



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

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

Sentencia No. 011.

Expediente: 09122746

Demandante: Marrocar S.A.S.

Demandada: Confecciones Leonisa S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Marrocar S.A.S. contra Confecciones Leonisa S.A. -en adelante simplemente Leonisa-, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES.

1.1. Partes:

Demandante: Marrocar S.A.S. es una empresa dedicada, para lo que acá interesa, a la comercialización de ropa interior femenina¹.

Demandada: Leonisa S.A. dedica su actividad comercial a la producción y comercialización de ropa íntima femenina².

1.2. Hechos de la demanda:

Afirmó la demandante participar en el mercado de la ropa interior femenina en el territorio nacional y que, en desarrollo de su actividad, solicitó y obtuvo el registro en la clase 25 internacional de la marca “Mujer Latina”, la cual viene utilizando desde julio de 2003 para identificar sus prendas ante el público consumidor.

Señaló que Leonisa, quien también participa en el mercado de la ropa íntima femenina, tiene registrado el lema comercial “Sí es mujer”; sin embargo, utiliza la expresión “Sí es mujer latina” para acompañar su marca, situación que, a su juicio, constituye actos de competencia desleal.

1.3. Pretensiones:

Marrocar S.A.S., en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declare que la demandada incurrió en los actos de competencia desleal previstos en los artículos 10 (confusión), 14 (imitación) y 15 (explotación de la reputación ajena) de la Ley 256 de 1996, y que, en consecuencia, se le ordene no utilizar el lema en cuestión e indemnizar los perjuicios causados.

1.4. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante auto No. 2051 del 11 de diciembre de 2009 se admitió la demanda (fl. 83, cdno. 1.) contra Leonisa, quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó “*Estricta concordancia de los actos concurrenciales con las sanas costumbres mercantiles, con el principio de*

¹ Folios 39, 40 y 79 a 82 del cuaderno No. 1.

² Folios 2 a 8 y 41 a 45 del cuaderno No. 1.

la buena fe comercial y con los usos honestos en materia industrial o comercial”, “*La simple infracción del régimen marcario no comporta, per se, deslealtad en la concurrencia al mercado*”, “*Mala fe*” y “*Prescripción*”, esta última sustentada en que la actora distribuye, a través de sus establecimientos de comercio, los productos Leonisa, razón por la cual conoció de los actos que denuncia desde el momento mismo en que se comenzó a utilizar el lema “*Sí es mujer latina*”, esto es, a partir del 11 de julio de 2007 (fls. 44 y 45, cdno. 3).

1.5. Trámite procesal:

Mediante auto No. 678 de 2010 se citó a las partes para audiencia de conciliación, en la cual no se llegó a ningún acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, en auto No. 1120 del mismo año se decretaron las pruebas del proceso (fls. 64 a 67, cdno. 3) y evacuada la etapa probatoria, con el auto No. 2151 de 2011 se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que la demandante guardó silencio y la pasiva reiteró las manifestaciones hechas en su acto de postulación.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado 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. Hechos probados relevantes para el caso:

Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas relevantes para el caso:

2.1.1. Marrocar S.A.S. comercializa ropa interior femenina por medio de sus establecimientos de comercio denominados “*Feria del Brasier*” y “*Solo Kukos*”, circunstancia fáctica acreditada con sus estados financieros, facturas y listados de precios, documentos recaudados durante la inspección judicial realizada en sus instalaciones (fls. 81 a 173, cdno. 3 y fls. 1 a 149, cdno. 4).

2.1.2. Leonisa produce y comercializa prendas interiores de vestir para mujer. Así se comprobó con la información contable aportada en la inspección judicial realizada en las instalaciones de esa sociedad mercantil, entre la que cabe destacar sus estados financieros, facturas e informes de revisoría fiscal (fls. 150 a 218, cdno. 4 y fls. 1 a 141, cdno. 5).

2.1.3. Acorde con la certificación expedida por el revisor fiscal de Marrocar S.A.S., esta sociedad viene utilizando la marca “*Mujer latina*” para identificar ropa interior femenina a partir del año 2004 (fl. 11, cdno. 1).

2.1.4. Aproximadamente desde 1965 Marrocar S.A.S. ha sido distribuidor de los productos fabricados por Leonisa, relación comercial que se ha desarrollado ininterrumpidamente hasta la actualidad y que debe considerarse como de marcada importancia para aquella persona jurídica en tanto que la demandada es uno de sus principales proveedores.

Lo anterior aparece acreditado con los documentos contables aportados por las partes en las correspondientes inspecciones judiciales, y se corrobora con las manifestaciones que, con fuerza de confesión, realizó la parte actora al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada, oportunidad en la que afirmó que *“Marrocar (...) por más de 35 años ha sido distribuidor de la marca Leonisa en sus almacenes y las relaciones comerciales siempre han sido unas relaciones sanas, hasta el momento en que Leonisa empieza a utilizar el lema comercial. No hemos suspendido la comercialización de la marca Leonisa porque en aras de las buenas relaciones comerciales que hemos mantenido hemos buscado un acuerdo (...)”* (fl. 186 vto., cdno. 6, respuesta No. 5).

2.1.5. Como se aprecia con el *“Catálogo 6 de 2007”*, correspondiente a los productos comercializados por Leonisa (fls. 189 a 292, cdno. 1), esta sociedad comenzó a utilizar el lema *“Sí es mujer latina”* para publicitar sus prendas de vestir, cuando menos desde el mes de marzo de 2007. Ciertamente, en dicho catálogo se aprecia que las inscripciones para una de las promociones de los productos en cuestión podían hacerse *“entre el 26 de marzo y el 20 de mayo de 2007”* (fl. 191 vto., cdno. 1), circunstancia de la que se sigue, evidentemente, que la impresión y divulgación del catálogo se realizó con anterioridad a aquella calenda.

2.1.6. La demandada promocionó sus productos, identificados con la marca *“Leonisa”* en conjunto con el lema comercial *“Sí es mujer latina”*, en la feria Colombia Moda realizada en el mes de julio de 2007. De esta circunstancia dan cuenta los reportajes televisivos allegados con la contestación de la demanda (CD obrante a folio 1 del cuaderno No. 3) y los mensajes publicitarios y periodísticos contenidos en las revistas Jet Set, Carrusel, Aló y Cromos, y en el diario El Mundo de Medellín, publicaciones todas que tuvieron lugar entre los meses de julio y agosto de 2007 (fls. 3 a 13, cdno. 3).

2.1.7. Mediante misiva fechada el 16 de agosto de 2007 Marrocar S.A.S. presentó a Leonisa una *“reclamación extrajudicial sobre uso de marca protegida”*. En dicho escrito la actora, sobre la base de que *“de acuerdo a la publicidad que por varios medios viene haciendo la empresa CONFECIONES LEONISA S.A., se está utilizando el lema comercial SÍ ES MUJER LATINA para acompañar la marca LEONISA”*, solicitó a la sociedad demandada abstenerse de continuar empleando el referido lema en tanto que - en su concepto- dicho uso constituía una violación a las normas contenidas en la decisión 486 de 2000 y en la Ley 256 de 1996 (fls. 13 a 17, cdno. 1), circunstancia a la que se debe agregar que, según lo afirmó la accionante al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada, la aludida reclamación la formuló cuando *“conoció el uso de la expresión ‘Sí es mujer latina’ por parte de Leonisa”* (fl. 187 vto., cdno. 6).

2.1.8. El 3 de septiembre de 2009 Marrocar S.A.S. presentó ante la Cámara de Comercio del Aburrá del Sur una solicitud de realización de una audiencia de conciliación con el propósito de atender el requisito de procedibilidad de la acción contemplado en la Ley 640 de 2001 (fls. 9 y 10, cdno. 1) y el 30 de octubre siguiente presentó la demanda que dio origen al presente proceso (fl. 52, cdno. 1).

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º):

El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso porque la utilización no autorizada de un signo distintivo, marca o lema comercial por parte de un competidor, para identificar productos similares a los del titular del signo, que son

comercializados en un mismo segmento, constituye una conducta que tiene lugar en el mercado y que resulta idónea para mantener o incrementar la participación de quien la ejecuta en dicho escenario.

Así mismo, en el presente asunto está claro que las partes de este proceso comercializan ropa interior femenina en el territorio nacional, por lo que es dable concluir su participación en el mercado, satisfaciéndose así los ámbitos subjetivo y territorial.

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

Marrocar S.A.S. está legitimada para la formulación de la presente acción, en tanto que se acreditó que comercializa en el mercado ropa interior femenina y que identifica algunos de esos productos con la marca “Mujer Latina” (nums. 2.1.1. y 2.1.3.).

Por su parte, Leonisa se encuentra legitimada por pasiva pues, como quedó claro en el acapite de hechos probados, desde marzo de 2007 utiliza el lema comercial “Sí es mujer latina” (num. 2.1.5.), suceso que constituye un aspecto esencial de la reclamación formulada por Marrocar S.A.S.

2.4. Problema jurídico:

Teniendo en cuenta las excepciones formuladas por Leonisa, el problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si, dadas las condiciones del caso, la acción de competencia desleal ejercida por marrocar S.A.S. se encuentra prescrita en los términos del artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

2.5. Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción:

La prescripción extintiva, *“provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de derechos y acciones”*³, se encuentra regulada en materia de competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual *“las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto”*.

Acorde con la norma transcrita, en tratándose de la acción de competencia desleal, existen dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia⁴, ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados **dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal**; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento de la realización del acto denunciado. Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure. Sobre este punto la jurisprudencia ha dejado sentado que *“cada una de éstas*

³ Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

⁴ Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004.

prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción”⁵.

En relación con el momento a partir del cual comienza a correr el término de prescripción en la modalidad denominada ordinaria, este Despacho ha establecido en reiteradas oportunidades⁶, con base en la norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina⁷ y en la jurisprudencia⁸ -que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la posibilidad jurídica de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a correr, de manera simultánea, el término prescriptivo que marca la finalización de la oportunidad para demandar el señalado cumplimiento-, que dicho lapso inicia desde el momento en que el afectado tiene -o debe tener- conocimiento de la conducta tachada de desleal y de la persona que la realiza, pues es a partir de ese preciso instante cuando puede ejercitar la acción que se viene comentando.

Así las cosas, en relación con la prescripción ordinaria, que es la que importa en este asunto, es claro que su configuración ocurre si entre el momento en que se tuvo conocimiento del acto concurrencial denunciado como desleal y de la persona que lo realiza, de un lado, y aquél en que se formuló el reclamo judicial, del otro, transcurrió en un lapso mayor a dos (2) años.

Las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la configuración del fenómeno extintivo en estudio, en su modalidad ordinaria, en tanto que está demostrado, como habrá de precisarse a continuación, que entre el momento en que Marrocar S.A.S. conoció el comportamiento que aduce como desleal y la

⁵ (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión ésta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña.

⁷ *“Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del ‘dies a quo’. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (...) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero”.* (MASSAGUER José. Artículo: “Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial”, incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999).

⁸ *“Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por supuesto que al establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que se cuente este tiempo desde que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación haya nacido a la vida del derecho, mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo (...) no se está diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad de las obligaciones existe una dependencia indiscutible”* (Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01).

presentación de la demandada -30 de octubre de 2009-, transcurrió un lapso superior al término de dos años dispuesto en el artículo 23 de la ley 256 de 1996.

Ciertamente, del escrito de demanda emana de manera diáfana que lo que se reprocha a Leonisa -y por ende lo que constituye la conducta aducida como desleal- es el hecho de utilizar como lema comercial la expresión “Mujer Latina”, de la cual la actora alegó ser el titular marcario, actuación que, como ya se indicó, comenzó cuando menos desde el mes de marzo de 2007. En estas condiciones, salta a la vista que Marrocar debió conocer la conducta en cuestión desde el momento mismo de su iniciación, dada su condición de distribuidor de dichos productos y la importancia que en su actividad tenía Leonisa, uno de sus mayores proveedores. En todo caso -si se trata de determinar una fecha cierta-, es evidente para el Despacho que la data en la que sin lugar a dudas la actora tuvo pleno conocimiento de los actos que aduce desleales, es aquella en la que hizo el requerimiento formal sobre la presunta infracción a las normas de Competencia Desleal, esto es, el 16 de agosto de 2007, razón por la cual resulta palmario que el término de prescripción empezó a contar desde esa fecha.

Ahora bien, conviene precisar que en el asunto no se demostró la existencia de circunstancia alguna que conllevara la interrupción o suspensión del término prescriptivo y, en especial, aquella contemplada en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, pues -como ya se dejó señalado- la solicitud de conciliación extrajudicial correspondiente fue presentada por Marrocar el 3 de septiembre de 2009, momento en el que ya se había cumplido el término de prescripción de la acción de competencia desleal ejercida en este caso (num. 2.1.8.).

Teniendo en cuenta lo anterior, la presentación de la demanda realizada el 30 de octubre de 2009 no fue oportuna, puesto que se formuló transcurrido un lapso superior a dos años desde que la demandante conoció la conducta que sustenta los presuntos actos desleales y la persona que la llevó a cabo.

En consecuencia, resulta imperioso declarar probada la excepción de prescripción, situación que, conforme a lo establecido en el artículo 306 del C. de P. C., hace innecesario abordar el estudio de los demás medios exceptivos propuestos.

3. DECISIÓN

En mérito de lo anterior, 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 probada la excepción de “*prescripción*” ordinaria, de conformidad con lo antes considerado.

2. Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

3. Condenar en costas a la parte demandante. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales,

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Sentencia para el cuaderno 7.

Notificación:

Doctor
Gustavo Adolfo Ortega Hernández
C.C. No. 71.645.365.
T.P. No. 55.358 del C. S. de la J.
Apoderado – **Parte demandante**

Doctor
Jorge Daniel Gómez Vásquez
C.C. No. 71.769.951.
T.P. No. 115.379 del C. S. de la J.
Apoderado – **Parte demandada**