



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., veinte (20) de enero de 2012

Sentencia No. 009 .

Expediente: 08218484

Demandante: Comunicarte Publicidad Ltda.

Demandada: Natalia Gallego Maya.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Comunicarte Publicidad Ltda. contra Natalia Gallego Maya, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Partes:

Demandante: Comunicarte Publicidad Ltda. es una sociedad mercantil dedicada a la edición, publicación y comercialización de la revista “*Pa’l Pueblo*”.

Demandado: Natalia Gallego Maya se dedica a la publicación, comercialización y distribución gratuita del periódico “*A Puebliar*”.

1.2. Los hechos de la demanda:

Comunicarte Publicidad Ltda. afirmó que se dedica a la edición, publicación y comercialización de una revista dedicada a suministrar información turística, cultural y comercial relativa a diversos municipios de Colombia, publicación que identifica con la marca “*Revista Vamos Pa’l Pueblo*”, de la que es titular su representante legal desde el mes de marzo de 2008.

Agregó que “*mucho tiempo después*” de la aparición en el mercado de la publicación recién referida, Natalia Gallego Maya inició la comercialización de un periódico dedicado a la misma actividad periodística que la aludida revista, que además de imitar sus contenidos se identifica con la expresión “*A Puebliar*”, que la actora considera confundible con la marca “*Revista Pa’l Pueblo*” en tanto que “*la expresión ‘Puebliar’ deriva de ‘Pueblo’*”.

Con fundamento en lo anterior, Comunicarte Publicidad Ltda. afirmó que la conducta de su contraparte constituye “*un uso indebido de marca*” contrario a lo que sobre el particular establece la Decisión 486 de 2000, al paso que invocó, pero solo “*como mecanismo de protección adicional*”, las normas sobre competencia desleal contenidas en la Ley 256 de 1996, en especial las que establecen los actos de confusión, imitación, explotación de la reputación ajena y desviación de la clientela.

1.3. Pretensiones:

La parte demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se ordene a su contraparte “*dar cumplimiento al contenido normativo plasmado en la Decisión*

486 de 2000 (...) en cuanto tiene que ver con el derecho de uso de marca registrada”, abstenerse de utilizar la expresión “A Puebliar” y modificar la presentación de su periódico. Adicionalmente, pidió que se condene a Natalia Gallego Maya a indemnizar los perjuicios causados.

1.4. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante auto No. 18 de 2009 se admitió la demanda de competencia desleal (fl. 84, cdno. 1). Surtido en legal forma el emplazamiento a la parte demandada, el curador *ad-lítem* designado contestó la demanda, pero no propuso excepción de mérito alguna.

1.5. Trámite procesal:

Por medio del auto No. 1843 de 2009 las partes fueron citadas a la audiencia contemplada en el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 78, cdno. 1), que se desarrolló con la asistencia de la parte demandante y su apoderado (fl. 116 a 118, cdno. 1). Posteriormente, mediante auto No. 282 de 2010 se decretaron las pruebas del proceso (fls. 122 y 123, cdno. 1).

Vencido el término probatorio, con el auto No. 3278 de 2011 (fl. 121, cdno. 4) se corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la cual la parte demandada manifestó que su periódico ingresó al mercado desde el mes de julio de 2006 con la respectiva autorización del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (en adelante: Icfes), a lo que agregó que durante el mes de octubre de la misma anualidad constituyó la sociedad A Puebliar Ltda. para comercializar la referida publicación. Añadió que solo hasta el año 2008 la parte demandante registró la revista que publica con la misma finalidad del periódico de la pasiva, momento desde el cual le pidió a Natalia Gallego Maya que sacara de circulación el mencionado periódico.

2. CONSIDERACIONES

Evacuadas debidamente las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

1.3. Hechos probados relevantes para el caso:

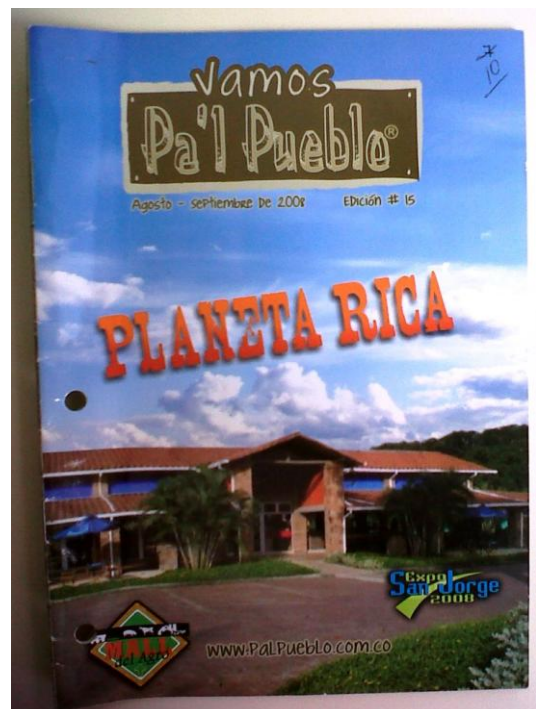
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene por probado que:

2.1.1. Como se aprecia con el certificado de existencia y representación de la sociedad demandante (fl. 2, cdno. 1), la certificación expedida por el Centro Nacional del ISSN Colombia (fl. 39, *ib.*) y los ejemplares comercializados por las partes de este proceso (fls. 10 a 29, *ib.*), Comunicarte Publicidad Ltda. es una sociedad mercantil constituida el 4 de julio de 2008 y que se dedica a la edición, publicación y comercialización de la “*Revista Vamos Pa’l Pueblo*”, revista esta a la que “*el 25 de enero de 2008 le fue asignado el ISSN 2011-2157*” (certificación ISSN, fl. 39, *ib.*).

2.1.2. La parte demandante no demostró, como era de su incumbencia, ser titular de la marca “*Pa’l Pueblo*”, pues el documento público en copia aportado con ese propósito, visible a folio 37 del cuaderno No. 1, carece de valor probatorio. En efecto, si bien dicha

reproducción fue expedida por un Notario, no se llevó a cabo el cotejo previo con el original o una copia auténtica pues, como se aprecia en el sello notarial correspondiente, “esta reproducción coincide con una copia que tuvo a la vista” el funcionario, debiéndose agregar que tratándose de una copia de un documento público, no es aplicable la presunción de autenticidad contenida en el artículo 252 del C. de P. C., modificado por la Ley 1395 de 2010.

2.1.3. Acorde con los ejemplares aportados por la parte demandante, la “Revista Vamos Pa’l Pueblo” es una publicación dedicada a suministrar información turística, cultural y comercial relativa a diversos municipios de Colombia, publicación que, como se colige de la certificación expedida por el Centro Nacional del ISSN Colombia (fl. 39, cdno. 1), tiene una circulación bimestral. La revista en comento se presenta en el mercado de la siguiente forma (fls. 10 y 51, cdno. 1):



2.1.4. Como se aprecia con el ejemplar del periódico “A Pueblia” aportado por la parte demandante, visible a folios 28 a 35 del cuaderno No. 1, dicha publicación es editada, comercializada y distribuida gratuitamente y de manera mensual por Natalia Gallego Maya, debiéndose señalar que tiene la misma finalidad que la de la revista de la sociedad accionante, esto es, suministrar información turística, cultural y comercial relativa a diversos municipios de Colombia.

La presentación del periódico “A Pueblia” es la siguiente:



2.1.5. De conformidad con el acervo probatorio recaudado, en especial los ejemplares de las publicaciones que interesan en este caso, debe tenerse por demostrado que el periódico "A Puebliar" ingresó al mercado con anterioridad a la "Revista Vamos Pa' l Pueblo" de la sociedad demandante.

Ciertamente, de conformidad con la información contenida en la revista de Comunicarte Publicidad Ltda., en especial la página dedicada a presentar la publicación y las diversas ediciones que han sido colocadas en el mercado (fls. 12, vto. y 52, vto., cdno. 1), la revista "Vamos Pa' l Pueblo" comenzó su circulación en el período "agosto – septiembre de 2006", conclusión que se fundamenta, además de lo dicho, en que en el expediente no se encuentra prueba de una edición anterior a la publicada en aquellas fechas. Sobre el particular, debe indicarse que la numeración de las ediciones no es un dato confiable para determinar la antigüedad de la publicación, pues acorde con los ejemplares aportados la edición de "agosto – septiembre de 2008" corresponde a la No. 15 (fl. 10, cdno. 1), mientras que la de "noviembre – diciembre de 2008", un período posterior, fue señalada como la edición No. 2 (fl. 51, cdno. 1), sin que en oportunidad alguna la accionante hubiera alegado que los ejemplares aportados corresponden a líneas de producto distintas con periodicidad independiente, lo que tampoco puede concluirse dada la ausencia de toda prueba sobre el particular.

En cuanto al periódico "A Puebliar", el ejemplar aportado por la parte demandante permite concluir que aquella publicación inició su circulación en el mercado, al menos, a partir del mes de junio de 2006. En efecto, dado que en la edición correspondiente a "junio – julio de 2008" se hace referencia a que es el "año 3" de la publicación, es claro que, así se considerara que la comentada edición es la primera de ese tercer año, tendría que colegirse que el periódico "A Puebliar" hizo su aparición en el mercado, al menos, durante el mes de junio de 2006, que sería -en los términos de la publicación- el "año 1" de la misma. Nótese, sobre este punto, que si en junio de 2008 inició el tercer año del periódico, en el mismo mes del año 2007 debía iniciar el segundo año y, por lo tanto, en junio de 2006 estaría iniciando el primer año de la publicación.

Debe aclararse, en relación con la conclusión recién anotada, que ningún elemento de juicio se encuentra en el expediente que permita poner en duda la confiabilidad de la

información contenida en el periódico “*A Puebliar*”, al menos en lo relacionado con los datos que han sido tomados en cuenta para determinar su antigüedad, aspecto al que se debe agregar que la parte demandante no discutió en ningún momento la veracidad de la información en comento.

Desde luego que la conclusión anterior no puede entenderse desvirtuada porque la representante legal hubiera obtenido el registro de la marca “*Pa’l Pueblo*” durante el mes de marzo de 2008 o la asignación del ISSN 2011-2157 el mes de enero de la misma anualidad, pues además que tales registros no dan cuenta de una efectiva participación en el mercado, lo cierto es que, acorde con lo recién anotado, la aparición en el mercado del periódico “*A Puebliar*” es muy anterior a dichas fechas.

Puestas de este modo las cosas, es evidente que la parte demandante no demostró, como era de su incumbencia (art. 177, C. de P. C.), que la publicación de la demandada hubiera ingresado al mercado “*mucho tiempo después*” de la “*Revista Vamos Pa’l Pueblo*”.

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

En el presente asunto el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se verifica porque la utilización no autorizada de un signo distintivo por parte de un competidor, para identificar productos similares a los del titular del signo, constituye una conducta que tiene lugar en el mercado y que resulta idónea para mantener o incrementar la participación de quien la ejecuta en dicho escenario.

Respecto del ámbito subjetivo, tal como se expuso en el acápite de hechos probados, puede concluirse que tanto Comunicarte Publicidad Ltda. como Natalia Gallego Maya participan en el mercado editando, publicando y comercializando publicaciones periodísticas informativas acerca de los sitios turísticos del departamento de Antioquia. Finalmente, el ámbito territorial también se encuentra superado, toda vez que las revistas circulan en el mercado colombiano.

2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 de la Ley 256 de 1996):

Partiendo de la participación en el mercado de Comunicarte Publicidad Ltda., es claro que la identificación de la publicación de la parte demandada mediante la utilización de la marca de aquella sociedad mercantil, bajo determinadas condiciones, podría afectar los intereses económicos de la misma en la medida en que podría resultar idónea para captar sus ingresos por la vía de la confusión de los empresarios que pautan en la publicación de la accionante. Con relación a la legitimación por pasiva, se encuentra acreditado que Natalia Gallego Maya introdujo al mercado el periódico “*A Puebliar*”, circunstancia fáctica que resulta esencial en el contexto de la acusación de la parte demandante.

2.4. Problema jurídico:

El problema jurídico que ofrece este caso se centra en determinar si la alegada similitud de los signos distintivos empleados para identificar las publicaciones de las partes de este proceso es suficiente para constituir los actos de competencia desleal denunciados, debiéndose advertir, como lo ha precisado reiteradamente el Despacho con fundamento

en la jurisprudencia¹, que la tarea que corresponde al juzgador en este tipo de asuntos "*no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos*"², sino a establecer si, teniendo en cuenta las condiciones propias del caso, la comercialización simultánea de la revista "*Vamos Pa' l Pueblo*" y del periódico "*A Puebliar*" es una circunstancia idónea para configurar los actos desleales de confusión, imitación, explotación de la reputación ajena y desviación de la clientela, así como determinar a quién es imputable esa situación.

2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales denunciados por la demandante:

Como se dejó referido en los antecedentes de esta providencia, la parte demandante concretó su acusación en que el uso del signo distintivo "*A Puebliar*" para identificar el periódico comercializado por la señora Gallego Maya es una circunstancia constitutiva de una infracción a la normativa sobre propiedad industrial y, de manera adicional, a las normas que prohíben la deslealtad en la concurrencia, debiéndose insistir en que, como se explicó, la tarea del Despacho consiste en determinar, con fundamento en las pruebas aportadas, si la concurrencia en el mercado de las publicaciones de las partes es constitutiva de tales actos desleales.

Desde luego que un punto de cardinal importancia para determinar lo atinente a la imputación de las conductas denunciadas es el relacionado con la publicación que ingresó al mercado en primer lugar. Dicho con otras palabras: si la demandante pretende que se declare constitutivo de actos de competencia desleal el que su contraparte comercialice su periódico "*A Puebliar*", es claro que le correspondía acreditar que su propia publicación, distinguida con el signo "*Vamos Pa' l Pueblo*", se encontraba en el mercado al momento en que ingresó aquella publicación a dicho escenario.

Puestas de este modo las cosas, como -según se explicó (num. 2.1.5.)- está demostrado que la publicación de la parte demandada se encontraba primero en el mercado y que fue la revista de la actora la que ingresó después, es claro que las conductas desleales denunciadas, así como los efectos perjudiciales referidos en la demanda, no estarían originados en el uso del signo "*A Puebliar*" en el periódico de la señora Gallego Maya -que es la conducta a la que se atribuyó una connotación desleal-, sino en la aparición posterior de la revista "*Vamos Pa' l Pueblo*" de Comunicarte Publicidad Ltda., circunstancia de la que se sigue, entonces, que los referidos actos desleales y efectos perjudiciales no serían imputables al comportamiento de la accionada, quien se limitó a identificar su publicación mediante el uso de un signo que, para el momento de su utilización, no solo no era empleado por nadie más sino que además no había sido registrado como marca.

Ahora bien, el hecho de que posteriormente Comunicarte Publicidad Ltda. hubiera obtenido el registro de la marca "*Pa' l Pueblo*", si bien podría fundamentar el ejercicio de una acción marcaria, no es una condición suficiente para desvirtuar la conclusión anotada pues, se insiste, de lo que se trata en este asunto no es de desarrollar un análisis de

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

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

confundibilidad de signos distintivos autónomamente considerados o de garantizar la protección de los derechos derivados de la titularidad sobre los mismos, sino de establecer la existencia de actos de competencia desleal y de determinar si los mismos son imputables a la conducta de la parte demandada.

Es pertinente agregar que, sin perjuicio de lo anterior, en este caso no se acreditó la configuración de las conductas desleales denunciadas.

En primer lugar, no puede afirmarse la configuración del acto desleal de **confusión** en este asunto en la medida en que una comparación de conjunto entre las presentaciones y contenidos de las publicaciones comercializadas por las partes permite identificar una serie de elementos que impiden que un consumidor adquiriera el periódico de la accionada pensando que se trata de la revista de la actora o que un anunciante pauté en aquella creyendo que se trata de esta.

Ciertamente, además de las evidentes diferencias en cuanto al formato de las publicaciones (la de la accionante tiene un formato más pequeño correspondiente al de una revista, mientras que el de la demandada es propio al de un periódico) y la calidad de sus materiales (palmariamente superior en el caso de la publicación de la actora), la presentación en inglés y en español de todos los artículos publicados en “*A Pueblia*”, la inclusión de la sección “*Entretenimiento*” en la misma publicación, el distinto enfoque de los artículos difundidos (primordialmente publicitario en el caso de “*Vamos Pa’l Pueblo*” y un carácter más periodístico en “*A Pueblia*”) y el uso de signos distintivos que, si bien hacen referencia al contenido de las publicaciones, son diferentes entre sí, son todas circunstancias que impiden el efecto perjudicial que se mencionó, consistente en que se genere la idea de que un producto es otro o la situación en que un anunciante pauta en uno buscando hacerlo en el otro.

En segundo lugar, sobre el acto de **explotación de la reputación ajena**, consistente en “*el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*”, dado que Comunicarte Publicidad Ltda. no aportó elemento de prueba alguno tendiente a demostrar que tuviera un reconocimiento o reputación en el mercado, es claro que, dada la inexistencia de aquellos elementos, que además resultan condicionantes de la configuración del acto desleal en estudio de conformidad con el artículo 15 de la Ley 256 de 1996, no puede afirmarse que Natalia Gallego Maya los hubiera aprovechado de alguna manera.

En tercer lugar, no puede acogerse la pretensión fundada en el acto desleal de **imitación** porque, además que la parte demandante no concretó cuáles serían las prestaciones mercantiles que estarían siendo reproducidas, ya se destacó que el enfoque de los contenidos de las publicaciones son diferentes y, aunque en gracia de discusión la imitación se tuviera por existente, dado que -según se anotó- no genera confusión o explotación de la reputación ajena, ese comportamiento tendría que ampararse en la regla general contemplada en el artículo 14 de la Ley 256 de 1996, según el cual la imitación de prestaciones mercantiles es libre.

Finalmente, teniendo en cuenta lo anotado hasta este punto es claro que, aún si se reconociera que -al menos potencialmente- la señora Gallego Maya puede atraer la clientela de la sociedad mercantil demandante, lo cierto es que esa circunstancia no

podría resultar contraria a ninguno de los parámetros normativos contemplado en el artículo 8º de la Ley 256 de 1996.

En consecuencia, se desestimarán las pretensiones contenidas en la demanda.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de 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:

PRIMERO: Denegar las pretensiones formuladas por Comunicarte Publicidad Ltda., de conformidad con lo que se indicó en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Sentencia para el cuaderno 1

Notificaciones:

Doctor:

FRANCISCO ARTURO RUA BUILES

C.C. No. 3.439.846

T.P. No. 162.614 del C. S. de la J.

Apoderado de la Parte Demandante

COMUNICARTE PUBLICIDAD LTDA

Doctora:

GLADYS MAYA VILLA

C.C. No. 10.216.163

T.P. No. 73.116 del C. S. de la J.

Apoderado de la Parte Demandada

NATALIA GALLEGO MAYA.