



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., tres (03) de enero de dos mil doce (2012)

Sentencia No. 001

Expediente 04112152

Demandante: Productos el Cid S.A.

Demandado: Papelería e Industrias Modelo Ltda.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Productos El Cid S.A. (en adelante: El Cid) contra Papelería e Industria Modelo Ltda. (en adelante: Industria Modelo), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES:

1.1. Partes:

Demandante: El Cid es una sociedad mercantil que, para los efectos de este proceso, se dedica a la fabricación y comercialización de cuadernos escolares.

Demandadas: Industrias Modelo es una sociedad mercantil que tiene una relación de competencia con la demandante, en tanto que desarrolla la misma actividad mercantil.

1.2. Los hechos de la demanda:

La parte demandante afirmó que se dedica a la fabricación y comercialización de cuadernos escolares, entre los que se cuentan los distinguidos con la marca "Cuadritos", diseñados para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas, y unos cuadernos de doble línea identificados con la expresión "Ferrocarril".

Agregó la accionante que el 10 de enero de 2004 se percató que Industria Modelo se encontraba comercializando unos cuadernos escolares diseñados para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas que resultan confundibles con su producto "Cuadritos", pues además de estar identificados con la expresión "Cuadros & Cuadros" -similar a aquella marca- reproducen los elementos característicos de la presentación de este último cuaderno, razón por la cual El Cid presentó a la accionada una reclamación en ese sentido, sociedad que si bien "*admitió los hechos de confusión existentes*", se abstuvo de retirar del mercado su producto y, además, lanzó a ese escenario un cuaderno de doble línea confundible con el "Ferrocarril" de la actora, la que radicó -en su concepto- en la utilización de la expresión "Carrilera" y la reproducción de los elementos característicos de la presentación de aquel cuaderno.

1.3. Pretensiones:

El Cid, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que la conducta de la sociedad demandada constituyó los actos de competencia desleal de desviación de la clientela y confusión en los términos de los artículos 8º y 10º de la Ley 256 de 1996. Consecuencialmente, pidió que se condenara a Industria Modelo a

suspender la comercialización de sus cuadernos "Cuadros & Cuadros" y "Carrilera", así como a indemnizar los perjuicios causados.

1.4. Trámite procesal:

Admitida la demanda mediante la Resolución No. 1314 de 2005, al pronunciarse sobre ella la parte demandada se limitó a formular su solicitud probatoria (fl. 113, cdno. 1). Posteriormente, con el auto No. 3936 de 2005 se citó a las partes a la audiencia contemplada en el artículo 101 del C. de P. C., la que se desarrolló sin lograrse acuerdo que terminara el litigio (fl. 138, cdno. 2). Mediante auto No. 4914 de 2005 se decretaron las pruebas del proceso (fl. 40, cdno. 2) y, una vez practicadas, con el auto No. 2774 de 2007 se corrió traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo fue aprovechada por la demandada.

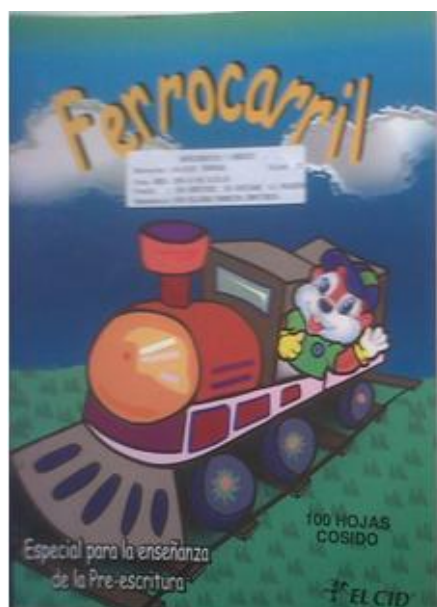
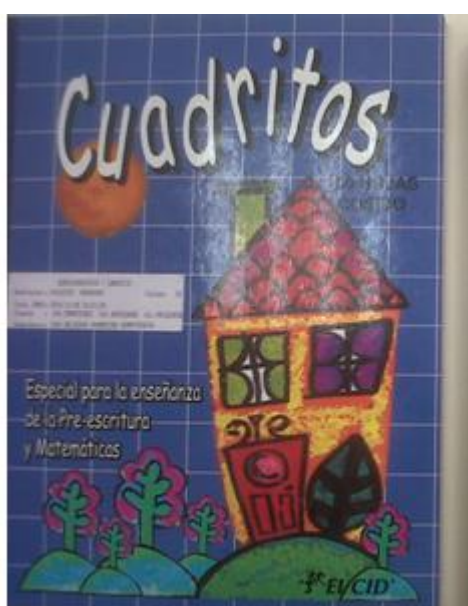
2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable y dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. Hechos probados:

Con base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

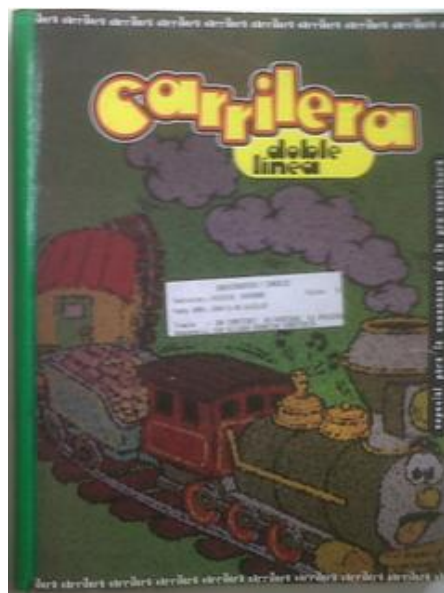
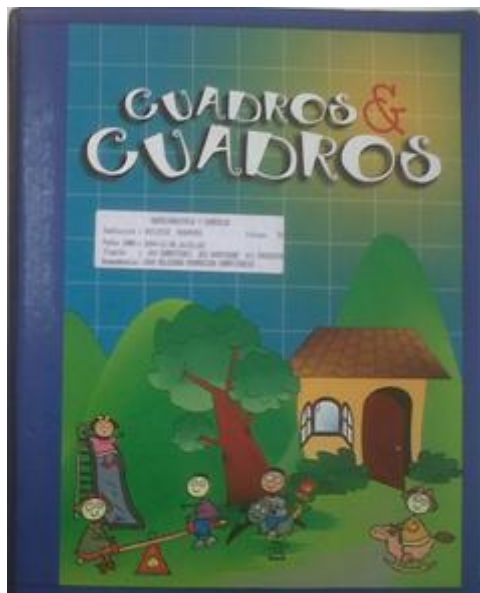
2.1.1. El Cid fabrica y comercializa cuadernos "*para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas*" y de doble línea distinguidos, respectivamente, con las expresiones "Cuadritos" y "Ferrocarriil", cuyas presentaciones comerciales son las siguientes¹:



2.1.2. Aproximadamente desde el año 2003 Industria Modelo comercializa los cuadernos "*para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas*" y de doble línea distinguidos,

¹ La circunstancia fáctica anotada se encuentra acreditada con las muestras físicas de los productos aportadas como prueba (caja No. 37).

respectivamente, con las expresiones "Cuadros & Cuadros" y "Carrilera". Las presentaciones comerciales de estos productos son las siguientes²:



2.1.3. En cuanto a los registros marcarios de las partes se tiene lo siguiente: El Cid no demostró ser titular de la marca "Cuadritos", expresión con la que identifica su cuaderno "*para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas*"³. La solicitud que la actora formuló con el fin de obtener el registro de la marca "Ferrocarril" para distinguir cuadernos de doble línea fue denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 98, cdno. 2). Finalmente, se acreditó que Industria Modelo es titular de la marca "Carrilera" para identificar cuadernos de doble línea (fl. 99, cdno. 2).

2.1.4. Industria Modelo comercializa sus productos "Cuadros & Cuadros" y "Carrilera" en Medellín, Bogotá y "*casi todo el país*", a través de establecimientos como Panamericana y "*algunas cacharrerías*"⁴.

2.1.5. En abril de 2004 El Cid presentó a la demandada una reclamación "*por el riesgo de confusión que se ha creado dentro del público por la presencia en el mercado de su cuaderno Cuadros & Cuadros*" (fl. 24, cdno. 1), la que fue contestada por Industria Modelo el mes de julio de la misma anualidad afirmando que "*de manera inmediata atendimos su solicitud y suspendimos el proceso de fabricación de este producto. Al igual quiero presentarles excusas por la confusión que hubo y solicitamos de la manera más cordial nos acepten comercializar los cuadernos que ya están en poder de nuestros clientes*" (fl. 21, cdno. 1).

2 Así aparece acreditado con las muestras físicas aportadas, las facturas visibles a folios 22 y 23 del cuaderno No. 1 y la declaración de parte rendida por el representante legal de la sociedad demandada (fl. 85, cdno. 2, preguntas No. 7 y 13).

3 La copia de la Resolución No. 29015, obrante a folio 20 del cuaderno No. 1, carece de valor probatorio por cuanto se trata de una copia simple de un documento público (art. 252, C. de P. C.).

4 Así aparece acreditado con las facturas obrantes a folios 22 y 23 del cuaderno No. 1 y en la confesión que el representante legal de la demandada efectuó durante el interrogatorio de parte correspondiente (fl. 85, cdno. 2, p. No. 8, 9 y 14). Aclárese, en relación con este último medio de prueba, que las declaraciones de la demandada no son suficientes para tener por cierto que las ventas de los productos en cuestión fueron mínimas, pues este hecho, en el contexto del proceso, no produce consecuencias jurídicas adversas a la declarante y, por tanto, no puede ser constitutivo de confesión (art. 195, C. de P. C.).

2.1.6. La expresión "ferrocarril" es empleada en el mercado para identificar genéricamente cuadernos de doble línea, circunstancia que motivó la negación a la solicitud de registro de marca promovida por El Cid⁵.

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:

En el presente asunto el ámbito objetivo de aplicación de la citada ley de competencia desleal se encuentra acreditado, en tanto que la fabricación y venta de cuadernos escolares identificados con un signo distintivo similar al de un competidor, sin su autorización, constituye una conducta idónea para incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta.

Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que, con base en las muestras físicas aportadas como pruebas y las facturas correspondientes, existe suficiente evidencia de la participación de las partes en el mercado colombiano de la producción y comercialización de cuadernos y artículos escolares para niños. Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las conductas denunciadas están llamadas a producir efectos en Colombia, lugar de comercialización de los productos en cuestión.

2.3. Legitimación:

Partiendo de la participación en el mercado de la parte demandante, como se indicó en el numeral 2.1.1. de esta providencia, es evidente que la comercialización de cuadernos escolares identificados con una presentación comercial similar a la empleada por El Cid es una conducta que puede afectar sus intereses económicos, pues los consumidores pueden adquirir los productos de la demandada pensando que se trata de los de la actora, privando a esta última de las remuneraciones derivadas de esas compras.

De otra parte, la demandada está legitimada para soportar la acción de competencia desleal de la referencia en tanto que, como se indicó en el numeral 2.1.2. de esta providencia, está acreditado que comercializa los cuadernos "Cuadros & Cuadros" y "Carrilera" con las presentaciones que la actora considera confundibles.

2.4. Problema jurídico:

El problema jurídico que ofrece este caso se centra en determinar si las similitudes resaltadas por El Cid respecto de las presentaciones mercantiles de los cuadernos identificados con las expresiones "Cuadritos" y "Ferrocarril", de un lado, y "Cuadros & Cuadros" y "Carrilera", del otro, son suficientes para generar confusión entre el público, debiéndose advertir, como lo ha precisado reiteradamente el Despacho con fundamento en la jurisprudencia⁶, que la tarea que corresponde al juzgador en este tipo de asuntos "*no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos*"⁷, sino a establecer si, teniendo en cuenta las condiciones de naturaleza, comercialización, publicidad y destinación de los productos en cuestión, las presentaciones comerciales de

5 La conclusión recién anotada se encuentra demostrada con las facturas y la "lista de útiles" visibles a folios 82 a 84 del cuaderno No. 1, documentos que hacen referencia a "cuadernos ferrocarril" de distintas marcas.

6 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 11 de 2011, providencia en la que también se explican detalladamente las diferencias entre la acción de competencia desleal y las derivadas de las normas sobre propiedad industrial.

7 Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007.

los mismos son idóneas para generar el efecto perjudicial que la Ley de competencia desleal pretende precaver.

2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada:

2.5.1. Actos de confusión (art. 10, L. 256/96):

Como pasará a explicarse a continuación, las pretensiones de la demanda se acogerán parcialmente porque, a diferencia de lo que acontece con los cuadernos "Ferrocarril" y "Carrilera", en el caso de los cuadernos especiales "*para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas*" se acreditó que las destacadas similitudes existentes entre los aspectos nominativos y gráficos de las presentaciones de los productos "Cuadritos" y "Cuadros & Cuadros", debido a las condiciones propias de naturaleza, comercialización y destinación de los mismos, resultaron idóneas para generar en el público un riesgo de confusión directa⁸.

2.5.1.1. Cuadernos "*para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas*":

Un análisis de conjunto de la presentación de los productos bajo examen, realizada de manera sucesiva y desde el punto de vista de un consumidor medio⁹, permite colegir las destacadas similitudes de las que se viene hablando, las cuales consisten en que ambos cuadernos utilizan una denominación similar ubicada en la parte superior de la cobertura y presentada con un color parecido; emplean como color de fondo un tono azul muy similar y utilizan la imagen de una pequeña casa campestre en un paisaje en el que se aprecian montañas y árboles, todo ello mediante una disposición de elementos casi idéntica derivada de la similar ubicación de los elementos gráficos resaltados (la casa en la parte inferior derecha y, a la izquierda, los árboles seguidos de las montañas como fondo del paisaje).

Las descritas características, que generan una misma percepción visual, resultan suficientes para que se presente un riesgo de confusión directa entre los cuadernos de las partes, pues se trata de un mismo tipo de productos (cuadernos "*para la enseñanza de la pre-escritura y las matemáticas*"), que -debe inferirse- son comercializados por los mismos canales (librerías, supermercados y tiendas locales) y, además, están dirigidos al mismo tipo de consumidor (los padres y acudientes de los niños que emplearán los cuadernos), que corresponde al medio u ordinario, debiéndose agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial grado de atención por parte del comprador.

En conclusión, como en este caso se trata de un mismo producto que, además de dirigirse a un consumidor ordinario y no exigirle un especial grado de atención para efectivizar su decisión de compra, se presenta en el mercado de una manera considerablemente similar, es evidente que la presentación del cuaderno "Cuadros & Cuadros" genera un riesgo de confusión en el mercado respecto del producto "Cuadritos" de El Cid, máxime si se tiene en cuenta que, como se infiere de la respuesta a la reclamación extrajudicial formulada por

⁸ Como lo ha precisado la jurisprudencia, la confusión directa se configura en aquellos eventos en los que "el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009).

⁹ Definido por la jurisprudencia como "*el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes*" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 09-IP-94).

aquella sociedad y de las declaraciones de la demandada al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada¹⁰, el cuaderno "Cuadritos" se encontraba en el mercado con antelación al "Cuadros & Cuadros" de Industria Modelo.

2.5.1.2. Cuadernos ferrocarril o de doble línea:

Aunque la idéntidad en cuanto a las condiciones de naturaleza, comercialización y destinación de los cuadernos referidos en el numeral anterior se predica también de los denominados ferrocarril o de doble línea (el mismo producto, comercializado por los mismos canales y dirigido al mismo tipo de consumidor), no puede colegirse que las presentaciones comerciales de los distinguidos con las expresiones "Ferrocarril" y "Carrilera" sean idóneas para generar un riesgo de confusión en el mercado.

En sustento de la anterior conclusión debe hacerse notar que, en lo que atañe a la denominación señalada, Industria Modelo se limita a utilizar una marca nominativa de la que es titular, a lo que se debe agregar que los aspectos similares en las comentadas presentaciones no son suficientes para generar en el público la idea de que el cuaderno "Carrilera" corresponde al "Ferrocarril" o para que adquiera aquel pensando que se trata de este.

Ciertamente, el empleo de la imagen de un tren circulando sobre una vía férrea puede ser considerado como un aspecto usual en tratándose de productos conocidos genéricamente como ferrocarril, dada la similitud del diseño de los renglones del cuaderno con las vías por las que circulan aquellas máquinas. En el mismo sentido, es claro que la estructura interna del artículo en cuestión corresponde a un aspecto inherente a este tipo de productos, pues es indispensable para que estos atiendan la finalidad para la que son elaborados, esto es, la enseñanza de la pre-escritura (según las indicaciones de los cuadernos que interesan en este asunto), razón por la cual la inclusión de la nota explicativa que indica esa finalidad tampoco puede ser considerada como un factor generador de confusión.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, la simple similitud en cuanto a la ubicación de las expresiones con las que se identifican los cuadernos de El Cid e Industria Modelo son aspectos insuficientes para generar confusión entre el público, conclusión que no sufre mella porque tales denominaciones se encuentren sobre nubes ("Ferrocarril") o humo negro ("Carrilera"), pues, además que esto último, de hecho, constituye una diferencia (pues una nube no corresponde con el humo que proviene de la caldera de un tren), el Despacho considera que en el contexto de la presentación general de los productos esa única coincidencia no es apta para generar en el público la idea de que un producto es otro, máxime teniendo en cuenta relevantes diferencias (colores de fondo, diseño de los trenes, presencia de otros personajes, uso de denominaciones distintas, una de ellas constitutiva de una marca registrada).

Puestas de este modo las cosas, la presentación del cuaderno "Carrilera" de la demandada no es idónea para generar confusión directa entre este producto y el "Ferrocarril" de El Cid, sin que tampoco pueda constituirse confusión indirecta en la medida en que ninguna de las características de aquel cuaderno es idónea para hacer creer al consumidor que el mismo tiene un origen empresarial distinto ni, mucho menos, que fue elaborado por la demandante quien, valga decirlo, tampoco demostró la existencia de una reputación que pudiera llevar a que el público se confundiera indirectamente.

¹⁰ Véase el folio 21 del cuaderno No. 1 y el folio 85 (pregunta No. 4) del cuaderno No. 2).

2.5.2. Actos de desviación de la clientela (art. 8o, L. 256/96):

En lo que hace relación con el acto de desviación desleal de la clientela, previsto en el artículo 8º de la Ley 256 de 1996, debe precisarse que, acorde con lo que ha dejado establecido este Despacho¹¹, dicha conducta se constituye en una pequeña cláusula general de prohibición, razón por la cual su evocación no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal, debiéndose agregar que en el contenido de dicho acto desleal no es procedente incorporar conductas específicamente enmarcadas en los tipos específicos, pero que no pudieron ser probados.

Así las cosas, es evidente que en este caso no se configuró el tipo desleal en estudio, pues la conducta de la parte demandada resultó constitutiva del acto de confusión en lo que hace relación con la presentación de los cuadernos "Cuadros & Cuadros", mientras que en lo atinente a los cuadernos de doble línea ya se explicó que en este asunto no se encuentran elementos suficientes para atribuir un carácter desleal a la actuación de Industria Modelo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Acoger parcialmente las pretensiones de Productos El Cid S.A. y, en consecuencia, **declarar** que Papelería e Industria Modelo Ltda. incurrió en el acto de competencia desleal de confusión debido a la comercialización del cuaderno "Cuadros & Cuadros" con la presentación referida en la parte motiva de esta providencia.
2. **Ordenar** a Papelería e Industria Modelo Ltda. que se abstenga de comercializar el cuaderno "Cuadros & Cuadros" con la presentación que ha sido referida en la parte motiva de esta providencia.
3. **Desestimar** las demás pretensiones de la parte demandante.
4. **Condenar** en costas a la parte demandada en un 50%, dada la prosperidad apenas parcial de sus pretensiones (art. 392, num. 6º, C. de P. C.).

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Sentencia para cuaderno 2

¹¹ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 16 de 2011.

Doctor

IVAN JOSE ROMERO AREVALO

Apoderado

PRODUCTOS EL CID S.A.

Carrera 7ª No. 17-01, Of. 421/422 Edificio Colseguros

Bogotá

Doctor

LUIS HERNANDO SANTOS NIÑO

Apoderado

PAPELERIA E INDUSTRIAS MODELO LTDA

Carrera 7ª No. 17-01, Of. 1044

Bogotá