



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de marzo de 2012

Sentencia No. 1170

Expediente: 05003995

Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.

Demandada: PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Kimberly Clark Worldwide Inc. (en adelante: Kimberly Clark) y Colombiana Kimberly Colpapel S.A. (en adelante: Colombiana Kimberly) contra Productos Familia S.A. (en adelante: Productos Familia), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos de la demanda:

Adujo la parte actora que, en virtud del contrato de licencia de uso de marcas suscrito entre Colombiana Kimberly y Kimberly Clark, desde el año 1991 aquella ha usado de manera continua en Colombia la marca “Kotex” para distinguir productos destinados a la higiene y protección femenina, indicando además que para el mes de septiembre del año 2004 Colombiana Kimberly inició el uso de las marcas “Kotex Teens” y “Kotex Days Teens” para identificar productos de aquel tipo dirigidos a adolescentes, a lo que agregó que el lanzamiento oficial de dicho producto a impulsores, vendedores y supervisores fue el día 4 de octubre del mismo año.

Según las accionantes, el mismo 4 de octubre de 2004 Productos Familia registró el nombre de dominio www.kotexteens.com, que utilizó para identificar una página de internet en la que “se *direcciona a través de un enlace directo (link) al dominio de nosotrasonline.com*” para promocionar los productos de protección e higiene femenina identificados con la marca “Nosotras”, que fabrica y comercializa la accionada, situación que provocó entonces que cualquier persona que introdujera el referido nombre de dominio buscando información sobre los productos de la parte actora, sería conducida a la de los productos de la accionada.

Las sociedades demandantes consideraron que el descrito uso ilegítimo del nombre de dominio www.kotexteens.com por parte de Productos Familia constituye un claro acto de mala fe, encaminado a evitar que el titular de la marca registre o use esa expresión, aspecto al que añadieron que es idóneo para inducir en error a los consumidores de esos productos respecto de su origen empresarial.

1.2. Pretensiones:

Las demandantes, en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitaron que se declarara que Productos Familia incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7º (cláusula general), 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión) y 15º (explotación de la reputación ajena) de la mencionada Ley. Consecuencialmente, solicitaron que se prohibiera a la sociedad demandada usar el nombre de dominio

www.kotexteens.com o cualquier forma de uso de la marca "Kotex", así como que se le condenara a indemnizar los perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal.

1.3. Admisión de la demanda y su contestación:

Mediante auto No. 2046 del 25 de mayo de 2005 se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales (fls. 63 y 64, cdno. 1). Surtida en legal forma la notificación a la accionada, esta contestó la demanda manifestando que las sociedades demandantes incurrieron en abuso del derecho puesto que el nombre de dominio kotexteens.com, registrado por un empleado de Productos Familia sin autorización legítima de sus representantes, fue transferido a la sociedad Kimberly Clark mucho antes de la presentación de la demanda.

Adicionalmente, manifestó la demandada que no tuvo la intención de registrar el nombre de dominio señalado, pues tal actuación se surtió por decisión propia y personal de personas vinculadas a la empresa que no tienen facultades para representarla, razón por la que indicó que tal situación no puede producir efectos ni consecuencias jurídicas en relación con ella. Sostuvo que no usó el nombre de dominio www.kotexteens.com y que por ello el registro efectuado *"no tuvo la virtualidad de crear confusión frente a un mercado objetivamente considerado y en relación con los productos de una y otra empresa, o mucho menos de conferir un beneficio para Productos Familia"*.

Finalmente, resaltó la imposibilidad de cumplimiento de algunas pretensiones de la demanda, en tanto que la titularidad del nombre de dominio aludido recae en cabeza de las demandantes en virtud de las gestiones de transferencia efectuadas por Productos Familia desde el 20 de octubre de 2004, momento en el cual fue requerido por las sociedades demandantes.

1.4. Actuación procesal:

El Despacho, mediante auto No. 518 de 2006, citó a las partes para la audiencia de que trata del artículo 101 del C. de P. C. (fls. 288 a 290, cdno. 1), en la cual no se logró un acuerdo que terminara el litigio. Con el auto No. 3577 de 2006 se decretaron las pruebas del proceso y, una vez practicadas, mediante el auto No. 900 de 2011 (fl. 308, cdno. 2) se corrió traslado a las partes para alegar de conformidad con el artículo 414 del C. de P. C., oportunidad en la que ambas reiteraron los argumentos en sus actos de postulación.

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:

En el presente asunto el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal se encuentra acreditado, en tanto que el registro y el uso de un nombre de dominio que contiene una marca utilizada y registrada con anterioridad por un competidor para identificar sus productos, constituyen actos idóneos para incrementar la participación en el mercado de quien los ejecuta.

Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que las partes de este proceso participan en el mercado de la comercialización de productos de higiene y cuidado personal y, en cuanto al ámbito territorial, nótese que las conductas denunciadas estaban llamadas a producir efectos en Colombia, pues el nombre de dominio registrado por la pasiva esta integrado de una marca que se encuentra protegida en Colombia en virtud del registro otorgado por la autoridad competente y, además, es utilizada en ese territorio para la identificación de productos femeninos dirigidos a un público específico.

2.2. Legitimación de las partes:

Partiendo de la participación en el mercado de Kimberly Clark y Colombiana Kimberly, la obtención del registro del nombre de dominio www.kotexteens.com y su utilización para identificar una página web que promociona productos de la competencia es una circunstancia que puede llegar a constituir un perjuicio para los intereses económicos de las demandantes, pues puede desviar a consumidores potenciales de los productos de la actora a los de la demandada, e inclusive podría generar una imposibilidad de promoción de aquellos artículos a través de medios publicitarios como internet.

De otra parte, la demandada esta legitimada para soportar la acción de competencia desleal de la referencia en tanto que está acreditado que, por medio de un empleado perteneciente al área de Gerencia de Informática y Tecnología, Productos Familia registró el nombre de dominio www.kotexteens.com el día 4 de octubre de 2004, aspecto esencial de la acusación formulada en este proceso (inciso segundo, artículo 22 de la ley 256 de 1996¹).

2.3. Problema jurídico:

El objeto del presente asunto se concreta en determinar si el registro y uso de un nombre de dominio que contiene signos distintivos que un competidor emplea para identificar sus productos en el mercado, configura los actos de competencia desleal invocados.

2.4. Hechos probados relevantes para el caso:

Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, se tiene por cierto lo siguiente:

2.4.1. De acuerdo con la documental obrante a folios 15 a 34 del cuaderno No. 2, desde el año 1996 Kimberly Clark tiene registrada ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza², las marcas “Kotex”, “Kotex Liberte”, “Kotex Bodyfit”, “Kotex Day’s”, “Kotex Lightdays”, “Kotex Lightdays Hilo”, “Kotex Security”, “Kotex Sensitive” y “Kotex Ultra Protect”, así como los lemas comerciales “Kotex te comprende” y “Kotex te queda y punto”.

2.4.2. La sociedad Kimberly Clark es titular de las marcas “Kotex teens” y “Kotex Day’s Teens”, así como del lema comercial “Solo Kotex va contigo”, desde el 26 de octubre y el 15 de diciembre de 2004, respectivamente. Lo anterior se corroboró con la documental

¹Artículo 22: “Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley, deberá dirigirse contra el patrono”.

² Productos Farmacéuticos y Veterinarios; Productos Higiénicos Para La Medicina; Sustancias Dietéticas Para Uso Médico, Alimentos Para Bebés; Emplastos, Material Para Apósitos; Material Para Empastar Los Dientes Y Para Improntas Dentales; Desinfectantes; Productos Para La Destrucción De Animales Dañinos; Fungicidas, Herbicidas.

visible a folios 9 a 11 del cuaderno No. 2, que resulta del todo conforme con lo manifestado por el representante legal de la sociedad Kimberly Clark al absolver su interrogatorio de parte (fls. 291 a 293, cdno. 1, preguntas No. 1 y 2), quien afirmó que para el día 4 de octubre de 2004, fecha en la cual tuvieron lugar los hechos que fundamentan la demanda, únicamente ostentaba la calidad de titular de la solicitud de registro de las marcas mencionadas.

2.4.3. Con base en las manifestaciones que el representante legal de la sociedad demandada realizó al absolver interrogatorio de parte y con la declaración de Juan Carlos López García, empleado de Productos Familia en el área de Gerencia de Informática y Tecnología (fls. 295 a 299, cdno. 1, preguntas No. 3, 4 y 8, y fls. 74 a 184, cdno. 2, p. No. 2 y 13), se tiene por cierto que para la época de los hechos que sustentan la demanda este último laboraba en Productos Familia y se encargaba, entre otras cosas, de registrar dominios de internet que fueran útiles para la compañía. Para tales efectos manejaba dos criterios de registro, a saber: de un lado, registraba nombres de dominio que eran sugeridos por Productos Familia y, del otro, registraba por iniciativa propia aquellos nombres que consideraba útiles para la sociedad con la finalidad de someterlos a juicio de los responsables.

2.4.4. Los hallazgos realizados durante la inspección judicial que tuvo lugar el día 25 de agosto de 2006 (fls. 366 a 386, cdno. 1), así como las declaraciones testimoniales de Juan Carlos López García y de Mónica Cecilia Peláez, empleada de la Dirección Financiera de la demandada (fls. 366 a 386, cdno. 1, y 74 a 184, cdno. 2, p. No. 2 y 15), dan cuenta que el 4 de octubre de 2004 el señor Juan Carlos López García, en cumplimiento de sus funciones, registró el nombre de dominio kotexteens.com en la página web “www.register.com”, registro del cual fungía como titular y que fue cancelado con una tarjeta de crédito corporativa perteneciente a Productos Familia que se encuentra a nombre de Mónica Cecilia Peláez, a la cual accedió en virtud del cargo que ocupa.

Sobre el particular, debe resaltarse, con fundamento en la declaración del mismo señor López García, que pese a que para el mes de octubre de 2004 él tenía conocimiento de que las demandantes eran competidores de Productos Familia en materia de productos para protección femenina y que empleaban la marca “Kotex” para identificarlos, registró el nombre de dominio www.kotexteens.com por iniciativa propia, y con la finalidad de someterlo a juicio de los responsables, en la medida en que consideró que podría resultar útil para la compañía, debiéndose precisar, ya en relación con el aspecto operativo del registro en comento, que el referido señor López García compró el aludido nombre de dominio porque se encontraba disponible en la página www.register.com, circunstancia respecto de la cual manifestó que “*me encontraba buscando dominios disponibles, encontré que el dominio Kotexteens estaba disponible y lo compre (...). Si el dominio o el nombre se encuentra completamente disponible uno lo puede adquirir sin ningún problema.*” (fls. 74 a 184, cdno. 2, p. No. 1, 2, 9, 10, 11 y 22).

En relación con este último punto es imprescindible destacar que la única manera para que el nombre de dominio www.kotexteens.com hubiera aparecido como disponible en la búsqueda desarrollada por Juan Carlos López García es que ese funcionario hubiera intriducido como criterio de búsqueda la expresión “Kotex”, pues en sistemas que emplean motores de búsqueda de ese tipo es necesario que el usuario delimite el tema en cuestión mediante la inclusión de alguna referencia.

2.4.5. El nombre de dominio www.kotexteens.com no fue empleado por la parte demandada para acceder a página de internet alguna, ni tampoco para direccionar a la página web de “nosotrasonline.com”, mediante la cual se promocionaban productos de protección femenina identificados con la marca “Nosotras”.

La anterior conclusión se desprende de dos factores revelantes: en primer lugar, la ausencia de todo elemento de prueba que de cuenta de la acusación que, en ese sentido, se introdujo en la demanda, circunstancia que impide, en aplicación de las reglas establecidas por el principio de la carga de prueba, tener por cierta la aseveración de la parte demandante; en segundo lugar, el hecho de que la imagen incorporada en la demanda, en la cual se observa el nombre de dominio www.kotexteens.com en la barra de dirección de una página web en la que se aprecia el contenido de la página de nosotrasonline.com, no es un elemento suficiente para tener por acreditado el aspecto fáctico en cuestión, puesto que aquella circunstancia no brinda certeza de que las imágenes generadas procedan del nombre de dominio aludido o, por el contrario, se trate de la incorporación de una dirección nueva en la barra correspondiente de una página web que fue generada con anterioridad con un dominio diferente y a la cual no se le ha dado la orden de ejecución al sistema (por medio de la tecla “enter”) para ingresar al dominio deseado.

Adicionalmente, la conclusión recién anotada resulta conforme con la declaración del testigo Juan Carlos López García, empleado del área de Gerencia de Informática y Tecnología de Productos Familia, quien manifestó: *“en el momento de la compra no recuerdo haber dado instrucciones para que se redireccionara a algún sitio web específico, usted puede comprar un dominio y simplemente usted queda como dueño del mismo, pero no significa que el dominio queda funcionando”* (fls. 74 a 184, cdno. 2, p. No. 22).

2.4.6. El 20 de octubre de 2004 Bradford L. Bates, Jefe Legal de Operaciones Latinoamericanas de la sociedad Kimberly Clark, remitió a la demandada una misiva en la que le informó que “Kotex” es una marca registrada de propiedad de aquella sociedad desde el año 1959 y que, en su concepto, el registro efectuado por Productos Familia del nombre de dominio “Kotexteens.com” es una violación a los derechos de propiedad industrial y un ejemplo de las prácticas competitivas desleales que ha ejecutado tal compañía (fs. 23 y 24, cdno. 1).

2.4.7. Se constató con los documentos visibles a folios 25 y 142 del cuaderno No. 2, que el día 21 de octubre de 2004 la sociedad Kimberly Clark interpuso ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) una “Demanda Conforme a la Política Uniforme Para la Solución de Controversias Respecto de Nombres de Dominio” contra la sociedad Productos Familia, demanda que tenía como objeto central la disputa por el registro del nombre de dominio www.kotexteens.com efectuada por la demandada y por la utilización del mismo para identificar una página web mediante la cual se ofrecían productos de higiene femenina marca “Nosotras”.

2.4.8. De conformidad con los documentos obrantes a folios 144 a 153 del cuaderno No. 1, se tiene por cierto que mediante carta enviada el día 22 de octubre de 2004 Productos Familia le comunicó a Bradford L. Bates, Jefe Legal de Operaciones Latinoamericanas de la sociedad Kimberly Clark, que el registro del dominio Kotexteens.com fue consecuencia de una acción ilegal llevada a cabo por un empleado de aquella sociedad quien no tenía autorización ni asignación alguna para proceder de tal forma, motivo por cual iniciarían acciones inmediatas para el proceso de traspaso del nombre de dominio aludido.

2.4.9. De igual forma se encuentra probado que Productos Familia efectuó todas las medidas internas respectivas para traspasar el nombre de dominio a Kimberly Clark, esto es, enviarles los formatos necesarios para su diligenciamiento y posterior ejecución ante "www.register.com", encargada de los registros de nombres de dominio. Aspecto fáctico que se encuentra probado mediante los documentos obrante a folios 155 a 166 y 219 a 226 del cuaderno No. 1.

2.4.10. Acorde con el documento obrante a folios 168 a 198 del cuaderno No. 1, está acreditado que Kimberly Clark le solicitó a Productos Familia que identificara la persona responsable del registro que acá interesa con el propósito de iniciar una acción legal en su contra, así como también le requirió tomar las acciones disciplinarias internas contra el mismo.

2.4.11. El día 17 de noviembre de 2004 Productos Familia contestó la demanda entablada por Kimberly Clark ante la OMPI manifestando que la persona que registró el nombre de dominio www.kotexteens.com no estaba facultado para actuar en nombre y representación de aquella sociedad, sosteniendo que *"actuó por su propia cuenta, sin autorización, consentimiento o facultades legales, ni actuó en virtud de sus responsabilidades dentro de la compañía, al momento de registrar el nombre de dominio"*, razón por la cual adujo que Productos Familia no tiene responsabilidad por el registro del nombre de dominio señalado (fls. 200 a 217, cdno. 1).

2.4.12. De acuerdo con los documentos que reposan a folios 255 a 260 del cuaderno No. 1, se encuentra acreditado que el día 18 de enero de 2005 la sociedad Kimberly Clark solicitó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI el retiro de la demanda instaurada contra Productos Familia debido a que el nombre de dominio www.kotexteens.com objeto de litigio fue transferido por la sociedad demandada a satisfacción.

2.4.13. De conformidad con lo manifestado por el representante legal de la sociedad demandada al absolver el interrogatorio de parte (fls. 295 a 299, cdno. 1, pregunta No. 12) y con la declaración de Juan Carlos López García (fls. 74 a 184, cdno. 2, pregunta No. 25), se tiene por cierto que Productos Familia no inició ningún tipo de acción disciplinaria o amonestación en contra del señor López García por el registro del nombre de dominio www.kotexteens.com sin autorización previa de las directivas de dicha compañía, sino que simplemente se le informó que el procedimiento de registro no debía realizarse por iniciativa propia y que se establecería un procedimiento formal.

2.4.14. Se encuentra probado, con la inspección judicial visible a folios 52 a 73 del cuaderno No. 2, que el presupuesto del último trimestre de 2003 y del año 2004 en relación con las ventas netas totales registrados por total compañía, esto es, por toda la línea de negocios vendidos por la sociedad Colombiana Kimberly, dentro de los cuales se incluyen los productos marca "Kotex Teens" y "Kotex Day's Teens", ascienden a un valor de \$58.928.270 y \$44.849.201, respectivamente.

2.4.15. Se constató con la inspección judicial que tuvo lugar el día 25 de agosto de 2006 (fls. 366 a 386, cdno. 1), que el valor neto por ventas realizadas en el mes de octubre del año 2004 bajo la marca "Nosotras" de propiedad de Productos Familia ascendió a la suma de \$17.684.526.000.

2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la parte demandada:

2.5.1. Actos de desviación de la clientela, confusión y explotación de la reputación ajena (art. 8º, 10º y 15º L. 256/96):

De manera preliminar advierte este Despacho la improcedencia de las pretensiones incoadas por la demandante, como quiera que los supuestos fácticos que configuran los actos desleales de desviación de la clientela, confusión y explotación de la reputación ajena no fueron demostrados por la demandante (art. 177, C. de P. C.³).

Precísese, sobre el particular, que de conformidad con los artículos 8º, 10º y 15º de la Ley de competencia desleal, para la configuración de las conductas en estudio resultaba indispensable que se materializara en el mercado una conducta idónea para inducir a los consumidores a error sobre la procedencia empresarial de los productos “Kotex” y “Nosotras” (confusión), para obtener un aprovechamiento de las ventajas de la reputación de aquellos productos (explotación de la reputación ajena) y, finalmente, para que el público consumidor se abstuviera de acudir a la oferta mercantil de Kimberly Clark y Colombiana Kimberly para preferir la de Productos Familia, situaciones que en el presente asunto no acontecieron.

Ciertamente, según se explicó, las demandantes no acreditaron que Productos Familia hubiera utilizado en el mercado el nombre de dominio www.kotexteens.com para identificar una página web mediante la cual se promocionaban los productos de marca “Nosotras”, circunstancia de la que se sigue, entonces, que en este caso no se pudo haber presentado entre los consumidores un error en cuanto al origen empresarial de los productos “Kotex” y “Nosotras”, un aprovechamiento de la reputación de aquel producto ni una desviación de clientela con ocasión de las conductas imputadas a Productos Familia, pues si el aludido nombre de dominio no se utilizó materialmente en el mercado, no pudo generar tales consecuencias.

Así las cosas, se destimarán las pretensiones fundadas en las conductas desleales materia de análisis.

2.5.3. Cláusula general de competencia desleal (art. 7, L. 256/96).

Al tenor del artículo 7º de la Ley 256 de 1996, están “*prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial (...), se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial y comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado*”.

Partiendo de la anterior premisa, es pertinente precisar, de conformidad con lo que ha dejado explicado este Despacho en reiteradas oportunidades, que “[e]l término ‘costumbre’ no tiene un significado unívoco en nuestro derecho, especialmente cuando está vinculado con adjetivos que denotan un comportamiento moral o ético tales como ‘buenas’, o en este caso ‘sanas’(...) el término costumbre no implica necesariamente costumbre como fuente

³ Artículo 177 C.P.C.”Incumbe a las parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (...)”

de derecho, sino que en muchos casos la expresión costumbre está ligada a la práctica conforme a la moral, utilizando para tal fin el vocablo costumbre acompañado de un adjetivo que denote un estándar ético, como por ejemplo el de las buenas costumbres o sanas costumbres⁴ (subrayado por fuera de texto).

Así pues, las sanas costumbre o usos honestos de que trata el señalado artículo se refieren a aquel actuar dentro de los parámetros morales y éticos que se espera de quienes acuden a un mercado con el propósito de disputar una clientela⁵, resultando reprochable aquellas conductas o comportamientos que se apartan del imperativo moral y ético apenas exigible a cualquier profesional del comercio.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones teóricas, corresponde destacar que, según se explicó con antelación, en este caso se acreditó que Productos Familia atribuyó a uno de sus empleados la función de registrar nombres de dominio con base en dos métodos: de un lado, siguiendo las sugerencias de la sociedad actora y, del otro, registrando por iniciativa propia aquellos que, en su concepto, pudieran resultar útiles para la compañía.

En ese contexto, el comentado funcionario, aunque concedor del producto "Kotex" y de su participación en el mercado colombiano como competencia del identificado con la marca "Nosotras", introdujo en la página web www.register.com como criterio de búsqueda la expresión "Kotex" y, habiendo resultado que el dominio www.kotexteens.com se encontró disponible, en ejercicio de sus funciones lo registró a nombre de Productos Familia porque, en su concepto, podía resultar útil para la compañía, circunstancia que, dadas las condiciones del caso, evidencia que la única intención discernible del funcionario en cuestión y, por tanto, la única utilidad que Productos Familia podría derivar de la conducta en comento, consistía en impedir que Colombiana Kimberly utilizara el aludido nombre de dominio para promocionar su nuevo producto a través de internet, medio de comunicación que, teniendo en cuenta el destinatario de la oferta -público adolescente- se proyectaba como el más idóneo para dar a conocer el producto que acá interesa.

Evidentemente la descrita conducta se aleja de los parámetros constitutivos de las sanas costumbres mercantiles y de los usos honestos en materia comercial, pues registrar, con pleno conocimiento, elementos necesarios para la realización de la publicidad de productos de un competidor con el propósito de limitar el impacto de la entrada al mercado de un nuevo producto es una actuación que, a todas luces, resulta contraria a las

4 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 5321 de marzo 23 de 2004 y 10030 de mayo 10 de 2004. En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, Sentencia de febrero 3 de 1992: "*Al efecto, esa terminología del artículo 75 del código de comercio [hoy Ley 256 de 1996], aún la que alude a la COSTUMBRE MERCANTIL, no puede entenderse como correspondería a la costumbre secundum leggem, costumbre como norma positiva, sino apenas como esos principios éticos que deben presidir la competencia. No es pues que tenga que ubicarse como norma general abstracta con fuerza de ley, una costumbre mercantil, que deba ser probada de acuerdo a la ley procesal, y que sea preciso igualmente demostrar su violación, con la conducta del comerciante, no. Cuanto procede es la alegación de una conducta del empresario competidor, frente a su competidor, que desborde esos principios éticos que deben presidir la competencia, que sea contrario a la buena fe comercial, al normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva, que no sea probo ni correcto, de acuerdo con los usos y comportamientos normales en el comercio; cualquier conducta que desborde esas prácticas usuales, es perniciosa y desleal*".

5 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Fecha 12-Dic-2001. Radicación 01086015 "Las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales son entendidas como los principios morales y éticos que deben cumplir los comerciantes y demás participantes en el mercado en la actividad competitiva, dentro del contexto de que constituye una práctica usual del comercio la observancia de los mismos. Las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos industriales y comerciales no requieren para su acreditación el cumplimiento de los artículos 189 y 190 del código de procedimiento civil".

consideraciones éticas y morales que deben gobernar la conducta de un participante en el mercado.

Ahora bien, es evidente que, por las condiciones del caso, el comportamiento descrito es imputable a Productos Familia. En efecto, dado que el señor López García tenía como función laboral el registro de nombres de dominio que, en su criterio, pudieran resultar útiles para la compañía, es palmario que de esa circunstancia se predicaba una relación de confianza en virtud de la cual la sociedad demandada libraba al arbitrio de su empleado la decisión acerca de los nombres de dominio que considerara conveniente para tales efectos, de modo que la atribución de dichas prerrogativas al empleado hacen que cualquier tipo de responsabilidad en relación con el cumplimiento de sus funciones sean asumidas por la pasiva.

Adicionalmente, debe ponerse de presente que en materia de competencia desleal, por disposición expresa del artículo 22 de la ley 256 de 1996, será responsable el patrono si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, que fue lo que, según se explicó, ocurrió en este caso. En este sentido, no es admisible el argumento de defensa consistente en la supuesta ausencia de dolo o culpa en el registro del dominio que acá interesa, puesto que se encuentra plenamente acreditado que Juan Carlos López García registró el nombre de dominio www.kotexteens.com en cumplimiento de las funciones que le atribuyó Productos Familia, conclusión que adquiere mayor fortaleza si se tiene en cuenta que, a pesar de los problemas que a la demandada le fueron ocasionados debido al aludido registro, esa sociedad ninguna medida correctiva adoptó respecto de la conducta de su empleado.

Finalmente, es del caso resaltar que, si bien se acreditó que Productos Familia transfirió el nombre de dominio a Kimberly Clark, lo cierto es que su comportamiento configuró el acto desleal comentado en la medida en que no se ajustó a los parámetros de honestidad y lealtad que deben imperar en toda actuación de un comerciante, causando así perjuicios a las demandantes.

Así las cosas, encuentra el Despacho que Productos Familia incurrió en el acto desleal consagrado en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996 por realizar comportamientos que se apartan de los apenas exigibles a los profesionales del comercio, ajenos y contrarios a la ética y la moral, ausentes de los principios básicos de convivencia como la lealtad, la honestidad y en general comportamientos contrarios a la buena fe comercial⁶.

2.6. El Daño:

A proposito del daño la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil⁷, reiterando doctrina precedente ha establecido que *"En el ámbito normativo, la noción de daño comprende toda lesión a un interés tutelado, ya presente, ora posterior a la conducta generatriz, y en lo tocante al daño patrimonial, la indemnización cubija las*

⁶ Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias No. 4 y 20 de 2009 y No. 1 y 14 de 2010. El concepto de la buena fe comercial se ha entendido como *"la convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios, o como la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico"*.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 16 de mayo de 2011. M.P William Namén Vargas.

compensaciones económicas por pérdida, destrucción o deterioro del patrimonio, las erogaciones, desembolsos o gastos ya realizados o por efectuar para su completa recuperación e íntegro restablecimiento, y el advenimiento del pasivo (damnum emergens), así como las relativas a la privación de las utilidades, beneficios, provechos o aumentos patrimoniales frustrados que se perciben o percibirían de no ocurrir los hechos dañosos (lucrum cessans), esto es, abarca todo el daño cierto, actual o futuro (arts. 1613 y 1614 Código Civil; 16, Ley 446 de 1998; cas. civ. sentencia de 7 de mayo de 1968, CXXIV).

En este sentido, es preciso indicar que en este caso puede tenerse por acreditada la existencia de un perjuicio causado a Kimberly Clark y Colombiana Kimberly como consecuencia de la conducta desleal ejecutada por la demandada, que resultó contraria al artículo 7° de la ley de competencia desleal.

En efecto, el daño que se configuró en el presente asunto tiene origen principal en el registro del nombre de dominio www.kotexteens.com por parte de la demandada, que acarreó dos consecuencias determinantes: de un lado, la obstrucción a las accionantes de registrar el dominio que contiene los signos distintivos que son empleados para identificar en el mercado productos de protección femenina que comercializan y, del otro, impidió el uso del nombre de dominio referenciado para promocionar dichos productos a través de un medio de publicitario como Internet.

Las consecuencias anteriormente descritas configuran un daño que causó la pérdida de una ventaja esperada a quien tenía un interés jurídico susceptible de valoración económica, circunstancia que en definitiva afectó los derechos e interés de las demandantes, pues la promoción y publicidad por internet resulta ser un factor primordial para la comercialización de productos y servicios, más aún si se tiene en cuenta que es usual que el consumidor al que van dirigidos los productos de marcas “Kotex Teens” y “Kotex Day’s Teens”, esto es, principalmente adolescentes, acuden a internet a efectos de obtener la información que desean.

Así pues, demostrada la existencia de un daño resarcible como consecuencia de la conducta desleal efectuada por la parte demandada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva, resulta necesario evaluar y cuantificar ese daño para efectos de indemnizar a las demandantes.

2.7. Pretensión Indemnizatoria:

Con relación a este punto, es relevante recordar que con la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005 (artículo 49), el legislador extendió la aplicación del procedimiento abreviado para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se ventilen ante esta Superintendencia. Ahora bien, de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 49, *ibídem*, “en los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley” (8 de julio de 2005), en caso que se solicite indemnización de perjuicios, habrá lugar a promover incidente de liquidación, una vez en firme la sentencia de este juez de primera instancia.

Tal situación supone que no sea esta la providencia oportuna para pronunciarse sobre los perjuicios que reclamó Kimberly Clark y Colombiana Kimberly en la demanda, pues para el cumplimiento de tal propósito es necesario que las accionantes promuevan el incidente respectivo, dado que es en tal escenario en donde el Despacho juzgará la pertinencia de

su tasación, previa valoración de las pruebas que en concreto demuestren la causación de un daño cuantificable.

2.7. Conclusión:

Se declarará que Productos Familia incurrió en el acto de competencia desleal contemplado en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996. Sin embargo, se desestimará la pretensión consistente en prohibir a la demandada la venta, cesión o transferencia del derecho de dominio sobre el nombre de dominio www.kotexteen.com, por cuanto quedó demostrado que la pasiva transfirió el referido nombre de dominio a Kimberly Clark.

También se denegarán las establecidas en los numerales 2.1.2. a 2.3.1. del escrito de demanda (fls. 1 a 33, cdno. 1), consistentes en prohibir a la pasiva el uso de la marca “Kotex” o cualquier tipo de publicidad referida a este signo, puesto que, como fue señalado en su oportunidad, no se acreditó que la sociedad demandada haya usado en el mercado el nombre de dominio señalado.

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 Productos Familia S.A. incurrió en el acto de competencia desleal previsto en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996 (cláusula general).
- 2. Denegar** las pretensiones elevadas por las sociedades Kimberly Clark Worlwide Inc. y Colombiana Kimberly Colpapel S.A. en relación con los actos desleales contenidos en los artículos 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión) y 15º (explotación de la reputación ajena).
- 3. Condenar** en costas a la parte demandada. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales,

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ