



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

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil ocho (2008).

## Sentencia N° 003 de 2008

Expediente N° 03052195

Proceso abreviado por competencia desleal

Demandantes: Rojas Trasteos Servicios S.A. y otro

Demandado: Trasteos y Servicios Nacionales Ltda. y Gloria Patricia González Anzola

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad Rojas Trasteos Servicios S.A. contra la sociedad Trasteos y Servicios Nacionales Ltda. y Gloria Patricia González.

### 1. ANTECEDENTES

#### 1.1. La demanda

La sociedad Rojas Trasteos Servicios, mediante escrito presentado el 19 de junio de 2003<sup>1</sup>, ejerció la acción jurisdiccional por competencia desleal, declarativa y de condena, contra la sociedad Trasteos y Servicios Nacionales Ltda. y su representante legal Gloria Patricia González Anzola, por considerar que realizaron conductas de competencia desleal prohibidas por la Ley 256 de 1996.

#### 1.2. Hechos

La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:

- En febrero de 2003, la sociedad Rojas Trasteos Servicios S.A. dio por terminado un contrato o convenio de agencia comercial celebrado con Trasteos y Servicios Nacionales E.U. (hoy Ltda.), entonces representada legalmente por Gloria Patricia González Anzola y manejada por Alonso Rojas Gámez.
- En virtud de ese convenio, mediante el cual la primera sociedad le otorgaba a la segunda *“ciertas prebendas en el uso de la infraestructura mueble e inmueble y marca comercial (ROJAS TRASTEOS) de propiedad exclusiva de ALONSO ROJAS BENITEZ y de la sociedad ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A.”*
- La sociedad Rojas Trasteos Servicios S.A. dedicó *“dar por terminado el contrato bajo la causal unilateral por incumplimiento grave de sus obligaciones (Cláusula Décima Tercera literal D- numerales 1 y 2), para que el Agente (sociedad TRASTEOS y SERVICIOS NACIONALES E.U.) suspendieran las funciones y utilización de la infraestructura citada, así como del nombre comercial y marca del Empresario.”*
- A pesar de la finalización del contrato, la demandada Trasteos y Servicios Nacionales Ltda., sin contar con el aval de Rojas Trasteos Servicios S.A. *“continúa utilizando el buen*

---

<sup>1</sup> Folios 1 a 10, radicación 03052195-00000000.

## Sentencia N° 003 de 2008

*nombre y marca del Empresario, irregularidades que llevan a error a los clientes y usuarios”.*

- *“En resumen, señalamos que bajo agencia mercantil se otorgó el uso de un nombre y marca comercial, pero como resultado de circunstancias que rayan con materia penal y que serán objeto igualmente de investigación, aún terminado unilateral e irrevocablemente dicho contrato, han continuado con el ejercicio del servicio de transporte “usurpando” el buen nombre de la sociedad y marca de mi propiedad, asaltando la buena fe comercial y usos honestos, afectando e induciendo a error al consumidor al creer que en verdad está contratando con ROJAS TRASTEOS que de paso sea decir es marca notoria.” (demanda folio 3).*

### 1.3. Pretensiones

Las pretensiones de la demandante se presentaron en distintos sentidos e invocando facultades distintas de la Superintendencia.<sup>2</sup>:

*Inicialmente expresa que “[C]on esta acción declarativa y de condena, como afectado por actos de competencia desleal se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al (los) infracto(es) remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante”*

Luego señala que bajo el artículo 33 de la Ley 256 se practiquen medidas cautelares afirmando que es obvia la realización de actos de competencia desleal e invoca la existencia de peligro grave e inminente para que se decreten sin oír a su contraparte.

Agrega que si cabe el ejercicio de la función de protección a las normas de protección al consumidor, por ser un damnificado directo del servicio, en ejercicio de esta acción se ordene: a) el cesar y difusión correctiva en condiciones idénticas cuando un mensaje publicitario contenga información engañosa o que no se adecue a las exigencias de las normas de protección al consumidor; b) suspender en forma inmediata y preventiva la producción y comercialización del servicio por un término de 30 días mientras se investiga y se tenga indicios graves de que el servicio atenta contra la seguridad de los consumidores; c) asumir las investigaciones a los proveedores por violación a las disposiciones legales de protección al consumidor.

Termina solicitando en concreto que:

- Se investiguen las circunstancias por las cuales la sociedad Trasteos y Servicios Nacionales Ltda., en cabeza de la señora Gloria Patricia González Anzola y bajo el mando del señor Alonso Rojas Gámez, sigue prestando el servicio de transporte terrestre de carga a consumidores y clientes que se ven inducidos a error en cuanto al prestador del servicio, ya que no cuenta ahora con la autorización de la sociedad Rojas Trasteos Servicios S.A. que es la única poseedora directa de tal habilitación.
- Se le conmine a Trasteos y Servicios Nacionales Ltda. a entregar los diversos componentes de las agencias que formen parte de la propiedad intelectual y mercantil del Empresario como son los diversos activos, listados de clientes, el endoso de títulos constitutivos de pago, lista y entrega completa de las diferentes cuentas de ahorro o corrientes en entidades financieras, las bases de datos de zonas de influencia y clientes, papelería, facturas, documentación y formatos suministrados o hayan sido impresos

---

<sup>2</sup> Folios 6 a 8.

## Sentencia N° 003 de 2008

para su utilización a nombre de Rojas Trasteos Servicios S.A., y por obvias razones el ceder a nombre de esta todos los contratos que permitan la continuación de los negocios por él mismo en forma directa para protección de su clientela.

- Se conmine a Trasteos y Servicios Nacionales Ltda. a dar por terminado cualquier actividad que suponga el uso de tal infraestructura, nombre y marca de Rojas Trasteos Servicios S.A., aún sea en forma indirecta o con el uso de publicidad, incluido el directorio telefónico o registro de establecimiento de comercio que lleven a confusión a los usuarios y clientes.

### 1.4. Las medidas cautelares y el inicio del proceso

En lo que respecta a las medidas cautelares para ordenar a las partes demandadas la cesación provisional de los actos acusados como de competencia desleal, mediante oficio de fecha 8 de julio de 2003<sup>3</sup>, esta Superintendencia denegó las medidas cautelares solicitadas en el escrito de demanda.

Luego, con la Resolución N° 19354 de 9 de julio de 2003<sup>4</sup>, se ordenó el inicio del respectivo proceso por competencia desleal contra Trasteos y Servicios Nacionales Ltda. y la señora Gloria Patricia González Anzola, por la supuesta realización de actos de confusión descritos en el artículo 10 de la ley de competencia desleal (LCD). Dicha providencia fue notificada personalmente a las demandadas el 31 de octubre de 2003<sup>5</sup>.

### 1.5. Contestaciones de la demanda

Dentro del término de traslado de la demanda, las partes demandadas, actuando a través de apoderado, dieron contestación a la demanda argumentando lo siguiente:<sup>6</sup>

- a) No hay pruebas de las cuales se pueda deducir que las demandadas hayan incurrido en las conductas de competencia desleal que se les endilgan y la única prueba obrante en el expediente es la existencia formal de un convenio de agencia mercantil suscrito entre Rojas Trasteos Servicios S.A. y Trasteos y Servicios Nacionales E.U. , (hoy Trasteos y Servicios Nacionales Ltda.) y dicho convenio fue terminado unilateralmente por el empresario por un supuesto incumplimiento grave de las obligaciones, de lo cual no obra prueba alguna.
- b) El convenio de agencia mercantil nunca se ejecutó en realidad, pues lo que existió desde un comienzo fue una sociedad en la cual cada una de las partes hacían aportes para luego beneficiarse de sus utilidades.
- c) El Grupo Rojas Gámez, conformado por Lucrecia Gámez de Rojas, Luz Marina y Alonso Rojas Gámez, beneficiarios reales de la sociedad Trasteos y Servicios Nacionales Ltda., y el señor Alonso Rojas Benites, representante legal de Rojas Trasteos Servicios S.A., suscribieron el 30 de agosto de 2001 un acuerdo por el cual éste último se comprometió a compartir con los primeros la marca ROJAS TRASTEOS, de forma vitalicia y exclusiva.
- d) No existe vulneración de norma alguna porque independientemente de la suerte del supuesto contrato de agencia mercantil, existe autorización expresa de Alonso Rojas Benítez para el uso de la marca.

<sup>3</sup> Folios 41 a 43, radicación 03052195-00010000.

<sup>4</sup> Folios 108 a 111.

<sup>5</sup> Folio 75, reverso.

<sup>6</sup> Folios 118 a 122, radicación 02087148-00020005, y 198 a 222, radicación 02087148-00020006.

## Sentencia N° 003 de 2008

---

- e) Es inviable sostener la presunta comisión de actos de competencia desleal en los términos del artículo 10 LCD referente a actos de confusión, ya que la marca ROJAS TRASTEOS siempre ha sido reconocida como marca familiar, pues desde su creación, los miembros de la familia ROJAS-GÁMEZ han acordado compartir su uso y se han beneficiado de la misma a través de las sociedades demandante y demandada, que han sido reconocidas públicamente como empresas de la misma familia.
- f) Los cargos formulados contra las demandadas son tan genéricos y vagos que es imposible ejercer el derecho de defensa. Se les acusa por la comisión de actos de confusión, sin embargo no se dice en qué consistieron ni cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que pudieran llevar a considerar la realización de los actos que se les atribuyen.

### 1.6. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso

Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, mediante Auto N° 00192 de 30 de enero de 2004<sup>7</sup> las partes fueron citadas a audiencia de conciliación, la cual fue realizada el día 9 de febrero de 2004<sup>8</sup> sin que las partes se hubiesen hecho presentes para intentar un arreglo del litigio.

Mediante Auto N° 00955 del 17 de marzo de 2003<sup>9</sup> y Auto N° 3694 de 12 de agosto de 2005<sup>10</sup> se decretaron las pruebas del proceso.

### 1.7. Alegatos de conclusión

Practicadas las pruebas decretadas, esta Superintendencia corrió traslado a las a las partes del proceso para alegar, mediante Auto N° 1201 del 14 de marzo de 2006<sup>11</sup>, por el término señalado en el procedimiento abreviado del C.P.C. aplicable por remisión del artículo 49 de la Ley 962 de 2005, modificatorio del artículo 144 de la Ley 446 de 1998 y que entró en vigencia modificando el trámite del proceso a partir del 8 de julio de 2005.

Dentro del término del traslado, ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

## 2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

### 2.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia.

### 2.2. El litigio

---

<sup>7</sup> Folios 126 y 127.

<sup>8</sup> Folio 228.

<sup>9</sup> Folios 133 a 135.

<sup>10</sup> Folio 244.

<sup>11</sup> Folio 279.

## Sentencia N° 003 de 2008

---

En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de las demandadas, TRASTEOS Y SERVICIOS NACIONALES LTDA. y GLORIA PATRICIA GONZÁLEZ ANZOLA, por conductas competitivas que, según los hechos de la demanda, consistieron en que, con posterioridad a la terminación de un contrato de agencia comercial suscrito entre la actora y TRASTEOS Y SERVICIOS NACIONALES LTDA, esta última continuó utilizando la marca ROJAS TRASTEOS, sin contar con la autorización de ROJAS TRASTEOS S.A., afectando e induciendo a error al consumidor al hacerlo creer que en verdad está contratando con la sociedad demandante, que es la única habilitada para usar dicho signo.

### 2.3. Legitimación de las partes

Los artículos 21 y 22 de la Ley 256 de 1996 establecen los presupuestos de legitimidad bajo los cuales una persona puede válidamente ser parte activa o pasiva de una acción por competencia desleal. Consecuentemente, en el caso en estudio corresponde analizar primero si existe legitimación de las partes.

#### 2.3.1. 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”*. (Subrayado nuestro).

Igualmente, el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, señala en su inciso 1° que el afectado por actos de competencia desleal está facultado para ejercitar la acción declarativa y de condena de competencia desleal, mientras que el inciso 2° de la misma norma señala que la persona que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal podrá ejercitar la acción preventiva o de prohibición artículo.

Interpretando sistemáticamente las normas antes citadas, se colige que una persona tendrá legitimación para ejercitar las acciones de competencia desleal contra otra que haya realizado actos de competencia desleal, cuando la primera, participando o teniendo la intención de participar en el mercado en la época en que ocurren los actos desleales hubiere visto, efectivamente, afectados o amenazados sus intereses económicos por la comisión de tales actos.

#### 2.2.1. Caso en estudio - Legitimación de la demandante

Como se anotó, el derecho sustancial incoado a través de una acción de competencia desleal está sujeto a que la actora participe o pretenda participar en el mercado, pero también a que ostente un interés económico afectado o amenazado por el acto que acusa como desleal (LCD, art. 21, inc.1).

Aunque en la resolución de apertura de la investigación por competencia desleal en este proceso se indicó que esta fue iniciada a instancia de la sociedad ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A., de la lectura de la demanda se advierte que fue presentada por el señor Alonso Rojas Benites quien manifestó actuar *“en nombre propio como propietario de la marca ROJAS TRASTEOS, y representante legal y accionista mayoritario de la sociedad ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A.”* (demanda folio 1). Por ello, se abordará

## Sentencia N° 003 de 2008

el estudio del requisito de legitimación activa respecto del señor Alonso Rojas Benites como persona natural, y de la sociedad ROJAS TRASTEOS S.A. como persona jurídica.

El certificado de existencia y representación legal de la sociedad ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A.<sup>12</sup> prueba que el señor Alonso Rojas Benites es su representante legal. Sin embargo, en el proceso no hay pruebas de que el señor Rojas Benites participe por cuenta propia en el mercado, o que así lo hiciera al momento de la demanda, por lo cual se descarta su legitimidad activa para ejercitar, en nombre propio, la acción de competencia desleal en estudio.

Lo que aparece demostrado es que la sociedad ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A., (persona distinta a su representante legal) era quien participaba en el mercado desarrollando actividades de transporte terrestre de carga para la época de los hechos y al momento de instaurar la demanda. Así se infiere a partir del objeto social descrito en su certificado de existencia y representación legal<sup>13</sup>, de la copia de una factura de compraventa de servicios de transporte expedida por la actora el 1° de febrero de 2003<sup>14</sup>, y del testimonio recibido en el proceso a José Raúl Carvajal Rodríguez, ex revisor fiscal de la demandante, quien declaró sobre las operaciones de la demandante en Bogotá<sup>15</sup>.

Acreditada la participación en el mercado de la sociedad demandante ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A., a efectos de establecer su legitimación activa habrá de verificarse si al momento de ejercitar la acción ostentaba un interés económico afectado o amenazado por los actos de competencia desleal que atribuye a las demandadas

De los hechos, fundamentos de derecho y pretensiones de la demanda en estudio, se aprecia que la *causa petendi* radica en las supuestas conductas competitivas desleales realizadas por las demandadas, consistentes en usar la marca ROJAS TRASTEOS para prestar servicios de transporte a clientes “*que se ven inducidos a error en cuanto al prestador del servicio, ya que no cuenta ahora con la autorización de la sociedad ROJAS TRASTEOS S.A. que es la única poseedora directa de tal habilitación*”.<sup>16</sup>

De lo anterior se colige que el interés económico de la demandante se deriva de ser la única persona “habilitada” para usar la marca registrada ROJAS TRASTEOS, o autorizar su uso a terceros, interés que se aduce conculcado cuando TRASTEOS Y SERVICIOS NACIONALES LTDA. emplea el mismo signo sin contar con su aquiescencia.

En esa medida, el supuesto interés económico que se pretende tutelar, vía la acción de competencia desleal ejercitada, resultará afectado en tanto demuestre tener un derecho exclusivo sobre el uso de la mencionada marca, bien por ser titular de la misma, o por tener una licencia exclusiva para usar o autorizar el uso de tal signo que pueda ser oponible frente a terceros.

De acuerdo al artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. A su turno, el artículo 162 de la Decisión 486, así como el artículo 616 del Código de Comercio, disponen que las licencias para la explotación de marcas deben ser inscritas en el registro de la propiedad industrial, a efectos de ser oponibles a terceros.

---

<sup>12</sup> Folios 23-25.

<sup>13</sup> Folios 23-25.

<sup>14</sup> Folio 37.

<sup>15</sup> Folio 191.

<sup>16</sup> *Ibidem*, folio 7.

## Sentencia N° 003 de 2008

Según certificación de actos de inscripción en el registro de la propiedad industrial, expedida por la Secretaria General ad hoc de la Delegatura para la Propiedad Industrial<sup>17</sup>, el señor Alonso Rojas Benites es el actual titular de la marca ROJAS TRASTEOS (mixta), clase 39, certificado 192642, vigente hasta el 16 de enero de 2007, la cual le fue cedida por su primer titular, la sociedad ROJAS TRASTEOS LTDA.

Igualmente se acredita otra marca, ROJAS TRASTEOS (mixta), clase 39, certificado 114480, que tuvo vigencia hasta el 2 de abril de 1991, es decir, hoy se encuentra caducada y estuvo registrada únicamente a nombre de ROJAS TRASTEOS LTDA., según refieren los documentos espedidos por la SIC<sup>18</sup>

Hay que aclarar que la primera titular de la marca ROJAS TRASTEOS, con certificado vigente No. 192642, fue la sociedad ROJAS TRASTEOS LTDA., cuyo Nit. es 860.025.727-4, y se encuentra en Liquidación Obligatoria, según certificado aportado al proceso por la Cámara de Comercio de Bogotá<sup>19</sup>. Es decir, es una sociedad distinta de la sociedad demandante ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A., con Nit. 800.201.723-1. En el expediente no hay prueba que informe sobre el destino del derecho a la marca y aunque el proceso liquidatorio terminó en la Superintendencia de Sociedades el 25 de octubre de 2004 nada aparece probado sobre a quién se transfirió el derecho a la marca, bien intangible que integraba parte del patrimonio de la sociedad liquidada.

Del citado documento de inscripción en el registro de la propiedad industrial de los actos relativos a la marca ROJAS TRASTEOS, certificado 192642, se desprende que la sociedad demandante ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A. no ha sido titular de dicho signo, ni tampoco figura como licenciataria inscrita en el registro de la propiedad industrial.

En consecuencia, la sociedad demandante no demuestra tener el interés económico propio derivado del derecho exclusivo que dice tener para usar y autorizar el uso de la marca ROJAS TRASTEOS, y de cuyo irrespeto por parte de los demandados pretende un resarcimiento de aparentes perjuicios, pues no figura inscrita en el registro público de propiedad industrial como titular de dicho signo, ni tampoco ostenta una licencia exclusiva para usar y/o autorizar la utilización del signo que esté debidamente inscrita en el registro, permitiéndole oponer esos derechos frente a la sociedad demandada TRASTEOS Y SERVICIOS NACIONALES LTDA. o a cualquier otro tercero.

El interés económico que se colige de las pretensiones y hechos de la demanda parece radicarse propiamente en cabeza del titular de la marca, el señor Alonso Rojas Benites como persona natural, lo cual le daría legitimación por activa para proteger dicho interés a través de la ley de competencia desleal y pretender una indemnización de los perjuicios derivados del uso no autorizado de la marca y de la posible afectación de la reputación del mismo signo. Sin embargo, como se explicó antes esta legitimación solo es posible bajo la prueba de participación por cuenta propia en el mercado, lo cual no aparece en el expediente.

Aunque el uso no autorizado de una marca registrada puede implicar la infracción de derechos de propiedad industrial, así como la infracción de ciertas normas de la ley de competencia desleal, hay que tener presente que los presupuestos de legitimación de las acciones respectivas difieren.

---

<sup>17</sup> Folios 248 y 249.

<sup>18</sup> Folios 250 y 251.

<sup>19</sup> Folios 258 a 269.

## Sentencia N° 003 de 2008

---

Las acciones de infracción de derechos de propiedad industrial pueden ser ejercitadas por el titular o cotitular del derecho protegido (Dec. 486, art. 238), con independencia de que el actor participe o no en el mercado. En cambio, el ejercicio de las acciones de competencia desleal exige que el demandante participe en el mercado y que adicionalmente tenga un interés económico afectado o amenazado por los actos de competencia desleal. Si tal interés económico invocado deriva de los derechos de propiedad industrial o derechos exclusivos de uso de ese tipo de bienes, la existencia, titularidad y oponibilidad de esos derechos deberá estar establecida a efectos de entrar a verificar su lesión por actos de competencia desleal..

En este caso, la demandante ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S.A. probó participar en el mercado, pero no demostró tener un interés económico propio (distinto del interés de la persona natural titular de la marca) que estuviese afectado o amenazado por los actos de competencia desleal que señala en la demanda y, en esa medida, resulta evidente la carecía de legitimación activa para ejercitar la acción de competencia desleal planteada.

En consecuencia, las pretensiones habrán de ser denegadas sin necesidad de juzgar las conductas aducidas como desleales, no porque el fundamento jurídico de las pretensiones pueda carecer de mérito, sino porque la sociedad demandante no demostró ser la persona que frente a la ley (LCD, art. 21, inc. 1°) tiene un interés propio afectado o amenazado y por ende con legitimación para accionar.

Ni siquiera interpretando la demanda para considerar al representante legal de dicha sociedad como demandante en nombre propio podría acometerse el análisis de las conductas supuestamente desleales, como quiera que dicho representante también carece de legitimación para demandar en nombre propio al no acreditar que participa en el mercado de forma independiente y no en nombre y representación de otro.

### 3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### RESUELVE:

**PRIMERO:** DENEGAR las pretensiones de la demandante por falta de legitimación activa en la forma expuesta en las consideraciones de esta providencia.

**SEGUNDO:** CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas del proceso.

#### NOTIFÍQUESE

**GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ**  
Superintendente de Industria y Comercio (e)



## Sentencia N° 003 de 2008

---

### **Notificaciones:**

#### **VIVIANA GÓMEZ BARBOSA**

C.C.# 52.278.366 de Bogotá - T.P. # 105.899 del C.S. de la J.  
Apoderada de Trasteos y Servicios Nacionales Ltda.  
y de Gloria Patricia González Anzola  
Calle 100 # 8 A 55 Torre C oficina 1103 – Bogotá D.C.

#### **EDGAR ROJAS CASTRO**

C.C.# 3.022.567 de fOSCA - T.P.# 101.022 del C.S. de la J.  
Apoderado de Rojas Trasteos Servicios S.A.  
Carrera 38 A # 95-49 Bogotá D.C.