



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio

SENTENCIA NÚMERO 001

Bogotá D. C., cuatro (4) de enero del año dos mil seis (2006)

Radicación No. 03081970
INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U.
Vs. Jorge I. Peña R.

Por la cual se decide un proceso de competencia desleal

Habiéndose agotado las diferentes instancias procesales y no presentándose nulidades que impidan proferir un fallo, decide este despacho la demanda por competencia desleal que la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U. presentó en contra del señor Jorge I. Peña Rodríguez en su calidad de propietario del establecimiento de comercio Básculas P. C. Master, por la presunta comisión de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 256 de 1996, en los siguientes términos:

1. Antecedentes

El 17 de septiembre de 2003, mediante memorial radicado bajo el número 03081970, la sociedad Inducomercial Agropecuaria E.U., por intermedio de apoderado judicial, ejerció la acción de competencia desleal en contra del señor Jorge I. Peña Rodríguez, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio Básculas P. C. Master, por la presunta comisión de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 256 de 1996.

1.1. Pretensiones:

Con base en los hechos narrados en la demanda, la sociedad Inducomercial Agropecuaria E.U. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de facultades jurisdiccionales, pronunciarse favorablemente frente a las siguientes pretensiones:

“1.1. Que se declare la ilegalidad de los actos de desviación de la clientela, de confusión, de imitación, de explotación de la reputación ajena, y de la violación de secretos, realizados por la parte denunciada, tal como lo indico en los hechos de este escrito, los cuales afectan a mi cliente la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E. U.

“1.2. Como consecuencia de lo anterior se ordene al infractor, (sic) remover, quitar, mudar o deponer los efectos producidos por sus actos de competencia desleal, con afectación de los intereses de la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E. U.

“1.3. Se decreten las medidas cautelares que solicito en escrito separado.

“1.4. Se condene a los aquí demandados al pago de los perjuicios que han causado a mi poderdante”.

1.2 Hechos

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

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 2

El Señor PABLO EMILIO SANCHEZ BARBERY es el inventor, dueño de la tecnología y diseños de las patentes de Modelo de utilidad tituladas BASCULA PARA PESAR GANADO y BRETE PARA GANADO, las cuales se están tramitando en la División de las Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo los expedientes No. 01-108599 y 02-6371, respectivamente, las cuales contienen las especificaciones que se mencionan en las respectivas solicitudes.

Para la explotación de las patentes de Modelo de Utilidad fue encargada la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U., según documentos debidamente acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El señor JORGE I. PEÑA, durante la feria de Agroexpo de año 2.001, solicitó al Señor PABLO EMILIO SANCHEZ, le cediera un espacio en su stand, para exhibir unas básculas de PC MASTER, electrónicas, a lo cual el Señor Sánchez accedió y compartió con él el stand en dicha feria.

Según afirma el demandante, el Señor Peña se aprovechó de la oportunidad que le habían brindado para copiar los bretes de creación del Señor Sánchez, en compañía del Señor José Cuy, ex – empleado de la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U., quien tenía a cargo la fabricación de tales bretes, al decidir sacar al mercado dicha maquinaria de una manera idéntica y con el nombre de AGROBASCULAS.

Respecto del señor Cuy, es de aclarar que su vinculación se originó al haberse presentado en la oficina del demandante para solicitar trabajo como ensamblador, vinculándose en calidad de contratista y prestando sus servicios hasta el mes de Octubre de 2.001.

Al ser trabajador de la empresa se le facilitaron los conocimientos relacionados con los secretos industriales que recaía sobre la maquinaria y equipos que el ensamblaría, hecho éste que fue cumplido por el gerente de la empresa y la persona quien inventó tales aparatos.

Posteriormente la demandante se enteró que el Señor Cuy, se había asociado con el Señor JORGE I. PEÑA RODRIGUEZ, propietario del establecimiento denominado BASCULAS P.C. MASTER, quien a partir de esa fecha introdujo al mercado bretes mecánicos idénticos a los producidos por la accionante, pero con una calidad y unos precios inferiores, por lo que se le causó un perjuicio económico a la demandante.

Manifiesta la accionante, que en la actualidad el señor JORGE I. PEÑA RODRIGUEZ exhibe en su establecimiento comercial ubicado en la calle 80 # 82-75 y/o calle 80 # 83-43 los bretes antes señalados, lo que ha originado un detrimento al demandante ya que se está afectando su imagen.

El demandante así mismo envió una carta de reclamación, para que el demandado cesara el uso indebido del modelo de los bretes desarrollado, carta respecto de la cual no se obtuvo ninguna respuesta.

Finalmente, señala el demandante, que el señor JORGE I. PEÑA RODRÍGUEZ con su actuar ha perjudicado gravemente su imagen, además de causarle perjuicios económicos, ya que con la utilización de los secretos industriales a los que tuvo acceso por intermedio del señor Cuy, contratista de la sociedad, y quien actúa al parecer como socio del señor Peña, procedieron a fabricar y ofrecer los bretes a precios inferiores y a los mismos clientes respecto

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 3

de los cuales la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U. comercializa sus productos.

1.3. Respuesta a la acción

Conforme a lo dispuesto en el decreto 2153 de 1992, esta superintendencia procedió a notificar personalmente el auto de apertura del proceso de investigación a la parte accionada de acuerdo con el artículo 44 del C.C.A., para lo cual se envió la respectiva comunicación.¹ No habiéndose presentado el demandado ante esta entidad a notificarse personalmente de la resolución de apertura, se procedió a su notificación por edicto, de conformidad con el artículo 45 del C.C.A..²

Una vez surtido el trámite de notificación, dentro del término que se dio al demandado para solicitar y aportar pruebas, éste no dio respuesta alguna.

Dentro del término del traslado de la acción, la parte accionada no solicitó ni aportó pruebas al proceso.

Agotada la etapa conciliatoria sin lograr acuerdo entre las partes y tras practicarse las pruebas decretadas, en cumplimiento del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, el 30 de septiembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia presentó al Superintendente de Industria y Comercio un informe motivado³ en el que se concluyó que la conducta del señor Jorge I. Peña Rodríguez, no se enmarcó en los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 256 de 1996.

Del referido informe motivado se dio traslado a las partes por el término de quince días hábiles, vencidos los cuales no hubo pronunciamiento alguno.

2. Decisión previa – Objeción por error grave

De conformidad con lo dispuesto en el número 6 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, este Despacho procede a resolver la objeción por error grave presentada al dictamen pericial por la apoderada judicial de la sociedad actora.

Los argumentos en que se funda la objeción, son los siguientes:

- *“La cotización que anexó el señor Perito, corresponde a una Báscula Porcicola Portátil, cuya única función es el pesaje de ganado, como su nombre bien lo indica, y no se refiere a un Brete para Ganado, donde el aparato permite encuellar al animal ya sea adulto o pequeño, para ser utilizado en las diferentes labores de inseminación, palpación, marcado y vacunación del ganado”.*
- *“De lo anterior, se concluye que el señor Perito, no puede hacer una comparación técnica basándose solamente en la foto que aparece en una tarjeta personal, cuyo diseño de brete corresponde a los fabricados por la sociedad TECNIGAN de Medellín, que son muy distintos a los de nuestro poderdante. Por lo cual, estamos en desacuerdo con el señor Perito, al dar un Concepto Técnico sin tener en cuenta el brete fabricado por mi poderdante y respecto del cual se le introdujo algunas*

¹ Folios 41 a 43 del expediente.

² Folio 40 del expediente.

³ A folios 256 y 257 se observa que tanto el demandante como el demandado recibieron el informe motivado presentado al Superintendente de Industria y Comercio (e) el día 30 de septiembre del año 2005.

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 4

modificaciones que en este momento son objeto de protección ante esta misma entidad”.

- *“En el presente proceso, efectivamente si reposa una fotografía de un brete para ganado de color amarillo, la cual fue tomada en las instalaciones de Basculas Master, propiedad del señor (sic) Jorge I. Peña, ubicada en la Avenida Calle 80 No. 82 – 75, en Bogotá; que corresponde a un Brete fabricado por el señor Peña, el cual duro (sic) en exhibición más de un año, y tiene las características técnicas y de diseño iguales a los Bretes para Ganado de nuestro poderdante; además dicho brete corresponde al descrito en la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el Expediente No. 02-6371”.*
- *“Con base en las pruebas documentales que reposan en el expediente de la referencia, y la solicitud de patente de Modelo de Utilidad, si podemos entrar a hacer un examen comparativo de los dos aparatos objeto de discusión; el cual nos lleva a concluir, que se trata de los mismos equipos”.*
- *“Como era de esperarse el Señor Jorge I. Peña se dió cuenta que era objeto de una demanda, desapareció el brete mencionado de su almacén de Básculas Master, por lo que el señor Perito debió revisar a que (sic) clientes el Señor Peña le había vendido bretes para ganado y haberse dirigido a esas personas, para realizar las verificaciones del caso. Sin embargo varios testigos que vieron el brete en dicho almacén, los cuales me permito enumerar a continuación para que sean citados dentro del presente proceso”.*
- *“Finalmente quisiera señalar que no es posible que se pueda emitir un dictamen técnico, especificando características distintivas de diseño, montaje y funcionamiento de un aparato diferente al que se le solicito (sic) peritar. Por lo que el escrito presentado por el Señor LUIS ALFONSO GUEVARA, no tiene ninguna validez dentro del presente proceso”.*

Al resolver la objeción formulada se hace necesario analizar los términos del dictamen pericial rendido. Para el efecto el perito expuso lo siguiente: *“[d]ado que en el momento de la visita a las instalaciones de Básculas Master no se encontró brete alguno ya que no fue posible conseguir alguno de los bretes vendidos, la única evidencia de las especificaciones de los bretes se encuentran en una fotografía que reposa en el expediente y en la fotografía que aparece en la tarjeta de presentación...”.*

Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce que el experticio se rindió con fundamento en la fotografía aportada al expediente por la parte actora y en una tarjeta de presentación que se acompañó con el dictamen pericial, mas no con fundamento en la cotización que obra a folio 236 del expediente, como lo sostiene la objetante, experticio que se refiere a una báscula porcícola portátil. En ese orden de ideas, es evidente que la objeción carece de soporte, en la medida en que el dictamen no se rindió con fundamento en la báscula representada en la cotización, sino en los bretes que aparecen tanto en la fotografía como en la tarjeta de presentación ya mencionadas, objeto sobre el cual recaía la prueba.

De otro lado, afirma la apoderada de la sociedad accionante, que la fotografía contenida en la tarjeta de presentación corresponde a un brete cuyo diseño corresponde a los fabricados por la sociedad TECNIGAN, los cuales son diferentes de los fabricados por su poderdante. Examinada la tarjeta de presentación, se advierte que en la misma se anuncia un establecimiento denominado BASCULAS AGROINDUSTRIALES MASTER, cuya dirección, la avenida calle 80 No. 82 – 75, coincide con el domicilio de la parte accionada, que fue la misma a donde se dirigió el señor perito.

Es de tenerse en cuenta, adicionalmente, que el perito manifestó la imposibilidad de conseguir alguno de los bretes vendidos, y la única evidencia de las especificaciones de los bretes los encontró en la fotografía y tarjeta de presentación en cuestión. Por lo que este despacho no tiene en cuenta la exigencia realizada por la accionada, al manifestar que el perito ha debido revisar a qué clientes el señor Peña le había vendido los bretes, para realizar las verificaciones del caso.

Así las cosas, para que prospere una objeción por error grave de un dictamen pericial, este debe contener una falta de identidad absoluta entre lo examinado y lo dictaminado. En torno a este punto, resulta conveniente referir lo expuesto por la H. Corte Constitucional en el fallo T-920 del 23 de septiembre de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde alude a lo que la Corte Suprema de Justicia jurisprudencialmente ha determinado como error grave, así: "(...), si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ..." (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, '...es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa **fundamentalmente** distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven...', de donde resulta a todas luces evidente que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil '... no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectual del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisibles para el juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ...' G. J. tomo LXXXV, pág. 604).

Así las cosas, y dado que no se evidencia error fundamental en el mencionado dictamen, este Despacho concluye que no prospera la objeción al dictamen pericial interpuesto y por tanto puede apreciarlo para decidir de fondo la demanda que nos ocupa.

3. Legitimación

En primer lugar, resulta necesario determinar si las partes que concurren al presente proceso se encuentran legitimadas por activa y por pasiva, pues de llegarse a una respuesta negativa frente a cualquiera de los extremos procesales, el análisis de las conductas demandadas sería innecesario, toda vez que las pretensiones de la actora deberían declararse infundadas.

3.1. Legitimación activa

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que "...cualquier 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".

Examinado el certificado de existencia y representación de la sociedad Inducomercial Agropecuaria E. U., se pudo establecer que el objeto social de la misma es la fabricación de aparatos, maquinaria y equipos para la industria lechera, ganadera y afines del sector agropecuario (ver folio 25 del expediente).

Visto lo anterior, y la documentación aportada al proceso se concluye que la sociedad Inducomercial Agropecuaria E. U. participa en el mercado, produciendo y comercializando bretes para ganado y básculas para pesar ganado, por lo tanto, está legitimada por activa para reclamar el cumplimiento de las normas de leal competencia frente a los actos que cuestiona.

3.2. Legitimación pasiva

El artículo 22 la Ley 256 de 1996, dispone que *“las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal”* y que *“[s]i el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberán dirigirse contra el patrono.”*

En el presente caso, la acción se dirige en contra del señor Jorge I. Peña Rodríguez, en su condición de persona natural, supuesto propietario del establecimiento de comercio ‘BÁSCULAS P.C. MASTER’.

Examinado el dictamen pericial rendido dentro del presente expediente, se encontró lo siguiente: *“[e]n la visita realizada a las instalaciones de Básculas Master se indagó al Señor Peña respecto a las especificaciones de los bretes ganaderos que fabricaba y comercializaba, a lo cual manifestó que en ocasiones vendió bretes de segunda que refaccionaba y vendía en su local. Dentro de la información recogida se encontró una tarjeta de presentación donde se observa el nombre de BASCULAS AGROINDUSTRIALES MASTER como la firma responsable de la venta de bretes y básculas (ver anexo), y donde se indican las direcciones: Av calle 80 No. 82 – 75, que corresponde a la dirección visitada y, Av. Cali (Cra 86) No. 77-16 como fabrica”.*

No se pudo comprobar, que el señor Jorge I. Peña Rodríguez sea el propietario del establecimiento de comercio “Básculas P.C. Master”, pues, acorde con lo verificado por el perito, el establecimiento en el que fue atendido por Jorge I. Peña Rodríguez, ubicado en la calle 80 No. 82-75, de la ciudad de Bogotá, se denomina BASCULAS MASTER, pero también ofrece sus servicios bajo la denominación de BASCULAS AGROINDUSTRIALES MASTER (ver tarjeta de presentación visible a folio 236 del expediente).

En conclusión, el accionado participa en el mercado de la maquinaria agroindustrial, ofreciendo sus servicios a través del establecimiento de comercio denominado BASCULAS MASTER y/o BASCULAS AGROINDUSTRIALES MASTER, ubicado en la calle 80 No. 82 – 75, de los cuales no existe certificado de matrícula mercantil,

En ese orden de ideas, el señor Jorge I. Peña Rodríguez se encuentra legitimado por pasiva para exigirle el acatamiento a las normas de competencia desleal, por considerarse que el mismo participa en el mercado, a través del establecimiento de comercio mencionado.

3.3. Supuestos generales de la Ley 256 de 1996

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 7

Para que una conducta pueda ser considerada desleal a la luz de los artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996, es necesario comprobar que la situación que se examina se haya desarrollado o produzca sus efectos en determinado ámbito objetivo, subjetivo y territorial.

3.3.1. Ámbito objetivo de aplicación

El artículo 2 de la Ley 256 de 1996 establece el ámbito objetivo de aplicación, disponiendo que "*[[]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*".

En el caso bajo estudio, la interposición de la acción de competencia desleal, tiene fundamento el hecho de que el señor Jorge Peña haya copiado los bretes del señor Pablo Emilio Sánchez, para lo cual se valió de los conocimientos del señor Cuy al haber trabajado como ensamblador en INDUCOMERCIAL, y con quien se asoció para introducir en el mercado bretes supuestamente idénticos a los producidos por INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U., titular del modelo de utilidad.

Los actos antes citados, por su naturaleza comercial se revelan como conductas objetivamente idóneas para mantener o incrementar la participación en el mercado de la parte accionada. Por tal razón, no habiéndose probado la ausencia de finalidad concurrencial de tales actos, se mantiene la presunción que establece la norma, y se tiene por cumplido el presupuesto al que se refiere este acápite.

3.3.2. 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.*"

La sociedad demandante de acuerdo con el certificado de existencia y representación participa en el mercado de la "*fabricación de aparatos, maquinaria y equipo para la industria lechera, ganadera y afines del sector agropecuario.*" Por su parte, el señor Jorge I. Peña R. participa en el mercado ofreciendo productos agropecuarios en el establecimiento de comercio Basculas Master. En consecuencia, el requisito exigido en el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 se cumple.

3.3.3. Ámbito territorial de aplicación

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

De acuerdo con la narración de los hechos de la demanda estos tuvieron ocurrencia en el mercado colombiano, siendo este el territorio en el cual se han generado sus efectos principales, en consecuencia este requisito igualmente se cumple.

4. Consideraciones Generales.

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 8

La Ley 256 de 1996 es una disposición de aplicación general al mercado la cual busca que quienes en éste participan, sean o no comerciantes, se abstengan de emplear en sus actos competitivos medios o mecanismos que puedan ser calificados como desleales.

En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la Ley 256 de 1996, es la lealtad empleado en los medios para competir. Lealtad cuya noción y fundamento se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 7° de la propia regulación y en los desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de la misma ley.

El inciso primero del artículo 7° de la Ley 256 establece la prohibición general en materia de competencia desleal, al consagrar que:

"Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial".

La noción de lealtad antes citada encuentra su fuente en la obligación que tienen los participantes en el mercado de respetar en sus actuaciones la buena fe comercial, por lo cual incurren en actos de competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir, como lo hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año de 1958⁴, reiterada por la misma Corporación y Sala en agosto de 2001⁵, que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con un determinado *standard* de usos sociales y buenas prácticas mercantiles.

5. Análisis de lealtad de la conducta del señor Jorge I. Peña Rodríguez.

Estando acreditados los supuestos sobre legitimidad en la causa por activa y pasiva, y encontrándose establecido que los hechos objeto del proceso reúnen las condiciones generales para ser considerados como actos de competencia, corresponde analizar si los mismos son calificables como desleales y, en consecuencia, si son susceptibles de ser reprimidos como de competencia desleal.

5.1. Actos de violación de secretos - artículo 16 de la ley 256 de 1996 y artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

En los términos de los artículos antes mencionados, para que se configuren los supuestos previstos por las normas sobre violación de secretos, deben presentarse los siguientes elementos:

1. La **existencia de un secreto** industrial o de cualquier otra clase de secreto empresarial.

⁴ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Doctor Arturo Valencia Zea. Bogotá, 23 de junio de 1.958.

⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO. Bogotá D.C., 2 de agosto de 2001. Ref: Expediente No. 6146.

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 9

2. Que dicho **secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que accedió a éste legítimamente pero con deber de reserva, o que accedió a éste ilegítimamente** a consecuencia de la adquisición del secreto por medio de espionaje, procedimientos análogos, o como consecuencia de la violación de normas jurídicas; y
3. Que la **divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin autorización de su titular.**

En relación con la **existencia de un secreto industrial o empresarial**, deben darse las siguientes condiciones:

1. Verificarse la existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades y cuestiones similares;
2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, porque sus titulares han optado voluntariamente por no hacerlo accesible a terceros;
3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias industriales o comerciales, o esté relacionado con la actividad de la empresa o su parte organizativa;
4. Que los titulares del secreto tengan voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para ello⁶; y,
5. Que la información tenga *"un valor comercial, efectivo o potencial, en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permita una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen"*⁷.

Con base en lo anterior, este despacho entra a evaluar si en el caso en estudio concurren los elementos esenciales para que se considere infringido el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, sobre violación de secretos que originan una competencia desleal:

Indica la parte actora que al servicio de INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U. estuvo el señor José Cuy, quien tuvo la oportunidad de conocer la tecnología y el diseño que correspondían en forma exclusiva a tal empresa, por lo que no podía dar a conocer a terceros los supuestos secretos industriales que recaían sobre la maquinaria y los equipos que tenía a su cargo ensamblar, máxime cuando se estaban adelantando todos los trámites pertinentes, ante la Superintendencia de Industria y Comercio – División de Nuevas Creaciones para su protección. Igualmente manifiesta la accionante que el accionado decidió vincularse con el señor José Cuy para que le suministrara todos los secretos que le habían sido confiados en razón de su trabajo, lo que permitió que tales personas aprovecharan la información en perjuicio de la sociedad demandante.

Así mismo señala la accionante, que *"para la explotación de la patente de modelo de utilidad fue encargada la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U., según documentos, debidamente radicados ante la Superintendencia de Industria y Comercio."*, así como que *"el señor JORGE I PEÑA, durante la feria de Agroexpo del año 2.001, solicitó al señor PABLO EMILIO SANCHEZ, le cediera un espacio de su stand, para exhibir básculas de PC MASTER, electrónicas, a lo cual el Señor Sánchez accedió y compartió con él, el stand en dicha feria."*

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario establecer para efectos de encontrar al demandado responsable de actos de competencia desleal por violación de secretos, lo siguiente:

⁶ GALÁN CORONA, Eduardo. Supuestos de Competencia Desleal por Violación de Secretos. En: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. Madrid 1992. Página 93-94.

⁷ ESCUDERO, Sergio. La Protección de la Información no Divulgada. En: Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Página 321.

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 10

1. La existencia de un secreto industrial o de cualquier clase de secreto empresarial por parte de la demandante y la vinculación que tuvo el señor José Cuy con la accionante.
2. El arreglo o reconocimiento que tuvieron los señores José Cuy y José I. Peña R. del secreto industrial o empresarial de que es titular la accionante.
3. La explotación del secreto industrial o empresarial por parte del demandado, como consecuencia del conocimiento que tenía del mismo, sin autorización de su titular, o de la divulgación que le hizo el señor Cuy.

De no encontrarse cumplido alguno de los hechos en mención, habría que concluir que el demandado no incurrió con su conducta en el acto de competencia desleal de violación de secreto.

En relación con la existencia de un secreto industrial o de cualquier otra clase de secreto empresarial podemos manifestar, que el secreto se define como *“un estado de hecho o situación fáctica, consistente en que una persona (o personas) tiene un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de cosas, procedimientos, hechos, etc., y desea conservar en exclusiva ese conocimiento frente a otras personas.”*⁸. Por su parte el secreto industrial es entendido como *“todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos.”*⁹.

Considera el demandante que el accionado incurrió en el acto de competencia desleal de violación de secretos, por cuanto aprovechándose de un favor *“el señor Cuy conocedor del trabajo del señor PABLO EMILIO SANCHEZ BARBERY inventor y en mas de una oportunidad se puso en su conocimiento que dicha tecnología y diseño correspondía en forma exclusiva a la empresa, por lo que no le era permitido darle a conocer a terceros, así como también fue puesto en su conocimiento que la empresa estaba adelantando todos los trámites pertinentes, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Nuevas Creaciones.*

“El señor JORGE I. PIÑEROS RODRIGUEZ, decidió vincularse con el señor para que suministrara todos los secretos que se le había confiado en razón de su trabajo y de esta forma estas personas han aprovechado dicha información y con ello están causando graves perjuicios económicos a la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E.U.”

De acuerdo con lo anterior, a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del C.P.C., le correspondía aportar las pruebas que acreditaran la existencia de un secreto industrial o empresarial, tal como el procedimiento o las ideas exclusivas para la fabricación de su producto y los mecanismos utilizados para mantenerlo en reserva. Revisado el acervo probatorio se observa que en el mismo obran recibos de caja menor, fotos de unas agrobásculas de un brete ganadero y un folleto de equipos e instalaciones ganaderas que comercializa la demandante, en el cual se señalan las características del producto, sin ninguna otra indicación de las particularidades que permita inferir la presencia de conocimiento exclusivo que el interesado quisiera mantener reservado a terceros.

En este sentido, la accionante no aportó prueba alguna para demostrar las afirmaciones respecto a la existencia del secreto industrial o empresarial, al igual que no ofreció elementos suficientes para que este Despacho, teniendo en cuenta la pertinencia y utilidad, decretara de oficio una o mas medios de prueba con el fin de establecer la veracidad de los hechos del proceso.

⁸ Gómez Salgado, José Antonio, El Secreto Industrial (Know – How), Buenos Aires, 1975, Copiado de Gómez Leyva, Delio, De las Restricciones, del Abuso y de la Deslealtad de la Competencia Económica, Bogotá, 1998, página 392.

⁹ *Ibidem*, página 393.

Por otra parte, llama la atención del despacho el hecho de que frente a un secreto empresarial, generalmente considerado como uno de los activos intangibles mas importantes de una compañía, se haya argumentado frente a los empleados para su justificación la existencia del trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio de una solicitud de patente de modelo de utilidad, y la advertencia verbal de tener cuidado en entregar dichos diseños a terceros (Preguntas 15 y 16, folio 106 del exp.), en consideración a que el concepto de registro de patente desvirtúa la existencia de un secreto industrial, pues por el contrario el trámite de registro de patente de invención o de modelo de utilidad busca precisamente es hacer publica la existencia de una nueva creación.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la parte demandante no probó la existencia de un secreto industrial o empresarial, esta Superintendencia considera que la parte demandada no incurrió en actos de competencia desleal de violación de secretos.

5.2. Actos de explotación de la reputación ajena

El Artículo 15 de la ley 256 de 1996, establece en su inciso primero un principio general, según el cual se considera desleal que una persona aproveche en beneficio propio la reputación que otra persona se ha esforzado en generar para sí, y presume, en el inciso segundo, que tal aprovechamiento se presenta cuando se utilizan signos distintivos de terceros.

El aprovechamiento de la reputación ajena constituye una forma parasitaria de competir, pues implica tener una presencia en el mercado, a costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama o buen nombre de que éste goza. De esta forma, quien aprovecha en beneficio propio la reputación de un tercero, está aprovechando para sí lo que dicha persona, empresa o marca proyecta en el mercado, los valores que transmite, las simpatías que despierta y las afinidades que genera.

En el escrito de acción se afirma, que la sociedad actora viene trabajando desde hace mucho tiempo en la elaboración de maquinaria, aparatos y equipos para la industria lechera, ganadera y afines del sector agropecuario, prestando un servicio ampliamente reconocido dentro del sector, por su inmejorable calidad, circunstancia que le ha dado a dicha empresa un gran prestigio.

La conducta de explotación de la reputación ajena, se configura, según los términos del escrito de acción, en el momento en que el demandado reproduce toda la imagen de la sociedad actora, mediante la copia de toda la maquinaria que esta fabrica, aprovechándose deslealmente del buen nombre de la sociedad Inducomercial Agropecuaria E. U.

Sobre esta conducta, considera el Despacho que no se encuentra probada la reputación industrial, comercial o profesional con que cuenta la sociedad Inducomercial Agropecuaria E. U. en el mercado, pues, no basta la simple afirmación de la existencia de un prestigio derivado del desempeño de la actividad social, en un sector determinado de la economía; tampoco basta, con la constancia de radicación de una solicitud de patente de modelo de utilidad para que con ello sea suficiente predicar la reputación de una persona natural o jurídica; por el contrario, se hace necesario demostrar tal elemento, a partir de bases sólidas que acrediten el buen nombre con que cuenta la demandante, por ejemplo, con estudios de los que se pueda apreciar con claridad la identificación que tiene el consumidor respecto a la persona o su industria, o el nivel de recordación que entre el público consumidor tiene el bien o servicio que produce, y el nivel de aceptación o de demanda de los mismos.

Así las cosas, con base en los hechos expuestos por la demandante, y a la luz de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, no existen actos de explotación de la reputación ajena, en la medida en que de acuerdo con el acervo probatorio, la reputación con que ha debido contar la accionante, a fin de que se pudiera predicar su explotación abusiva, no aparece probada.

En consecuencia, se concluye que la conducta bajo estudio no se configuró.

5.3. Actos de confusión - El artículo 10° de la Ley 256 de 1996 establece

Para configurarse la deslealtad de la práctica contemplada en el artículo 10°, es suficiente determinar si existe riesgo de confusión en los consumidores del producto, respecto a la procedencia del mismo, el establecimiento o la prestación ofrecida.

En relación con esta conducta, señala la parte actora, que existe identidad entre los bretes que produce la parte demandante y los bretes que está fabricando el demandado, lo que origina que el consumidor se ve expuesto a una supuesta confusión, en consideración a que la identidad de tales artículos, genera la idea de que proviene del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los fabricantes.

Al respecto es de observarse, que en la prueba pericial practicada se dictaminó que: *“...hay algunas diferencias que hacen que en el sentido estricto de la palabra no se puede decir que son literalmente confundibles, puesto que tiene algunos elementos con diferente diseño y especificaciones...”*.

Por otra parte, no existe en el expediente evidencia de que el consumidor hubiera creído equivocadamente que las prestaciones que se le ofrecían provenían de el demandado, o que su parecido o semejanza hubieran hecho creer al consumidor que ambos tenían la misma procedencia empresarial, o que ambos oferentes tuvieran alguna relación que los vinculara.

De acuerdo con lo anterior, este Despacho considera que la parte accionante no probó que la accionada hubiera incurrido en actos de competencia desleal de confusión.

5.4. Actos de imitación - artículo 14 de la Ley 256 de 1996

Es de aclarar que si bien la regla general establece que la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, la misma tiene excepciones, cuando tal imitación es exacta y minuciosa, generando confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación, o comportando un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en estos eventos la imitación es considerada por la Ley 256 de 1996 como un acto de competencia desleal, de igual manera, se considera desleal la imitación sistemática, cuando ésta se encuentra encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación de otro en el mercado.

En este orden de ideas, el contexto de la imitación que plantea la ley no se presenta cuando se aprecia en la prestación o en la iniciativa mercantil un alto grado de similitud, frente a las cualidades o características de la prestación o iniciativa que sirve de referente, sino también cuando la imitación, en vez de detenerse exclusivamente en tales características, se realiza con una intensidad o frecuencia marcada, que lo hace, dependiendo de las demás circunstancias, susceptible de ser reprimible por competencia desleal.

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 13

En el presente caso, la parte actora indica que el señor Jorge I. Peña Rodríguez ha copiado los bretes y la báscula para pesar ganado producidos por Inducomercial Agropecuaria E. U., y con dicha intención, además de aprovecharse de un favor que se le hizo, se asoció con una persona que estaba vinculada con la empresa, lo que a su juicio, constituye sin lugar a duda un acto de competencia desleal.

Revisado el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso, en el se establece:

“...los bretes que fabricó el señor Jorge I Peña con respecto a los comercializados por Inducomercial Agropecuaria cumplen las mismas funciones, pero se les observa algunas diferencias al ser comparados, tales como:

- ✓ *Sistema de ensamble diferente, por cuanto algunos de los elementos componentes se hicieron en tubo doblado como es el caso del panel superior del marco frontal.*
- ✓ *El desplazamiento de las tijeras cuelleras se hace por el sistema de riel.*
- ✓ *En la base se hacen unos refuerzos en tubo a 45 grados.*
- ✓ *Las cortinas llevan una compuerta en lámina para el acceso al animal por la parte inferior.*
- ✓ *Las tijeras cuelleras van en forma ovalada en la parte que hace contacto con el animal.*
- ✓ *La compuerta trasera lleva unos módulos fijos en tubo.*
- ✓ *En el caso del sistema de pesaje se hace mediante celdas de carga electrónicas y la lectura se hace en forma digital”.*

En consideración a lo anterior, se llega a la conclusión que el señor Jorge I. Peña Rodríguez no imitó exacta y minuciosamente los bretes producidos por la sociedad Inducomercial Agropecuaria E. U., y tampoco realizó una imitación sistemática del producto, razón suficiente para desestimar la conducta; por el contrario, quedó claro que los bretes producidos tanto por la sociedad demandante como los producidos por el demandado poseen elementos que los diferencian, lo que evitan cualquier riesgo de confusión entre el público consumidor.

En consecuencia, se concluye que la conducta bajo estudio no se configuró.

5.5. Actos de desviación de clientela - Artículo 8 de la Ley 256 de 1996.

En relación con esta conducta y respecto de los hechos objeto del presente proceso, en el escrito de acción la parte demandante alega la incursión de la parte demandada en esta conducta al afirmar:

“3.1.1. Como consecuencia de la reproducción de los bretes, por parte del señor JORGE I. PEÑA RODRÍGUEZ, que corresponde a la creatividad del Señor Sánchez que son explotados, mediante licencia debidamente registrada, por la sociedad INDUCOMERCIAL AGROPECUARIA E. U., aprovechándose de los conocimientos obtenidos a través de un ex empleado de dicha empresa, constituye sin lugar a dudas una conducta contraria a las buenas costumbres mercantiles o a los usos honestos, ya que con dicho actuar están desviando la clientela y por ende vulnerando el principio de la BUENA FE COMERCIAL, por que:

3.1.1.1. Sacar al mercado un producto, del cual tuvo conocimiento en razón de una oportunidad que se le brindó de buena fe y asociándose posteriormente como un extrabajador de la sociedad denunciante, sin ningún tipo de miramiento, vulnera los derechos de mi cliente.

3.1.1.2. Producir dichos elementos en calidades inferiores a las originales, perjudicando el buen nombre de quien la explota con la debida autorización”.

SENTENCIA NUMERO 001 DE 2006 Hoja N°. 14

Sin embargo estas afirmaciones no tienen respaldo probatorio, pues no fue acreditado que el producto ofrecido por el demandado hubiera efectivamente modificado la decisión de compra de un grupo de consumidores, que teniendo una opción preferente por los productos que ofrecía el actor, hayan sido desplazados mediante estrategias o prácticas del competidor que se puedan calificar como contrarias a las buenas costumbres o a los usos honestos en materia comercial.

De acuerdo con el estudio realizado de las pruebas allegadas al proceso y conforme a lo establecido en el supuesto de hecho consagrado en la ley, esta Superintendencia considera que en consonancia con los parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan honestamente en el mercado, el accionado no transgredió el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, toda vez que no desvió la clientela del actor, mediante la realización de conductas que fueran contrarias a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia comercial, por lo cual no faltó a la lealtad que es exigible en el comercio.

En consecuencia, la conducta en examen no se adelantó.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Declarar infundadas las pretensiones de la parte actora respecto del señor JORGE I. PEÑA RODRÍGUEZ, por cuanto éste no incurrió en los actos de competencia desleal previstos por los artículos 8, 10, 14, 15 y 16 de la Ley 256 de 1996.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los

El Superintendente de Industria y Comercio,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Comunicación:

Parte accionante:

Sociedad:	Inducomercial Agropecuaria E. U.
NIT:	830.096.551-1
Apoderado:	Fanny Graciela Bayona Álvarez
Cédula de Ciudadanía:	37.315.197 de Ocaña
Tarjeta Profesional:	46957 del C. S. de la J.
Dirección:	Transversal 15 No. 71 A 59/61 Oficina 307
Ciudad:	Bogotá D. C.

Parte accionada:

Nombre: Jorge I. Peña Rodríguez
C.C.: 19.452.653 de Bogotá
Dirección: Calle 80 No. 82-75
Ciudad: Bogotá D.C.

JJK/WBD/SHY