despacho conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas de que trata el Decreto 2264 de 2014 en virtud del daño causado al no haber pagado un precio por una licencia de la marca mixta "CLUB GANADERO" a la titular de la misma" (fl. 28 cdno. 2)*

Al resolver esta pretensión, el Despacho aprovechará la oportunidad para reiterar su postura sobre la indemnización de perjuicios en materia de infracción a derechos de propiedad industrial. Lo anterior, implica que en esta sentencia se efectúen varias precisiones teóricas acerca del tema, se rememoren algunas posturas sostenidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y se exponga con detalle la postura que este Despacho asumió en Sentencia No. 1600 del 27 de diciembre de 2018.

#### **4.1. Algunas posturas recientes y relevantes acerca de la indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial.**

En **sentencia de 15 de junio de 2016** proferida en el expediente No. **2015-170623**, este Despacho hizo un análisis del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, a fin de precisar su contenido. La norma dice lo siguiente:

*"Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:*

- a) *el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;*

<sup>5</sup>Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 423-IP-2015.

- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;
- c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

En tal providencia, se explicó que los “criterios” que se encuentran enlistados en la norma transcrita corresponden en realidad a tipologías de **daño**, razón por la cual, a) daño emergente y lucro cesante, b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor y c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, son en sí mismos **daños indemnizables** en asuntos de propiedad industrial, pues así lo estableció el legislador comunitario.

Además de lo anterior, se dejó claro en aquella sentencia que los mencionados daños en todo caso deben demostrarse, pues de ninguna manera opera sobre ellos algún tipo de presunción.

La tesis expuesta en el fallo de 15 de junio de 2016 fue reiterada por este Despacho en varias oportunidades siendo replicada en otros procesos por infracción de derechos de propiedad industrial. Sin embargo, en **sentencia de 1 de octubre de 2018** proferida dentro del expediente **2018-101291** se afirmó que “la infracción a un derecho de propiedad intelectual, como lo sería el ejercido sobre una marca, causa per se un daño” y se agregó que en aquel puntual caso la demandante sufrió un daño “consistente en el atentado a las facultades exclusivas que tenía para controlar la explotación de sus marcas y beneficiarse patrimonialmente de estas, como hubiera sido en caso de que hubiera concedido una licencia de uso a la hoy infractora, lo cual, evidentemente no fue posible por la conducta ilegal por la cual se usurparon las marcas de la demandante”. Dicho lo anterior, el juez procedió a la cuantificación del **daño** con base en el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Esta tesis, fue rápidamente reevaluada en **sentencia de 9 de octubre de 2018** proferida dentro del expediente No. **2015-298997**, en la que este Despacho hizo varias precisiones teóricas, para lo cual explicó que no se puede confundir la infracción del derecho con las consecuencias derivadas de dicha infracción, pues son estas últimas, y no la primera, las indemnizables. También se afirmó allí que, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del C.G.P., quien alegue haber sufrido un daño como consecuencia de una infracción debe demostrar que lo sufrió, pues solo así se le podrá reconocer una indemnización. Finalmente, se advirtió que en la legislación colombiana, no existe ninguna norma que establezca una presunción de daños derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial o una norma que releve al demandante de dicha prueba dentro del proceso; de tal suerte que el solo hecho de la infracción no debe llevar a asumir o a presumir que se ha causado un daño.

Finalmente en **sentencia de 12 de diciembre de 2018** proferida dentro del expediente No. **2016-240789** se avanzó en el entendimiento sobre los daños y perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial. En esta oportunidad, se hizo una diferenciación entre el concepto de daño y el concepto de perjuicio y se delimitó el contenido de cada uno de ellos. Es importante resaltar que allí se reiteró la fundamental idea de la necesidad de demostración tanto del daño como del perjuicio, puesto que ninguna norma avala la posibilidad de su presunción.

#### **4.2. La actual postura en esta materia a partir de la Sentencia 1600 del 27 de diciembre de 2018.**

Tal como se anunció, se procederá en esta sentencia a concretar la postura que en adelante se sostendrá dentro de los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial.

Con este fin, es importante partir del pertinente contenido del fallo de **12 de diciembre de 2018** en lo que respecta a la necesaria diferencia que se debe hacer entre los conceptos de "daño" y "perjuicio".

#### 4.2.1. El daño:

Sobre este concepto la Corte Suprema de Justicia ha explicado que consiste en *"la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio."*<sup>6</sup>

Al ser aplicada la anterior definición a los procesos por infracción de derechos de propiedad industrial, debe afirmarse que en esta materia el daño se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular. Lo anterior, en tanto que el uso no autorizado constituye una afrenta a la exclusividad que confieren las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000.

#### 4.2.2. El perjuicio:

Respecto al perjuicio, este es definido por la Corte Suprema de Justicia como *"la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del (...) perjuicio que el daño ocasionó (...)"*<sup>7</sup>.

En materia de infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual, para que sea indemnizable, debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es esa la carga de quien lo alega conforme al art. 167 C.G.P. y porque en materia de propiedad industrial ninguna norma establece una presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.

##### 4.2.2.1. El contenido del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000:

Unido a este tema, se encuentra el relativo al contenido del artículo 243 de la Decisión 486 2000, en el cual se establece lo siguiente:

*"Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:*

- a) *el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;*
- b) *el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción;*  
o,
- c) *el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido"*.

Al respecto, si observamos con detenimiento el aludido artículo, podemos encontrar que en su encabezado se habla acerca de unos **criterios** para calcular la indemnización de daños y perjuicios. Dichos "criterios" aparecen separados en tres literales.

<sup>6</sup> CSJ, SC, 6 de abril de 2001, rad. 5502.

<sup>7</sup> Ídem.



Sin embargo, el primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que permite concluir que cuando la norma utiliza la palabra "criterios" está haciendo referencia en realidad a "tipologías de perjuicios", pues es evidente que ni el daño emergente ni el lucro cesante son una cosa distinta a ello, como lo deja claro el art. 1614 del Código Civil, según el cual, *"Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento"*.

Partiendo de esa idea, se compadece con la lógica concluir que los demás "criterios" contenidos en los literales "b" y "c", también corresponden, en realidad, a tipologías de perjuicio como ocurre con el literal "a", pues entenderlos de forma distinta restaría sentido a un listado que, al tener un encabezado común, debería corresponder a lo mismo. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de especial relevancia como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, los cuales, aunque resultan disimiles a los que ordinariamente se conocen, lo cierto es que el legislador fue quien estableció estas especiales categorías.

Valga finalizar este punto dejando claro que el listado del artículo 243 no es limitado, pues así lo dispone su encabezado, de tal manera que es posible solicitar y ordenar la indemnización de perjuicios diferentes a los que allí aparecen.

#### **4.2.3. La cuantificación de los perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial:**

Verificada la existencia de un perjuicio dentro del respectivo proceso, siguiendo los lineamientos antes establecidos, resta únicamente proceder a su cuantificación. Para ello, el titular del derecho cuenta con las posibilidades que se exponen a renglón seguido:

##### **4.2.3.1. El juramento estimatorio:**

Una primera posibilidad con la que cuenta el titular demandante, proviene del Código General del Proceso, específicamente del artículo 206 en el que se establece lo siguiente:

*"Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación"*.

Así, si el demandante opta por este sistema, deberá estimar razonadamente en su demanda la cuantía de los perjuicios que reclama, la cual se entenderá demostrada si no es objetada oportuna y adecuadamente por el presunto infractor. Por el contrario, si es objetada, el demandante deberá demostrar la cuantía de los perjuicios haciendo uso de los medios de prueba que están disponibles en el mismo Código General del Proceso.

##### **4.2.3.2. El sistema de indemnizaciones preestablecidas:**

La segunda posibilidad proviene de la ley 1648 de 2013 reglamentada por el Decreto 1074 de 2015, normas que establecieron el régimen de indemnizaciones preestablecidas, aplicable a asuntos relativos a la infracción de marcas.

De acuerdo con este régimen "(...) se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción (...)" (art. 2.2.2.21.1. Decreto 1074 de 2015).

En esa medida, el titular de una marca que se acoja a este sistema, queda relevado de demostrar la cuantía de los perjuicios, la cual se sujeta a la tasación hecha por el juez siguiendo para ello los lineamientos que aparecen en el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015.

#### **4.3. La indemnización de perjuicios en el caso concreto:**

Del contenido de la pretensión segunda de la demanda se desprende que el perjuicio cuya indemnización pretende corresponde a la tipología descrita en el literal "c" del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, esto es, "(...) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido".

##### **4.3.1. El precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual:**

En el presente proceso se encuentra plenamente demostrada esta tipología de perjuicio, pues la demandada al dar respuesta al hecho quinto expresamente manifestó: "[e]s cierto en cuanto a que no hay ningún permiso o autorización por parte de la demandante, para utilizar la marca registrada (...)" (fl. 67 cdno. 2).

##### **4.3.2. La cuantificación del perjuicio:**

Para efectos de la cuantificación del perjuicio se procederá a dar aplicación al sistema de indemnizaciones preestablecidas, pues a este se acogió la demandante.

Con este fin, se recuerda que conforme el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015 "[e]n caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida. Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

Así mismo, el párrafo de la referida norma indica que "[p]ara cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica."

Partiendo de la anterior norma, el Despacho hace las siguientes consideraciones a efectos de determinar la cuantía de la indemnización:

**4.3.2.1.** En primer lugar, como se expuso a lo largo de esta providencia, la infracción tuvo lugar sobre dos marcas.

**4.3.2.2.** El uso no autorizado de los signos de la demandante se presentó a través de diferentes medios, esto es, elementos de publicidad, bolsas plásticas, papelería y Facebook.

**4.3.2.3.** La infracción se llevó a cabo en los municipios de Bogotá y Chia.

4.3.2.4. La demandante, conforme lo manifestó su Representante Legal al absolver el interrogatorio de parte, no ha otorgado licencias de uso de sus marcas mixtas "CLUB GANADERO".

4.3.2.5. No se aportaron pruebas al expediente sobre el valor comercial de las marcas infringidas.

De acuerdo con las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015 la demandada será condenada a pagar a la demandante, a título de indemnización, la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada de las marca infringida, para un total de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$4.968.696).**

#### 5. Excepciones de mérito:

Sobre este punto el Despacho pone de presente que las falencias alegadas por la demandada respecto del poder conferido al abogado de la demandante no constituyen una excepción de fondo, sumado a que debieron ser alegadas vía recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda o a través de la excepción previa correspondiente.

Respecto a la excepción de mérito que la demandada denominó "*falta de causalidad de la infracción alegada por acumulación de pretensiones y fijación de los hechos*", el Despacho pone de presente que no hay lugar a su reconocimiento, al no encontrarle sustento, pues la demandante solicitó la protección de sus marcas, las cuales alegó estaban siendo infringidas por la enseña comercial empleada por la demandada, por lo que no es acorde con la demanda la aseveración de que "*se comienza reclamando una protección al nombre como marca CLUB GANADERO y se termina solicitando la protección de las ENSEÑAS*".

Además, el presente proceso no es el escenario pertinente para discutir la presunta generalidad de las marcas de la demandante, la cual debió ser alegada dentro del trámite del registro de las marcas y no en esta instancia judicial.

#### 5. Agencias en derecho:

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 365 y 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 PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016. Específicamente se dará aplicación al numeral 1 del artículo 5, en lo referente a los procesos de menor cuantía, según el cual se las agencias en derecho deben corresponder a una suma entre el 4% y el 10% del valor de las pretensiones.

Así, se reconocerá a favor de la demandante el equivalente al 4% del valor de la pretensión segunda, teniendo en consideración que el monto máximo solicitado equivale a cien (100) s.m.m.l.v. Así, las agencias en derecho se fijan en la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$3.312.464).**

En mérito de lo expuesto, la Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR** que CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S., identificada con el NIT 900.688.408-9, infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS sobre las marcas mixtas "CLUB GANADERO", registradas en las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificados de registro No. 490478 y 490479.

**SEGUNDO: ORDENAR** a CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S., identificada con el NIT 900.688.408-9, abstenerse de utilizar las marcas mixtas "CLUB GANADERO", registradas en las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificados de registro No. 490478 y 490479, o algún otro signo que sea similar o idéntico, que pueda generar entre los consumidores riesgo de confusión o de asociación.


**TERCERO: CONDENAR** a CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S., identificada con el NIT 900.688.408-9, a pagar a favor de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS la suma equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$4.968.696), a título de indemnización de perjuicios. Suma que deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la presente providencia.

**CUARTO: CONDENAR** en costas a CLUB GANADERO LA ESMERALDA S.A.S., identificada con el NIT 900.688.408-9. Para tal efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$3.312.464), los cuales deberá pagar a favor de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS.

**NOTIFÍQUESE,**

La Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial,

*Carolina Valderruten Ospina*  
CAROLINA VALDERRUTEN OSPINA

 Industria y Comercio 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