



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

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil diez (2010)

Sentencia No. 002

Expediente: 05054720

Demandante: Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona

Demandado: Alejandro Ruíz Acevedo y Felipe Andrés Hoyos Gil

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Martha Luz Cardona de Vélez y Lina María Vélez Cardona contra Alejandro Ruíz Acevedo y Felipe Andrés Hoyos Gil.

1. ANTECEDENTES

1.1 Los hechos de la demanda:

Las demandantes afirmaron que participan en el mercado mediante la comercialización de prendas de vestir que identifican con la marca "Soho". En relación con la manera como se hicieron titulares del referido signo distintivo, narraron que solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del mismo en el año de 1997, petición que fue denegada porque, para entonces, la sociedad Geomundo S.A. tenía registrada la marca "Soho Jeans Company". Por esta razón, en el año 2002 las ahora accionantes impetraron la cancelación de este último registro, solicitud que fue acogida el 30 de abril de 2003. Posteriormente, mediante la Resolución No. 22583 de 14 de agosto del mismo año, se les concedió a las demandantes el registro de la marca "Soho".

Agregaron las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona que los demandados, con quienes mantienen una relación de competencia porque participan en el mismo mercado y, en particular, utilizan los mismos medios de publicidad, solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "Soho Society", petición que inicialmente fue negada por la existencia de la marca registrada a nombre de Geomundo S.A., pero que posteriormente fue acogida con la Resolución 25108 de 29 de agosto de 2003 en atención a que el registro correspondiente al signo distintivo que era propiedad de esa sociedad mercantil fue cancelado. En consecuencia, continuó la parte actora, los accionados participan en el mercado mediante la utilización del anotado signo.

Según la parte demandante, al acoger la solicitud de registro de marca formulada por los demandados, la Superintendencia de Industria y Comercio *"incurrió en un evidente error"* (fl. 57), pues desconoció que la cancelación del registro de la marca que era de propiedad de Geomundo S.A. la solicitó y obtuvo la ahora demandante; que esa circunstancia otorgaba a esta última un derecho preferente para obtener el registro de la marca "Soho" y que, al momento de proferirse el acto administrativo con que se acogió la petición de registro de los accionados (29 de agosto de 2003), ya se había concedido el impetrado por las demandantes (14 de agosto de 2003).

Acorde con las accionantes, como ellas son las legítimas titulares del signo "Soho" y dado que el acto administrativo con el que se concedió el registro de la marca "Soho Society" a los demandantes carece de fundamento, los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil incurren en actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, de los contemplados en los artículos 258 y 259, literal a. (confusión), de la Decisión 486 de 2000, por utilizar indebidamente el signo "Soho Society" para identificar las prendas de vestir que comercializan.

1.2. Pretensiones:

Las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona, en ejercicio de la acción declarativa prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitaron que se declare que los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil incurrieron en "*actos de competencia desleal por el uso de la marca 'Soho' en prendas de vestir*" (fl. 2) y que, en consecuencia, se ordene a los demandados abstenerse de continuar usando dicho signo distintivo, prestar caución para garantizar el cumplimiento de la anterior orden e indemnizar los perjuicios que hubieran causado a las accionantes.

1.3. Admisión de la demanda:

Mediante resolución No. 4286 de septiembre 15 de 2005 se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales (fl. 34).

1.4. Contestación de la demanda:

La parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con ese propósito alegó que no incurrió en actos de competencia desleal por la utilización del signo "Soho Society" para distinguir prendas de vestir, puesto que, de un lado, ese derecho lo deriva del acto administrativo con el que le fue concedido el registro de la mencionada marca, acto sobre el cual recae una presunción de legalidad que no puede ser debatida en el contexto del presente proceso, y del otro, porque su actuación no ha generado confusión en el público. Así mismo, aseveró que su conducta acompasó con la lealtad comercial, en tanto que antes de usar el signo que acá interesa solicitó el correspondiente registro a la autoridad competente, solicitud que, anotó, no fue materia de oposición por parte de las ahora accionantes. Añadió la parte demandada que no está demostrado que el acto desleal denunciado hubiera generado perjuicios a las demandantes, al paso que afirmó que la acción en referencia está prescrita, pues utiliza la marca "Soho Society" desde el 28 de diciembre de 2000, fecha en que realizó la solicitud de registro de ese signo, mientras que la demanda fue presentada hasta el 7 de junio de 2006, esto es, pasado el término de 3 años al que hace referencia el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

Con fundamento en los resumidos argumentos, la parte demandada formuló las excepciones de mérito que denominó "*no existe un acto concurrencial ilícito o desleal*"; "*no se cumplen los presupuestos exigidos en los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 para calificar la conducta como desleal*", "*ausencia de daño*" y "*prescripción*".

1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso:

Por medio del auto No. 0481 de 2006 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 64), a la que no compareció la demandante Lina María Vélez Cardona (fl. 68). Mediante auto No. 2819 de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fl. 75).

1.6. Alegatos de conclusión:

A través del auto No. 163 de 2008 se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 201). En esa oportunidad la parte demandante

reiteró los argumentos que expuso en sus actos de postulación y, además, aseveró que en el proceso se probó que las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona son titulares de la marca "Soho" y que los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil utilizan dicho signo en el mercado para identificar prendas de vestir, circunstancia que consideró suficiente para que se acojan sus pretensiones. Por su parte, los accionados guardaron silencio en esta etapa procesal.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. La *litis*:

La tarea que debe acometer este Despacho en aras de resolver el litigio materia de estudio consiste en establecer si las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona demostraron, como era de su incumbencia, los elementos fácticos constitutivos de su legitimación para demandar -aspecto que el juez debe abordar independientemente de que lo hubieran alegado las partes¹- y la existencia del acto desleal que endilgaron a los demandados.

Con el anotado propósito, se hará una breve referencia a las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, específicamente en relación con sus respectivos objetos de protección y sus requisitos de prosperidad, resaltando, entre estos últimos, el atinente a la legitimación en la causa por activa, elementos que servirán de base para analizar el caso concreto y que, como se verá, llevarán a concluir que en este asunto las demandantes no demostraron su legitimación para demandar por la vía de la acción de competencia desleal, ni tampoco el carácter desleal de la conducta que imputaron a los accionados.

2.2. La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad industrial:

Debe resaltarse que, tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia², el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar

1 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de abril 23 de 2007, exp. 1999-00125-01.

2 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004, Sentencia No. 002 de 2008 y Sentencia No. 018 de 2009, entre otras providencias.

dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.

Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos *“hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”*³, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el *ius prohibendi* emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar *“(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”*⁴.

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996⁵, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger *“el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella en un régimen de competencia”*, interviniendo *“para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario”*⁶. En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para *“exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil”*⁷, en otras palabras, la virtualidad de crear un efecto nocivo en el mercado que se traducirá en el peligro de confusión, entendido como la posibilidad de que *“los productos del imitador sean tomados por los consumidores como los productos de un competidor suyo”*⁸.

Para lo que interesa al caso en estudio, lo recién anotado permite el adecuado entendimiento, tanto de los elementos fácticos que se deben acreditar para tener por verificada la legitimación por activa de la parte demandante en el marco de la acción de competencia desleal, como de las disposiciones prohibitivas de la deslealtad en la competencia relacionadas con la infracción de normas sobre propiedad industrial, haciendo

3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324.

4 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194.

5 Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del mercado.

6 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Competencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 204.

7 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332.

8 *Ibidem*.

posible otorgar el correcto sentido a preceptos como los consignados en los artículos 258 y 259, literal a., de la Decisión 486 de 2000.

En efecto, acerca de la legitimación para accionar se debe acotar que, a diferencia de lo que acontece con la acción derivada de las normas sobre propiedad industrial, en la que la legitimación del actor exige simplemente la prueba de su titularidad sobre el signo distintivo correspondiente⁹, en el marco de la acción de competencia desleal, acorde con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, para establecer su legitimación el demandante tiene la carga de probar que participa en el mercado o que tiene intención de hacerlo, laborío para el cual deberá tener en cuenta que la prueba de su participación en aquel escenario reclama que acredite que *“toma parte del mismo, es decir, [que] concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela”*¹⁰.

En consonancia con lo anterior, debe ponerse de presente que lo normado en los artículos 258¹¹ y 259, literal a.¹², de la Decisión 486 de 2000, no implica que la utilización indebida de un signo distintivo, por sí misma, sea suficiente para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues *“el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal”*, debiéndose entender las disposiciones citadas en el sentido de que la conducta desleal se configura si, y solo si, el bien de propiedad industrial se usa *“como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”*¹³ (se resalta).

De lo recién anotado se puede concluir que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen *“no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (...) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”* (se subraya)¹⁴.

Atendiendo las anteriores consideraciones de orden teórico, es evidente que, como se adelantó, las pretensiones de la demanda que dio inicio a este proceso deben ser desestimadas, pues las demandantes no acreditaron su legitimación para accionar, ni la

9 Cfr. Tribunal Superior de Bogotá. Auto de septiembre 28 de 2005, M.P. María Teresa Plazas Alvarado.

10 Superintendencia de Industria y de Comercio. Sentencia No. 001 de 2009.

11 Artículo 258 de la Decisión 486 de 2000: *“se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas”*.

12 Artículo 259, literal a., de la Decisión 486 de 2000: *“Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial (...) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un competidor”*.

13 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198.

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

existencia del acto de competencia desleal que imputaron a los demandados, aspectos que a continuación se pasa a explicar en detalle.

2.3. La parte demandante no acreditó su legitimación para accionar:

En este asunto debe colegirse que las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona no estaban legitimadas para demandar por la vía de la acción de competencia desleal a los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil, puesto que ninguna prueba aportaron para demostrar, como les correspondía al tenor del artículo 177 del C. de P. C., que participan en el mercado mediante el ofrecimiento de bienes y servicios con el propósito de disputar una clientela, ni que tienen intención de hacerlo.

Es claro que la prueba de la participación de las demandantes en el mercado no podría darse por satisfecha acudiendo simplemente al certificado que acredita que las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona son titulares registrales de la marca "Soho" (fl. 117). En efecto, atendiendo lo que ya ha dejado establecido este Despacho¹⁵, debe precisarse que si bien aquel documento es útil para demostrar que las mencionadas demandantes tienen un derecho de propiedad industrial sobre el anotado signo distintivo, no es suficiente para dar por cierto que ellas participan en el mercado por medio del ofrecimiento de bienes o servicios con el propósito de disputar una clientela, ni tampoco para probar que efectivamente usan en dicho escenario la marca a la que se ha hecho referencia, pues -valga recordarlo- la prueba del uso de un signo distintivo exige demostrar que los productos o servicios que distingue *"han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización"* (art. 166, D. 486/00), en tanto que *"el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico"*¹⁶. Así, la participación en el mercado y la utilización efectiva de un signo distintivo son realidades materiales cuya prueba no puede encontrarse en la denominada *"realidad formal del registro"*¹⁷.

Tampoco es posible tener por probada la comentada participación de las demandantes en el mercado atendiendo el testimonio del señor Hernán Darío Restrepo Espinosa, quien afirmó que desde el año 2000 se encarga de la elaboración de la publicidad de los productos que los demandados comercializan mediante la utilización del signo "Soho Society" y que *"ellos usan esa marca desde el año 2000 o 2001"* (fl. 159). Ciertamente, pues si bien dicho testigo, interrogado acerca de la eventual existencia de otros productos distinguidos con el signo "Soho", manifestó que *"la otra vez vi una marca como de busos de lana que se llamaba "Soho" y la revista, lo vi en una feria hace como un año o dos aquí en Medellín"* (fl. 159, vto.), lo cierto es que el declarante no realizó una atribución específica del producto que refirió a las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona, ni tampoco hay manera de establecer que los aludidos *"busos de lana"* fueron elaborados y/o

15 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 018 de 2009.

16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso No. 111-IP-2005.

17 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial I. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2001. Pág. 116.

comercializados por las actoras, quienes jamás manifestaron ese fuera el objeto de su alegada -pero no acreditada- actividad mercantil y, de hecho, ni siquiera concretaron la actividad específica que dijeron desempeñar en el mercado.

Es obvio que la realidad material en estudio no puede tenerse por demostrada porque la demandante Martha Luz Cardona de Vélez, al rendir su declaración de parte, hubiera realizado afirmaciones como que "*mi producto se vende en la principales ciudades del país y el mercado es boutique de primera*" (fl. 125) o que publicita su producto mediante folletos y "*pendones en los mejores almacenes de las principales distribuidoras*" (fl. 126), puesto que, acorde con lo que ha dejado establecido la jurisprudencia, "*las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte*"¹⁸.

Agrégase a lo anterior que la parte demandante se abstuvo de acreditar que tuviera la intención de incursionar en el mercado en el que se habrían desarrollado los actos denunciados como desleales en esta oportunidad, pues amén de que no lo mencionó, tampoco aportó prueba alguna para el efecto, aspecto que, por ser intrínseco al accionante, debía ser demostrado mediante la existencia de ciertos hechos externos que dieran cuenta de ese elemento volitivo, entre los que se pueden contar -simplemente a modo enunciativo- la elaboración de estudios de mercado para determinar la viabilidad de incursionar en ese escenario mediante el ofrecimiento de un producto o servicio, el desarrollo de la etapa precontractual de relaciones negociales necesarias para ejecutar la actividad mercantil de que se trate o la adquisición de los bienes indispensables para ello, etc.

2.4. La parte demandante no demostró el carácter desleal de los actos que atribuyó a los demandados:

Si bien lo expuesto hasta este punto resulta suficiente para desestimar las pretensiones del libelo introductor de este proceso, no puede pasarse por alto que las excepciones que la parte demandada denominó "*no existe un acto concurrencial ilícito o desleal*" y "*no se cumplen los presupuestos exigidos en los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 para calificar la conducta como desleal*" están llamadas al éxito, en tanto que la parte actora no demostró que su contraparte hubiera incurrido en actos de competencia desleal, aserto que, como pasa a verse, encuentra sustento en que (i) no se probó que el uso del signo "Soho Society" por parte de los demandados tenga un carácter reprobable y, además, (ii) no se acreditaron las condiciones de prosperidad de la acción de competencia desleal.

(i) Memora el Despacho que las accionantes atribuyeron un carácter desleal a la utilización del signo "Soho Society" por parte de los demandados debido a la supuesta existencia de irregularidades en el acto administrativo con el que se concedió el registro de dicho signo a los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil.

18 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459, reiterada en la sentencia de abril 3 de 2008, exp. 1999-00142-01.

Sobre el particular, cumple advertir que el argumento de la parte actora referido en el párrafo anterior no puede ser acogido, en tanto que la validez del registro de la marca "Soho Society" de la que son titulares los ahora demandados, así como la legitimidad del uso del comentado signo para identificar los productos que ellos comercializan, emergen de la Resolución No. 25108 de 2003, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 90 a 92), acto administrativo debidamente ejecutoriado con el que se concedió el referido derecho de propiedad industrial y sobre el cual recae una presunción de legalidad, presunción esta que impone tener por cierto que dicho acto fue emitido conforme a derecho mientras no se declare su nulidad por el juez competente.

Así las cosas, como la utilización del signo "Soho Society" por parte de los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil está fundada en la existencia de un derecho de propiedad industrial conferido mediante un acto administrativo cuya legalidad no puede ser discutida en este escenario, salta a la vista que el referido uso, sin más, no puede ser base suficiente para acoger las pretensiones de la demanda.

(ii) Ahora bien, contrario a lo que afirmó la parte demandante al alegar de conclusión, el que se hubiera demostrado que las señoras Cardona de Vélez y Vélez Cardona son titulares de la marca "Soho" y, aunque con base en el testimonio del señor Hernán Darío Restrepo Espinosa¹⁹ se pudiera tener por cierto que los demandados utilizan ese signo distintivo, esas circunstancias, acorde con lo que ya se explicó (num. 2.2.), no podrían ser suficientes para acoger las pretensiones de la demanda.

En efecto, aunque se pudiera tener por comprobada la existencia de un derecho de propiedad industrial en cabeza de las demandantes y su -supuesta- infracción por los demandados, lo cierto es que aquellas no demostraron, como era de su incumbencia, que la actuación de su contraparte se hubiera materializado en el tráfico mercantil generando confusión entre los consumidores, o que hubiera tenido lugar un riesgo de que tal efecto nocivo tuviera lugar en el mercado.

Lo primero, esto es, la generación de efectiva confusión entre los consumidores con ocasión del uso del signo "Soho" por parte los demandados, no puede tenerse por probado debido a que -nuevamente- la parte actora desatendió su carga de demostrar esa circunstancia, en tanto que se abstuvo de aportar medio de prueba alguno con ese propósito, debiéndose aclarar que, acorde con lo que ya fue explicado, el que la accionante Martha Luz Cardona de Vélez hubiera afirmado al rendir su declaración de parte que "se está presentando una confusión grande con nuestra marca" (fl. 127) es insuficiente para esos efectos.

Lo segundo, es decir, la existencia de un riesgo de confusión debido a la ya referida utilización del signo "Soho" por parte de los señores Ruíz Acevedo y Hoyos Gil, tampoco se demostró en el curso del proceso, conclusión que se soporta, suficientemente, en que

¹⁹ Dijo el testigo que "... Inclusive nosotros les hemos hecho avisos para Sincelejo, Montería, Ibagué, que le ponen Soho y la marca del cliente para que los pongan en los almacenes. Soho es la marca y Society es como un slogan. A veces ponemos Soho solo y otras veces Soho Society" (fl. 160).

las demandantes no acreditaron que participan en el mercado mediante la producción o comercialización de prendas de vestir que distingan con la marca "Soho".

Sin perjuicio de lo anterior, así se hiciera caso omiso al recién anotado defecto probatorio, tampoco podría entenderse probado el referido riesgo de confusión en este caso, como quiera que no se demostró que los productos cuya fabricación y comercialización constituye las actividades mercantiles de las partes de este proceso sean idénticos o similares; que estén dirigidos al mismo tipo de consumidor; que utilicen similares canales de comercialización, que se difundan entre el público mediante similares medios de publicidad o cualquier otro elemento cuya demostración hubiera permitido dar por cierta la existencia del riesgo de que, en el mercado, los productos de los demandados fueran tomados como los supuestos productos de las demandantes.

En conclusión, la mera similitud entre los signos distintivos de los que son titulares las partes de este proceso no constituye fundamento suficiente para la prosperidad de la acción de competencia desleal pues, itérese, en este contexto no se trata de realizar el análisis de confundibilidad de tales marcas, sino de determinar si el acto denunciado -el uso de la expresión "Soho Society"- genera confusión entre el público o el riesgo de que tal cosa suceda, circunstancia que, por lo anotado en este numeral, no se presenta en el asunto *sub lite*.

2.5. Prescripción de la acción de competencia desleal:

Sin perjuicio que lo expuesto hasta ahora es suficiente para soportar una decisión adversa a la parte demandante, es pertinente destacar que la excepción de prescripción formulada por la demandada también está llamada a prosperar, pues entre el momento en que, acorde con las pruebas recaudadas, los demandados comenzaron a utilizar el signo "Soho Society" para identificar los productos que comercializan (año 2000 o 2001) y la fecha de presentación del mencionado libelo (7 de junio de 2005), transcurrió un lapso superior al término de tres años contemplado en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996 para efectos de la configuración de la prescripción que la jurisprudencia ha dado por llamar "extraordinaria"²⁰.

En sustento de la anterior conclusión es necesario señalar que el acto desleal denunciado, esto es, la utilización del signo "Soho Society" por parte de los demandados para identificar prendas de vestir, inició "*más o menos desde el año 2000 o 2001*" (fl. 159, vto.), según lo manifestó el testigo Hernán Darío Restrepo Espinosa, declaración que merece credibilidad

20 "Ningún obstáculo surge para acoger con respecto a la prescripción de las acciones de competencia desleal (...) las denominaciones de ordinaria y extraordinaria (...) Así, el término de una y otra prescripción de las acciones de competencia desleal comienza a correr desde momentos distintos: el de la ordinaria, que es de dos años, a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; o b) en todo caso, cuando transcurre el término de tres años señalado para la prescripción extraordinaria, contado desde el momento de la realización del acto de competencia desleal (...) cada una de éstas prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción". Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004.

porque el deponente percibió directamente los hechos sobre los cuales declaró²¹, además que atendió cada uno de los interrogantes que se le formularon, relatando los hechos correspondientes de manera espontánea y cabal y, sobre todo, señalando las razones por las cuales aquellas circunstancias fácticas llegaron a su conocimiento.

2.3. Conclusión: Teniendo en cuenta que la parte demandante no atendió las cargas probatorias que sobre ella recaían en el contexto de la acción de competencia desleal - esbozadas con antelación-, sino que dirigió su labor probatoria a demostrar, únicamente, que era titular del signo "Soho" y que su derecho estaba siendo infringido por los demandados, olvidando aspectos determinantes en este marco como lo son la prueba de la legitimación por activa y el carácter desleal de los actos de competencia denunciados, corresponde a este Despacho desestimar las pretensiones de la demanda.

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. **Desestimar** las pretensiones señaladas en la demanda por falta de legitimación en la causa por activa.
2. **Acoger** las excepciones de mérito que la parte demandada denominó "*no existe un acto concurrencial ilícito o desleal*", "*no se cumplen los presupuestos exigidos en los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 para calificar la conducta como desleal*" y "*prescripción*".
3. **Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

21 Dijo el testigo que "*Nosotros desde hace unos 5 o 6 años en Leclub, que no es una sociedad sino un establecimiento de comercio dedicado a la publicidad y producción de la misma desde hace 12 años. Nosotros les diseñamos y fabricamos etiquetas, vallas, avisos, pendones, calcomanías, también les hemos hecho solo diseños. Nosotros les hacemos la publicidad de la marca Soho Society que la utilizan ellos en ropa y para promocionar la misma. Además les decoramos los almacenes que tienen aquí en Medellín.*" (fl. 159, vto.).

SENTENCIA NÚMERO 002 DE 2010 Hoja N°. 11

Sentencia para cuaderno 1

Doctor

Jorge E. Vera Vargas

Apoderado **Parte demandante**

C.C. No. 17.150.455

T.P. No. 12.122 del C.S. de la J.

Doctor

Mauricio Jaramillo Campuzano

Apoderado **Parte demandada**

C.C. No. 80.421.942

T.P. 74.555 del C.S. de la J.