



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

Bogotá D.C., 07 MAR 2017

119  
97

SENTENCIA NÚMERO **EP-1787**

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

Proceso de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

Radicación: 15-0276040

Demandante: FASTEC DE COLOMBIA S.A.S.

Demandado: TPLINK COLOMBIA LTDA.

Se procede a dictar sentencia anticipada teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 278 del Código General del Proceso *"En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: (...) 3. cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa"*.

**ANTECEDENTES**

**1. Los hechos de la demanda.**

De acuerdo a lo expuesto en los hechos de la demanda, la actividad comercial de FASTEC DE COLOMBIA S.A.S (en adelante: FASTEC) consiste en la importación, distribución, comercialización y venta de computadores, partes electrónicas para computadores, redes, software y cualquier otra herramienta tecnológica. Además de lo anterior analiza, diseña, implementa, investiga y desarrolla proyectos y productos de innovación tecnológica.

Mencionó que ha logrado posicionarse en el mercado colombiano y latinoamericano en un campo tan difícil como lo es el área tecnológica, por lo que cuenta con puntos de distribución en las principales ciudades de Colombia.

Afirmó que actualmente diseña, fabrica y comercializa diversos productos tecnológicos tales como *routers*, antenas, adaptadores, parlantes, sintonizadores, memorias USB, cámaras, tarjetas de sonido, parlantes, servidores, tabletas, adaptadores, cargadores, audífonos, sintonizadores, altavoces, todos ellos identificados bajo la marca sombrilla "3BUMEN".

Señaló que, tratándose de *routers*, ha sido el primer empresario nacional en adoptar en el mercado el signo "ROMPEMUROS", quien además de obtener su registro marcario, la imprime en las etiquetas de sus productos, por lo que según su dicho, son identificados en el mercado como "ROMPEMUROS".

A su vez, informó que ha implementado la página web [www.rompemuros.com](http://www.rompemuros.com), en donde se brinda información técnica sobre los productos que vende y distribuye, información que igualmente es incluida para el consumidor en la caja del producto identificado como "3BUMEN ROMPEMUROS".

Indicó que desde hace aproximadamente 18 meses ha percibido en el mercado que la sociedad TPLINK COLOMBIA LTDA. (en adelante: TPLINK), está fijando en las cajas que contienen sus enrutadores un *sticker* (no removible) que además de anunciar la garantía, indica que su producto es "LA ORIGINAL ROMPEMUROS", por lo que se hace evidente que TPLINK pretende diluir o debilitar el carácter distintivo que posee la marca "ROMPEMUROS", con el agravante de que se reivindica su originalidad.

Afirmó también que TPLINK con la denominación "ROMPEMUROS", identifica sus productos en las listas de precios al consumidor y en las facturas de venta de los mismos,

07 MAR 2017

configurándose así los actos de competencia desleal de confusión, engaño, desviación de clientela, aprovechamiento de la reputación ajena y descrédito.

Añadió que dichos productos son comercializados ampliamente por TPLINK en los principales almacenes de cadena del país, y en los centros especializados de tecnología y comunicaciones, por lo que concluyó que es evidente el uso no autorizado de la marca "ROMPEMUIROS" para distinguir productos comprendidos en la clase 9 Internacional, por lo que se configura una infracción a sus derechos de propiedad industrial en detrimento de los intereses comerciales de FASTEC, por cuanto se utiliza por parte de TPLINK un signo similar a una marca de FASTEC adicionando otros componentes como por la expresión "LA ORIGINAL".

## 2. La contestación de la demanda.

TPLINK expresó que FASTEC fue en un periodo de tiempo distribuidor de algunos de los productos de TPLINK tales como *routers*, antenas y adaptadores. A su vez, FASTEC no fue el primer empresario en utilizar la expresión descriptiva "ROMPEMUIROS", en tanto que la demandante tenía pleno conocimiento de que esta expresión era usada por TPLINK, como parte de la estrategia de mercadeo de sus productos.

Señaló que a pesar de que FASTEC obtuvo el registro de la marca "ROMEMUIROS" en la clase 9, no es cierto que sus productos se identifiquen con dicha expresión, pues la demandante utiliza la expresión "3BUMEN" como marca que identifica los *routers* que comercializa en el mercado.

Indicó que aunque la demandante sabía que previamente se hacía uso de la expresión "ROMPEMUIROS" por parte de la demandada, procedió a registrar la marca, no obstante, de conformidad con la específica y limitada descripción de productos que tiene el certificado de registro No. 488796, esta no contempla productos de tecnología tan específicos como lo son los *routers*.

Expuso que no es cierto que FASTEC haya tenido conocimiento de que TPLINK utiliza la expresión "LA ORIGINAL ROMPEMUIROS", desde hace tan solo dieciocho (18) meses, en tanto que, como lo demuestra la misma prueba documental aportada por la demandante, FASTEC el 22 de octubre de 2013 remitió una carta de reclamo a TPLINK y debido al tiempo transcurrido y a la fecha de presentación de la demanda se ha configurado ya la prescripción de las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal.

## CONSIDERACIONES

Hechas las anteriores referencias sobre las posiciones de las partes vinculadas a este proceso, corresponde llevar a cabo el análisis de la prescripción, el cual se realizará tanto desde el punto de vista de la acción de competencia desleal, como de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, ya que ambas cuentan con regulaciones distintas y ambas fueron alegadas al momento de ser contestada la demanda.

### 1. La prescripción en procesos de competencia desleal y de infracción de derechos de propiedad industrial.

07 MAR 2017

La prescripción extintiva, "*provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de derechos y acciones*"<sup>1</sup>, se encuentra regulada en materia de competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual "*las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto*".

Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal existen dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia<sup>2</sup>, ordinaria y extraordinaria. La primera, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal y de la persona que lo ejecuta. La segunda, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento de la realización del acto denunciado. Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure<sup>3</sup>.

Por su parte, en materia de acción por infracción de derechos de propiedad industrial el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 establece que, *La 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.*

En este segundo caso, la norma también estableció la posibilidad de que se configurara el fenómeno prescriptivo bajo dos supuestos distintos, el primero de ellos determinado por el conocimiento de la infracción por parte del titular (2 años) y el segundo por el solo paso del tiempo sin ejercitarse la acción una vez finalizada la comisión de la infracción (5 años).

## 2. La configuración de la infracción en el presente caso.

Revisados los hechos planteados por la parte demandante, analizados en conjunto con las pruebas por él aportadas, así como los argumentos elevados por la accionada al momento de contestar la demanda y la prueba de oficio decretada, en este proceso es claro que ha operado el fenómeno de la prescripción.

En efecto, lo primero que se debe resaltar es que en el hecho 1.6 de la demanda, se manifestó que "*desde hace aproximadamente (18) meses mi representada ha percibido en el mercado que la sociedad TP LINK COLOMBIA LTDA. (sociedad creada con capital extranjero cuya socia es la sociedad TP LINK TECHNOLOGIES (HK) LIMITED) y quien es competidor directo de FASTEC COLOMBIA S.A.S. en el mercado nacional, está fijando en las cajas que contienen sus enrutadores un sticker (no removible) en las que además de anunciar la garantía, indica que su producto es "LA ORIGINAL ROMPEMUROS"*.

Bajo esa afirmación se podría llegar a entender que la demandante ha estado actuando dentro de los términos para interponer las acciones por competencia desleal y propiedad industrial de

<sup>1</sup> Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

<sup>2</sup> Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004.

<sup>3</sup> Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que "*cada una de éstas prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción*" (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).

07 MAR 2017

07 MAR 2017

conformidad con lo que establecen los artículos 23 de la Ley 256 de 1996 y 244 de la Decisión 486 de 2000.

Sin embargo, la demandada en su escrito de contestación (fl. 44, cdno. 2) señaló que *“el día 22 de octubre de 2013 el señor Alfonso Carvajal Sabogal (Representante de FASTEC DE COLOMBIA S.A.S.), remitió una carta de reclamo dirigida a TPLINK COLOMBIA LIMITADA (...)”*. Como prueba de dicha afirmación se encuentra el documento que se observa a folio 33 del cuaderno 1, el cual fue aportado por la demandante y que señala lo siguiente:

*“Señores*

*Tpink Colombia Ltda.*

*Atn. Sr Zhao Jianjun.*

*Representante Legal.*

*Autopista Medellín. Kilómetro 1.5 vía Parque La florida-Parque Industria.*

*Cota-Cundinamarca.*

*En mi calidad de titular de la marca ROMPEMUROS, según Resolución 53087 del 30 de agosto de 2013 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo requiero con el fin de que la sociedad que usted representa se abstenga de seguir utilizando la marca mencionada, so pena de iniciar acciones legales correspondientes.*

*De acuerdo con lo anterior, todo producto distribuido por la empresa por usted representada, que utilice la marca ROMPEMUROS, deberá ser retirado del mercado, de forma inmediata.*

*Atentamente,*

*Alonso Carvajal Sabogal (firmado)”*.

De esta manera el señor ALONSO CARVAJAL, representante legal de la sociedad demandante, requirió a la sociedad demandada para que se abstuviera de utilizar la expresión “ROMPEMUROS”, y en esa medida, el conocimiento de los hechos que motivaron la presentación de la demanda instaurada en este proceso, no tuvo lugar 18 meses antes de la presentación de la demanda (la demanda fue presentada en 19 de noviembre de 2015) sino más de dos años antes (octubre de 2013).

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, se entiende que: *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”*. Dicha exclusividad se puede hacer efectiva ante la jurisdicción a través de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial de acuerdo con las modalidades de infracción contempladas en el artículo 155 de la misma norma comunitaria.

En este orden de ideas, luego de verificar las documentales que fueron allegadas por la Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Certificaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en cumplimiento al requerimiento realizado por el Despacho mediante Auto No. 83341 del 12 de septiembre de 2016 (fl. 84, cdno. 2), puede concluirse que la demandante adquirió su derecho de ejercer la acción para la protección de la marca registrada, ante cualquier tercero, a partir del 3 de octubre de 2013, toda vez que en esa fecha

**07 MAR 2017**

fue notificada de la Resolución No. 53087 en la que se le concedió el registro de la marca mixta "ROMPEMUROS".

En esa medida, teniendo en cuenta que el requerimiento hecho a la demandada para el cese del uso de la expresión "ROMPEMUROS", tuvo lugar el día 22 de octubre de 2013 y la demanda fue presentada el 19 de noviembre de 2015, es claro que para el momento en que se radicó el escrito ya habían pasado más de dos años del momento en que la accionante conoció de la infracción<sup>4</sup> y por tanto el fenómeno de la prescripción ya había operado.

En igual sentido debe entenderse configurada la prescripción de que trata el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, especialmente el aparte que señala que *"las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal"*.

Para sustentar lo anterior, debe tenerse en cuenta en primera medida que los hechos que motivaron la presentación de la demanda tienen que ver con el uso de la expresión "ROMPEMUROS", aspecto que fue analizado por la demandante tanto desde el punto de vista de la infracción a la propiedad industrial, como de la leal competencia. En esa medida, como el requerimiento hecho el 22 de octubre de 2013, precisamente estaba relacionado con el uso de la expresión "ROMPEMUROS" por parte de la accionada, es claro que el conocimiento de los hechos que motivaron la presentación de la demanda por actos de competencia desleal, tuvo lugar cuando menos en el mes de octubre de 2013.

En ese orden de ideas, debido a que la demanda fue presentada hasta el día 19 de noviembre de 2015, debe concluirse que para aquel momento ya había operado la prescripción en relación con los hechos que configuran actos de competencia desleal, en tanto que ya habían pasado más de dos años desde el conocimiento de los mismos por parte de la accionante.

Así, sobre la base de las anteriores consideraciones, se acogerá la excepción de prescripción planteada por la parte demandada, se negarán todas las pretensiones de la demanda y se condenará en costas a la demandante.

#### **Agencias en derecho**

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1.3 del Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual es posible fijar *"Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia"*, se procede a fijar la suma correspondiente al 10% del valor de las pretensiones negadas, lo cual asciende a la suma de **Dieciocho millones novecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos \$18.967.593** los cuales deberá pagar la sociedad demandante a favor de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura de 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,

<sup>4</sup> Que tuvo lugar al menos en octubre de 2013, fecha de envío del requerimiento.

07 MAR 2017

**RESUELVE**

**PRIMERO:** Acoger la excepción de "prescripción" teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Negar todas las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Condenar en costas a **FASTEC DE COLOMBIA S.A.S.** Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho favor de **TPLINK COLOMBIA LTDA.**, la suma correspondiente al 10% del valor de las pretensiones negadas, lo cual asciende a la suma de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS \$18.967.593**

Por Secretaría realícese la liquidación correspondiente

**NOTIFÍQUESE,**

El Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

**JOSE FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ**

**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales  
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal

De conformidad con lo establecido en el artículo **295 C.C.P.**, el presente auto se notificó por Estado No. **46**

De FECHA **08 MAR 2017**

FIRMA AUTORIZADA