



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

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil seis (2006).

Sentencia N° 011

Expediente N° 04-039126

Proceso abreviado por competencia desleal

Demandante: C.I. VALLE Trade S.A. (hoy CI Confecciones y Textiles Internacionales S.A.)

Demandado: Edgar Yesid Avila

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad C.I. Valle Trade S.A. (en adelante C.I. VALLE) domiciliada en Cali (Valle), contra el señor Edgar Yesid Ávila, domiciliado en Paipa (Boyacá).

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali¹, la sociedad C.I. VALLE Trade S.A. cambió su nombre por el de C.I. Confecciones y Textiles Internacionales S.A.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad C.I. VALLE, mediante escrito de fecha 29 de abril de 2004², subsanado en forma por escrito del 30 de junio de 2004³ previo requerimiento de esta entidad⁴, presentó demanda por competencia desleal contra Edgar Yesid Ávila, por considerar que este incurrió en actos de competencia desleal prohibidos por los artículos 7 y 16 de la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD).

1.2. Hechos de la demanda

La demanda está soportada en los siguientes hechos:

El demandado al ser vendedor de la empresa Laboragro, la cual a su vez era cliente de C.I. VALLE, conoció las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE” que aquella empleaba en la identificación de productos químicos para suelos.

El veintinueve (29) de septiembre de dos mil tres (2003) el demandado solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las expresiones “ARRANQUE” y “REABONE” para productos de la clase 1ª, conociendo previamente que C.I. VALLE había invertido dinero en publicidad, empaques, realizado el registro de venta ante el ICA con las denominaciones en mención y que a su vez pretendía presentar la solicitud de registro marcarío ante la citada Superintendencia, el primero (1) de octubre del mismo año.

¹ Cuaderno 1, folios 323 a 326.

² Ibidem, folios 1 a 17.

³ Ibidem, folios 89 a 90.

⁴ Ibidem, Auto 01660 del 11 de mayo de 2004, folios 86 a 87.

Sentencia N° 0011 de 2006

En fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil dos (2002), el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA expide a favor de la demandante los registros números 4455 y 4456 para vender los productos denominados “REABONE” y “ARRANQUE”.

Se indica que la actora contactó al demandado para pedir explicación sobre lo ocurrido y que éste había mostrado su arrepentimiento, manifestado su intención de ceder las solicitudes de registros marcarios a la demandante. Sin embargo, al momento de efectivizar la operación se rehusó a realizarla.

1.3. Pretensiones

Las pretensiones de la demandante son las siguientes:

Declarar probado que el señor EDGAR YESID AVILA es responsable de la realización de actos de competencia desleal, al utilizar en su provecho y explotar el secreto empresarial de la demandante en relación con las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE”, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Constitución Política.

Declarar probado que la conducta del demandado es contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial o comercial al haberse aprovechado de la información confidencial a la cual tuvo acceso directo y solicitar a su nombre, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE” como marcas para distinguir productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Declarar probada la existencia de los perjuicios irrogados a la parte demandante

Condenar al demandado a remover los efectos producidos por los actos de competencia desleal acusados.

Condenar al demandado a indemnizar los perjuicios causados a la demandante, así como el al pago, a favor de esta, de las costas generadas con ocasión del proceso.

1.4. Admisión de la demanda

Mediante Resolución N° 15835 del 9 de julio de 2004⁵, esta Superintendencia ordenó el inicio del respectivo proceso por competencia desleal, providencia notificada personalmente al demandado a través de la Alcaldía de Paipa el 16 de julio de 2004⁶.

1.5. Contestación de la demanda

Por escrito del 6 de agosto de 2004, estando dentro del término de traslado de la demanda y por medio de apoderado, el demandado dio respuesta a la misma, argumentando lo siguiente:

1. Acepta como cierto el hecho de la vinculación laboral del demandado con la empresa Laboragro, la cual distribuía productos elaborados por C.I. VALLE.
2. No reconoce el hecho de que el demandado hubiese tenido acceso a una información confidencial de la actora, pues no tenía ninguna relación con aquella.

⁵ Cuaderno 1, folios 96 a 97.

⁶ Ibidem, folio 221.

Sentencia N° 0011 de 2006

3. Afirma que las funciones del demandado eran de “vendedor”, posición de menor rango dentro de la escala organizacional de la empresa para la que trabajaba; por consiguiente, no tuvo acceso a ninguna información confidencial tanto de su empleador Laboragro como de C.I. VALLE.
4. Insiste en que no es cierto que el demandado supiera del “propósito” que tenía la actora de registrar las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE”; alega el transcurso de más de 10 meses desde la fecha de la concesión del registro ICA hasta el primero 1º de octubre de dos mil tres (2003), fecha en que, según la demanda, la actora pretendía solicitar el registro ante esta Superintendencia.
5. Acepta el hecho de la solicitud de registro de marcas por parte del demandado sobre las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE”.
6. Hace énfasis en que la demandante no se opuso dentro del término legal a la solicitud de registro de marcas elevada por el demandado.
7. Niega que las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE” fueran confidenciales, ya que eran términos a los cuales se les había dado “difusión”. En este orden, niega el presunto arrepentimiento atribuido al demandado por haber procedido a realizar la solicitud de registro marcario sobre tales palabras.
8. Alega que el trabajo desempeñado por el demandado en la empresa Laboragro, no fue objeto de reproche alguno y que una vez presentó la renuncia “presionada” de que fue objeto, la empresa le dio cartas de recomendación.
9. Acepta como cierto el hecho de haberse rehusado a firmar los contratos de cesión de las solicitudes de registro de marcas.
10. Indica que el demandado no participa en el mercado de los fertilizantes, ni en ningún otro, pues simplemente deriva su sustento de una relación laboral. Que del hecho de solicitar un registro de marcas no se puede colegir su participación en el mercado.
11. Niega el acto desleal de violación de secretos toda vez que *“nada más ajeno a la naturaleza del secreto industrial que una palabra que se divulga y promociona en forma masiva y pública, como afirma y prueba haberlo hecho la sociedad demandante”* (fl. 190 cdno. 1). Cuestiona el deber de “reserva” o de protección que se predica frente a la existencia de un secreto industrial sobre tales términos, pues unas expresiones que se encuentran en el mercado durante 10 meses, sin que respecto de ellas se hubiere solicitado su registro como marcas, refleja un grave descuido empresarial.
12. Niega que se esté dando la violación de normas respecto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 95-1 de la Constitución Política, comoquiera que la demandante no es titular de derecho de propiedad industrial sobre los términos “REABONE” y “ARRANQUE”. Patentiza la circunstancia de que el demandado no se apropió de nada ajeno, pues la demandante no era titular marcaria de tales expresiones, ni solicitante de las mismas.
13. A renglón seguido explica los alcances y contenido del “registro de venta” conferido por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, sobre los fertilizantes en los cuales no se utilizaron solamente las expresiones en conflicto, toda vez que en tales documentos se observa: CIVT*ARRANQUE Grado 10-40-10+EM y CIVT*REABONE Grado 10-20-30+EM.

En el mismo escrito, el demandado propuso como excepciones de fondo las siguientes: (i) Ausencia del requisito de procedibilidad de concurrencia. (ii) Inexistencia de deslealtad en las conductas enjuiciadas. (iii) Atipicidad de las conductas frente a los presupuestos establecidos

por la ley de competencia. (iv) Falta de legitimación derivada de la no presentación de oposiciones de la demandante para iniciar la acción de competencia.⁷

1.6. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, las partes fueron citadas a audiencia de conciliación⁸ que fue iniciada el veintisiete (27) de octubre de dos mil cuatro (2004)⁹ y terminada posteriormente, en virtud de la solicitud de suspensión del proceso elevada por las partes, en fecha nueve (9) de noviembre del mismo año, sin lograrse acuerdo conciliatorio¹⁰.

Posteriormente, con Auto N° 4369 del veintitrés (23) de noviembre del año en referencia¹¹, se abre el proceso a pruebas habiéndose decretado a solicitud de la actora, la incorporación al expediente de los documentos aportados con la demanda y con la respuesta al requerimiento efectuado por la entidad (procedimiento vigente antes de la expedición del artículo 49 de la Ley 962 de 2005).

Por su parte, la demandada solicitó la incorporación de las pruebas documental que acompañan el escrito de contestación de la demanda, así como la práctica de los testimonios de los señores Alexandra Acosta R., Germán Ricardo Ortiz P. y el interrogatorio a la demandante. A su vez, se decretó la prueba de inspección judicial con exhibición de documentos al establecimiento de la actora, diligencia que no se practicó en razón a que no fueron sufragados los gastos de la prueba.

De oficio este despacho decretó el testimonio de los señores Luís Eduardo Gutiérrez Robayo y Camilo Javier Gómez Riveros, así como el oficiar a la Secretaría General de esta Superintendencia y al Instituto Colombiano Agropecuario –ICA.

1.7. Alegatos de conclusión

Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, esta Superintendencia, mediante Auto N° 3849 del 23 de agosto de 2005¹², corrió traslado a las a las partes del proceso para alegar.

Dentro del término del traslado, las partes alegaron lo siguiente:

1.7.1. La demandante:

Reitera que el demandado valiéndose de su condición de vendedor y cobrador para la empresa Laboragro de los fertilizantes elaborados por C.I. VALLE, tuvo conocimiento de las *grandes sumas de dinero que representaban los productos “ARRANQUE “ y “REABONE”* y que C.I. VALLE pretendía solicitar el registro marcario de tales expresiones el primero (1º) de octubre de dos mil tres (2003), frente a lo cual de manera anticipada solicitó el 29 de septiembre del mismo año a título personal, el registro de los términos en comento.

Señala que los hechos de la vinculación laboral del demandado con Laboragro S.A., su status de vendedor de los fertilizantes de la demandante, el conocimiento sobre la fecha en que C.I. VALLE pretendía realizar la solicitud del trámite registral marcario de tales expresiones, fue probado con el testimonio del Gerente de la sociedad antes citada. A su vez

⁷ Cuaderno 1, folios 183 a 187 y 204.

⁸ *Ibidem*, Auto N° 3541 del 29 de septiembre de 2004, folios 230 a 232.

⁹ *Ibidem*, folios 236 a 237.

¹⁰ *Ibidem*, folios 242 a 243.

¹¹ *Ibidem*, folios 249 a 255.

¹² *Ibidem*, folio 327.

se precisa que con el mismo testimonio “*se puede ver... el vínculo de confianza que... C.I. VALLE había depositado en el vendedor y cobrador de sus productos*”. Así mismo, indica que con el testimonio del señor Camilo Javier Gómez Riveros se demuestra que el demandado no quiso realizar la cesión de las solicitudes marcarias sobre las expresiones en litis.

1.7.2. El demandado:

Se contrae a precisar que al momento de la ocurrencia de los hechos, el demandado no tenía ningún vínculo con la sociedad C.I. VALLE, hoy C.I. INTERCONTEXT S.A. En este sentido, señala que su representado no era participante del mercado diferenciando los conceptos de concurrencia y competencia, para rematar alegando que no habría vulneración del artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

En cuanto a la presunta trasgresión del artículo 16 de la Ley 256 aclara que no cualquier información es considerada como un secreto empresarial o industrial, citando al efecto los apartes normativos que definen estos conceptos en la Decisión 486. Hace patente la circunstancia de que la demandante no identifica en el texto de la demanda el secreto industrial o empresarial que fue violado. Aunado a lo anterior, del interrogatorio a la parte demandante no se desprende la existencia de secretos empresariales o industriales salvo lo señalado respecto de las finanzas de la compañía en la respuesta número 11. Así mismo, señala que la solicitud de un registro marcario no puede tratarse como un secreto empresarial, en razón a que su fundamento jurídico es contrario a lo estipulado en el artículo 260 de la Decisión 486.

Recalca el hecho de que el demandado no ejercía ningún cargo de confianza dentro de Laboragro y que su trabajo era el de vendedor sin que tuviera acceso a información secreta de C.I. VALLE. Agrega que un contenido de naturaleza secreta debe ser guardado y custodiado como tal y que con solo consultar el registro público de propiedad industrial visible en la página de Internet de esta Superintendencia, podía enterarse cualquier persona de “lo que presuntamente fue conocido por su representado valiéndose de argucias”.

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

2.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

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

2.2. El litigio

En el caso presente se debate la supuesta deslealtad del demandado Edgar Yesid Avila por su comportamiento, que según los hechos de la demanda, consiste en haber solicitado el registro de las marcas ARRANQUE y REABONE para distinguir productos químicos para la industria y agricultura. A juicio de la actora, con tal conducta el demandado infringió los artículos 7 y 16 de la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD), pues la realizó a sabiendas de que la actora contaba con registros expedidos por el ICA para la venta de fertilizantes denominados con tales expresiones, productos en los cuales había invertido tiempo y dinero, y aprovechado el conocimiento que tenía sobre la fecha en que la demandante pretendía solicitar el registro marcario de las mismas expresiones para distinguir los mismos productos.

2.3. Legitimación de las partes

2.3.1. Legitimación activa

En cuanto a la legitimación de la actora, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que *“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”*.

Conforme al material probatorio del expediente, en particular, el certificado de existencia y representación legal de C.I. VALLE¹³, los registros de venta de fertilizantes REABONE y ARRANQUE expedidos por el ICA¹⁴, y muestras de empaques de fertilizantes en los que se distinguen tales expresiones y el nombre de la actora¹⁵, es dable afirmar que al momento de instaurar la demanda, C.I. VALLE participaba en el mercado colombiano de la comercialización de tales fertilizantes y que ostenta un interés económico en dichos productos. Este interés puede verse afectado o amenazado antijurídicamente por los actos que atribuye al demandado, en caso de que resulten ser de competencia y tengan el carácter de desleales, encontrándose la actora legitimada para ejercitar la acción instaurada.

Corresponderá entonces determinar en esta sentencia, si en verdad le asiste a la demandante el derecho sustancial en que funda sus pretensiones, previa verificación de la legitimación pasiva y de que estén presentes los ámbitos territorial, subjetivo y objetivo para la aplicación de la Ley 256 de 1996.

2.3.2. Legitimación pasiva

La legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta a la participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el *“acto de competencia desleal”*¹⁶ siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización (LCD, art. 22).

Antes de entrar a decidir de fondo si los actos acusados en la demanda pueden calificarse como de “competencia desleal” según los ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996, para efectos de determinar si en este caso el demandado tiene legitimación para ser extremo pasivo de la litis basta considerar que la realización de las conductas que fundamentan las pretensiones de la actora (esto es, la solicitud los registros marcarios de las expresiones ARRANQUE y REABONE con aprovechamiento de información confidencial) está directamente atribuida él y que este, al momento de contestar la demanda, reconoció haber solicitado tales registros, pero no en las circunstancias descritas como desleales en la demanda.

Por tanto, la aceptación referida prueba que Ávila realizó de forma directa las conductas que se acusan como desleales, siendo claro que tiene legitimación para ser parte pasiva de la demanda por competencia desleal instaurada, correspondiendo en esta providencia establecer si las conductas acusadas están dentro de los ámbitos objetivo, subjetivo y territorial de aplicación de la ley y pueden calificarse como desleales según los conceptos de violación que apoyan las pretensiones de la actora.

¹³ Cuaderno 1, folios 20 a 23.

¹⁴ *Ibidem*, folios 24 y 25.

¹⁵ *Ibidem*, folios 81 a 84.

¹⁶ *“Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de << actos de competencia desleal >> siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrentiales”* (Ley 256 de 1996, art. 2°). (Comillas y subrayado nuestros).

2.4. Ámbitos de aplicación de la ley 256 de 1996

2.4.1. Ámbito objetivo de aplicación

El artículo 2º de la Ley 256 de 1996, establece el ámbito objetivo de aplicación en los siguientes términos:

“Artículo 2º: Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen (sic) en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.” (Subrayado nuestro).

En la demanda instaurada se plantea la deslealtad competitiva del demandado por haber solicitado a su nombre los registros marcarios de las expresiones REABONE y ARRANQUE como marcas para distinguir fertilizantes y químicos para la agricultura, aprovechado información empresarial confidencial relativa a los planes que tenía la actora para obtener los mismos registros y a las inversiones que había hecho para emplear tales signos para identificar sus productos en el mercado.

Sea lo primero advertir que, según el inciso 3º del artículo 16 LDC, es posible ejercitar la acción de competencia desleal contra un acto de violación de secretos empresariales sin que sea necesario que tal acto esté dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal dispuesto en su artículo 2º. Por esta razón se hace innecesario en este caso establecer si el supuesto aprovechamiento de información confidencial que se le endilga al demandado se realizó en el mercado y con fines concurrenciales, pero más adelante se proveerá sobre el mérito del cargo.

No obstante, en la medida en que se ha planteado la existencia de otro acto de competencia desleal, consistente en solicitar registros marcarios en determinadas circunstancias de hecho, pasará a dilucidarse si esa conducta está dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal, es decir, si tiene lugar en el mercado con fines concurrenciales, sobre todo cuando el demandado argumenta en su defensa que *“en el caso en estudio, no hay concurrencia alguna”*¹⁷.

La doctrina especializada en la disciplina de la competencia desleal resalta que el concepto de mercado insisto en el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal *“debe interpretarse además de en sentido lato, de forma que el acto o conducta desleal no sólo deba producirse en el mercado <<stricto sensu>> sino que bastaría con que sus consecuencias afecten de algún modo el ámbito del mercado.”*¹⁸ El mercado no puede ser considerado simplemente como el espacio físico en el cual se realizan transacciones, sino, más bien, como el espacio jurídico en el cual cada empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios, realiza las ofertas que conducen a la celebración de negocios jurídicos, acudiendo a través de diversos instrumentos para tal efecto. Así, cuando un acto es adecuado para evitar la adhesión de consumidores a favor del otro competidor, se trata de una conducta realizada en el mercado, pues opera *“para obstaculizar los desarrollos que en el mismo deben o pueden tener otros concurrentes”*¹⁹.

Desde esta perspectiva, aunque la solicitud de un de registro marcario es una actuación ante una autoridad administrativa que no presupone la concesión del registro, ni faculta al solicitante para impedir que otros empresarios apliquen a sus productos o servicios signos

¹⁷ Cuaderno 1, contestación a la demanda, capítulo 1, folios 186 y 187.

¹⁸ Otamendi R. Juan José. “Comentarios a la ley de competencia desleal”. Editorial Aranzadi. Pamplona, España. 1994, pp. 143-144.

¹⁹ Gómez L., Delio. “De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica.” Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá. 1998, p. 308.

Sentencia N° 0011 de 2006

idénticos o similarmente confundibles al signo solicitado en registro como marca, sí es un acto que tiene efectos en el mercado, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero, la función esencial y primordial de la marca es identificar un producto o servicio en el mercado ofertado por un comerciante, de otros idénticos o similares ofertados por otro²⁰ y es por ello que, con la finalidad de contribuir al libre comercio en un mercado competitivo que debe caracterizarse por la transparencia de la oferta pública de bienes y servicios, se protege la capacidad distintiva de la marca a través de su registro²¹.

Segundo, los actos regulados por la ley mercantil son considerados legalmente como "mercantiles" (C.Co. art. 20, n.19), dentro de los cuales se encuentran los procedimientos y condiciones para la adquisición y protección de derechos de propiedad industrial (C.Co., libro 3, título II y Decisión 486)²².

Tercero, el régimen de propiedad industrial prevé el procedimiento administrativo para la cancelación del registro de una marca cuando injustificadamente no sea usada de forma efectiva para distinguir los productos o servicios para los cuales fue registrada (Decisión 486, artículos 165 a 170), imponiendo de esa manera al titular de la marca registrada la obligación o carga de usarla. Ello, con dos finalidades principales distinguidas por la doctrina²³:

- hacer que la formalidad del registro sea una realidad material, lo cual ocurre cuando el producto o servicio circula en el mercado identificado con la marca registrada, pudiendo el consumidor establecer una asociación entre signo y producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca; y
- lograr el propósito práctico de descongestionar el registro de marcas mediante la eliminación de marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de nuevas marcas.

Cuarto, la solicitud de un registro de una marca una vez presentada y admitida, otorga al petitionario el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos, en aplicación del aforismo del derecho, según el cual 'el primero en el tiempo es el primero en el derecho'.²⁴

Considerando entonces que la razón de ser de una marca es la de diferenciar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil y que con la concesión de su registro se adquiere la obligación de usarlas de forma efectiva en el mercado (aun cuando sean marcas registradas defensivamente), es dable afirmar que, aunque la solicitud de registro de una marca no está condicionada a que el petitionario acredite competir en ese momento en el mercado, su presentación constituye un acto mercantil que comunica implícitamente a terceros que quien solicita el trámite con la finalidad para la cual fue concebido legalmente tiene la intención de concurrir en el mercado con productos o servicios a ser identificados por la marca que aspira sea registrada. Además, la petición puede afectar iniciativas de concurrentes del mercado, ya que su prioridad dificulta el estudio favorable de solicitudes de registro de signos idénticos o similares que puedan presentar competidores que vienen empleándolos extrarregistralmente en el comercio, o empresarios que deseen usarlos por primera vez con las garantías que brinda el registro.

²⁰ TJCA, proceso 59-IP-2000.

²¹ TJCA, proceso 8-IP-94.

²² Sobre los actos mercantiles comprendidos en el numeral 19 del artículo 20 C.Co., Narváez, (op. cit., p. 155) señala: "*Por último, cabe resaltar que la disciplina jurídica mercantil no regula solamente derechos personales o de crédito, sino también ciertos derechos reales, v.gr. la propiedad industrial, el dominio sobre establecimientos de comercio, las prendas con o sin tenencia del deudor, la hipoteca naval, la propiedad de naves y aeronaves, etc.*" (Subrayado nuestro).

²³ Metke, R. "Lecciones de propiedad industrial". Editorial Diké, Medellín, 2001, p. 116.

²⁴ TJCA, proceso 7-IP-98.

Sentencia N° 0011 de 2006

En ese orden de ideas, acogiendo el concepto amplio de mercado expuesto por la doctrina y que los actos que de algún modo afectan el ámbito del mercado por ser adecuados para obstaculizar (lícita o ilícitamente) los desarrollos de otros concurrentes deben considerarse actos realizados en el mercado, se estima que la solicitud de un registro marcario es un acto que tiene lugar en él.

Las mismas razones son útiles para afirmar que la solicitud de un registro marcario, además de tener lugar en el mercado, es un acto concurrencial.

Sin embargo, no está de más anotar que, si bien hay lugar a presumir legalmente la finalidad concurrencial del acto cuando por las circunstancias en que se realiza aparece objetivamente idóneo para “mantener” o “incrementar” la participación del demandado o de un tercero dentro del mercado, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° LCD, ello no significa que la finalidad concurrencial de la conducta no pueda darse en circunstancias distintas o que no pueda ser demostrada mediante medios probatorios diferentes a las presunciones legales establecidas en el mismo precepto.

De allí que incluso en casos en que el solicitante de un registro marcario no compita en el mercado al momento de presentar la solicitud y no tenga una clientela que “conservar” o “incrementar”, condiciones exigidas por el inciso 2° del artículo 2 LCD para que opere la presunción de la finalidad concurrencial del acto, tal finalidad se puede inferir, si bien no presumir legalmente, de otros supuestos que quedan comprendidos en el inciso 1° del mismo artículo, como cuando el acto es realizado para “adquirir” una clientela. En ese sentido, la petición de registro marcario refleja un ánimo concurrencial al constituir uno de los primeros pasos que generalmente toman las personas interesadas en “adquirir” una clientela para los productos o servicios con que planean incursionar en el mercado, pues es apenas razonable que primero deseen consolidar, a través del registro, la protección legal de los signos distintivos que van a identificarlos y por los cuales se espera sean reconocidos y adquiridos por el público consumidor.

Así las cosas, en el caso concreto tenemos que las solicitudes de registro de las marcas ARRANQUE y REABONE presentadas por el demandado para distinguir - obviamente en el mercado - productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, constituyen actos realizados en el mercado en tanto producen en él efectos derivados del derecho de prelación y que son oponibles frente a competidores o personas interesadas en obtener posteriormente el registro de marcas idénticas o similarmente confundibles para distinguir productos relacionados competitivamente. Además, con independencia de que el demandado supuestamente no participara en el mercado en la fecha en que presentó las solicitudes de registro, o que desde su punto de vista subjetivo o interno no quisiera concurrir comercialmente, objetivamente éstas sí exteriorizan una pretensión o finalidad concurrencial ante terceros, pues son trámites relacionados con actividades o empresas comerciales normalmente ejecutados - por empresarios o personas con intenciones empresariales - para obtener el amparo legal de los signos distintivos con que se desea adquirir una clientela para productos o servicios, a la vez que son actuaciones que otorgan al peticionario la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o similarmente confundibles presentadas por terceros con la misma finalidad concurrencial.

En conclusión, las conductas demandadas están dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal.

2.4.2. Ámbito subjetivo de aplicación

El Artículo 3º de la Ley 256 de 1996 establece: “Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.”

La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. (Subrayado nuestro)

Aunque el señor Edgar Yesid Ávila no ostentaba la calidad de comerciante a la fecha de los hechos denunciados (29 de septiembre de 2003, fecha en que solicitó los registros marcarios cuestionados), ni mantenía una relación de competencia con la demandante, sí participaba en el mercado colombiano actuando como promotor de ventas de la sociedad Laboagro S.A., distribuidora de agroquímicos, encajando dentro de lo que puede entenderse como “cualesquiera otros participantes en el mercado.”

En consecuencia, el requisito de participación en el mercado exigido por el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 se cumple.

2.4.3. Ámbito territorial de aplicación

El artículo 4 de la Ley 256 de 1996 señala: “...se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.”

Los hechos que acá se debaten, el aprovechamiento de alegados secretos empresariales de la actora y el anticiparse a solicitar el registro de marcas constituidas por signos que ésta empleaba en el comercio, tienen y están llamados a tener efectos principalmente en el mercado colombiano, pues reportan al demandado la adquisición de derechos prioritarios en el estudio de registrabilidad de tales signos y la posible concesión de los respectivos títulos marcarios que en últimas le permitirían emplearlos en exclusiva en el comercio colombiano.

En resumen, se encuentran reunidos los presupuestos de aplicación de la ley de competencia desleal a las conductas demandadas, restando abordar su estudio frente a los presupuestos de hecho previstos en las normas prohibitivas de concurrencia desleal que la actora considera quebrantadas.

2.5. **Actos acusados como desleales**

2.5.1. Actos de violación de secretos

El artículo 16 de la Ley 256 de 1996 dispone:

“Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.

Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurren los requisitos a que hace referencia el artículo 2º de esta ley.”

Ya se mencionó que el ejercicio de la acción de competencia desleal contra un acto de violación de secretos empresariales no está supeditado a que la conducta de divulgación o explotación implicada se realice en el mercado y con fines concurrenciales.

El elemento principal para que se de cualquiera de los supuestos de hecho prohibidos por la norma, es que exista un secreto industrial o empresarial susceptible de ser explotado o divulgado sin autorización de su titular, al cual se haya accedido ilegítimamente (v.gr. mediante espionaje o procedimientos análogos) o legítimamente pero con deber de reserva.

Sentencia N° 0011 de 2006

En la demanda en estudio, según su capítulo II, primera [infracción], la actora sostiene que *“el demandado ha explotado para provecho propio los secretos empresariales, de los cuales ha tenido acceso directo, procediendo a registrar las expresiones ARRANQUE y REABONE, incurriendo en la Violación de secretos.”*

Esta primera afirmación, pone de presente que el cargo está fundamentado, no en la divulgación de secretos empresariales, sino en su explotación no autorizada.

Aunque ni en los hechos de la demanda ni en los alegatos de la actora aparece expresamente determinado o señalado el secreto o secretos empresariales objeto de violación por parte del demandado, del hecho 1 de la demanda se colige que estos consistían en información obtenida por Ávila gracias a su condición de vendedor de una sociedad cliente de C.I. VALLE. Tal información secreta sería:

- 1) La intención que tenía la demandante de solicitar, el día 1° de octubre de 2003, el registro de las marcas ARRANQUE y REABONE para distinguir productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.
- 2) El hecho de que C.I. VALLE era concesionaria de permisos expedidos por el ICA para la venta de fertilizantes bajo las expresiones ARRANQUE y REABONE, desde el 11 de septiembre de 2002.
- 3) El hecho de que los fertilizantes ARRANQUE y REABONE representaban grandes sumas para la actora.

En primer lugar se descarta que para la época de los hechos (29 de septiembre de 2003, fecha en que Ávila solicitó los registros marcarios cuestionados), la información según la cual la actora contaba con permisos de venta de fertilizantes ARRANQUE y REABONE desde septiembre de 2002, representara un secreto empresarial, pues para que lo fuera era indispensable que en ese momento no hubiera sido generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente tienen los conocimientos del respectivo sector empresarial o industrial y manejan ese tipo de informaciones, y que hubiera sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla reservada (Decisión 486, art. 260, letras a) y c)). En este caso, los nombres de los fertilizantes han podido ser fácilmente accesibles por cualquier persona, más aún por personas dedicadas a actividades de venta de químicos y abonos para la agricultura, pues hay que notar que la venta de los citados fertilizantes fue autorizada desde septiembre de 2002, mediante actos administrativos que se encuentran en el registro público del ICA. Además, la actora no señaló haber tomado medida alguna para mantener secretos los nombres de los fertilizantes citados, ni hay prueba de ello en el expediente.

Lo anterior permite concluir que las expresiones ARRANQUE y REABONE como denominaciones de fertilizantes - según la información contenida en los respectivos registros de venta ante el ICA desde septiembre de 2002 -, no podían constituir secretos empresariales para la fecha en que fueron solicitados los registros de marcas y se aduce la indebida explotación por parte del demandado.

Respecto de las grandes sumas que representaban tales fertilizantes, así como la fecha en que supuestamente la actora pretendía solicitar el registro marcario de sus denominaciones, se aprecia que en el expediente no figura enunciada, ni probada, medida alguna que razonablemente hubiese adoptado C.I. VALLE para mantener tales informaciones o estrategias empresariales como secretas, por lo cual se concluye que ellas no constituían secretos empresariales susceptibles de tutela por la ley de competencia desleal a través de la acción ejercitada.

De esta forma la excepción del demandado, fundada en la atipicidad de la conducta presentada como violación de secretos, puede tener prosperidad en tanto no están demostrados los supuestos de hecho contemplados en el artículo 16 LCD.

2.5.2. Contravención de la prohibición general de actos de competencia desleal

De acuerdo al hecho 1 de la demanda, en concordancia con la pretensión segunda del mismo escrito, el demandado contrarió las sanas costumbres mercantiles, el principio de la buena fe comercial y los usos honestos en materia industrial o comercial, por haber solicitado el registro marcario de las expresiones ARRANQUE y REABONE para distinguir agroquímicos, anticipándose a que la demandante lo hubiese podido hacer y aprovechado la información que, en su calidad de vendedor de Laboagro S.A., había conocido sobre los fertilizantes producidos e identificados bajo tales denominaciones por C.I. VALLE.

El artículo 7 de la Ley 256 de 1996 establece:

“Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2° del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, 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 o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.” (Subrayado nuestro)

Establecido, al abordar el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal, que las solicitudes de registros marcarios son actos que tienen lugar en el mercado y que llevan implícita una intención o finalidad concurrencial, se determinará si en el caso bajo examen, de acuerdo a las circunstancias que rodearon los hechos, la petición de los registros de las marcas ARRANQUE y REABONE por parte del demandado puede calificarse como desleal por contrariar las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos en materia comercial e industrial, y el principio de la buena fe comercial como alega la demandante.

En la medida en que la demandante no identifica ninguno de los usos o costumbres que considera violentadas con la actuación del demandado, ni del acervo probatorio aparece demostrada su existencia, se estudiará el cargo tomando como patrón de valoración el principio de la buena fe comercial, el cual, en todo caso, tiene un alcance lo bastante extenso como para abarcar cualquier interpretación teleológica o moral que se pueda dar a los conceptos de “sanas costumbres mercantiles” y “usos honestos en materia industrial y comercial” como referentes puramente éticos que rigen la competencia.

2.5.2.1. El principio de la buena fe y la buena fe comercial

Nuestra Constitución Política (art. 83) establece el deber que tienen los particulares de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe, la cual se presume en sus gestiones ante las autoridades. Conforme al Código Civil (art. 769) la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria y en los demás casos, la mala fe debe probarse.

La buena fe ha sido entendida por la Corte Constitucional²⁵ como causa de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad jurídica perseguida por las partes, y como causa de limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de otro poder jurídico. Como deber genérico para los particulares, opera como una barrera frente al abuso del derecho, pues implica para ellos la obligación de sujetar el ejercicio de sus derechos o cumplimiento de sus deberes a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. Sobre la mala fe ha

²⁵ Sentencia T-469 de julio 17 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Sentencia N° 0011 de 2006

dicho que esta es "el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título"²⁶.

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a la buena fe como la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico²⁷. En contraste, ha sostenido que la mala fe se caracteriza porque su "objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley"²⁸

Sobre la buena fe comercial se ha dicho que es la convicción de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios²⁹. Como se ve, la buena fe comercial es una especie de la buena fe en general, pudiendo inferirse que implica ajustar la conducta a los parámetros del ordenamiento jurídico en general y comercial en particular, en el desarrollo habitual u ocasional de operaciones comerciales, y que esta se presume en tanto no se demuestre lo contrario.

No sobra mencionar que las personas que ocasionalmente ejecuten operaciones mercantiles están sujetas al ordenamiento jurídico comercial – y por ende al principio de la buena fe comercial - en cuanto a tales operaciones (C.Co., art. 11) y que a la luz del artículo 20, num. 19 del Código de Comercio, son mercantiles para todos los efectos legales los actos regulados por la ley mercantil, como lo son los procedimientos diseñados para adquirir y proteger los signos distintivos (C.Co., libro 3, título II y Decisión 486).

Además, el respeto del principio de la buena fe comercial en toda actuación es un deber impuesto por nuestra ley de competencia desleal a los "participantes" del mercado (LCD, art. 7°, inc.1°), concepto amplio que no se restringe al de "competidores" sino que abarca a consumidores, productores, oferentes, intermediarios, colaboradores de empresarios y cualesquiera otros agentes cuyas operaciones mercantiles o no mercantiles tengan efectos en el mercado, entendido este de manera amplia.

Luego, en el caso concreto, se puede afirmar que al demandado le era exigible ajustar sus actuaciones encaminadas a lograr el registro marcario de los signos ARRANQUE y REABONE para distinguir fertilizantes en el mercado al principio de la buena fe comercial, máxime cuando dicho trámite es un acto regulado por la legislación comercial que denota una finalidad concurrencial y cuando a esa fecha, si bien Ávila no competía directamente en el mercado, en efecto participaba en él como vendedor profesional empleado por una sociedad distribuidora de fertilizantes.

2.5.2.2. Mala fe en la solicitud de registros de marcas

En derecho marcario se ha llegado a presumir la mala fe en casos en que la solicitud y obtención de registros de una marca extranjera por parte de un representante, distribuidor o usuario del titular de dicha marca, así como la solicitud u obtención de registros marcarios por personas que desarrollan como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. De hecho, bajo la Decisión 344 de la Comunidad Andina (art. 113, literal c)), tales actos fueron dispuestos, de forma meramente enunciativa y no limitativa, como casos ejemplificativos dentro de la causal de nulidad de los registros marcarios obtenidos de mala fe. Sobre dicha norma el Tribunal Andino de Justicia ha dicho³⁰:

"La norma [Dec. 344, art. 113, literal c)] hace referencia a algunos de los casos en que se considera que ha operado la mala fe sin que por ello puedan pretenderse excluidos

²⁶ Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.

²⁷ TJCA, proceso 3-IP-99.

²⁸ TJCA, proceso 3-IP-99.

²⁹ Narváez G., José Ignacio. "Introducción al Derecho Mercantil". Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá; 1995, p.252.

³⁰ TJCA, proceso 35-IP-98.

Sentencia N° 0011 de 2006

otros que a juicio de la autoridad nacional competente puedan ser así calificados, toda vez que según se desprende del texto de la misma, la indicación que se hace no es taxativa sino meramente enunciativa (...). De modo que puede el juez nacional calificar como de mala fe otras conductas que puedan ser consideradas como tales, aun cuando no sean las indicadas en el texto del mencionado artículo. Entre los casos en los cuales se presume la mala fe que acota el artículo señalado, se encuentra el del representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero que solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin que para ello haya mediado consentimiento expreso del titular de la marca." (Subrayado y resaltado nuestro).

Bajo el régimen de propiedad industrial hoy vigente (Decisión 486) se mantiene la causal de nulidad de registros obtenidos de mala fe (art. 172, inc. 2°) pero sin enunciar alguna conducta que la tipifique. Pese a que esta norma no incluye expresamente supuestos de hecho que hagan presumir legalmente la mala fe en la solicitud u obtención de un registro de marca y faciliten la prueba de la configuración de la mencionada causal de nulidad, resultan bastante indicativos los ejemplos anteriormente dispuestos en el artículo 113 literal c) de la derogada Decisión 344, pues como se ha visto, la enumeración de los dos supuestos allí contemplados era meramente ilustrativa, sin eximir de la consideración de actos de mala fe otros casos que el juez pudiere llegar a calificar como tales.

Cabe entonces establecer si cuando una persona que participa en el mercado comercializando o distribuyendo productos o servicios de un empresario solicita el registro marcario de los signos distintivos que, a conciencia sabe, son empleados de hecho o extrarregistralmente por dicho empresario para distinguir en el comercio tales bienes o servicios, incurre en un acto que pueda calificarse como contrario a la buena fe comercial y en consecuencia reprimible por el artículo 7° LCD. Esta cuestión se abordará más adelante, previas las siguientes observaciones encontradas en la doctrina.

Comenta el catedrático español José Massaguer que no puede negarse la posibilidad de recurrir a la ley de competencia desleal para impedir que terceros utilicen bienes inmateriales que no hayan cumplido con los requisitos formales para ser protegidos por la legislación de la propiedad industrial, pues de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, la utilización de creaciones susceptibles de ser protegidas mediante las modalidades de propiedad intelectual puede ser objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe.³¹

Otros autores extranjeros consideran que, incluso en sistemas en que el derecho sobre la marca nace con el registro, las marcas usadas y no registradas no se encuentran totalmente desprotegidas. OTAMENDI³² menciona que los tribunales en varios casos han reconocido valor a una marca usada frente a otra que ha sido registrada con posterioridad, criterio que funciona excepcionalmente cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consume un despojo contrario a la moral, y que obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario, sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización. En tales casos, los tribunales han encontrado apoyo, no en la ley de marcas, sino en los principios generales del derecho que niegan valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres³³.

El mismo autor afirma que la ley de marcas está al servicio del comercio y no para el negocio habitual de venta y especulación de marcas. Estas se registran para ser usadas, finalidad que se confirma con la obligación de usarlas y por lo cual quien legítimamente solicita un

³¹ Massaguer, J. "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal". Editorial Cívitas, Madrid, 1999, p. 84. Citado por la Secretaría General de la Comunidad Andina en la Resolución 817 del 14 de abril de 2004.

³² Otamendi, J. "Derecho de marcas". Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1999, pp. 13.

³³ *Ibidem*, p. 14.

Sentencia N° 0011 de 2006

registro marcario no puede verse justificadamente impedido de obtenerlo por quien jamás pensó usar la marca solicitada con anterioridad sino sólo hacer un negocio con la misma.³⁴

Fallos jurisprudenciales recopilados por el autor argentino ALONSO³⁵, señalan que *“han existido casos en los que una solicitud [de un registro marcario] ha debido ceder ante una marca, que aún sin registro, ha sido utilizada con anterioridad a ella”*³⁶ y que el sistema atributivo de propiedad industrial *“no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas desleales o fuere para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años.”*³⁷

Desde esta perspectiva, se estima que aun cuando una solicitud de registro marcario representa una gestión particular ante autoridad pública que se presume ceñida a los postulados de la buena fe (Constitución Política, art. 83)³⁸, dicha presunción puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el objetivo del solicitante no es el de registrar el signo para proteger la función distintiva y competitiva que está llamado a cumplir, y en virtud de la cual se justifica su protección, sino que su finalidad es la de causar un perjuicio injusto u obtener un provecho injustificado a partir del esfuerzo ajeno.

Aunque la petición de un registro marcario es un procedimiento de ley que permite la intervención de terceros con un interés legítimo a oponerse, el hecho de que estos no lo hubiesen hecho oportunamente no se traduce en una carga legal de tener que soportar prácticas comerciales desleales, ni implica *per se* que la petición de registro esté libre de vicios en su causa. Precisamente por ello, la Decisión 486 faculta a la oficina de registro de signos distintivos para que pueda denegar el registro de acuerdo a las causales de irregistrabilidad que encuentre aplicables (Dec. 486, artículos 134 a 136), existan o no oposiciones, y para negar de oficio los registros solicitados cuando tenga indicios razonables de que su objeto es el de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal (Dec. 486, art. 137). Así mismo, la Decisión faculta a la autoridad jurisdiccional competente para decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona las nulidades absolutas o relativas de registros marcarios concedidos en contravención de los artículos 134 a 136 de la Decisión 486, así como de aquellos efectuados de mala fe (Dec. 483, art. 172.).

Estas consideraciones permiten afirmar que la falta de oposición a peticiones de registros marcarios no significa que al amparo de la legalidad que presupone el trámite pueda patrocinarse la infracción de principios básicos de comportamiento que informan la totalidad del ordenamiento jurídico, como la honestidad, lealtad y sinceridad que hacen parte del mandato de buena fe comercial a que están sujetos todos los que participen en el mercado de forma habitual u ocasional.

2.5.2.3. Caso concreto – supuesta contravención del artículo 7° LCD mediante la solicitud de mala fe de registros marcarios

A efectos de establecer si el comportamiento del demandado puede calificarse contrario a la buena fe comercial, se tiene en primer lugar que el mismo aceptó, al dar contestación a la demanda, que: (i) estuvo vinculado laboralmente como vendedor de la sociedad Laboagro S.A., la cual distribuía productos elaborados por C.I. VALLE;³⁹ (ii) solicitó los registros marcarios de los signos REABONE y ARRANQUE para distinguir productos de la clase 1ª de

³⁴ *Ibidem*, pp. 379-380.

³⁵ Fernando M. Alonso, “Marcas y designaciones”. Ediciones La Roca. Buenos Aires, 2004.

³⁶ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial (CNFed. Civ. y Com.), Sala III, 26/4/94, c. 7351, citada por Alonso, F., op. cit. pp. 92.

³⁷ CNFed. Civ. y Com., Sala II, 19/12/89, c. 6951, citada por Alonso, F., op. cit. pp. 93-94.

³⁸ Constitución Política. Artículo 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

³⁹ Cuaderno 1, contestación al hecho 1° de la demanda, folio 179.

Sentencia N° 0011 de 2006

la clasificación internacional de Niza;⁴⁰ (iii) se rehusó a celebrar un contrato con CI VALLE para cederle a ésta las marcas solicitadas en registro;⁴¹ y (iv) que “no tuvo interés o ánimo concurrencial al solicitar como marcas las expresiones que solicitó.”⁴²

Partiendo de los mencionados hechos aceptados por el demandado, el problema se contrae a establecer si bajo la aparente legalidad de los trámites marcarios por él iniciados se ocultó una finalidad contraria al principio de la buena fe comercial y en perjuicio del interés económico de la demandante, para así determinar si con esas actuaciones se quebrantó la prohibición general de actos de competencia desleal.

De acuerdo a las fotocopias autenticadas de las solicitudes de los registros marcarios mencionados, estas fueron presentadas por el demandado, a través de apoderada, el día 29 de septiembre de 2003.⁴³

Para ese entonces, el señor Ávila trabajaba como empleado de Laboagro S.A., según se evidencia en las fotocopias autenticadas de los comprobantes de pago de sus sueldos en los años 2003 y 2004 y en el acta de liquidación final de prestaciones sociales del respectivo contrato laboral iniciado el 1° de junio de 2003 y terminado el 8 de marzo de 2004.⁴⁴

En su calidad de empleado de Laboagro S.A., Ávila vendía productos de C.I. VALLE, de lo cual se infiere que, antes de solicitar los registros marcarios del caso, ya conocía sobre el uso distintivo dado por la actora a las palabras ARRANQUE y REABONE para identificar comercialmente sus fertilizantes, pues para mayo de 2003, fecha en que Laboagro S.A. inició su distribución, estos ya existían en el mercado y fueron los productos bandera de dicha sociedad durante toda su distribución, según lo manifestó su representante legal en testimonio.⁴⁵

De hecho, C.I. VALLE había comprometido esfuerzos empresariales para comercializar los fertilizantes distinguidos con los signos ARRANQUE y REABONE, pues tramitó ante el ICA y obtuvo de esa autoridad los registros para su venta desde noviembre de 2002⁴⁶, diseñó bolsas y bultos que llevan tales denominaciones en letras con grafías y diseños particulares que funcionan como sellos distintivos de origen empresarial⁴⁷ y dio a conocer públicamente los productos así denominados a través de folletos publicitarios que presentan a la actora como su productor y a Laboagro S.A. como su distribuidor exclusivo.⁴⁸

Además el demandado, al contestar la demanda y negar haber violado secretos industriales de la actora señaló que no había “nada más ajeno a tal concepto [de secreto industrial] en una palabra a la que se ha dado difusión y a la que sin derecho alguno se le ha intentado dar el cariz de marca.”⁴⁹ (Subrayado y texto en paréntesis nuestros).

Conociendo la existencia de los signos ARRANQUE y REABONE utilizados por la actora como marcas sin registro, Avila buscó asesoría legal para solicitar los registros marcarios de los mismos, contratando a la abogada en asuntos de propiedad intelectual, Olga Lucía Acosta Acosta, T.P.# 80.945 CSJ, lo cual se demuestra con los poderes otorgados a ella⁵⁰ y

⁴⁰ Ibídem, folio 180.

⁴¹ Ibídem, contestación al hecho 3° de la demanda, folio 183.

⁴² Ibídem, contestación de la demanda, capítulo 1, folio 186.

⁴³ Cuaderno 1, folios 28 a 32 y 37 a 42.

⁴⁴ Ibídem, folios 47 a 58.

⁴⁵ Ibídem, folio 282. Ver respuesta a pregunta 2.

⁴⁶ Ibídem, fotocopias autenticadas de los registros del ICA, folios 24 y 25.

⁴⁷ Ibídem, empaques de productos ARRANQUE y REABONE, folios 81 a 84.

⁴⁸ Ibídem, folletos publicitarios, folios 59 y 60.

⁴⁹ Ibídem, contestación al hecho 2° de la demanda, folio 181.

⁵⁰ Ibídem, folios 30 y 40.

Sentencia N° 0011 de 2006

con el testimonio de su esposo, Camilo Gómez Riveros, quien declaró acerca de los servicios que ella prestó al demandado en agosto de 2003.⁵¹

Sin embargo, el demandado, a sabiendas de que la demandante ostentaba un interés en tales signos por haber comprometido esfuerzos empresariales para utilizarlos como distintivos de productos fertilizantes y, como el mismo declaró, sin él tener interés o ánimo de concurrir en el mercado de esos bienes, solicitó el registro marcario de los mismos signos para distinguir la misma clase de productos.

Además, como lo reveló en su testimonio Camilo Gómez⁵², esposo de la apoderada asesora en los trámites marcarios, Ávila no pagó a ésta sus honorarios y las tasas en que ella incurrió en su gestión, sino que negoció con Gómez un “cruce de cuentas” en virtud del cual traspasó a favor de éste las solicitudes de registro. En ese arreglo de cuentas, el demandado pidió inicialmente \$5.000.000.- por la cesión de cada solicitud de registro, acordando finalmente ceder ambas solicitudes por un valor total de \$3.000.000.- del cual se atribuyó \$1.500.000.- a lo adeudado a la apoderada, quedando Ávila con un saldo o ganancia de \$1.500.000.- pagado por Gómez, quien justificó el pago de ese valor adicional por considerar que los signos eran atractivos, es decir, una inversión atractiva.

La acordada cesión de las solicitudes de registro fue tramitada ante la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia, tal como consta en las fotocopias autenticadas de las peticiones formularios de traspaso a favor de Camilo Gómez Riveros radicadas el 2 de marzo de 2004.⁵³

Apreciando los anteriores hechos y teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda y en alegatos el demandado justificó su conducta llanamente en que la actora había sido descuidada y negligente al no haber registrado como marcas los signos ARRANQUE y REABONE, solicitó el registro de esos signos con la conciencia de no querer concurrir en el mercado con ellos y a sabiendas de que eran marcas empleadas extrarregistralmente por C.I. VALLE para distinguir comercialmente fertilizantes para suelos, se rehusó a acordar la cesión de las solicitudes a favor de la demandante cuando ésta se lo propuso y, en cambio, prefirió negociarlas con un tercero para así obtener una ganancia, resulta evidente que la intención de Ávila al solicitar los registros no fue la de distinguir ese tipo de bienes en el mercado, sino la de especular con los títulos marcarios que eventualmente le fueren concedidos, o con las simples solicitudes, como en efecto sucedió, obteniendo un provecho económico en perjuicio de los intereses económicos que le asistían a la demandante por haber utilizado tales signos efectivamente en el comercio. De esa forma, el demandado conculcó el principio de la buena fe comercial a que está sujeta toda persona que participa en el mercado.

No desconoce esta Superintendencia que bajo nuestro régimen de propiedad industrial los derechos de exclusiva sobre las marcas se adquieren mediante el registro. Sin embargo, no parece justo sostener como regla general, menos en casos como el presente, que los intereses económicos ostentados por los empresarios en las marcas que emplean de hecho, o extrarregistralmente, de forma efectiva y seria, estén desprotegidos contra actos de competencia cuya causa es contraria al principio de la buena fe comercial por implicar el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la desnaturalización de los procedimientos marcarios - concebidos legalmente para el otorgamiento de exclusividad sobre signos distintivos con la finalidad última de promover la función competitiva de diferenciación de ofertas - al emplearlos como instrumentos de especulación o indebida obstaculización de las iniciativas empresariales desarrolladas por otros para diferenciar sus productos y servicios en el mercado.

⁵¹ *Ibidem*, folio 290. Ver respuesta a pregunta 2.

⁵² Cuaderno 1, folios 289 a 295.

⁵³ *Ibidem*, folios 33 a 36 y 73 a 76.

Este análisis es el que permite calificar la conducta concurrencial del demandado como contraria a la buena fe comercial y por ende violatoria de la prohibición general de actos de competencia desleal impuesta por el artículo 7 LCD.

2.6. Pretendida indemnización de perjuicios y remoción de efectos generados con los actos de competencia desleal

Pretende la actora se condene al demandado a que le pague una indemnización de perjuicios, *“por concepto de lucro cesante y daño emergente, tanto por **el monto de los beneficios obtenidos por el demandado como resultado de los actos de competencia desleal**, según el criterio establecido en el literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como los perjuicios directamente ocasionados a la Sociedad C.I. VALLE TRADE S.A., con el impedimento para registrar su marca”*. (Subrayado y negrillas son originales del texto).

Resulta del caso indicar que la norma citada por la actora es una norma contenida en el Título XV, Capítulo I de la Decisión, referente a las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y no a las acciones por competencia desleal previstas por dicho régimen en su capítulo III, Título XVI. En tanto la acción ejercitada es la de competencia desleal prevista en el artículo 20 de la Ley 256 y no de derechos de propiedad industrial reconocidos por la Decisión 486, no resulta aplicable la norma invocada para obtener a través de este proceso la reparación de perjuicios utilizando como criterio para fijar la indemnización los beneficios logrados por el demandado.

A la luz del numeral 1° del artículo 20 LCD, el afectado por el acto de competencia desleal tiene acción para que se declare la ilegalidad del acto, remover los efectos producidos por el mismo e indemnizar los perjuicios al demandante.

Pese a declarar la deslealtad competitiva del demandado por quebrantar el artículo 7° LCD, no hay lugar a condenarlo al pago de perjuicios pretendido por la actora, en tanto en el proceso no figura establecido el alegado daño resultante de haberse visto impedida a solicitar el registro de los signos ARRANQUE y REABONE como marcas para distinguir fertilizantes. En verdad, la demandante no acreditó haber presentado o intentado solicitar el registro de tales marcas y que el demandado se lo hubiese impedido, ni tampoco que la actora se hubiese visto limitada en cuanto al uso de tales signos en el mercado.

El hecho de que con las primeras solicitudes el demandado hubiese adquirido un derecho prioritario en el estudio de registrabilidad de los signos que lo faculta a oponerse a posteriores solicitudes de terceros tendientes al registro de signos idénticos o similarmente confundibles, lo cual innegablemente tiene efectos en el mercado al operar potencialmente como obstáculo en el estudio favorable de las solicitudes posteriores de otros empresarios, ello no se traduce en un “impedimento” físico o jurídico para que terceros con interés legítimo en el registro de tales signos puedan presentar peticiones posteriores con el mismo objeto, pues nada obsta para que, ante una eventual denegación del registro al primer solicitante, el segundo solicitante pueda acceder al registro de su signo por estar en una situación sustancial distinta a la del primero.

Mientras a un primer solicitante le puede ser aplicable una determinada causal de denegación del registro (v.gr. si el signo afecta la identidad de una persona natural distinta del solicitante; infringe el derecho de autor de un tercero; es confundible con una marca registrada o solicitada por un tercero siendo el solicitante un representante o distribuidor de ese tercero; constituye la reproducción de un signo distintivo notorio ajeno, etc.), puede darse el caso de que al segundo solicitante no le resulte aplicable la misma causal por ser el titular del interés jurídico protegido por la causal de irregistrabilidad que motivare la denegación al primer peticionario, o por contar ese segundo solicitante con el consentimiento del titular de dicho interés para solicitar el registro.

Sentencia N° 0011 de 2006

No probado el impedimento alegado, pero aun admitiendo la dificultad que una solicitud de registro prioritaria representa para el estudio de eventuales solicitudes posteriores, podría pensarse que tal circunstancia habría podido lograr que hasta la fecha la actora se haya abstenido de, o demorado en, pedir el registro marcario de los signos ARRANQUE y REABONE causándole algún daño económico.

Sin embargo, ello no ha sido lo alegado, ni aparece demostrado que la comentada dificultad, por las solicitudes marcarias prioritarias del demandado, haya generado un daño patrimonial directo o efectivo para la actora (como por ejemplo, una restricción en el uso de los signos ARRANQUE o REABONE con una consecuente disminución en las ventas de tales productos, la terminación de alguna relación contractual relativa a los mismos, etc.), ni que haya surgido un lucro cesante con ocasión de un daño tal (v.gr., frustración de una determinada ganancia o de una expectativa de concretar un negocio dependiente del registro de tales marcas, etc.).

Así las cosas, no está demostrado el alegado impedimento en que se basan las pretensiones indemnizatorias. Tampoco la existencia de un daño concreto derivado de la dificultad que representan las solicitudes prioritarias de registros marcarios para el estudio de eventuales solicitudes de registro que la actora hubiese presentado o podido presentar con posterioridad.

En consecuencia, no hay lugar a la indemnización de perjuicios y lucro cesante, pues no se ha probado daño en el demandante.

En cuanto a la pretensión encaminada a que se ordene al demandado remover los efectos de producidos por los actos desleales, hay que decir que el demandante no definió cuáles son los efectos que pretende sean removidos. Además, habida cuenta que las tan nombradas solicitudes de registro han sido transferidas a un tercero que no es parte en este proceso y que los efectos derivados de la presentación prioritaria de las solicitudes ya se encuentran consumados, resulta ineficaz en la práctica cualquier medida que este despacho en ejercicio de funciones jurisdiccionales pueda tomar para restablecer la situación al estado anterior a la conducta realizada por el demandado.

En efecto, la situación jurídica de las solicitudes de registro presentadas por el demandado y cedidas a un tercero le corresponde definirla a la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial.

Se procederá entonces a declarar la deslealtad competitiva del demandado y a condenarlo únicamente al pago de las costas del proceso.

3. DECISIÓN

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

PRIMERO: DECLARAR fundada la excepción de fondo propuesta por el demandado, EDGAR YESID ÁVILA PINEDA, basada en la atipicidad de las conductas acusadas frente a los supuestos de hecho prohibidos por el artículos 16 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: DECLARAR que el demandado, EDGAR YESID ÁVILA PINEDA incurrió en actos de competencia desleal prohibidos por el artículo 7° de la Ley 256 de 1996 de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Sentencia N° 0011 de 2006

TERCERO: NEGAR las pretensiones de reconocimiento de perjuicios y de ordenar la remoción de efectos producidos por el acto de competencia desleal realizado por el demandado.

CUARTO: CONDENAR a la parte demandada, EDGAR YESID ÁVILA PINEDA, al pago de las costas del proceso a favor de la parte demandante, C.I. VALLE TRADE S.A. (hoy C.I. CONFECCIONES Y TEXTILES INTERNACIONALES S.A.).

NOTIFÍQUESE

JAIRO RUBIO ESCOBAR
Superintendente de Industria y Comercio

Notificaciones:

Yolanda Leonor García Gil

C.C.N° 60.320.022 de Cúcuta – T.P.N° 78.705 del C.S.J.
Apoderado de C.I. Valle Trade S.A. (hoy C.I. Confecciones y Textiles Internacionales S.A.)
Carrera 7 N° 32-33 oficina 1501 Edif. Fénix - Bogotá D.C.

Hugo Mario Amaya Hoyos

C.C.N° 80.415.556 de Bogotá – T.P.N° 81.270 del C.S.J.
Apoderado de Edgar Yesid Ávila Pineda
Diagonal 144 # 29-86, piso 2° - Bogotá D.C.