



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de 2012

Sentencia No. 1168 .

Expediente 08044081

Demandante: LADECOL S.A. Vs.

Demandado: PROTEX S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Ladecol S.A. contra Protex S.A., así como de la demanda de reconvención de competencia desleal presentada por Protex S.A. contra Ladecol S.A., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1 Partes

Demandante y demandado en reconvención: Ladecol S.A. es una sociedad comercial que desarrolla su objeto social a través de la fabricación y comercialización de guantes destinados a diferentes usos.

Demandado y demandante en reconvención: Protex S.A. es una sociedad comercial que, para lo que interesa en este caso, desarrolla su objeto social en el mercado de la fabricación y comercialización de guantes.

1.2 Los hechos:

1.2.1. Los hechos de la demanda:

Debido a la multiplicidad de circunstancias fácticas expuestas a lo largo de la demanda, se hace necesario que el Despacho proceda a hacer una exposición ordenada de todas ellas en el mismo orden que serán analizadas en el acápite respectivo.

Afirmó la demandante que desarrolla su objeto social en el mercado de los productos de caucho, látex y plástico, siendo titular de 42 marcas dentro de las que se encuentra "Protex", la que en su sentir es una marca notoria, posicionada en el mercado nacional e internacional, de la que se ha hecho un uso intenso e ininterrumpido en el mercado desde el año 1956, identificando los productos con elementos y colores determinados y acompañando dicha comercialización de actividades publicitarias a fin de ganar clientela.

Expresó que en desarrollo de su objeto social celebró un contrato de distribución con la pasiva Protex S.A. el día 17 de octubre de 2006, el cual finalizó el día 17 de octubre de 2007.

Señaló que con el ánimo de confundir al consumidor y llevarlo a error, la demandada ha intentado registrar como suya la marca "Protex" y adicionalmente, que en publicidad exhibida en la empresa "Central de Dotaciones" ha expuesto el guante "Protex" de manera que deja entrever que dicho producto es suyo, publicidad en la que resalta la palabra

“Protex” en la exposición de otros productos generando de esa manera confusión en relación con el origen empresarial del guante mencionado.

Manifestó que tiene codificación de sus productos concedida por GS1 Colombia correspondiente al número 2533, la cual fue utilizada por la demandada para la comercialización de sus productos de diferentes marcas tales como “Protex – Ion”, “Soft Touch” y “Soft Glove”, induciendo de esa manera a engaño y confusión tanto a comercializadores como al público en general, circunstancia con la que se ha apropiado del prestigio de la actora para posicionar su producto.

Afirmó que la demandada incurrió en actos de desviación de la clientela y confusión, dado que cuando revendía los productos de Ladecol S.A. sobreponía en el empaque un *sticker* con sus datos cubriendo los de la accionante. Agregó que, en su concepto, debe tenerse en cuenta que en audiencia de conciliación celebrada entre ambas partes la demandada *“...PROTEX S.A. se compromete con LADECOL S.A. a no utilizar a partir de la fecha del presente documento estos empaques que tienen información e identificación de Fabricado por LADECOL S.A. y el código de empresa 2533 otorgado a LADECOL S.A. para ser utilizado en el código de barras. Para identificar estos empaques PROTEX S.A. autoriza a LADECOL S.A. a que le haga una perforación sobre el código de barras”*, aseveración que, en opinión de la actora, demuestra que Protex S.A. reconoce que efectivamente realiza prácticas que constituyen actos de competencia desleal.

Aseguró que la accionada utilizó empaques propios de la actora para la comercialización de sus productos, empacándolos dolosamente en sus fundas y utilizando su código de barras, circunstancia que ha generado descrédito y engaño debido a que los productos comercializados por Protex S.A. son de inferior calidad que los suyos.

Señaló que los vendedores de Protex S.A. suministraron datos en contra del buen prestigio y posicionamiento de Ladecol S.A. aduciendo que esta desapareció del mercado, que era socia de la demandada pero que sus socios se dividieron y que el guante “Protex” había desaparecido sustituyéndose por el guante “Protex – ion”, el cual es igual al guante “Protex”, variando únicamente algo en el empaque.

Expresó que Protex S.A. ha intentado registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la marca “Protex”, ya asignada a la actora y posicionada en el mercado nacional e internacional, siendo tan evidente su mala fe que en la época en que se le dio la distribución exclusiva del producto ya estaba creando su propia fábrica y solicitando el registro de su marca “Protex-ion” con el fin de reemplazar la marca “Protex” de Ladecol S.A. Finalmente, en el aparte de la demanda denominado “Consideraciones”, expresó la actora que Protex S.A. incurrió en la conducta de explotación de la reputación ajena por la imitación de la marca y el producto de Ladecol S.A, así como por la utilización de los códigos de barras y empaques. Igualmente incurrió en la conducta de imitación y engaño por utilizar el posicionamiento y buena reputación del guante “Protex” de Ladecol S.A. aduciendo que este desaparecería del mercado y sería sustituido por el guante “Protex-ion” variando únicamente en su empaque. Finalmente, denunció la ocurrencia de confusión dado que los consumidores y distribuidores se confunden al tener que elegir entre los productos de la demandante y de la demandada.

1.2.2. Los hechos de la demanda de reconvención:

La demandante en reconvención Protex S.A. expuso que en el año de 1998 los socios de Ladecol S.A., especialmente Charles Edward Filmer, debido a la mala situación en que se encontraba su empresa solicitaron a Gabriel Orlando y Eduardo Carvajal la conformación de una sociedad mercantil dedicada a la comercialización de productos primordialmente fabricados por Ladecol S.A., razón por la que el 18 de noviembre de 1998 se constituyó la sociedad Protex S.A.

Al finalizar el mes de diciembre de 1998 las sociedades Ladecol S.A. y Protex S.A. suscribieron un contrato en el que la segunda se comprometió a comercializar o explotar las marcas que le indicara la primera, dándose a conocer de esa manera como el único representante, agente o distribuidor exclusivo de Ladecol S.A. en Colombia, contrato que comenzó su desarrollo el 13 de enero de 1999 y que culminó a mediados de noviembre de 2007 ante el incumplimiento de la demandada en reconvención.

Señaló que desde la constitución de Protex S.A., por iniciativa de los mismos socios Ladecol S.A. le autorizó de manera expresa la utilización de su código de barras 2533 para identificar los productos propios de Protex S.A., los cuales en su mayoría fueron importados y fabricados por Ladecol S.A. bajo la figura de la maquila.

Ladecol S.A. envió comunicaciones a los consumidores afirmando que su competencia -refiriéndose de manera tácita a Protex S.A.- les está engañando y está intentando imitarla sacando al mercado guantes con nombres y empaques parecidos al distinguido con la marca "*Protex*", y argumentando que Ladecol S.A. ha desaparecido del mercado o que ya no produce dicho guante.

Señaló que Ladecol S.A., argumentando poseer el registro del signo distintivo "*Protex*" en todas las clases sin especificar claramente al público cuales son sus derechos de propiedad industrial y al afirmar como suyo el código 2533 omitiendo los acuerdos empresariales de autorización de su uso, ha creado confusión en el mercado, pues fabricando a favor de Protex S.A. en maquila los productos "*Soft Touch*", "*Soft*", "*Strong*", despachándolos con los códigos de barras y estando ya el producto en los almacenes de distribución, envió comunicaciones a estos argumentando irregularidades de manera tácita en los actos de Protex S.A.

Señaló también que Ladecol S.A. envió varias comunicaciones a los grandes almacenes, hipermercados, grandes tiendas, etc., que con su contenido han creado confusión con la actividad y prestaciones mercantiles de Protex S.A.

Por otra parte adujo que la reconvenida, ha informado en medios de comunicación, como periódicos de alta circulación, que la marca "*Protex*" es suya, y que son los únicos dueños y única fábrica que produce los guantes industriales, información que confunde al público en general, pues Protex S.A. es titular de la marca "*Protex – Ion*" en la clase 09 desde el año 2002, con la que identifica sus productos en la línea industrial y entre ellos, guantes. Funcionarios de Ladecol S.A., argumentando actuar por parte de Protex S.A., se presentaron con engaños a los clientes de esta última a fin de mal informarlos aduciendo que la marca es de aquella, que Protex S.A. los engaña, que los guantes de esta son copias, que son de mala calidad, que los originales son los de Ladecol S.A. y que la está

suplantando, por ello le dejaron catálogo, tarjetas de presentación y comunicaciones a sus clientes.

Desde mediados de noviembre de 2007 Ladecol S.A. comercializó el guante de uso doméstico que denominó "*Protex Hogar*", tratando de imitar al que Protex S.A. ya había sacado al mercado con la marca "Protexión" en la clase 21 de la clasificación internacional de Niza; en dicho guante usa un nombre similar, intenta copiar los colores y los empaques y señala además que es "el original".

Solicitó que la demanda presentada por Ladecol S.A. se tenga como prueba de un acto de competencia desleal, pues allí hay afirmaciones que tienen esa connotación como "Los productos elaborados y comercializados por la firma PROTEX S.A. son de inferior calidad", "PROTEX S.A. de manera dolosa empacó en las fundas de LADECOL S.A" "La empresa PROTEX S.A. en forma mañosa y con el ánimo de confundir al consumidor y llevarlo a error...".

Señaló que en septiembre de 2009, Ladecol S.A. contactó grandes almacenes, hipermercados y grandes tiendas, desprestigiando a la demandante en reconvención, afirmando situaciones contrarias a la realidad como que Protex S.A. los engaña, que ellos son los dueños universalmente de la marca "*Protex*" en todas las clases o que Protex S.A. está demandada y va a perder.

1.3. Pretensiones:

1.3.1 Pretensiones de la demanda principal:

En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, la parte demandante en acción principal solicitó que se declare que la demandada ha incurrido en actos de competencia desleal de imitación, engaño, explotación de la reputación ajena, desviación de clientela, confusión, descrédito, imitación y prohibición general, motivo por el cual solicitó que se le prohíba seguir cometiendo esos actos desleales, así como procesar, comercializar y distribuir los productos en las condiciones en que lo viene haciendo y, además, que se le condene a indemnizar los perjuicios causados.

1.3.2. Pretensiones de la demanda de reconvención:

La demandante en reconvención, en ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la demandada ha incurrido en las conductas de desorganización, descrédito, inducción a la ruptura contractual y prohibición general. Adicionalmente, solicitó que se le ordene a la demandada el cese inmediato de las conductas desleales, las rectificaciones respectivas ante el público y que se le condene a indemnizar los perjuicios causados.

1.4. Admisión y contestación de la demanda principal:

Mediante auto numero 1214 de septiembre 4 de 2008 se admitió la demanda. La accionada, al contestar el libelo, propuso las excepciones de mérito denominadas

“Inexistencia de actos de competencia desleal”, “Temeridad de la acción”, “Abuso del derecho” y “Prescripción”.

1.5. Admisión y contestación de la demanda de reconvención:

Mediante providencia número 1521 de noviembre 14 de 2008 se profirió auto admisorio. La accionada, al contestar la demanda de reconvención no propuso excepciones.

1.6. Tramitación conjunta de ambas acciones (actos procesales conjuntos):

Por medio del auto No. 378 de 8 de abril de 2009 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil (fl. 99, cdno. 4), oportunidad en la que no se concretó un acuerdo conciliatorio que pusiera fin al litigio. Mediante autos No. 0718 y No. 982 de 2009 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fls. 121 a 125, 143 a 148 cdno 4) y posteriormente se les corrió traslado para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 100, cdno. 12), término durante el cual presentaron sus respectivas alegaciones (fls. 4 a 32 y 37 a 71, cdno. 10).

2. CONSIDERACIONES

Agotadas 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

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

El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, en tanto que de haberse presentado las conductas mencionadas en la demanda, consistentes en exponer publicidad confusa sobre el origen empresarial de un producto, utilizar un código de barras sin autorización, enviar comunicaciones con información falsa sobre los comportamientos o productos de un competidor a clientes actuales o potenciales, usar empaques de productos sin contar con autorización para ello, usar *stickers* en los empaques de los productos de otro comerciante con fines desleales, e imitar deslealmente el producto y la marca de un competidor, las mismas serán objetivamente idóneas para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien las ejecuta o de un tercero.

Por otra parte, los ámbitos subjetivo y territorial también se encuentran acreditados, dada la participación de los dos extremos procesales en el mercado Colombiano de los guantes destinados a diferentes usos.

2.2 Legitimación de las partes: Partiendo de la efectiva participación en el mercado de la demandante, lo cual emana de las afirmaciones hechas por los testigos¹ y de las facturas visibles a folios 64 a 72 del cuaderno 3, de comprobarse que la demandada expuso publicidad confusa sobre el origen empresarial del producto de la demandante, utilizó su

¹ Paul Roy Hamilton Smith Meleg, ante la pregunta *“haga un relato acerca de lo que le conste sobre las razones que motivaron la constitución de la sociedad Protex S.A.”*, manifestó que *“La más importante razón detectada en las discusiones internas era la necesidad de poder llegar al mercado de una manera más directa, hasta ese momento todo lo hacíamos a través de varios distribuidores, pero decidimos montar Protex para acortar el proceso comercial entre nosotros como fabricantes y nuestros clientes”.*

código de barras sin autorización, envió comunicaciones con información falsa sobre los productos de la actora a clientes actuales o potenciales, usó empaques de sus productos sin contar con autorización para ello, usó *stickers* en los empaques de los productos de la accionante con fines desleales, e imitó su marca, es evidente que los intereses de esta podrían verse afectados. Por otra parte, la demandante en reconvención también se encuentra legitimada en tanto que de acreditarse que la demandada en reconvención divulgó información errónea sobre aquella y comercializó un guante imitando las características de uno suyo sus intereses se podrían ver afectados.

Por otro lado, está demostrado en el expediente que la demandada expuso su publicidad con productos de la demandante, utilizó su código de barras, usó *stickers* con su información en los productos de la accionante, las cuales son potencialmente aptas o resultan idóneas para cometer actos desleales en contra de Ladecol S.A., lo cual permite concluir que aquella se encuentra legitimada para soportar las consecuencias de la presente acción. Por otra parte, está acreditado que la demandada en reconvención divulgó información entre los consumidores y clientes y que comercializó un guante similar al de la actora, de modo que está legitimada para soportar las consecuencias de esta acción.

2.3. Metodología utilizada en esta sentencia:

Para el desarrollo de esta sentencia la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a hacer una exposición sobre la relación comercial sostenida por las partes vinculadas en este proceso y, en seguida, analizará los comportamientos demandados como constitutivos de actos de competencia desleal, expuestos tanto en la demanda principal como en la demanda de reconvención, revisando también la excepción de prescripción propuesta por el extremo demandado en la acción principal, para finalizar con la determinación de los perjuicios sufridos por las partes.

2.4. La relación comercial sostenida entre Ladecol S.A. y Protex S.A.:

Según quedó acreditado con las pruebas obrantes en el expediente, Ladecol S.A. es una sociedad comercial creada mediante escritura pública del 2 de abril del año 1956 (fls. 2 a 4, cdno.1) y se dedica, principalmente, a la fabricación y comercialización de guantes destinados a diferentes usos -domésticos, industriales, entre otros- (fls. 155 a 158, cdno. 3), dentro de los cuales se destaca el identificado con la marca "*Protex*" (fl. 143, 144 y 155 a 158, cdno. 3).

Con el fin de mejorar la comercialización² de los guantes, los socios de Ladecol S.A. constituyeron junto con los señores Eduardo y Gabriel Orlando Carvajal Niño³ una persona jurídica que se encargaría principalmente de la promoción y comercialización de sus

2 La carta visible a folio 10 del cuaderno 7 encontrada en la inspección judicial practicada en Ladecol S.A., muestra los motivos que dieron origen a la sociedad Protex S.A. En el testimonio recibido al señor Paul Roy Hamilton Smith Meleg (fl. 170, cdno. 4) este puso de presente que Protex S.A. fue creada para "*acortar el proceso comercial entre nosotros como fabricantes y nuestros clientes*".

3 En el testimonio recibido al señor Paul Roy Hamilton Smith Meleg este manifestó "*los socios de Ladecol formamos el 60% de Protex y el otro 40% se conformó por los hermanos Carvajal, Eduardo y Orlando*" (fl. 170, cdno. 4). En diligencia testimonial el señor Brian Chart (fl. 170 y 171, cdno. 10) señaló "*Protex S.A. fue formada en el año 1998 por los socios de Ladecol S.A., y Ladecol S.A., los socios de Ladecol fueron el 60%*"

productos, razón por la cual discontinuó su infraestructura de ventas por medio de distribuidores independientes y, de esa manera, Protex S.A. comenzó a actuar como la única distribuidora de todos los productos fabricados e importados por Ladecol S.A.⁴.

Algunos de esos productos eran importados por Ladecol S.A. para ser distribuidos por Protex S.A., de los cuales unos venían listos para vender, otros eran re-empacados, otros se maquilaban y otros eran fabricados por Ladecol S.A.⁵.

La sociedad accionada fue constituida mediante escritura pública N° 2776 el día 18 de noviembre de 1998 por los señores Phillip John George Perry, Charles Edward Filmer, Derek John George, Paul Smith, Brian Edward David Chart, Paul Roy Hamilton Smith Meleg, Fanny González de Chart, Eduardo Carvajal Niño y Gabriel Orlando Carvajal Niño (fls. 87 a 107, cdno.3), quienes decidieron denominarla Protex S.A. con el fin de darle identidad con el guante marca "Protex" de Ladecol S.A.⁶.

Para el desarrollo de su labor de comercialización, Protex S.A. fue reconocida por Ladecol S.A. como su distribuidor exclusivo desde el año 1999⁷ (fl. 85, cdno 3, fl. 201, cdno. 4) hasta el 17 de octubre del año 2006, fecha en la cual suscribieron un nuevo contrato según el cual Protex S.A., si bien continuaba realizando labores de distribución, ya no contaba con la anotada exclusividad, contrato que tuvo vigencia hasta el 17 de octubre de 2007⁸ (fls. 102 a 108, cdno. 1).

2.5. Análisis de los comportamientos de la demandada que según la demandante constituyen actos de competencia desleal.

2.5.1. La publicidad expuesta por Protex S.A.

El Despacho no acogerá pretensión alguna relacionada con la publicidad expuesta por Protex S.A., puesto que no obra prueba que lleve a concluir que la misma es susceptible de configurar alguno de los tipos desleales consagrados en la ley 256 de 1996.

4 De ello da cuenta el acta visible a folio 50 del cuaderno 7. Por otra parte el señor Paul Roy Hamilton Smith Meleg manifestó que *"El propósito al final del día, era que Protex vendiera los productos de Ladecol (...)"* (fl. 171, cdno. 4) (...). Por su parte Brian Chart (fl. 170 y 171, cdno. 10) afirmó: *"en discusiones con todos los socios de Ladecol decidimos canalizar toda la venta de los productos con otra empresa que si fueran profesionales en ventas, y este formó Protex (...)"*.

5 En su interrogatorio de parte Ladecol S.A. reconoció (fl. 166 y 167, cdno. 10) que se maquilaban los guantes *"Soft Glove"* y *"Strong Glove"*. De lo anterior también da cuenta el testimonio del señor Paul Roy Hamilton Smith Meleg quien además expresó *"La marca que más recuerdo es la de Protexión que se usó para varios de esos productos importados"*. Brian Chart (fl. 170 y 171, cdno. 10), ante el cuestionamiento respecto a si recordaba cuáles eran las marcas de Protex que producía Ladecol enunció: *"Protexión, Soft Glove y Strong Glove y, no se, pueden ser uno o dos más"*.

6 En el testimonio recibido al señor Paul Roy Hamilton Smith Meleg este manifestó que *"de hecho, la razón por la cual se eligió el nombre de Protex para la sociedad Protex, era por el recorrido en el mercado que tenía la marca Protex y el producto que distinguía, entonces como socios promocionamos e incentivamos el uso de la palabra Protex para que nuestros clientes la asociaran con otros productos"*.

7 Sobre el punto Brian Chart (fl. 170 y 171, cdno. 10) afirmó que *"Protex se formó en 98 pero empezaron en enero o febrero del 99, ellos tenían un contrato de exclusividad para vender los productos de Ladecol"*.

8 En diligencia de interrogatorio de parte el Representante Legal de Protex S.A. afirmó *"El contrato de no exclusividad se firmó después de octubre de 2006 y se hizo un contrato por un año hasta octubre de 2007"*.

Ciertamente, a pesar que las facturas visibles a folios 117 y 118 del cuaderno 3 dan cuenta que Protex S.A. contrató a la empresa Imfoarte Ltda. para la elaboración de la publicidad obrante a folio 119 del mismo cuaderno, en la que se observa el diseño de un afiche de la empresa Protex S.A. en donde además se exhibe el guante marca “Protex” de Ladecol S.A., ningún medio de prueba se aportó para demostrar que dicho anuncio haya sido divulgado por la demandada después del rompimiento de las relaciones comerciales entre las dos empresas, además no debe perderse de vista que dichos afiches se mandaron elaborar en abril de 2004, fecha en la cual estaban vigentes las relaciones comerciales entre las dos partes.

Esta circunstancia resulta relevante, pues mientras la accionada tuvo la calidad de distribuidora exclusiva de los productos fabricados por la actora ninguna connotación desleal podía atribuirse a la descrita conducta, en tanto que, era lógico que dentro de la publicidad se incluyeran aquellos productos, pues no de otra manera podría ofertarlos en el mercado si no es a través de este clase de mecanismos de divulgación.

Sobre este punto, debe agregarse que ninguna prueba se aportó para acreditar que la comentada publicidad estuvo en circulación después de la terminación de la relación comercial entre las partes, independientemente de quién hubiera difundido tales anuncios razón por la cual ni siquiera es necesario analizar si Protex S.A. tenía la obligación de retirar la publicidad en cuestión del mercado cuando dejó de ser la distribuidora exclusiva, de los productos de Ladecol S.A. En consecuencia, teniendo en cuenta que el sustrato fáctico de la pretensión no se demostró, corresponde desestimarla.

2.5.2. Los códigos de barras utilizados por Protex S.A.

Según se expuso en la demanda, Protex S.A. usó el código de barras 2533 de Ladecol S.A. para comercializar productos de sus marcas, tales como “Protex – ion”, “Soft Touch” y “Soft Glove”.

Es claro, con las pruebas que obran en el expediente, que para la comercialización de productos de Protex S.A., como los recién referidos, se utilizó el código de barras 2533 de propiedad de Ladecol S.A.⁹, lo que queda evidenciado con los guantes obrantes en la caja de muestras físicas No. 50, así como con las documentales obrantes a folios 71 a 74, 76, 78, 80, 81, 83 del cuaderno 1 y 82 del cuaderno 4, en las que se observan varios productos de Protex S.A. utilizando el mencionado código.

Sin embargo, esa circunstancia, por sí misma, no se evidencia como desleal, pues corresponde a una decisión adoptada por las partes porque, según declaró Paul Roy Hamilton Smith Meleg (fl. 173, cdno. 4) quién fue gerente de Ladecol S.A.¹⁰, “no tenía sentido que Protex S.A. remarcara los productos, además Ladecol S.A. había diseñado todo un plan de uso de códigos de barras”, a lo que agregó que eso facilitaría a Protex S.A. su labor de comercialización. Así las cosas, es relevante determinar si Protex S.A. se encontraba autorizada para la utilización del código y, de haberlo estado, si lo hizo

9 El Representante Legal de Protex S.A. en diligencia de interrogatorio de parte, refiriéndose al código de barras de Ladecol S.A. expresó que “Aquí está este documento donde están los códigos asignados por ellos, y nosotros los usamos hasta que se terminó la relación”.

10 Según la documental obrante a folios 111 a 113 del cuaderno 3.

indebidamente o después del rompimiento de las relaciones comerciales entre las partes, para de esa manera concluir si su comportamiento puede calificarse como desleal en el mercado.

Sobre el punto, de acuerdo con lo manifestado en diligencia testimonial por Paul Roy Hamilton Smith Meleg (fl. 173, cdno. 4), otrora gerente de Ladecol S.A. y encargado de lo relacionado con el código de barras, Protex S.A. fue autorizada por la demandante para la utilización de dicho código, debiéndose agregar que incluso le fueron otorgados unos códigos abiertos para que los pudiera utilizar libremente en los productos y ofertas específicas que quisiera manejar¹¹, los cuales podía usar sin ninguna restricción comercial¹² y, de hecho, no se demostró que la utilización del código se haya llevado a cabo indebidamente, por lo menos mientras se mantuvo vigente la relación comercial entre las partes.

Ahora bien, aunque según las facturas de los guantes “Soft Touch” y “Soft Glove”, obrantes en la caja de muestras físicas No. 50, en el año 2008, fecha en la cual la demandante y la demandada no sostenían relación comercial alguna, se comercializaron guantes de la sociedad Protex S.A. haciendo uso del código de barras de Ladecol S.A., lo cierto es que no se acreditó que dicha comercialización fuera imputable a la demandada, pues las ventas fueron efectuadas por terceros que pudieron haber adquirido el producto durante el tiempo en que la accionada estaba autorizada para la utilización del código de barras, sin que ninguna prueba ponga de presente que las ventas se hicieron con posterioridad a la terminación de las relaciones comerciales existentes entre las partes. Téngase en cuenta que incluso pudieron ser adquiridos muchos años antes de tal suceso, considerando que, según lo afirmaron en sus testimonios Paul Roy Hamilton Smith Meleg (fl. 173, cdno. 4) y Brian Chart (fl. 170 y 171, cdno. 10), los guantes pueden durar almacenados durante mucho tiempo sin inconveniente.

Lo anterior encuentra respaldo en las afirmaciones hechas por varios clientes de la pasiva, quienes en respuesta a los oficios enviados por este Despacho pusieron de presente que la demandada ya no usa el código 2533 en sus productos, que desde el rompimiento de las relaciones comerciales Protex S.A. no lo volvió a utilizar y que actualmente usa un código diferente¹³. Así, no es cierto que después del rompimiento de la relación comercial existente entre Ladecol S.A y Protex S.A. esta haya continuado comercializando sus productos con el código de barras de aquella, pues lo hizo con uno diferente.

Lo anterior no sufre mella porque la demandante, en su alegato de conclusión, hubiere manifestado, al referirse a la contestación de la demanda, lo siguiente: *“También alega que solicitó a GS1 Colombia, el código para identificar sus productos, lo cual le fue concedido con el N° 727036, código con el cual en la actualidad identifica sus productos, atendiendo*

11 Según lo manifestado por Paul Roy Hamilton Smith Meleg (fl. 173, cdno. 4). Quien además reconoció el documento visible a folio 131 del cuaderno 3 que contiene un listado con los códigos de barras.

12 En la mencionada diligencia ante la pregunta *“Diga si Protex tenia alguna restricción para el uso de esos códigos”, el testigo contestó que “No habia ningunarestricción, de hecho, creamos varios codigos de abarra, llamémoslo, abiertos para que Protex los pudiera utilizar libremente en los productos y ofertas específicas que quisieran manejar. Eran los códigos 134 a 166”*

13 Respuestas de Homecenter, fechada de 23 de marzo de 2011, (fl. 76, cdno. 12), de Grupo Éxito, fechada de 11 de abril de 2011, (fl. 77, Cdno. 12), de Agro Campo, fechada de 11 de abril de 2011, (fl. 92, cdno. 12). Y de Cafam, fechada de 8 de septiembre de 2011 (fl. 73, cdno. 13).

que desde el mes de enero de 2008, en audiencia de Conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., se comprometió a no usar el código 2533, que le fue autorizado desde 1999 por la misma LADECOL S.A. lo cual implica sin lugar a dudas, que PROTEX S.A. admite haber usado el código de barras 2533 perteneciente a LADECOL S.A., en el periodo comprendido entre el 17/10/2007 y enero de 2008”.

Lo anterior es claro, pues esa afirmación, incluida en la mencionada contestación (fl. 31 a 68, cdno. 4), no reúne los requisitos contemplados en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil para tenerla como constitutiva de confesión, en particular con el que establece como uno de ellos “(...) 4. Que sea expresa, consciente y libre”, punto sobre el cual la jurisprudencia ha señalado¹⁴:

“La Corte ha expresado reiteradamente, a propósito de los citados requisitos que: “Para que pueda tenerse por tal, itera la Sala, la confesión debe ser expresa (num. 4º, art. 195 del C. de P. C.), vale decir, que ‘... entendiendo por tal, aquella que no requiere juicios de razón para pretender decantarla de las expresiones que la contienen. Es decir, como lo afirma la doctrina, no puede estar implícita, oculta a la espera de las lucubraciones del juzgador que intenten desentrañarla’ (Sent. Cas. Civil. 22 de agosto de 1994, Exp. 3890).

En otra oportunidad, sobre el mismo tema la Corporación asentó que, “no existen confesiones implícitas, vagas o genéricas, sino que las mismas tienen que ser expresas, ciertas o terminantes, y no el resultado de razonamientos inductivos o deductivos” del juzgador (sent. de 31 de agosto de 1995, exp. 4507, ratificada el 3 de febrero de 2006, exp. 12852).

La confesión ha de ser expresa e inequívoca, de manera que su contenido no debe dejar dudas sobre el hecho confesado, amén que no son admisibles las “confesiones” implícitas, es decir aquellas que sólo se advierten mediante un elaborado conjunto de elucubraciones inductivas o deductivas asentadas en torno a las manifestaciones del absolvente.

De ahí que el artículo 195 del C. de P. C., al referirse a los requisitos que dicho medio de prueba debe reunir, reclame en el numeral 4º que ha de ser expresa, exigencia que excluye las aseveraciones equívocas, dudosas o vagas. No puede tenerse por tal, subsecuentemente, aquella que se alcanza en virtud de elaboradas y sutiles disquisiciones del fallador. Por el contrario, sólo en la medida que el deponente, que necesariamente ha de ser parte en el litigio, afirme abiertamente la existencia o inexistencia de un hecho determinado, sin dar espacio a la conjetura o a la incertidumbre, podrá el juez concluir que existió una confesión expresa”.

En ese sentido, de la afirmación realizada por la demandada únicamente se podría concluir, a lo sumo, que en el mes de enero de 2008, en el marco de una audiencia de conciliación, se comprometió a no usar el código 2533, sin que eso signifique que haya aceptado que lo usó en un periodo de tiempo determinado, mucho menos después de terminar sus relaciones comerciales con Ladecol S.A., pues para ello tendría que haberlo dicho de manera expresa, sin dejar lugar a la duda.

14 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 18 de enero de 2010, Exp. No. 13001 3103 006 2001 00137.

2.5.3. La sobreposición de un sticker en los empaques de Ladecol S.A. con los datos de Protex S.A.

Según se afirmó en el escrito de demanda, cuando Protex S.A. aún revendía los productos de Ladecol S.A. sobreponía un sticker en los empaques de los guantes marca “Protex” cubriendo los datos de esta última sociedad, a pesar de que es el productor original del producto.

Aunque en la contestación de la demanda el accionado aceptó haber colocado el sticker sobre el empaque, lo cierto es que ninguna de las pruebas aportadas al expediente dan cuenta de que dicho sticker haya sido puesto cubriendo los datos de la demandante tal como ella lo afirmó en su escrito introductorio, es mas, si en gracia de discusión hubiere sido admitida la prueba visible a folio 200 del cuaderno 11, la verdad es que en ella tampoco se observa que el sticker de Protex S.A. tape la información de Ladecol S.A.

Por otra parte, dado que en el interrogatorio de parte del Representante Legal de Protex S.A. este puso de presente que es posible que se haya puesto un sticker en el que decía “Ventas Protex”, lo cierto es que, esa sola circunstancia no sería suficiente para declarar que la demanda incurrió en una conducta desleal, mucho menos considerando las circunstancias particulares de este caso en el que, tal como quedó acreditado mediante los testimonios de Paul Roy Hamilton Smith Meleg (fl. 173, cdno. 4) y Brian Chart¹⁵ (fl. 170 y 171, cdno. 10), el objetivo perseguido por los socios de la demandante al crear Protex S.A. era el de contar con una sociedad encargada especialmente de la **comercialización** de los productos de Ladecol S.A., estando acreditado además que Protex S.A. contó con la distribución exclusiva de dichos productos desde el año 1999 y hasta el año 2006, fecha en la que continuó desarrollando esa labor pero sin la referida exclusividad hasta el año 2007.

Así las cosas, habida cuenta de la historia que precede a estas dos empresas, el cargo no podría acogerse bajo el supuesto planteado, pues nada tiene de reprochable desde el punto de vista del derecho de la competencia que un comerciante, para el ejercicio de su papel como distribuidor de los productos de una empresa, adicione información con sus datos que sea útil para agotar sus fines de comercialización. Mucho menos si, como se observa, la misma demandante imprimía en sus empaques la información de la demandada señalándola como la encargada de las ventas¹⁶, de lo que dan cuenta los empaques de los guantes industriales marca “Protex” (fl. 143 y 158, cdno. 3), guante doméstico “Lady Rose” (fl. 144 y 155, cdno 3), guante semi industrial marca “Protex” (fl. 156, cdno 3) y guante doméstico “Trebolito” (fl. 157, cdno 3), todos de Ladecol S.A., donde claramente se lee “Ventas: Bogotá D.C., Colombia PROTEX S.A.”.

A lo anterior se puede agregar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 del Decreto 3466 de 1982:

15 Según se observa de la documental obrante a folios 111 a 113 del cuaderno 3, el señor Brian Chart fue gerente de Ladecol S.A. desde agosto de 1991 hasta el 15 de diciembre de 1997. Posteriormente, en junio de 2004 fue nombrado gerente nuevamente hasta septiembre de 2005.

16 Sobre este punto en el testimonio recibido al señor Paul Roy Hamilton Smith Meleg este manifestó que: “La razón por la cual incluíamos los datos de Protex dentro del membrete y los empaques de nuestros productos era muy simple: queríamos que todas las ventas se canalizaran a través de Protex”.

“MARCAS, LEYENDAS Y PROPAGANDAS. Toda información que se dé al consumidor acerca de los componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos.

Por su parte, la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre este punto señaló:

2.1. Información al consumidor y propaganda comercial

De conformidad con lo señalado en el decreto 3466 de 1982, las marcas, leyendas, propagandas comerciales y, en general, toda la publicidad e información que se suministre al consumidor sobre los componentes, propiedades, naturaleza, origen, modo de fabricación, usos, volumen, peso o medida, precios, forma de empleo, características, calidad, idoneidad y cantidad de los productos o servicios promovidos y de los incentivos ofrecidos, debe ser cierta, comprobable, suficiente y no debe inducir o poder inducir a error al consumidor sobre la actividad, productos y servicios y establecimientos.

Lo cual permite reforzar los argumentos del presente análisis, pues la información sobre el encargado de la distribución de los productos es beneficiosa para los consumidores, quienes de esa manera tienen datos completos respecto de la cadena de comercialización de los productos puestos en el mercado a través de Protex S.A.

2.5.4. El supuesto uso por parte de Protex S.A. de los empaques propios de Ladecol S.A. para comercializar productos de inferior calidad a los de esta.

El cargo por este comportamiento no está llamado a prosperar, principalmente porque ninguna prueba demuestra que Protex S.A. utilizó los empaques de Ladecol S.A. para la comercialización de productos de inferior calidad a los de esta. Ciertamente, no se acreditó la inferioridad en la calidad de los aludidos guantes y mucho menos que hayan sido comercializados por la pasiva, resultando insuficiente la carta aportada con la demanda como sustento de esa afirmación, proveniente de “Confecciones Ropa Fuerte” (fl. 158, cdno. 1), pues de ella no se puede asumir una posición objetiva sobre la calidad de dos productos, sus diferencias, sus características y mucho menos establecer con certeza que uno de ellos es mejor que el otro, para lo que habría sido necesario aportar más elementos que permitieran obtener esa respuesta. Luego, este cargo no pasa de ser una afirmación de la actora sin respaldo probatorio alguno, por lo que será denegada la pretensión correspondiente.

2.5.5. La información desleal que supuestamente Protex S.A. está haciendo circular sobre Ladecol S.A.

En relación con esta conducta el cargo sí será acogido, dados los motivos que pasan a exponerse.

A folio 110 del cuaderno 1 se observa una carta firmada por el señor Carlos Eduardo Carvajal Niño, dirigida a Cafam, en la que se lee: *“Para nuestra empresa es de gran satisfacción presentar a usted y a su importante cadena, nuestra nueva línea de guantes de caucho de uso Doméstico e Industrial marca PROTEXIÓN. **Esta nueva línea de productos sustituye en el mercado nacional la marca PROTEX, que durante muchos años participó en el mercado de guantes en Colombia, pero que alcanzó y ya cumplió su ciclo de vida. Nuestra nueva marca reemplazará con lujo de detalles el Guante Protex. Las características de nuestros nuevos guantes, su proceso de fabricación 100% automatizado, la experiencia de muchos años de nuestro personal técnico, tanto a nivel nacional como de exportaciones, le dan a nuestros productos un valor agregado que estamos seguros cautivará a los usuarios inmediatamente (...)**”* (negrita del Despacho).

Conforme con el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, *“(...) se considera desleal **toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos**”* (se resalta).

Es pertinente precisar que, acorde con la definición legal transcrita, la difusión de información falsa en relación con la actividad de un competidor y las características de sus productos o servicios tiene carácter desleal si es susceptible de inducir a error a sus destinatarios sobre tales aspectos, debiendo ser estos relevantes para la formación de la decisión de compra de los mencionados destinatarios de la información¹⁷.

Así ocurrió en este caso, en el que la información dirigida por Protex S.A. a uno de sus clientes -Cafam- respecto de una de las características del guante marca “Protex”, representada en su **presencia en el mercado**, resulta ser falsa, pues en dicha misiva se afirmó que el guante marca “Protexión” sería el sustituto a nivel nacional del guante marca “Protex”, porque este último cumplió su ciclo de vida, aseveración que no era cierta, por lo menos en la fecha de la carta -septiembre 27 de 2007-¹⁸ pues en esa época aún se ofrecía en el mercado. Obviamente, este aspecto tiene especial importancia en este caso, dado que, como quedó demostrado, desde el año 1999 hasta octubre de 2006 Protex S.A. fue el distribuidor exclusivo de Ladecol S.A., por lo que cualquier afirmación que hiciera en el mercado sobre la desaparición de uno de sus guantes gozaría de alto grado de credibilidad en la medida en que provenía de quien durante aproximadamente 7 años había sido el único encargado de la distribución de los guantes de Ladecol S.A.

17 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant Lo Blanch. Pág. 386.

18 El comunicado publicado en internet el día 21 de noviembre de 2007, visible a folio 9 del cuaderno 5, pone de presente que para esa fecha seguía ofreciéndose en el mercado el guante marca “Protex”. Lo mismo sucede con el comunicado publicado el 9 de noviembre de 2007 (fl. 11, cdno. 5) y la carta visible a folio 51 del cuaderno 1, remitida por Luz Amparo Buitrago Ramírez a Cafam, que muestra también que Ladecol S.A. continuaba ofreciendo su guante marca “Protex” en el mercado en diciembre de 2007.

Adicionalmente, es evidente que el engaño respecto de la salida del mercado del guante "Protex" es idónea para determinar la decisión de compra del cliente al que se destinó la misiva en cuestión, pues si la empresa que durante algo menos de una década ha comercializado un producto en condiciones de exclusividad afirma que el mismo salió del mercado y que otro lo reemplaza, es razonable concluir que el cliente no estaría motivado a buscar ese producto en otro lugar, dado que creería -erroneamente- que ya no existe en el mercado.

2.5.6. El comportamiento que la demandante califica como de imitación marcaría

Según Ladecol S.A., la sociedad demandada intentó registrar ante la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia la marca "Protex", circunstancia que calificó como constitutiva del acto de imitación marcaría; sobre el punto, el representante legal de Protex S.A. aceptó que ante esta Superintendencia se hizo la solicitud de registro para la clase 21 (fls 195 y 196, cdno. 11), pero fue negado ante la oposición formulada por la empresa Frotex S.A.

Mas allá de la anterior afirmación, ninguna prueba se aportó al expediente que permita valorar si un eventual intento de la demandada de registrar la marca "Protex" se llevó a cabo por medios desleales o atentando contra los postulados de la buena fe y las sanas costumbres mercantiles, a lo que vale agregar que según se observa en el folio 27 del cuaderno 4, el día 2 de diciembre del año 2004 el señor Brian Chart, quien para ese momento fungía como Gerente de Ladecol S.A.¹⁹, autorizó a Protex S.A. *"a utilizar y registrar libremente la marca PROTEX, especialmente para ser registrada en la clase 21 de la clasificación internacional"*²⁰, lo que impide atribuir un carácter desleal a la conducta de la demandada.

2.5.7. Análisis de la excepción de prescripción propuesta por Protex S.A.

Establecida la comisión de la conducta desleal de **engaño** por parte de Protex S.A., es pertinente analizar si en relación con ella operó el fenómeno de la prescripción que oportunamente fue alegado en el escrito de contestación de demanda.

Según lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 256 de 1996:

"Las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto."

Basta revisar la fecha de la misiva que contiene la información engañosa para concluir que la prescripción no ha operado en este caso, pues está fechada de 27 de septiembre del año 2007 (fl. 110, cdno. 1) y según consta en el expediente la demanda fue presentada el

19 De acuerdo a la documental obrante a folios 111 a 113 del cuaderno 3.

20 La carta de autorización en donde aparece el aparte citado fue reconocida por el señor Brian Chart en su diligencia de testimonio (fl. 170 y 171, cdno. 10), en donde al ponerse de presente el documento obrante a folio 27 del cuaderno 4 afirmó *"ese es mi firma"*.

dia 30 de abril del año 2008, es decir, dentro de los dos años contemplados en la ley y en todo caso dentro de los tres también allí referidos.

2.6. Demanda de Reconvención:

2.6.1. La información que Ladecol S.A. suministró a los consumidores.

Revisado el contenido de las comunicaciones obrantes a folios 10, 11 y 12 del cuaderno 10 encontradas en la inspección judicial llevada a cabo en las instalaciones de la sociedad Protex S.A. y de las obrantes a folios 7 a 14 y 28 a 30 del cuaderno 5, dirigidas y enviadas a los consumidores en general, no considera el Despacho que estas contengan información que configure actos de competencia desleal, pues en ellas únicamente se observa que Ladecol S.A. envió un mensaje a los consumidores contándoles que respecto de su empresa está circulando una información errada para confundirlos y engañarlos, información que pretende aclarar a través de las misivas, sin que allí se mencione o por lo menos se sugiera que alguien en particular esté ejecutando tal comportamiento, y mucho menos que esa difusión es relativa a Protex S.A.

Ahora bien, aunque en algunas de las comunicaciones se aprecia un párrafo que dice *“así mismo les informamos que la empresa Protex S.A. dejó de ser distribuidor de Ladecol desde el pasado 17 de octubre de 2007”* y *“la empresa Protex S.A. identificada con nit 830.051.740-1, NO es distribuidor autorizado de los guantes de LADECOL S.A. desde el pasado 17 de octubre de 2007”*, no se deduce de esas afirmaciones que se esté sugiriendo o afirmando de manera tácita que Protex S.A. sea quien está suministrando la información engañosa y confusa. En efecto, lo dicho es verdadero y pertinente teniendo en cuenta que efectivamente Ladecol S.A. y Protex S.A. rompieron relaciones comerciales el 17 de octubre de 2007, fecha en la cual terminó el contrato de distribución que las vinculaba, circunstancia que dada a conocer no resulta excesiva ni abusiva pues es absolutamente cierta, luego no hay razón para que el Despacho concluya que debido a la circulación de las comunicaciones a las que se ha hecho mención, la demandada en reconvención esté incurriendo en actos de competencia desleal.

2.6.2. La información que Ladecol S.A. suministró a las cadenas de almacenes, comerciantes y demás participantes del mercado.

Tampoco puede predicarse deslealtad alguna por el envío de la carta visible a folio 15 del cuaderno 5, remitida a Juan Carlos Lopera Yepes, pues es cierto -como se afirmó en esa comunicación y así quedó acreditado en este proceso- que el código de barras de Ladecol S.A. se utilizó en productos que no son de su propiedad, incluso con posterioridad al rompimiento de las relaciones comerciales que en su momento tuvieron las partes, asunto distinto es que esa circunstancia no tuviera una connotación desleal e imputable a Protex S.A., aspecto que también ya se explicó, razón suficiente para que el cargo no se abra paso.

Por otra parte, sobre las comunicaciones que según la recurrente crean confusión y que fueron enviadas a los grandes almacenes, hipermercados y grandes tiendas, no existe prueba alguna que de cuenta de tal aseveración, debiéndose agregar que las que Protex S.A. citó para efectos de respaldar su dicho fueron excluidas como prueba, luego no hay elementos de juicio para acceder a las pretensiones en este sentido.

En cuanto al anuncio publicado en el periódico y que se observa a folio 16 del cuaderno 5²¹ tampoco se advierte que este sea desleal, dado que su contenido es ajustado a la realidad si se tiene en cuenta que las afirmaciones que se hacen en dicha publicidad tienen relación directa con la imagen que allí aparece y que corresponde al guante marca "Protex", el que efectivamente es de Ladecol S.A. Sobre el particular, debe agregarse que es la demandante quien lo fabrica²², y quien válidamente puede decir que es genuino, pues siendo su guante no hay nada de reprochable en que afirme que es natural, que es propio y que es auténtico, pues además no está probado que corresponda a una copia de otro producto. Sobre el punto cabe resaltar que más allá de demostrarse que la publicación sí se hizo²³, no se acreditó ninguna otra circunstancia que permitiera determinar la confusión que según la demandante en reconvención se generó en el público en general con ocasión del mencionado anuncio. Además esta reacción resulta razonable en la medida que, como ya se expuso, Protex S.A. difundió información engañosa sobre Ladecol S.A. especialmente sobre la desaparición de su producto, por lo que resulta ajustado intentar contrarrestar proporcionalmente el efecto de dichas afirmaciones a través de publicidad que, como acontece en este caso, se ajusta a la realidad y a los parámetros de la buena fe y las sanas costumbres en materia comercial.

Tampoco existe prueba en el expediente que acredite que el Gerente General de Ladecol S.A., el Jefe del Departamento de Logística, el Gerente Comercial u otro funcionario, se haya presentado ante los clientes de Protex S.A. con el ánimo de mal informarlos, aduciendo que Protex S.A. los engaña, que sus guantes son copias, de mala calidad, que los originales son los de Ladecol S.A. o que Protex S.A. suplanta a aquella sociedad. Ahora bien, pese a que en el expediente se observa a folios 23 a 32 del cuaderno 5 el catálogo, las tarjetas de presentación y las comunicaciones que según la demandante en reconvención se entregaron a los clientes, lo cierto es que su contenido no se advierte desleal, pues además de lo que ya se explicó sobre las visibles a folios 28 a 30 del mismo cuaderno, las demás páginas (fls. 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, cdno. 5) se limitan a presentar información de Ladecol S.A., su historia, dirección de contacto, distribuidores autorizados, sin referencias implícitas o explícitas a Protex S.A. que pudieran someterse a valoración del Despacho a fin de juzgar su concordancia con los comportamientos tolerables en el mercado.

Sobre los supuestos actos desleales ejecutados en el mes de septiembre de 2008, realizados con el fin de obtener más clientes, especialmente los grandes almacenes, hipermercados y grandes tiendas, también echa de menos el Despacho prueba alguna de que estos se hayan llevado a cabo, por lo que el cargo no se abre paso.

21 El mencionado anuncio señala "Ladecol S.A., anuncia a todos nuestros clientes: Que somos los Dueños y la Única Fabrica que produce los guantes industriales de la reconocida marca Protex desde 1960 // Los guantes que tienen este sello y están en este empaque: (Se observa el signo que usa Ladecol en sus productos y el empaque del guante marca "Protex") son genuinos // Gracias por su fidelidad y por preferir nuestros productos elaborados en látex natural".

22 Sobre la titularidad del guante cuya imagen se observa en el anuncio no existe debate en este proceso.

23 Tal como lo reconoció la Representante Legal de Ladecol S.A. (fl 166 y 167 cdno 10) en interrogatorio de parte.

2.6.3. Las afirmaciones hechas en la demanda como prueba de la comisión de actos de competencia desleal.

La pretensión en este sentido tampoco está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que acudir al Estado en ejercicio del derecho de acción solicitando justicia al considerarse violadas las normas contempladas en la ley 256 de 1996, no es una conducta que configure actos de competencia desleal, y más bien corresponde al ejercicio de un legítimo derecho que el mismo Estado debe garantizar independientemente de si las afirmaciones hechas en los actos de postulación logran probarse o no, punto sobre el que esta Superintendencia en sentencia 004 de 2 de marzo de 2006, señaló:

“En criterio del Despacho, avalado por la jurisprudencia²⁴, mal podría deducirse (...) un comportamiento de deslealtad comercial, de la simple interposición de acciones ante entes administrativos y jurisdiccionales, en ejercicio de su derecho de acción²⁵, derecho que corresponde al desarrollo de la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia²⁶”.

Motivos suficientes para negar la pretensión incoada en este sentido.

2.6.4. La comercialización por parte de Ladecol S.A. de un guante similar al guante marca “*Protexión*” de Protex S.A., denominado “*Protex Hogar*”.

Según afirmó Protex S.A., la comercialización del guante denominado “*Protex Hogar*” de uso doméstico por parte de Ladecol S.A. es una conducta constitutiva de actos desleales de **explotación de la reputación ajena** e **imitación**, dado que con dicho producto trató de imitar su guante marca “*Protexión*” de la clase 21, intentando copiar sus empaques, empleando una denominación muy similar y afirmando que es el original aunque no lo es.

Es necesario precisar que de conformidad con los artículos 10° y 14° de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada²⁷, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal

24 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-318 del 30 de junio de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-276 del 29 de abril de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-159 del 25 de febrero del 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

25 DEVIS ECHANDÍA, Hernando “Compendio de Derecho Procesal Civil” Ed. Dike, 1990, página 155. “*el derecho público, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia a través de un proceso*”.

26 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Artículo 229. “*Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de un abogado*”.

27 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial.* Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; 27 SÁNCHEZ SABATER, Laura. *Actos de Confusión.* En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal.* Editorial. Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. *Actos de Imitación.* En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Op. Cit.* Págs. 169 y ss.

de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal).

Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, aunque las pruebas visibles a folios 39 y 40 del cuaderno 5 dan cuenta de la existencia de los guantes de uso doméstico “*Protexión*”, y “*Protex Hogar*”, de las mismas no se desprende un acto de imitación. Ciertamente, a pesar de que Ladecol S.A. en su guante “*Protex Hogar*” incluyó algunos aspectos característicos de la presentación del guante “*Protexión Doméstico*” de Protex S.A., esa circunstancia, por sí sola, no conlleva la configuración de la comentada conducta, en tanto que no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación (signos distintivos).

Sobre la explotación de la reputación ajena cabe resaltar que esta condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado, lo que, desde luego, debe ser acreditado por quien lo alega, en tanto que no basta referir que se tiene determinada trayectoria o reputación, sino que se hace necesario aportar pruebas que así lo respalden, carga que el accionante en reconvención no atendió, pues del expediente no se desprende la alegada reputación mercantil del guante marca “*Protexión Doméstico*”, y menos que el demandado se valiera de la aludida reputación de dicho producto para ofrecer su guante “*Protex Hogar*” en el mercado.

Finalmente, sobre la expresión “Protex el original es fabricado por Ladecol”, que se puede ver en la muestra de guante que obra a folio 40 del cuaderno 5, el cargo no prospera, toda vez que es claro que Ladecol S.A. está afirmando que el guante con la marca “*Protex*” que puede considerarse original es el fabricado por ellos, lo cual, por lo menos dentro del contexto de este proceso, es verdadero, y solo afectaría a la demandante en reconvención en la medida en que el guante marca “*Protex*” original fuera el suyo y no el de la pasiva pues de esa manera sí se trataría de información imprecisa.

2.7. Pretensión indemnizatoria

Acreditada como quedó la comisión de la conducta desleal de **engaño** por parte de Protex S.A. en contra de Ladecol S.A., procede el Despacho a analizar el daño que de dicha conducta pudo derivarse en el caso concreto.

Como se expuso, la misiva enviada por Protex S.A. a Cafam es apta para inducirla a error, y para tergiversar su decisión de compra, en este caso, del guante marca “*Protex*”, pues al enterarse directamente de parte de quien durante años fue el único comercializador, que desaparecía del mercado al haber cumplido su ciclo de vida, el cliente -Cafam- dejaría de adquirirlo.

Ahora bien, en este caso no hay certeza sobre el padecimiento de un *lucro cesante* en cabeza de Ladecol S.A. que sea consecuencia del comportamiento desleal de Protex S.A. Sobre el punto es importante precisar que a pesar de que la carta fuera apta para que Cafam dejara de adquirir en el mercado el guante marca “*Protex*” –por creer que ya no existía-, el demandante no acreditó que esa compañía efectivamente dejó de adquirir tal

producto, es decir, que en relación con este cliente -que es al que debe limitarse el análisis al ser el destinatario de la carta que se juzgó desleal-, no se demostró qué ganancia o provecho dejó de percibir como resultado de la conducta desleal ejecutada por la accionada.

Ciertamente, en ninguna de las pruebas se evidencia que a pesar de haber contrarrestado la carta enviada por Protex S.A. mediante una nueva carta entregada en diciembre de 2007 (fl. 51, cdno. 1) en la que claramente se le ponía de presente a Cafam que la marca "Protex" es suya y que le agradece tener en cuenta esa marca de su propiedad y vender sus guantes de látex, aun así Cafam no comprara el guante al entender que dicha marca ya no se encontraba en el mercado, luego la condena por lucro cesante no es procedente pues este daño no aparece acreditado.

Por otra parte, tampoco se demostró una disminución patrimonial consolidada o futura ocasionada por el comportamiento desleal de Protex S.A. para que el Despacho procediera a condenar por concepto del *daño emergente* solicitado como pretensión.

Tampoco es viable la condena bajo la tipología de *pérdida de oportunidad*, teniendo en cuenta que a pesar de que Protex S.A. le haya dicho a Cafam que el guante marca "Protex" había cumplido su ciclo de vida, lo cierto es que Ladecol S.A. a pesar de eso no perdió nunca la posibilidad de continuar ofreciendo y vendiendo su guante a Cafam, le bastaba para ello comunicarse por cualquier medio, como lo hizo mediante la carta enviada en diciembre de 2007 (fl. 51, cdno. 1), por lo que en adelante dependería únicamente de Cafam la decisión de continuar adquiriendo o no el producto, decisión que, ante el conocimiento de la presencia en el mercado del guante "Protex" sería libre y legítima.

Con lo anterior se observa que a pesar de que el demandado envió una carta a Cafam con información engañosa sobre el producto marca "Protex" de la sociedad demandante, no hay **certeza** sobre la consolidación de un daño derivado del aludido comportamiento, elemento sin el que - a pesar de la declaratoria de ilegalidad de la conducta- no hay lugar a condenar al pago de perjuicios, pues no se demostró que se causaran.

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:

1. **Declarar** que la sociedad Protex S.A. incurrió en el acto desleal de engaño contemplado en el artículo 11 de la ley 256 de 1996 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. **Desestimar** las demás pretensiones de la demanda
3. **Desestimar** las pretensiones de la demanda de reconvención.

4. Condenar en costas a la demandada en acción principal Protex S.A. Tásense

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Sentencia para cuaderno 13.