



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

RESOLUCIÓN NÚMERO 14463 DE 2005
(23 de Junio)

|Radicación 04066130

“Por la cual se resuelve un proceso por competencia desleal”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la sociedad CATERPILLAR INC, por intermedio de apoderada, presentó acción contra el señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR, por la presunta comisión de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996.

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

1. Antecedentes

El 13 de julio del 2004, mediante memorial radicado bajo el número 04066130, la doctora Marcela Castillo Torres, en su condición de apoderada de la sociedad CATERPILLAR INC. presentó acción de competencia desleal en contra del señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio denominado MUNDIAL CATERPILLAR, por la comisión de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, los cuales expone la actora de la siguiente manera:

“1. Que se declare que el demandado ha incurrido en el acto de competencia desleal definido en el artículo 8 de la Ley 256/96, desviación de la clientela.”

“2. Que se declare que el demandado ha incurrido en el acto de competencia desleal definido en el artículo 10 de la Ley 256/96, desviación de confusión.”

“3. Que se declare que el demandado ha incurrido en el acto de competencia desleal definido en el artículo 15 de la Ley 256/96, explotación de la reputación ajena.”

“4. Impedirle, al demandado, el uso de la marca y el nombre CATERPILLAR en su establecimiento de comercio.”

“5. Impedirle, al demandado, el uso de la marca CAT en su establecimiento de comercio.”

“6. Ordenar definitivamente al demandado no incurrir, en lo futuro, en los actos de competencia desleal comprobados.”

“7. Que se condene al demandado a cancelar las costas causadas en esta actuación.”

“8. Que se condene al demandado a cancelar las agencias en derecho, liquidadas por ustedes.”

“9. Que se tomen todas las otras medidas que ustedes consideren se pueden aplicar de hallarse demostrados los hechos de la demanda.”

1.2 Hechos

La accionante explica los fundamentos de sus pretensiones, exponiendo los siguientes hechos:

1. Manifiesta la apoderada de la parte accionante, que la sociedad CATERPILLAR INC es o ha sido titular de los registros de marca "CATERPILLAR" (nominativa) en clase 12 internacional, "CATERPILLAR" (nominativa) en clase 37 internacional, "CATERPILLAR" (mixta) en clase 7ª internacional, "CATERPILLAR" (mixta) en clase 37 internacional, "CATERPILLAR" (nominativa) en clase 7ª internacional, "CATERPILLAR" (nominativa) en clase 9ª internacional, "CATERPILLAR" (mixta) en clase 14 internacional, "CATERPILLAR" (mixta) en clase 9ª internacional, "CATERPILLAR" (mixta) en clase 16 internacional, así como del Depósito de Nombre Comercial "CATERPILLAR". De igual manera es o ha sido titular de la marca "CAT" (nominativa) en clase 37 internacional, "CAT" (mixta) en clase 12 internacional, "CAT" (mixta) en clase 37 internacional, "CAT" (nominativa) en clase 7 internacional, "CAT" (nominativa) en clase 9ª internacional, "CAT" (nominativa) en clase 12 internacional, "CAT" (mixta) en clase 14 internacional, "CAT" (mixta) en clase 9ª internacional, "CAT" (mixta) en clase 25 internacional, "CAT" (mixta) en clase 42 internacional, y "CAT RENTAL STORE" (mixta) en clase 42 internacional.
2. Igualmente, afirma que CATERPILLAR INC. tiene relaciones comerciales y realiza sus actos de comercio a través de la sociedad GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A., "GECOLSA", desde el año 1924.
3. Según la actora, el señor Nicolás Hurtado Ocampo matriculó su establecimiento de comercio el 5 de diciembre del año 1990 con la denominación "MUNDIAL CATERPILLAR", con posterioridad al registro de las marcas "CATERPILLAR" y "CAT" de propiedad de la accionante y sin que existiera una relación de éste con CATERPILLAR Inc. o GECOLSA, anunciando, adicionalmente, su establecimiento de comercio con la marca "CATERPILLAR".
4. Manifiesta la accionante, que al utilizar el señor Hurtado en su establecimiento de comercio la marca "CATERPILLAR", se está aprovechando de la fama comercial adquirida por ésta, por lo que desvía la clientela y engaña y confunde al consumidor, máxime cuando en tal establecimiento comercializa productos de la marca "CATERPILLAR" y "CAT".

1.3. Respuesta a la acción

El doctor Jorge E. Vera Vargas, actuando como apoderado del señor Nicolás Hurtado Ocampo, respondió a la acción impetrada dentro del término concedido, por medio de escrito radicado bajo número 04066130- 00010001 del 23 de agosto del 2004, en el cual expuso los siguientes argumentos con el objeto de rebatir las acusaciones de la sociedad CATERPILLAR INC:

1. El accionado manifiesta que frente a los hechos 1 a 21 se atiene a lo que se pruebe, y que la multiplicidad de marcas que tiene registrada la accionante, no le da derecho al uso de la enseña comercial MUNDIAL CATERPILLAR, pues es derecho de la accionada su utilización en su actividad económica, y no puede ser puesta en tela de juicio por autoridad administrativa o jurisdiccional.
2. Manifiesta que las relaciones comerciales entre CATERPILLAR INC y GECOLSA y la autorización de uso de los signos de CATERPILLAR, son un problema que no le incumbe al señor NICOLAS HURTADO OCAMPO, el cual desde el año 1990 es titular del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR y por tanto de la enseña comercial con tal denominación, para distinguir una actividad económica que incluye la

importación y comercialización de maquinaria y repuestos para equipo pesado agrícola y automotriz, así como los servicios de reparación y mantenimiento de tal maquinaria.

3. Afirma, adicionalmente, que sí existe una relación comercial desde hace más de 10 años entre GECOLSA y el señor NICOLAS HURTADO OCAMPO.
4. De igual manera, manifiesta que no es lo mismo CATERPILLAR, que MUNDIAL CATERPILLAR y que la primera de tales expresiones en forma aislada es un signo débil y vulgarizado. Así mismo señala que el señor HURTADO tiene su propia fama comercial en la actividad que realiza y que éste no desvía la clientela de nadie.
5. Igualmente, se opone a todas las pretensiones de la accionante, manifestando, entre otras cosas, que el señor NICOLAS HURTADO OCAMPO tiene derecho a usar con exclusividad la enseña comercial MUNDIAL CATERPILLAR, en consideración a el primer uso que de ella hizo el mismo, por lo que no se puede hablar de desviación de la clientela, engaño, o confusión de la misma.
6. Por último, propone las **excepciones de merito de prescripción**, derecho de uso exclusivo, agotamiento de uso de la marca, autorización de uso de un signo registrado como marca y ausencia de poder.

Agotada la etapa conciliatoria sin lograr acuerdo entre las partes, se procedió a decretar la práctica de las pruebas, mediante Auto número 03853 del 25 de octubre del año 2004.

En desarrollo de lo anterior, se decretaron todas las pruebas documentales aportadas por las partes, al igual que las solicitadas por la parte accionante, relacionadas con el interrogatorio de parte del señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio denominado MUNDIAL CATERPILLAR, la inspección judicial al mismo y el oficio a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, para que acreditara la titularidad de las marcas CATERPILLAR y CAT. Por parte de la accionada se decretó adicionalmente la inspección judicial en el domicilio de la sociedad GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. "GECOLSA".

Rendido el informe motivado por parte del Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, de éste se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos. Durante este término el apoderado de la parte pasiva no presentó alegatos, mientras que la apoderada de la parte accionante manifestó su desacuerdo con el resultado del análisis de tal informe.

2. Legitimación

Se analizará si existe legitimación activa por parte de la sociedad CATERPILLAR INC para obtener las declaratorias que plantea en sus pretensiones contra el señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR y si ésta se encuentra legitimada en la causa. 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 habrían desaparecido y las pretensiones deberían ser declaradas infundadas.

2.1 Legitimación Activa.

En cuanto a la legitimación activa, las normas que resultan relevantes en el presente proceso son el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, en armonía con el artículo 3 del mismo ordenamiento.

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que: *"[c]ualquier 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".*

Por su parte el artículo 3 del mismo ordenamiento determina respecto de la ley, que esta: *"[s]e 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."*

Teniendo en cuenta que la sociedad CATERPILLAR INC tiene como objeto social la explotación de todo lo relacionado con el mercado de repuestos que ofrece a través de su representante exclusivo para Colombia "GECOLSA", se tiene que la actora participa en el mercado a través de dicha sociedad, estando legitimada para presentar la acción que acá se resuelve.

2.2 Legitimación Pasiva.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996: *"las 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, independientemente del análisis sobre lealtad o deslealtad de las conductas, los hechos en los que se fundamentan las pretensiones del actor le han sido atribuidos al señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR, participante en el mercado de repuestos, tal y como se demuestra a través del certificado de matrícula del establecimiento expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra a folios 138 del expediente y como se reconoce en el memorial en que se descurre el traslado de la acción. En consecuencia, el señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio Mundial Caterpillar se encuentra legitimado por pasiva frente a la acción impetrada en su contra.

3. Supuestos generales de la Ley 256 de 1996

Para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de los artículos 8, 10, y 15 de la Ley 256 de 1996, es necesario comprobar que la situación que se examina se haya desarrollado o haya producido sus efectos en determinado ámbito, objetivo, subjetivo y territorial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la misma Ley, los cuales se analizan a continuación:

3.1 Ámbito objetivo de aplicación

En el artículo 2 de la Ley 256 de 1996 se circunscribe el ámbito objetivo de aplicación al disponer: *"Los 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".*

Los hechos que se debaten fueron realizados por el señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR en el mercado

colombiano y fueron idóneos para mantener o incrementar su participación en el mismo, lo que hace presumir que tuvieron una finalidad concurrencial, presunción que no fue desvirtuada por el accionado. En consecuencia, los presupuestos previstos por el artículo 2 de la ley 256 de 1996 se cumplen.

3.2 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.*"

El sujeto activo es una sociedad comercial, que ofrece en el mercado sus productos relacionados con el mercado de repuestos, en desarrollo de su objeto social a través de la sociedad GECOLSA. Por su parte, el sujeto pasivo es una persona natural, cuya actividad se desarrolla mediante su establecimiento de comercio y que se concreta en la actividad de importación y comercialización de maquinaria y repuestos para equipo pesado, agrícola, automotriz y disel. En consecuencia, tanto la accionante como el accionado participan en el mercado, cumpliéndose así el requisito previsto en el artículo 3 de la ley 256 de 1996.

3.3 Ámbito territorial de aplicación

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

Respecto del supuesto establecido en la norma anteriormente transcrita, es de tenerse en cuenta que los hechos que motivaron la acción en el presente caso, tuvieron ocurrencia en territorio colombiano, por lo que de comprobarse la ocurrencia de actos de competencia desleal, sus efectos se habrían producido o estarían llamados a producirse en el territorio de la República de Colombia.

4. Excepción de prescripción.

En consideración a que el accionado interpuso la excepción de prescripción conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del C.P.C., corresponde proceder al análisis de la citada excepción, la cual fue propuesta por el accionado en los siguientes términos:

"PRIMERA EXCEPCION. PRESCRIPCION: Propongo esta excepción con base en el conocimiento directo de la existencia del establecimiento de comercio identificado con la enseña comercial MUNDIAL CATERPILLAR, por parte de CATERPILLAR INC y por conocimiento indirecto de ésta misma sociedad a través de la sociedad GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA S.A.

"A) CONOCIMIENTO DIRECTO. La sociedad CATERPILLAR INC el 28 de diciembre de 2001, mediante proceso con radicación No. 0 1110913-00, inició acción de competencia desleal contra el señor NICOLAS HURTADO OCAMPO por los mismos hechos en este proceso denunciados, es decir por el uso de la enseña comercial MUNDIAL CATERPILLAR

"Tal proceso terminó con el Auto No.00458 de fecha 28 de febrero de 2002, por

medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó tal denuncia de competencia desleal. Esta es prueba reina por ser plena prueba oficial del conocimiento de CATERPILLAR INC., de la existencia del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR, por lo menos desde el 28 de diciembre de 2001.

"B) CONOCIMIENTO INDIRECTO. La sociedad GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA S.A., que de acuerdo con lo que nos informa CATERPILLAR INC, es la sociedad que está autorizada en Colombia para representarla en todas sus transacciones comerciales, ha tenido conocimiento de la existencia del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR desde hace mas de diez años (10) años, por cuanto ha realizado transacciones comerciales con el señor NICOLAS HURTADO OCAMPO desde hace por lo menos ese numero de años y le ha suministrado repuestos para ser comercializados por tal establecimiento de comercio.

"De conformidad con el artículo 23 de la ley 256 de 1966, que lleva por título "prescripción", "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",

"En el asunto sub judice, según se desprende de las pruebas aportadas, la sociedad CATERPILLAR INC., tuvo conocimiento de los hechos, cuando menos, desde el 28 de diciembre de 2001, fecha en la cual, instauró acción de competencia desleal por los mismos hechos en contra de mi poderdante el señor NICOLAS HURTADO OCAMPO, por otra parte la sociedad GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIAGECOLSA S.A. . tuvo conocimiento de los hechos denunciados, por lo menos desde hace diez (10) años, a través de las relaciones comerciales con el señor NICOLAS HURTADO OCAMPO en relación con su actividad económica.

"De lo anterior se infiere que en el presente caso han transcurrido no solamente "dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto", sino más de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto", razones más que suficientes para que el Despacho se sirva declarar la prescripción de las acciones de competencia desleal y en consecuencia deniegue las pretensiones de la "DENUNCIA POR COMPETENCIA DESLEAL de CATERPILLAR INC. contra NICOLAS HURTADO OCAMPO."

La demandante en sus alegatos de conclusión, sostiene que la excepción de prescripción es improcedente, toda vez que el día 28 de diciembre del año 2001 radicó demanda contra el señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR, por los mismos hechos, la cual fue retirada el 29 de septiembre del año 2003, debido a que para esa fecha no se sabía por esta Superintendencia si aceptaba o no la misma; es así como el 13 de junio del año 2004 se presentó una nueva demanda, que es la que acá ocupa la atención del Despacho.

Con base en la sentencia C-662 del año 2004, expedida por la H. Corte Constitucional, la actora sostiene que la interrupción de la prescripción de que trata el artículo 91 No. 2° del C.P.C., opera cuando por circunstancias no atribuibles al demandante diligente existe una demora en los trámites judiciales. Afirma que en el presente caso, la demora que tuvo la primera demanda que ella presentó el 28 de diciembre del 2001 y que retiró el 28 de septiembre del año 2003, hace que la prescripción hubiera estado interrumpida desde el día en que se presentó la primera demanda, es decir, el 28 de diciembre del año 2001, hasta, por lo menos, el momento en que se agotó toda esa actuación irregular, 29 de septiembre de 2003.

Al respecto el Despacho considera:

Respecto de la afirmación relacionada con el hecho de que con la presentación del primer proceso debería interrumpirse el término de prescripción, este despacho considera que el presente proceso no es el mismo que el anterior, ni le da unión alguna a lo actuado en el primer proceso para que repercuta en el segundo, mas aún, si esa primera demanda fue retirada por la propia demandante como ella lo afirma en sus alegatos.

Con base en lo anterior, la fecha para determinar el momento en que la prescripción fue interrumpida, es precisamente la fecha en que la acción fue presentada, es decir el día 13 de julio del año 2004, por lo que para analizar la petición realizada por la accionada, debe partirse del artículo 23 de la Ley 256 de 1996, en el que se manifiesta que *"[l]as 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.*

En el presente caso, el hecho que da origen a la acción, se presentó el 5 de diciembre de 1990, fecha en la cual, como se afirma en el escrito de acción (numeral 24), el señor Nicolás Hurtado matriculó su establecimiento de comercio. Dado que la acción se presentó en el año 2004, es decir, casi 14 años después de haberse realizado el hecho en que se sustenta la demanda, y en todo caso mas de ocho años después de la promulgación de la Ley 256 de 1996 (enero 15), el despacho encuentra fundada la excepción de prescripción propuesta por la parte pasiva.

Finalmente, la actora argumenta en sus alegatos que el conocimiento que hubiera tenido GECOLSA, que es a través de quien CATERPILLAR Inc. participa en el mercado, no hace que CATERPILLAR haya conocido de los hechos de competencia desleal que demanda. Frente a este punto el Despacho considera que si la legitimación activa de CATERPILLAR se ha debido a la relación que ésta tiene con GECOLSA, la cual hace que CATERPILLAR participe en el mercado a través de ésta, el conocimiento que GECOLSA tiene de los hechos que se demandan, hace que CATERPILLAR también conozca de ellos, pues la sociedad colombiana se convierte en la extensión de la extranjera, para efectos del mercado colombiano.

En adición a lo anterior, es de tenerse en cuenta que la ley 256 establece que la prescripción opera en todo caso por el transcurso de tres (3) años contados a

partir del momento de la realización del acto, elemento que es de carácter objetivo y en el que en nada influye el conocimiento que tenga el actor, sino el trascurso del tiempo. En consecuencia, habiendo transcurrido mas de tres (3) años desde ocurrido el hecho demandado, la inactividad del actor durante el tiempo en que no fue presentada la demanda, unida a la excepción presentada por la parte pasiva, hace que la mencionada excepción prospere.

En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales otorgadas por la Ley 446 de 1998, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR FUNDADA la excepción de prescripción propuesta por el apoderado del señor Nicolás Hurtado Ocampo, propietario del establecimiento de comercio MUNDIAL CATERPILLAR, en el proceso adelantado en su contra por la sociedad CATERPILLAR INC, por los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8°, 10°, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.

ARTICULO SEGUNDO: Condénese en costas a la sociedad CATERPILLAR INC.

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el contenido de la presente resolución personalmente y en su defecto por edicto de conformidad con lo normado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, al apoderado de la accionada en el presente proceso y al apoderado de la accionante, entregándoles copia de la misma e informándoles que contra la misma procede el recurso de apelación, dentro de los 3 días siguientes a la misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a

El Superintendente de Industria y Comercio,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Notificaciones:

NOTIFICACIONES:

MARCELA CASTILLO TORRES

C. C. 39784109 de Usaquén

T. P. 80331 del C. S. de la J.

Apoderada CATERPILLAR INC

Dirección: Calle 93 A No. 14-17, Of. 301

Bogotá D.C.

MAURICIO CHEYNE TENORIO

C. C. 79'548.027 de Bogotá

T. P. 111.631 del C. S. de la J.

Apoderado NICOLAS HURTADO OCAMPO

Propietario del Establecimiento de comercio denominado MUNDIAL CATERPILLAR

Dirección: Calle 70 A No. 11-43

Bogotá D.C.

Rad: 04066130

JJK/WBD/SHY