



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

**Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008).**

**Sentencia No. 002 de 2008**

Expediente N° 03060799

Proceso abreviado por competencia desleal

Demandante: OPTICA ALEMANA E y H SCHMIDT S.A., OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA, y, OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LIMITADA.

Demandado: SONIA LAMBOGLIA CALONGE

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por las sociedades OPTICA ALEMANA E y H SCHMIDT S.A., OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA, y, OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LIMITADA., domiciliadas en Bogotá D.C., contra la señora SONIA LAMBOGLIA CALONGE, propietaria del establecimiento de comercio denominada OPTICA ALEMANA, con domicilio en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba.

**1. ANTECEDENTES**

**1.1. Hechos de la demanda**

En 1922, ERNESTO SCHMIDT TRUDEL, en asoció con sus hermanos WALTER y GUILLERMO, fundan en Bogotá el establecimiento de comercio denominado "OPTICA ALEMANA ERNESTO SCHMIDT y HERMANOS", el cual tuvo como objeto social, la explotación del negocio de óptica en todas sus formas técnicas y comerciales, ubicado en la Calle 12 entre las carreras 7ª y 8ª. A raíz de los disturbios del denominado Bogotazo, sus instalaciones quedaron destruidas, incluyendo sus archivos, equipos y registros, a pesar de ello, el establecimiento continuó prestando sus servicios en un local ofrecido por CAMACHO ROLDAN y CIA en la misma Calle 12, y con la ayuda de diferentes personas y entidades.

En 1952 fue inaugurada la nueva sede en el lugar en que existía antes de su destrucción, sin embargo, en 1968 el Gobierno expropió la edificación para construir las instalaciones del Ministerio de Justicia, por lo que fue trasladado a la Avenida 19 entre carreras 9a y 10a, en donde aún funciona bajo la denominación de "OPTICA ALEMANA CENTRO", propiedad de la sociedad OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A.. En 1960 se inauguró un nuevo establecimiento en la Calle 62 No. 9-81, barrio Chapinero, bajo el nombre de "OPTICA ALEMANA", propiedad de la sociedad OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LIMITADA. lugar en que aún continúa, y, con posterioridad, en el Centro Comercial Unicentro en el año de 1977, se inauguró otro establecimiento de comercio bajo el mismo nombre "OPTICA ALEMANA", el cual es propiedad de la sociedad OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA, local que igualmente aún presta sus servicios.

En el año de 1965 el Ministerio de Fomento de Propiedad Industrial mediante el Certificado de Registro de Rótulo o de Nombre Comercial No. 59.470, expediente 89.540 y conforme a la Ley 31 de 1925 y del Decreto 1707 de 1931 concedió a los Srs. ERNESTO SCHMIDT T, WOLFGANG SCHMIDT M, y HELMUTH SCHMIDT M, el derecho sobre el rótulo o nombre comercial "OPTICA ALEMANA", para distinguir entre otros "artículos de óptica", de establecimientos comprendidos en la Clase 14 del Decreto 1707 de 1931, lo mismo que para

**Sentencia No. 002 de 2008**

desarrollar actividades comprendidas en la misma clase del citado Decreto, derecho que fue concedido por el término de 10 años contados a partir del 23 de Junio de 1965.

Con posterioridad, el 22 de Octubre de 1976, por medio de la Resolución No. 3129, se expidió el certificado de depósito de nombre comercial No. 1382, expediente No. 159594 del Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Propiedad Industrial, mediante el cual se ordenó el depósito del nombre comercial "OPTICA ALEMANA" a nombre de los Sres. ERNESTO WOLFGANG SCHMIDT y HELMUTH SCHMIDT para distinguir: *"Establecimientos comerciales o industriales y similares destinados a la venta, y producción de anteojos, monturas, lentes, y demás producción con destino a la corrección de la vista."*

Ya el año de 1999, mediante certificado número 231608, expediente número 92371944, se concedió el derecho sobre la marca nominativa OPTICA ALEMANA, Clase 42 Internacional a nombre de las sociedades OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A., OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LIMITADA, Y OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA.

Adicionalmente señala que: (i) la sociedad OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS S.C. fue constituida el día 10 de Septiembre de 1960, sociedad que se transformó a limitada bajo el nombre de OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LIMITADA, el día 21 Julio de 1982. (ii) La sociedad OPTICA ALEMANA LIMITADA fue constituida el 16 de Enero de 1964 y se transformó a sociedad en comandita por acciones el 27 de Diciembre de 1973, para con posterioridad volverse a transformar en sociedad anónima el día 24 Octubre de 2002, bajo el nombre de OPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A., y, (iii) La sociedad OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA fue constituida el día 26 de Enero de 1976. Tales sociedades, a través de sus establecimientos de comercio han adquirido reconocimiento a nivel nacional por la calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios, al utilizar el nombre comercial OPTICA ALEMANA de forma continua y sin interrupciones, desde las fechas anteriormente señaladas.

Las accionantes iniciaron averiguaciones a inicios del año 2003, en diferentes ciudades del país con la finalidad de establecer la posibilidad de abrir nuevas sucursales, situación que se vio truncada, en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, al encontrar que existe un establecimiento de comercio dedicado a la venta de artículos ópticos, servicios especializados, optometría y adaptación de lentes de contacto denominado OPTICA ALEMANA, ubicado en la Cra. 4a # 29-42, que de acuerdo con el Certificado de Cámara y Comercio, es de propiedad de la Sra. SONIA LAMBOGLIA CALONGE, quien se encuentra registrada como comerciante desde el día 8 de Junio de 1989. Este establecimiento, es competidor directo de las accionantes, en atención a la igualdad con la marca nominativa y el nombre comercial registrados por éstas, generándose con ello (i) perjuicios de tipo económico, (ii) afectación del *good will* de los titulares de esta marca y, (iii) respecto de la clientela, al generarse confusión con el establecimiento de la ciudad de Apartadó, por deducirse que es una sucursal de OPTICA ALEMANA en Bogotá, al estar utilizando la misma marca nominativa y el nombre comercial, situación que ha afectado la reputación de varias décadas en el comercio.<sup>1</sup>

A juicio de las actoras, la señora LAMBOGLIA infringió las siguientes prohibiciones de competencia desleal:<sup>2</sup>

- El artículo 8 de la Ley 256 de 1996, en atención a la confundibilidad que presenta el nombre del establecimiento de comercio de la accionada, con el nombre comercial y la marca OPTICA ALEMANA de propiedad de la accionante, pues la clientela cree

<sup>1</sup> Escrito de Acción, Folios 1 a 15 del expediente.

<sup>2</sup> Escrito de Acción, folios 6 a 7, numeral 2.5

**Sentencia No. 002 de 2008**

erróneamente que está adquiriendo los servicios en una sucursal propiedad de esta última. Por tal motivo, se está aprovechando por la pasiva de este hecho, con la finalidad de desviar la clientela a su establecimiento de comercio, situación reiterativa, que ha causado perjuicios de tipo económico y en relación con el GOOD WILL creado por OPTICA ALEMANA, a través de más de ochenta años de experiencia.

- El artículo 10 de la Ley 256 de 1996, porque el nombre del establecimiento de comercio de la accionante, utiliza el mismo conjunto de palabras, ubicadas en el mismo orden y tienen el mismo significado, que el de la accionada, razón por la que el consumidor medio al ver el establecimiento OPTICA ALEMANA, ingresa con el convencimiento de tratarse de la misma OPTICA ALEMANA, ubicada en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá.
- El artículo 11 de la Ley 256 de 1996, porque con la confundibilidad que presenta el nombre comercial y la marca nominativa OPTICA ALEMANA, se induce al consumidor a error sobre la naturaleza del establecimiento de comercio situado en Montería, ya que la clientela cree estar en una sucursal de OPTICA ALEMANA de Bogotá, o que pertenecen a los propietarios de esta.
- El artículo 15 de la Ley 256 de 1996, debido a la confundibilidad y al engaño que se genera entre el público consumidor, al aprovecharse de la reputación que los establecimientos de comercio OPTICA ALEMANA de Bogotá tienen desde hace décadas en el mercado colombiano, para obtener beneficios económicos de tal situación, pues la accionada está utilizando sin autorización el nombre y la marca comercial OPTICA ALEMANA, con el correlativo empobrecimiento de las accionantes, por la pérdida de su clientela.

**Pretensiones**

La demandante indica que sus pretensiones corresponden a las establecidas para la acción declarativa y de condena según el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, por lo cual pide:<sup>3</sup>

*“3.1 Que se adelante por su despacho una averiguación preliminar sobre la violación por parte de la Sra. LAMBOGLIA CALONGE de las normas consagradas en la Ley 256 de 1996, decisión 486 de la Comunidad Andina y normas concordantes sobre los actos de competencia desleal.*

*“3.2 Que en caso de mérito se abre una investigación formal.*

*“3.3. Que durante el curso de la investigación se ordene la práctica de las siguientes medidas cautelares:*

*“3.3.1 Que se ordene a la parte denunciada la suspensión inmediata de la reproducción y utilización del nombre comercial y de la enseña OPTICA ALEMANA, la cual es confundiblemente similar con la marca y nombre comercial OPTICA ALEMANA, de los denunciados.*

*“3.3.2 Que se ordene a la parte denunciada la suspensión inmediata de toda propaganda oral, visual, o escrita de su establecimiento de comercio OPTICA ALEMANA en la presentación comercial confundiblemente similar a la del establecimiento OPTICA ALEMANA de propiedad de mis poderdantes.*

---

<sup>3</sup> Escrito de Acción, folios 8 y 9.

**Sentencia No. 002 de 2008**

*“3.3.3 Que se ordene a la parte denunciada la destrucción de material impreso de propaganda, rótulos, dibujos, papelería etiquetas, publicidad, avisos de cualquier naturaleza y cualquier objeto, en los que de alguna forma se incorpore la marca nominativa OPTICA ALEMANA y que se encuentren en las instalaciones del establecimiento de comercio de la Sra. LAMBOGLIA CALONGE.*

*“3.3.4. Que se ordene a la parte denunciada el retiro del aviso exterior de su establecimiento de comercio, el cual aparece con el nombre de OPTICA ALEMANA el cual es confundiblemente similar con el utilizado a mis poderdantes.*

*“3.3.5. Que con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las medidas cautelares descritas en los numerales 3.3.1 a 3.3.4 se ordene a la Sra. LAMBOGLIA CALONGE presentar una póliza de cumplimiento expedida por una entidad aseguradora a favor de las sociedades denunciadas.*

*“3.4 Que si como resultado de la investigación formal se encuentra a la Sra. LAMBOGLIA CALONGE, responsable por actos competencia desleal, se impongan las sanciones pecuniarias a las que se hace alusión en los numerales 15 y 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998.*

*“3.5. Que si como resultado de la investigación formal se encuentra que la Sra. LAMBOGLIA CALONGE incurrió en actos de competencia desleal, se le prohíba ejercer el comercio por un término de diez (10) años de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Código de Comercio.”.*

**1.2. Admisión de la demanda**

Mediante Resolución N° 25075 de 29 de agosto de 2003, esta Superintendencia ordenó el inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra la señora Lamboglia, providencia notificada personalmente a la demandada el 25 de junio de 2004.<sup>4</sup>

**1.3. Contestación de la demanda**

La demandada, actuando a través de apoderado judicial, contestó la demanda el día 19 de julio de 2004, dentro del término concedido, en la antes citada Resolución N° 25075 de 2003, para que solicitara y aportara las pruebas que pretendiera hacer valer en el proceso.

Frente a los hechos de la demanda, manifestó:<sup>5</sup>

- Respecto de los numerales 1. 1 a 1.13, del acápite de hechos, como quiera que son documentos allegados por la demandante, solicita ceñirse a lo que se pruebe.
- En relación con los numerales 1.14, 1.15 y 1.16, señala que no le constan y solicita que se acrediten.
- Los numerales 1.17, 1.19 y 1.20 declara que son ciertos
- El Numeral 1. 18 manifiesta que es cierto, previas las salvedades que se harán en el acápite de excepciones de fondo.

<sup>4</sup> Folios 107 a 108 del expediente.

<sup>5</sup> Folios 110 a 129 del expediente.

**Sentencia No. 002 de 2008**

- Es cierto lo señalado en el numeral 1.21, pero teniendo en cuenta las salvedades que se formularán al respecto.
- El Numeral 1.22, indica que no es cierto y, solicita que se pruebe, argumentando, que la accionada al registrar su establecimiento, no tuvo intención de afectar el *good will* de las personas que dicen ostentar la titularidad de la marca, afirmación esta última que se realiza, en atención a que no obra prueba que demuestre el conocimiento de la existencia del nombre, ni que cuantifique los perjuicios económicos que manifiestan se les ha causado y tampoco señalan como se ha podido afectar su buen nombre.
- De igual manera señala, que el Numeral 1.23 no es cierto y, solicita que se pruebe, en atención a que la accionada no tuvo la intención, ni se encuentra probado que haya desplegado conducta alguna con el propósito de confundir la clientela, para crear relación con el nombre de OPTICA ALEMANA, como sucursal del establecimiento de la ciudad de Bogotá, pues en ningún momento se ha difundido información sobre dependencia con la OPTICA ALEMANA DE BOGOTA.
- Además, señala, que el registro ante la Cámara de Comercio involucraba la facultad y competencia que esta tiene, de conformidad con el artículo 195 de la Decisión 486 de 2000, al estar obligada a examinar el nombre comercial que se pretende inscribir, para permitirlo o rechazarlo, omisión en que la Cámara de Comercio incurrió, al permitir el registro del establecimiento de comercio OPTICA ALEMANA, en la ciudad de MOTERIA, llegando al extremo de autorizar en estas condiciones su renovación en varias oportunidades, situación que conduce a desvirtuar cualquier acto de mala fe, competencia desleal, uso fraudulento del nombre.
- Por último, en lo tocante con el Numeral 1.24, señala que no le consta y, solicita que se pruebe.

La demandada se opone a todas las pretensiones por carecer de fundamento legal, formulando como excepción de mérito la de: (i) Incompetencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar la investigación, (ii) Carencia de diligencias preliminares de comprobación, (iii) Actuar amparado bajo el principio de la buena fé, (iv) No afectación de los factores que determinan la notoriedad, y, (v) Inexistencia de prueba demostrativa del perjuicio causado, (vi) Inexistencia de prueba que determine el momento en que el demandante tuvo conocimiento de la existencia del establecimiento en Montería, pretensiones, sobre las cuales este Despacho se pronunciará de considerarlo pertinente.

**1.4. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso**

Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, las partes fueron citadas a audiencia de conciliación por medio del Auto N° 2570 del 23 de julio de 2004, la cual se constituyó el día 13 de agosto de 2004 sin lograrse un acuerdo conciliatorio del litigio.<sup>6</sup>

Mediante Auto N° 03093 del 30 de agosto de 2004, se decretaron las pruebas del proceso. Posteriormente, a través del Auto No 24784 del 30 de septiembre de 2004, fue modificado parcialmente el auto de pruebas.

**1.5. Alegatos de conclusión**

---

<sup>6</sup> Folios 130 a 131 y 139 a 140 del expediente.

**Sentencia No. 002 de 2008**

Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, esta Superintendencia, mediante Auto N° 56 del 18 de enero de 2007 corrió traslado a las partes del proceso para alegar, conforme al artículo 414 del Código de Procedimiento Civil.<sup>7</sup>

Dentro del término de traslado, la parte demandante no presentó alegatos de conclusión.

La parte demandada alegó de conclusión, reiterando su solicitud para que la señora Sonia Elena Lamboglia Calonge sea absuelta de todo cargo y, se condene a la accionante a pagar las costas del proceso, así como, insistiendo en la improcedencia de las pretensiones de la demandante.<sup>8</sup>

## **2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

### **2.1. La acción interpuesta y el tipo de proceso que se adelanta.**

Antes de abordar el análisis concreto de los hechos que en este proceso se debaten, conviene detenerse en el tipo de acción impetrada, pues ella determina el marco dentro del cual actúa el juez – en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio – y resulta importante para aclarar algunos aspectos debatidos por las partes.

Así, partiendo del documento de acción presentado por el actor, no cabe duda, que la acción impetrada es una clara acción de competencia desleal. Así lo evidencian las pretensiones señaladas, el enunciado de la acción, las normas de derecho citadas por el propio actor y las disposiciones de la ley 256 de 1996 que el demandante considera que fueron violadas. De esta manera, habiendo fijado el actor el litigio como una acción de competencia desleal, el juez debe pronunciarse acerca de si los hechos cuestionados, constituyen o no una infracción a las normas que rigen la leal competencia en Colombia, sin poder “*variar su contenido, interpretar su texto, deducir pretensiones no comprendidas y, en fin, adelantar cualquier tipo de actividad hermenéutica que se traduzca en alterar la esencia de la reclamación sometida a su escrutinio en aras de establecer que lo demandado constituye otro tipo de asunto que no hace parte de su competencia.*”<sup>9</sup>

Siendo el proceso que acá se decide un proceso por competencia desleal, el marco jurídico sobre el cual recae el análisis del juez, es precisamente el de las normas y principios que rigen la competencia desleal, por lo cual, si bien los hechos que se demandan podrían eventualmente afectar otras instituciones jurídicas, el fallo que se profiere deberá estar enfocado a resolver únicamente las pretensiones que fueron presentadas, sin que sea jurídicamente admisible que éste se extienda a un objeto distinto al pretendido en la acción, o por causa diferente a la invocada en ésta (art. 305 del C.P.C.).

La anterior precisión tiene importancia, pues los hechos que cita el actor en su acción, se basan en la titularidad que él tiene sobre signos distintivos y a la supuesta usurpación de los mismos por parte de la actora.

En este punto resulta oportuno recordar que el artículo 1º de la Ley 256 de 1996, dispone que dicha ley se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, lo cual implica que independientemente de que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el actuar indebido genera para los afectados directos por el acto y consecuentemente para los consumidores. Así, las acciones derivadas de la propiedad

<sup>7</sup> Folio 273 del expediente.

<sup>8</sup> Folios 274 a 281 del expediente.

<sup>9</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, -Sala de Decisión Civil-Familia- M.P. Dr. Alvaro José Trejos Bueno, Auto G3 – 1190 del 12 de diciembre de 2003.

**Sentencia No. 002 de 2008**

industrial y las correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión no implica que en todos los casos una eventual infracción al régimen de propiedad industrial conlleve automáticamente la prosperidad de una acción por competencia desleal, pues como se dijo, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir las normas sobre propiedad industrial, sino por ser un acto de competencia desleal.

Sobre este particular se ha pronunciado la jurisprudencia nacional en igual sentido, manifestando lo siguiente:

*“[L]a violación de las normas de derechos relativos a marcas y patentes no excluye la posibilidad de que se inicien investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o sea, con la violación de las normas sobre marcas y patentes] se vulneran además las normas de lealtad que deben gobernar las actividades mercantiles”<sup>10</sup>. Sin embargo y como se dijo, para que se declare que la conducta demandada es constitutiva de competencia desleal, no basta con que “se lesion[e] un derecho de exclusiva, vale decir, un derecho absoluto sobre un bien conformante de la propiedad industrial, si en la conducta no se yuxtaponen los elementos necesarios para tipificar conductas de competencia desleal, [pues en esos casos] la acción es otra: la que corresponde a todo propietario para defender el derecho de goce del bien del cual es titular”<sup>11</sup>.*

En consecuencia, siendo claro que las pretensiones de la actora corresponden a aquellas que se enuncian en el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 como pertenecientes a la acción de competencia desleal, *“el fallo definitivo tendrá que auscultar si están acreditados los hechos que, presuntamente, se erigen como prácticas que encuadren en las hipótesis normativas denunciadas, sin que el juzgador deba ir más allá para determinar que se producen otros efectos colaterales o implícitos, como, verbigracia, puede suceder con los que atañen a la propiedad industrial propiamente dicha.”<sup>12</sup>.*

## **2.2. Legitimación**

Partiendo del hecho de que el presente proceso se encamina a determinar si las pretensiones por competencia desleal presentadas por el actor tienen vocación para ser declaradas fundadas, se hace necesario establecer, en primer lugar, si los sujetos que participan en el proceso cumplen con los requisitos de legitimación activa y pasiva establecidos por la Ley 256 de 1996, pues de encontrarse que no hay legitimación en cualquiera de ellos, las pretensiones presentadas habrán de despacharse negativamente.

### **2.2.1 Legitimación Activa**

En cuanto a la 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”*.

De conformidad con lo anterior, se tiene que está legitimada por activa para interponer la acción declarativa y de condena, la persona afectada por los actos de competencia desleal que demanda, cuando siendo participante en el mercado, o habiendo demostrado su

<sup>10</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Edgar Carlos Sanabria Melo. Bogotá, agosto 05 de 2003.

<sup>11</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Germán Valenzuela Valbuena. Bogotá, diciembre 16 de 2004.

<sup>12</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, -Sala de Decisión Civil-Familia- M.P. Dr. Alvaro José Trejos Bueno, Auto G3 – 1190 del 12 de diciembre de 2003.

**Sentencia No. 002 de 2008**

intención de participar en éste, sus intereses económicos resulten perjudicados. Por su parte, estará legitimada para interponer la acción preventiva o de prohibición, la persona que piense que puede llegar a ser afectada por los actos de competencia desleal que demanda, pues estando participando en el mercado o habiendo demostrado su intención de participar en éste, sus intereses económicos resultan amenazados.

Para el doctor Hernando Morales Molina<sup>13</sup>, la legitimación sólo existe cuando demanda la persona a quien la ley sustancial ha facultado para ello, precisamente contra la persona frente a la cual la pretensión de que se trata, tiene que ser ejercitada. De modo que la calidad en virtud de la cual una pretensión puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio, se llama legitimación para obrar, activa para aquél que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer. La legitimación para obrar, o en causa, determina lo que entre nosotros se denomina impropriamente personería sustantiva, y es considerada por lo general como sinónima de la titularidad del derecho invocado. Así, por ejemplo, en la acción reivindicatoria, si el demandante no prueba su calidad de dueño, perderá la demanda por falta de legitimación activa, como también la perderá si no demuestra que el demandado es el poseedor, como consecuencia de la falta de legitimación pasiva de éste. Esta titularidad configura una posición de sujeto activo y del sujeto pasivo de la pretensión anterior al proceso y que se examina en la sentencia.

De esta manera, para establecer si en el presente proceso la parte activa se encuentra legitimada para obtener una sentencia favorable, es menester determinar si sus intereses económicos resultan afectados por los actos que demanda, para lo cual se debe determinar si participa en el mercado en que se realizaron los hechos que cuestiona, o si está demostrada su intención de participar en éste (art. 21), exigencia que resulta concordante con el 3º de la Ley 256 de 1996, el cual prevé que dicha ley “*se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado*”, estableciéndose con ello unos sujetos activos y pasivos calificados para poder considerar una conducta como de competencia desleal.

De acuerdo con lo anterior, el elemento “*mercado*” y la noción que de éste se tenga, resultan absolutamente relevantes. En este orden de ideas, una persona participa en un mercado, cuando compite en éste, buscando disputar o adquirir para si una clientela. En tal sentido, el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo como base el mercado en el cual se desempeña el actor, quiénes son los potenciales compradores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles son los factores que determinan la posible adquisición por parte de ellos.

Al respecto, el Tribunal Superior de Bogotá, siguiendo a Portellano, ha dicho que “*el alcance del concepto ‘mercado’, debe ser considerado como el espacio jurídico en el cual cada empresario que pretende atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los consumidores, realiza, a través de los diferentes instrumentos para lograrlo, las ofertas que conduzcan a la celebración de negocios jurídicos.*”<sup>14</sup>

Así las cosas, si bien para determinar cuál es el mercado concreto en el que un oferente participa se pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o el psicodemográfico), cualquiera que sea el método que se emplee, siempre estarán presentes

<sup>13</sup> MORALES Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Bogotá: Editorial A B C, 1985, p. 147 y 148.

<sup>14</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Germán Valenzuela Valbuena. Bogotá, diciembre 16 de 2004.



**Sentencia No. 002 de 2008**

dos factores primordiales, como son (i) el tipo de producto o servicio que se ofrece, y (ii) el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta<sup>15</sup>.

En el presente caso, los hechos en los que se fundamenta la acción impetrada se realizan dentro de la explotación del mercado de la óptica de la ciudad de Montería, pues es en esa ciudad y respecto de esos productos, en donde el demandado realiza el anuncio de la expresión "OPTICA ALEMNA" y en el cual la parte pasiva puede influir en la atracción de una clientela. En efecto, una persona que requiera productos de óptica, adquiere dichos productos en la ciudad donde reside, no siendo habitual que se desplace a otra ciudad para adquirirlos ante un eventual incremento en su precio. Así las cosas, para este caso concreto, el mercado en el cual se realizan los actos que se cuestionan y en el que, por ende, deben participar los sujetos procesales, es el de las ópticas de la ciudad de Montería.

Analizando el material probatorio recaudado durante el proceso, se tiene que en el expediente no existe prueba alguna que demuestre que la actora participa en el mercado de las ópticas de Montería, ni que sus intereses económicos han sido afectados o perjudicados por los actos que cuestiona. En igual sentido, tampoco existe prueba que demuestre que la actora tiene intención de participar en dicho mercado, solo se hizo una afirmación en la demanda, por lo cual tampoco está demostrado la forma cómo sus intereses económicos pudieran ser amenazados por los actos que cuestiona.

El accionante manifiesta dentro de los hechos de la demanda que *"Las sociedades titulares de la marca y nombre comercial, plantearon la posibilidad de abrir nuevos establecimientos de comercio en esta ciudad. Posibilidad que se vio truncada, debido a la explotación ilícita de la reputación ajena..."*. La afirmación anterior, no es suficiente para demostrar el supuesto interés de abrir nuevos establecimientos, sustentada en los registros que de propiedad industrial ostenta. A lo anterior se agrega que la sociedad actora existe y ejerce su objeto social en la ciudad de Bogotá desde el año de 1922, que la expresión "OPTICA ALEMANA" fue depositada como nombre comercial en 1965 y hasta la fecha no ha expandido sus servicios a municipios distintos a los colindantes con la ciudad de Bogotá y, menos, a la ciudad de Montería, por lo cual en el proceso no se cuenta con las pruebas que demuestren la realidad de aquella intención.

Como se dijo anteriormente, el uso de un signo distintivo ajeno por parte de una persona no autorizada para ello, puede afectar dos órbitas distintas del ordenamiento jurídico, una de los derechos derivados de la propiedad industrial y otra de la competencia desleal. Sin embargo, la protección que se predica de uno u otro ordenamientos es radicalmente diferente, aunque como lo muestran las normas regulatorias se puedan lograr efectos muy similares, porque parten de supuestos fácticos disímiles.

En efecto, a través de la acción para la protección de signos distintivos reglamentada supranacionalmente en los artículos 238 a 256 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de naciones (CAN) se puede lograr, principalmente, "el cese de los actos que constituyen la infracción" y "la indemnización de los daños y perjuicios" (artículo 241 lits. a) y b)) y por las acciones derivadas de la competencia desleal, previstas en la Ley 256 de 1996, es posible "que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar perjuicios causados" (artículo 20 num. 1). También, la primera acción permitirá la aplicación de otras

---

<sup>15</sup> Frente a este punto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-375-95, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha señalado que la determinación del mercado "no sólo se precisa a partir de las coordenadas geográficas, sino también con base en el producto o bien materia de transacción. A este respecto, será decisivo esclarecer en la realidad si el bien puede resultar, en términos de precios, calidades y demás características, intercambiable por otros o no intercambiable por ellos. En este último caso, se tratará de un mercado separado; en el primero, de un mismo mercado."

**Sentencia No. 002 de 2008**

medidas de protección como “el retiro de los círculos comerciales de los productos resultantes de la infracción”, la prohibición de importación o exportación de los productos materiales o medios” que sirven para la realización de la infracción, “la adjudicación en propiedad de los materiales, medios” que se destinaban a aquel fin, “la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios “ para realizarla, entre otros (art. 241 lits. a), d), e) y f)), y en las acciones por competencia desleal es posible pretender decisiones similares a título de “remoción de los efectos producidos” por los actos declarados desleales (artículo 20 num.1) e incluso “para solicitarle al juez que evite las realización de un conducta desleal que aún no se ha perfeccionado o que la prohíba aunque no se haya producido daño alguno” (art. 20 num. 2).

Pero a pesar de estas similitudes, la acción de propiedad industrial finca su fundamento sustancial en un sistema atributivo, al paso que la de competencia desleal va asida de un sistema competitivo, razón por la cual la primera persigue la materialización del ius prohibiendi mediante una facultad de exclusión de terceros en el uso de un derecho consolidado en cabeza del accionante y, la segunda, persigue la realización de un derecho consistente tanto en la posibilidad de competir libremente como en la protección contra la conducta endilgada como desleal al demandado.

Desde otro ángulo, la acción de propiedad industrial, puede decirse, es incondicional en cuanto envuelve la necesidad de una protección con prescindencia de la finalidad perseguida por el tercero infractor. La de competencia desleal por su parte, sólo es tal en tanto debe referirse a actos realizados en el mercado que se desplieguen con fines concurrenciales o de reafirmación. La titularidad de un derecho protegido en virtud del régimen común de la propiedad industrial legitima para iniciar la acción (art. 238 Decisión 486 de 2000) y se encausa probatoriamente a demostrar la infracción al derecho, en tanto que las acciones de competencia no dependen de un título sino que se radican en “cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados” (art. 21 Ley 256 de 1996) siendo su marco probatorio el supuesto de hecho previsto por la norma determinante de la conducta que se quiere imputar al infractor y que, por supuesto, no se circunscribe a la infracción del derecho protegido en el régimen de propiedad industrial mencionado.

Así se logra delinear el espectro que abarca uno y otro mecanismo de tutela, como los supuestos de procedibilidad y materialidad involucrados en los mismos.

Se explica de este modo el celo legislativo por enfatizar en la autonomía de la acción de competencia desleal bajo el auscultamiento de las conductas reprochables que describe la Ley, al punto que su conocimiento no puede supeditarse a la rituación de otros mecanismos legales de protección, lo que no es otra cosa que la facultad decisoria de apreciar los hechos y pretensiones prescindiendo del resultado de otras acciones, precisamente por virtud del diverso objeto y alcance que cada una tiene en los distintos espectros de tutela.

No debe olvidarse que quien afirma los hechos en que se funda una pretensión debe probarlos; en este caso, a la parte actora, a quien le correspondía tal carga procesal, no los probó, por lo cual debe asumir las consecuencias que la ley ha previsto para quien no asume la carga procesal que impone acceder a la administración de justicia a través de las acciones legalmente previstas y bajo las condiciones de probanza necesarias para llevar al juzgador la certeza que le permita declarar fundadas sus pretensiones.

En conclusión, como en el presente proceso la actora no demostró su intención de participar en el mercado de las ópticas de la ciudad de Montería, y siendo ésta una carga procesal de la misma, se concluye que las sociedades OPTICA ALEMANA E y H SCHMIDT S.A., OPTICA ALEMANA UNICENTRO LIMITADA, y, OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS

**Sentencia No. 002 de 2008**

LIMITADA., carecen de legitimación activa para obtener una providencia favorable a sus pretensiones por competencia desleal.

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:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar infundadas las pretensiones de la parte actora por no encontrarse legitimada por activa dentro del presente proceso.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Dadas las resultas del proceso, condenar en costas a la parte actora.

**NOTIFIQUESE**

El Superintendente de Industria y Comercio,

**GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES**  
Superintendente de Industria y Comercio

**Notificaciones:**

Doctora  
**NATALIA COBO GUERRERO**  
C.C. No. 52.251.437  
Apoderada  
ÓPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A.  
ÓPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA.  
ÓPTICA ALEMANA UNICENTRO LTDA.  
Avenida 42 No. 22-12  
Bogotá, D.C.

Doctora  
**MARIA PATRICIA MANTILLA NEISSA**  
C.C. No. 39'684.844  
Apoderada  
SONIA LAMBOGLIA CALONGE  
Transversal 14 No. 119 - 24  
Bogotá, D.C.