



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

Bogotá D.C., Treinta (30) de marzo de 2012

Sentencia No. 1235 .

**Expediente: 070101609
Demandante: Glanton Ltda.
Demandada: Aldicom Operadores Ltda.**

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo en el proceso iniciado por Glanton Ltda. (en adelante: Glanton) contra Aldicom Operadores Ltda. (en adelante: Aldicom), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES.

1.1. Hechos de la demanda:

Afirmó la demandante ser titular de la marca "Lubral" y que la emplea para identificar sus productos lubricantes para motores. Señaló que utiliza dicha marca de manera pública, pacífica e ininterrumpida y que la ha posicionado en el mercado nacional de aceites, grasas industriales y lubricantes automotrices.

Indicó que la demandada comercializa en su estación de servicio "Petrobras Navarra" el lubricante denominado "Lubrax", producido por la compañía Petrobras -que no cuenta con el registro de dicha marca-, y que tal situación, dada la semejanza de los signos, aunado al hecho que se utilizan para identificar los mismos productos, constituye actos de competencia desleal, tales como confusión, imitación, explotación de reputación ajena y la prohibición general.

1.2. Pretensiones:

La demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que su contraparte incurrió en los actos descritos en los artículos 7º y 15º inciso 2 de la Ley 256 de 1996 y, subsidiariamente, en los previstos en los artículos 8º, 10º y 14º, ibídem. Consecuencialmente, pidió que se condenara a Aldicom a abstenerse de usar el signo "Lubrax" y a indemnizar los perjuicios causados.

1.3. Admisión de la demanda y su contestación:

Mediante auto No. 3390 de 2007 se admitió la demanda contra Aldicom (fl. 29, cdno. 1.), quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: "*No es un proceso de competencia desleal sino de propiedad industrial*", "*Improcedencia de la acción de competencia desleal instaurada por carencia de objeto*", "*Legalidad de proceder de la demanda*", "*Inexistencia de similitud entre la marca Lubral y Petrobras Lubrax*", "*Aldicom no utiliza ni ha utilizado la marca Lubrax en sus establecimientos de comercio*", "*Inexistencia de finalidad concurrencial*", "*Incongruencia entre los hechos descritos y las pretensiones de la demanda*" e "*Inexistencia de los actos de competencia desleal*" (fls. 64 a 77, cdno. 1).

1.4. Trámite procesal:

Mediante auto No. 3742 de 2007 se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., en la cual no se llegó a ningún acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, con el auto No. 341 de 2008 se decretaron las pruebas del proceso (fls. 98 a 101, cdno. 1) y, evacuada la etapa probatoria, con el auto No. 393 de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que las partes reiteraron las manifestaciones hechas en sus actos de postulación y la parte demandada argumenta respecto de la inexistencia de los actos de imitación, explotación de reputación ajena y de la prohibición general.

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 (arts. 2º, 3º y 4º, L. 256/96):

El ámbito objetivo se verifica en este caso porque la comercialización del lubricante "Lubrax" de Petrobras es un acto realizado en el mercado y que tiene una clara finalidad concurrencial, pues es evidente que la identificación y colocación de un producto en aquel escenario es una conducta objetivamente idónea para mantener o incrementar su participación en el mismo.

Adicionalmente, la participación en el mercado de las partes está comprobada, pues, de un lado, la demandante identifica sus productos con la marca "Lubral" de la cual es titular y, del otro, la pasiva comercializa productos derivados del petróleo, entre ellos, el lubricante "Lubrax" de Petrobras. Así mismo, la conducta alegada tendría efecto en la ciudad de Bogotá D.C., satisfaciéndose entonces los ámbitos subjetivo y territorial.

2.2. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96):

Partiendo de la intervención en el mercado de Glanton, dicha sociedad está legitimada por activa en su calidad de titular de la marca "Lubral", pues en el evento de que se demuestren los supuestos fácticos de la acción es evidente que la comercialización de lubricantes empleando indebidamente dicha expresión o una similar, es una conducta potencialmente perjudicial para sus intereses económicos.

Por su parte, Aldicom está legitimada para soportar la acción en referencia, pues comercializa un producto identificado con la expresión "Petrobras Lubrax", aspecto fundamental en la acusación formulada en la demanda.

2.3. Problema Jurídico:

El problema jurídico se centra en determinar si la comercialización del lubricante distinguido con el signo "Petrobras Lubrax" de Petrobras por parte de Aldicom es suficiente para constituir los actos de competencia desleal denunciados, teniendo en cuenta que la actora es titular marcario del signo "Lubral".

2.4. Hechos probados:

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:

2.2.1. Glanton tiene por objeto social la comercialización de productos relacionados con el petróleo, según su certificado de existencia y representación legal. De igual manera es titular de la marca nominativa “Lubral”, la cual utiliza para identificar productos contenidos en la clase 4ª de la clasificación internacional de Niza. Así consta en el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio obrante a folio 5 del cuaderno 1.

2.2.2. La demandante comercializa productos identificados con la marca “Lubral”. Así aparece acreditado con las fotos adjuntadas al expediente por la parte demandante (fls. 156 a 164, cdno.1) y los stickers de los productos “Lubral” (fls.12 a 19, cdno 3). Adicionalmente, el dictamen pericial practicado en este caso, más precisamente el resultado de las encuestas realizadas por el auxiliar de la justicia, quien consultó acerca del conocimiento de la marca “Lubral” a 100 personas de manera aleatoria de diferentes sectores, localidades y estratos de la ciudad de Bogotá D.C. en puntos de servicios de cambio de aceite de diversas marcas (fl. 7, cdno. 4), permite concluir la presencia en el mercado de los referidos productos, aunque solamente uno de los 100 entrevistados conocía dicha marca (fl. 191, cdno. 3).

2.2.3. Los productos de la sociedad Glanton se presentan en el mercado de la siguiente forma:



Esta afirmación se encuentra fundamentada en las fotografías obrantes en el expediente tomadas en la inspección judicial que se realizó a la demandante (fl. 20, cdno. 3).

2.2.4. Quedó probado con el testimonio del señor Alejandro Martínez Villegas, que según estudios realizados por la Asociación Colombiana de Petróleo los lubricantes que se comercializan en talleres de mecánica están dirigidos al público consumidor del sector

transportador, aspecto que corroboró el representante legal de Glanton al aseverar que su radio de acción se circunscribe a los talleres de mecánica, servitecas o almacenes de venta de lubricantes y almacenes de respuestos que se encuentran ubicados en la “zona centro” de la ciudad, como por ejemplo en los barrios la Estanzuela y Fontibón (fl. 2 , cdno. 4).

2.2.5. Del dictamen pericial rendido dentro del presente litigio, se pudo establecer que la marca “Petrobras Lubrax” tiene un 21% de recordación entre los encuestados frente a las demás marcas de lubricantes que hay en el mercado (ver cuadro a fl. 197, cdno. 39). Respecto de la procedencia del lubricante Petrobras Lubrax, 64% de los encuestados saben que el origen empresarial de tal producto es, o está asociado con, Petrobras, aunque hubo algunos que la identificaron como “la compañía brasilera”.

2.2.6. Aldicom es una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo, entre ellos, combustibles y lubricantes, actividad que desarrolla por medio del establecimiento de comercio denominado “Estación Petrobras Navarra”, ubicado en la avenida carrera 45 No. 104-40 de la ciudad de Bogotá, en la cual ofrece lubricantes para diferentes automotores. Estos aspectos fácticos se verificaron en la diligencia de inspección judicial realizada en sus instalaciones (fl. 53, cdno. 3), así como con las fotos (fl. 7 , cdno. 1) y el video allegados al presente proceso (fl. 36, cdno. 1).

2.2.7. En virtud de un contrato de concesión celebrado entre Aldicom y Petrobras (fls. 38 a 52, cdno. 1), desde el 1º de mayo de 2006 la “Estación Petrobras Navarra” “*se identifica en forma exclusiva con la marca Petrobras*” (fl. 38, cdno. 1), situación corroborada en las fotos que obran a folios 21 a 24 del cuaderno 1 y durante la diligencia de inspección judicial, tal como se aprecia en las siguientes imágenes:





Como puede observarse, en la “Estación Petrobras Navarra” se utilizan los colores corporativos verde, amarillo y blanco de Petrobras, incluso, la segunda imagen da cuenta que la publicidad del establecimiento se refiere a los productos derivados del petróleo distinguidos con dicho signo distintivo.

2.2.8. En la “Estación Petrobras de Servicio Navarra” se comercializa el producto denominado “Lubrax” de Petrobras, el cual tiene las siguientes presentaciones:



Esta afirmación encuentra sustento en las fotografías obrantes en el expediente, así como las incorporadas durante la inspección judicial (fl. 53, cdno. 3).

2.2.7. El producto Petrobras “Lubrax” es un lubricante para diferentes clases de motores de vehículos (camiones, automóviles y motos) y tiene varias presentaciones que las distinguen, caracterizadas principalmente por el color. Respecto de los elementos comunes a los envases, debe resaltarse la expresión “Lubrax”, antecedida siempre de la marca Petrobras, conformándose las dos palabras como la expresión bajo la cual se comercializan tales lubricantes.

2.2.8. Del testimonio rendido por el señor Alejandro Martínez Villegas, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo, este Despacho determinó que los productos que

la sociedad demanda comercializa en su estación de servicio Petrobras Navarra, están dirigidos al consumidor *“que en camino a su casa o a su trabajo los adquiere”*.

2.2.9. Frente al alegado posicionamiento importante de la marca “Lubral” en los mercados nacionales de aceites y grasas industriales y lubricantes automotores, se encontró que según el testimonio de Alejandro Martínez Villegas y la pericia rendida al interior de este proceso, la mencionada marca no es conocida en el mercado de los lubricantes en la ciudad de Bogotá. En efecto, además que solo una persona de las 100 encuestadas manifestó tener conocimiento del producto “Lubral”, el referido testigo afirmó que en los estudios sectoriales realizados en el mercado no participa dicha marca, a lo que agregó que no tiene conocimiento de la misma.

2.2.10. Ninguna prueba se aportó para acreditar que los lubricantes “Lubral” de Glanton y “Lubrax” comercializado por Aldicom correspondan a un mismo tipo específico de producto en términos de calidad, empleen idénticos canales de comercialización, los mismos medios publicitarios o que los precios con que se ofrecen al público sean similares.

2.3. Tacha de sospecha del testigo

Es pertinente destacar que el vínculo laboral del testigo Alejandro Martínez Villegas con la Asociación Colombiana de Petróleo, entidad de la que Petrobras participa como miembro de la junta directiva, no es motivo suficiente para restarle valor probatorio a dicha declaración, la cual sirvió de base -junto con otros elementos de juicio como la declaración de la señora Ana Catalina Mejía Cortés y el dictamen pericial rendido en el proceso- para algunas de las conclusiones expuestas en la presente providencia. Sobre el particular se debe destacar que el testigo, por la naturaleza de su cargo, contestó a preguntas que permitieron establecer la participación en el mercado de las marcas “Lubrax” y el reconocimiento de las mismas, su versión puede ser considerada responsiva y completa, puesto que atendió cada uno de los interrogantes que le fueron formulados, relatando los hechos correspondientes de manera espontánea y cabal, señalando las razones por las cuales aquellas circunstancias fácticas llegaron a su conocimiento, sin que pueda perderse de vista -en razón de su fundamental importancia en cuanto a la valoración de la prueba testimonial se refiere- que su testimonio resultó concordante con los demás elementos de juicio resaltados en apoyo de las conclusiones del declarante.

Por las razones recién expuestas, es evidente que no prosperará la tacha de sospecha formulada por la parte demandante, puesto que, en primer lugar, el declarante no está incurrido en causal de sospecha alguna de acuerdo con el artículo 217 del C. de P. C. por la participación de Petrobras en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Petróleo, y en segundo lugar, porque sus declaraciones concuerdan con otras pruebas en relación con el tema comentado¹.

¹ No puede perderse de vista que, acorde con lo que ha dejado establecido la jurisprudencia, *“la mácula con que se mira a tal linaje de testigos [se refiere a los sospechosos] sólo se desvanecerá y, por qué no, desaparecerá, en la medida en que brinden un relato preciso, responsivo, exacto y cabal, esto es, en síntesis, razonado y particularizado en todo cuanto dieran noticia, y que, aún así, encuentren respaldo en otros elementos probativos, todo analizado, cual lo dice la norma en cuestión, ‘de acuerdo con las circunstancias de cada caso’; será entonces cuando nada justifica que el juzgador continúe desconfiando de sus relatos, y les suministre el valor demostrativo que verdaderamente ostentan. Refluidrá así el estado habitual del hombre y su inclinación a creer en los demás, del cual había salido por razón de una sospecha que a la postre fue disipada”*.

2.4. Objeción al dictamen pericial:

La objeción no está llamada a prosperar porque, en primer lugar, no obra en el expediente prueba de los fundamentos de la misma, debiéndose resaltar que la única prueba decretada con ese propósito fue desistida en los términos del numeral 6º del artículo 236 del C. de P. C., debido a que la actora no sufragó los gastos del nuevo dictamen.

De otra parte, la participación del apoderado de la parte demandada en la elaboración de las preguntas formuladas por el perito en la encuesta no constituyen un error grave, pues aquellas fueron adecuadamente planteadas, no fueron parcializadas en cuanto a la forma en que se realizaron y no sugieren una respuesta determinada; por el contrario, ellas atienden a la finalidad de la experticia. Tampoco tiene la alegada connotación el hecho de que de las 100 personas encuestadas solo 47 hubieran podido localizarse, ya que es muy común que las personas no den sus datos personales, como lo es su número telefónico. En todo caso, las 47 personas que pudieron localizarse constituyen una muestra suficiente para la finalidad y conclusiones de la pericia.

2.5. Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada:

2.5.1. La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad industrial.

Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia², el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar bienes jurídicos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.

Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos “hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva *erga omnes*, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”³, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el *ius prohibendi* emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y,

² Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 002 de 2008, entre otras providencias.

³ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324.

(ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”⁴.

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7º a 19 de la Ley 256 de 1996⁵, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta se ocupa del “mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, se añade, una evidente preocupación para evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente, por ello, de desleales”⁶. En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes y, (ii) la existencia de un acto concurrencial en el mercado (iii) ejecutado vulnerando los deberes de conducta.

En consonancia con lo anterior, y conforme con lo que han dejado establecido la doctrina y la jurisprudencia, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues “*el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal*”, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa “*como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, esto es, sí constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar*”⁷; de donde se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a este derecho, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen “*no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (...) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor*”⁸.

Por supuesto, la utilización indebida de signos distintivos ajenos no es una conducta que resulte indiferente o intrascendente en el marco de la acción de competencia desleal, como lo ha sostenido este Despacho en reiteradas oportunidades⁹. En efecto, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones -de naturaleza,

⁴ MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194.

⁵ Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del mercado.

⁶ BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 290.

⁷ MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. *Op. Cit.* Pág. 198.

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007.

⁹ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 8325 de marzo 25 de 2003 y Auto No. 554 de mayo 6 de 2009.

destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se trate- en los que se impone colegir, como única conclusión razonable sobre la base de las reglas de la experiencia, que la referida utilización indebida de los signos distintivos y la consecuente existencia de determinados productos cuya presentación al público se lleva a cabo de la misma manera, es una conducta idónea para generar en el mercado, efectiva o potencialmente, un riesgo de confusión entre los productos así identificados.

Entre las comentadas condiciones vale anotar -entre otras- el que los productos distinguidos con el signo en cuestión sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario; que sean publicitados a través de los mismos o similares medios, que se comercialicen mediante canales idénticos, y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención, circunstancias que en el presente asunto, como se explicará a continuación no fueron acreditados por la demandante y por ende, llevaran al Despacho a considerar que la demandada no incurrió en las conductas desleales atribuidas.

2.5.2. Del acto de confusión (art. 10, L. 256/96).

De entrada debe anotarse que la demandante no demostró la configuración de la conducta en estudio, pues fundó su pretensión únicamente en la confundibilidad de los signos “Lubral” y “Lubrax”, pero no acreditó las condiciones de prosperidad de la acción de competencia desleal expuestas en el numeral anterior.

Sobre el particular, nótese que la parte demandante no demostró, como era de su incumbencia, que hubiese existido un riesgo de confusión en el mercado, esto es, que la actuación de su contraparte se hubiera materializado en el tráfico mercantil generando confusión entre los consumidores, o que hubiera tenido lugar un riesgo de que tal efecto nocivo tuviera lugar en el mercado, situación que es fundamental en el acto de deslealtad mencionado.

En efecto, quedó demostrado que la presentación general del producto “Lubral” no resulta confundible con la del lubricante “Lubrax” de Petrobras, pues entre ellas existen determinantes diferencias respecto de las formas, colores y tipos de letra incluidos en los envases, así como en la funcionalidad de los productos correpondientes, debiéndose resaltar que, en algunos casos, la actora ni siquiera emplea la expresión “Lubral”, sino que utiliza el signo “Thor”, a lo que se debe agregar que la utilización del signo “Petrobras” por parte de la accionada indica claramente el origen empresarial del producto.

Adicionalmente, ninguna prueba se allegó dirigida a acreditar la conexidad competitiva respecto de los productos comercializados por dichas sociedades, de modo que no está demostrado que tales productos sean idénticos o sustitutos, que empleen los mismos canales de comercialización y medios publicitarios o tengan precios de venta al público similares, a lo que se debe agregar que, según se explicó, los productos se dirigen a consumidores diferentes en escenarios geográficos distintos, y su adquisición supone un grado de atención relevante por parte del comprador, circunstancias todas que, acorde con lo que se ha expuesto, descartan la configuración de confusión alguna.

Debe agregarse que en este caso se acreditó la existencia de elementos relevantes que impiden asumir que un consumidor adquiera, en La Estación de Servicio Petrobras

Navarra, el lubricante que allí se comercializa ("Lubrax") con el erróneo convencimiento de que se trata de aquel producido por Glanton y distinguido con la marca "Lubral", ello con base a las fotos adjuntadas a el expediente y el video que el demandante allega, donde claramente se visualiza que los únicos productos que están a la venta son los de la marca Petrobras, y para nuestro caso, el lubricante anunciado como "Petrobras Lubrax", soportando en el contrato de concesión mencionado con Petrobras, lo cual evoca la procedencia empresarial del producto; situación que además se apoya en los testimonios tomados al encargado de la estación Petrobras Navarra y a un auxiliar de isla, donde afirman que jamás se ha presentado el caso de un cliente que solicite el lubricante de marca "Lubral".

2.5.3. Del acto de imitación (art. 14, L. 256/96).

De conformidad con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada¹⁰, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal)¹¹.

En ese sentido, dado que las pretensiones de la demanda están encaminadas a la protección de la presunta "imitación" del signo "Lubral", es claro que no se configuró el acto desleal en estudio porque, así la pasiva hubiera reproducido los elementos distintivos de la presentación de los productos de la actora, esa circunstancia no habría conllevado la configuración de la comentada conducta porque no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación, razón por la cual se impone colegir que es imposible tener por acreditado el citado acto.

2.5.4. Del acto de explotación de la reputación ajena (art. 15, L. 256/96).

En cuanto al acto de explotación de la reputación ajena, basta con señalar que para su configuración es indispensable demostrar, en primer lugar, que se tiene un buen nombre y prestigio frente al público en general, en otras palabras, *"que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al*

¹⁰ Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; 10 SÁNCHEZ SABATER, Laura. *Actos de Confusión*. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. *Actos de Imitación*. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Op. Cit.* Págs. 169 y ss.

¹¹ En esta providencia no se hará referencia a la denominada singularidad competitiva que debe caracterizar a la prestación mercantil o iniciativa empresarial objeto del acto desleal de imitación, en tanto que no es un aspecto necesario para resolver el asunto *sub lite*.

*conjunto de personas con las que se relaciona*¹², para lo cual no es suficiente con la mera afirmación de que se tiene una posición importante en el mercado nacional, como lo hizo la actora (hecho 2.3. de la demanda), máxime si se demostró el bajo nivel de reconocimiento en el mercado de los productos distinguidos con el signo “Lubral” (num. 2.2.2).

2.5.5. Del acto de desviación de la clientela y la cláusula general (arts. 8° y 7°, L. 256/96).

Las conducta de desviación de la clientela por una parte y la prohibición general por la otra, convergen en exigir la demostración de que la demandada contrarió las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en materia industrial o comercial, contraviniendo los parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan en el mercado. Circunstancia que por ninguna parte aparece demostrada en el expediente, pues lo único cierto es que la actora posee el registro marcario “Lubral” y que Aldicom comercializa el producto “Lubrax” de Petrobras en la Estación de Servicio “Navarra”, también de Petrobras, en condiciones que impiden la generación de confusión alguna, circunstancia que por sí misma no constituye competencia desleal, aunado al hecho de que no existe ningún elemento de juicio para afirmar que tal situación obedece a la infracción, por parte de la demandada, de los mencionados parámetros objetivos de conducta.

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. Desestimar** las pretensiones de la demanda en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
- 2. Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales,

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

¹² Cas. Civ. Sentencia de julio 27 de 2001, exp. 5860. Citado en Sentencia No. 342 de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio.