



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

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil nueve (2009)

Sentencia No. 016

Expediente: 04001328
Demandante: Caterpillar Inc.
Demandado: Casa Caterpillar de Bogotá Ltda.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Caterpillar Inc. contra Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1 Los hechos de la demanda:

Caterpillar Inc. afirmó que es titular de las marcas “*Caterpillar*” y “*Cat*” y que, utilizando dichos signos distintivos, “*tiene relaciones comerciales y ejerce actos de comercio en Colombia a través de General de Equipos de Colombia S.A. Gecolsa*” (fl. 20, cdno. 1) desde 1924. Agregó que la accionada no tiene relación comercial alguna con la actora ni con Gecolsa S.A., y que a pesar que la autoridad competente, previa oposición de la ahora demandante, denegó la solicitud de registrar como marca la denominación “*Casa Caterpillar*” que había presentado Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., esta última utiliza la expresión “*Caterpillar*” en su denominación social, para anunciar su establecimiento de comercio, en sus facturas y papelería y, además, en su página web al designarla con el nombre de dominio www.casacaterpillar.com.

Según lo manifestó Caterpillar Inc., los actos que imputó a su contraparte son constitutivos de las conductas desleales de desviación de la clientela, confusión y explotación de la reputación ajena.

1.2. Pretensiones:

Caterpillar Inc., en ejercicio de la acción declarativa prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta que imputó a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión) y 15º (explotación de la reputación ajena) de la Ley 256 de 1996 y que, consecuentemente, se prohíba a Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. el uso de los signos “*Caterpillar*” y “*Cat*” y se le ordene que en el futuro se abstenga de incurrir en los actos de competencia desleal cuya existencia se acredite.

1.3. Admisión de la demanda:

Mediante resolución No. 1744 de enero 30 de 2004 se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales.

1.4. Contestación de la demanda:

La parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con ese propósito formuló, principalmente, la excepción de cosa juzgada, para lo cual manifestó que el 29 de noviembre de 2000 Caterpillar Inc. presentó una demanda con la que, sobre la base de los mismos fundamentos de hecho y de derecho que soportaron el libelo introductorio de este proceso, dio inicio a otro proceso de competencia desleal en contra de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., el que, radicado bajo el No. 00091172, terminó mediante decisión definitiva contenida en la Resolución No. 41158 de 2001, confirmada por la Resolución No. 10696 de 2002, a través de las cuales se declaró la prescripción de la acción en ese entonces ejercida.

La demandada también formuló las excepciones de mérito que denominó “*prescripción*”, basada en que Caterpillar Inc. tuvo conocimiento de los hechos que denunció “*cuando menos, desde el 13 de marzo de 1995*” (fl. 207, cdno. 1); “*derecho de uso exclusivo*”, derivada del derecho de propiedad industrial que la demandada dijo tener sobre su nombre comercial en virtud de su uso desde el 4 de febrero de 1982, “*agotamiento de uso de la marca*” y “*autorización de uso de signo registrado como marca*”, estas últimas fincadas en lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486 de 2000 (fls. 206 a 210, *ib.*).

1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso:

Vencido el término para contestar la demanda, en aplicación de las facultades conferidas en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001, las partes fueron citadas a audiencia de conciliación por medio del auto No. 2107 del 9 de junio de 2004, sin lograrse acuerdo que terminara el litigio. Mediante auto No. 2370 del 30 de junio de 2004 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes.

1.6. Alegatos de conclusión:

Mediante auto No. 4733 del 27 de septiembre de 2006, se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. En esa oportunidad Caterpillar Inc. reconoció que varios de los hechos referidos en la demanda con que se dio inicio a este proceso ya habían sido formulados en la que fundamentó el proceso No. 00091172, sin embargo, adujo que esas circunstancias se mencionaron “*como antecedentes y con el objeto adicional de que el juzgador tenga una visión global de las repetidas actuaciones desleales de la demandada*” (fl. 17, cdno. 5), pues en este caso su reclamación se basó en una causa diferente, consistente en los hechos relacionados con la utilización de la expresión “*Caterpillar*” en el nombre de dominio de la página web de la accionada, aspecto que, en sentir de la demandante, es un hecho posterior a la primera demanda y configura un acto de competencia desleal distinto a los que allí fueron discutidos. La demandada, por su parte, al alegar de conclusión reiteró los argumentos que expuso al contestar la demanda.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. La litis:

De conformidad con lo expuesto, la resolución de este litigio impone establecer si la pretensión de la actora, consistente en que se declare que su contraparte incurrió en los actos desleales denunciados por la utilización de la expresión "*Caterpillar*" en el nombre de dominio con el que identifica su página web, es un punto que ya fue materia de pronunciamiento en el proceso radicado bajo el No. 00091172, tarea que comportará determinar qué fue lo decidido en esa oportunidad y cuál es el asunto que se debe desatar en esta ocasión.

Para efectos de lo recién anotado será necesario establecer si lo discutido y resuelto en el proceso No. 00091172 fue la vigencia del derecho de Caterpillar Inc. a impedir que Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. utilizara la marca "*Caterpillar*" a modo de nombre comercial para identificar su actividad dentro del mercado, independientemente del medio del que se valiera la demandada para usar de esa forma el referido signo (publicaciones, papelería, página web, etc.); o si, por el contrario, lo que allí se debatió fue simplemente el derecho de la parte actora a impedir, únicamente, que la demandada utilizara el signo "*Caterpillar*" a través de los medios expresamente mencionados en dicho libelo -en su denominación social, para anunciar su establecimiento y en su papelería-, de forma tal que posteriormente Caterpillar Inc. estaría habilitada para accionar porque el signo en cuestión se hubiera utilizado a través de otros medios (vallas, publicidad en televisión, denominación de páginas web, por ejemplo), aunque el uso del signo, desde el punto de vista de su naturaleza, siguiera siendo el mismo, esto es, el correspondiente al de un nombre comercial.

Para efectos de absolver los anteriores planteamientos, una vez se analicen las condiciones de aplicación de la Ley 256 de 1996, se abordará el tema de la cosa juzgada y de los métodos para identificar su existencia en aquellos casos que revisten cierta dificultad sobre el punto, para luego tratar el fundamento, teleología, objeto y efectos de la prescripción extintiva, en especial dentro del marco de la acción de competencia desleal fundada en la utilización indebida de signos distintivos, y, posteriormente, exponer las razones por las cuales, sobre la base de esta última institución, en este caso debe entenderse que lo aquí discutido ya fue materia de decisión en el proceso radicado con el No. 00091172.

Vale aclarar que en este asunto no es materia de controversia que la pretensión consistente en que se declare que la demandada incurrió en los actos desleales de desviación de la clientela, confusión y explotación de la reputación ajena debido a la utilización de la expresión "*Caterpillar*" a través de los medios expresamente señalados en el proceso radicado con el No. 00091172, esto es, en su denominación social, para anunciar su establecimiento de comercio y en sus facturas y papelería, es un asunto decidido en dicho escenario, pues entre ambos procesos se presenta la triple identidad de objeto (petición de declarar que la demandada incurrió en los actos desleales contemplados en los artículos 8º, 10º y 15º de la Ley 256 de 1996), causa (pedimento soportado en la utilización de la expresión "*Caterpillar*" a través de los medios anotados) y partes, por lo que lo decidido sobre esos aspectos del litigio constituye claramente cosa juzgada, aserto que, según se anotó, admitió la misma parte demandante al alegar de conclusión.

2.2. Legitimación:

2.2.1. Legitimación por activa

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”*.

Del documento contentivo del contrato de *“distribución para motores, partes y servicio”* celebrado entre Caterpillar Inc. y General de Equipos de Colombia S.A. (fls. 39 a 138, cdno. 1), la declaración testimonial del representante de esta última sociedad mercantil, en donde afirmó que *“Gecolsa tiene un contrato con Caterpillar Inc. para representarla comercialmente en el territorio de Colombia como único distribuidor autorizado de la marca y de todos los productos y servicios de esta marca”* (fl. 348, *ib.*) y, además, de las facturas de venta No. FR00013367B y FR000133545, ambas de junio 26 de 2004 (fls. 44 y 45, cdno. 2), ha de tenerse por cierto que la demandante participa en el mercado mediante la comercialización de motores para vehículos, partes, componentes de intercambio y adiciones, así como la para la prestación del correspondiente servicio mecánico.

Así mismo, si se llegara a acreditar el sustrato fáctico de las pretensiones formuladas por la demandante, habría que colegir que la conducta de la demandada podría estar generando entre el público la idea de que existe algún tipo de vinculación entre Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. y Caterpillar Inc. (riesgo de asociación), lo que, además, podría perjudicar los intereses económicos de dicha sociedad extranjera, según se relató en la demanda, porque la accionada, aprovechando el reconocimiento de las marcas de la accionante, estaría ofreciendo al público no solo los fabricados por Caterpillar Inc., sino también los distinguidos por con otras marcas.

2.2.2. Legitimación por pasiva

Acorde con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, *“[l]as acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal”*. Con independencia del análisis de lealtad o deslealtad del acto imputado a la parte accionada, al contestar la demanda esta parte, mediante manifestaciones constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.), reconoció que utiliza la denominación *“Casa Caterpillar de Bogotá”* a modo de nombre comercial y, particularmente, que utilizó dicha expresión como nombre de dominio para identificar su página web, aunque aclaró que tiene derecho a obrar de ese modo.

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

2.3.1. Ámbito objetivo

Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, *“los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen 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”.

No se requieren complicados razonamientos para concluir que la utilización de signos distintivos para identificar la empresa que desarrolla un competidor en ejercicio de la actividad económica que lleva a cabo, al tiempo que emplea diversos mecanismos (creación de páginas web, por ejemplo) para darse a conocer por el público consumidor, es un acto realizado en el mercado y con una finalidad concurrencial, esto es, “*con el propósito de atraer o captar una clientela actual o potencia*”¹. En idéntico sentido, conviene señalar que en este caso debe tenerse por verificada la presunción prevista en el inciso final del citado artículo 2º de la Ley de competencia desleal, pues resulta evidente que la utilización del nombre comercial de la demandada y la promoción de los productos que comercializa, son actos objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación en el mercado de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda.

2.3.2. Ámbito subjetivo

Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “*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*”.

En el asunto *sub exámine*, está acreditado que las partes del proceso participan en el mercado, aserto que encuentra suficiente sustento, respecto de la entidad demandante, en lo ya anotado hasta este momento y, en relación con Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., en la información contable visible en el cuaderno No. 4, así como en las publicaciones en las que promociona los productos que comercializa (Revista Debates, fl. 12, cdno. 4) y los documentos contentivos de las ofertas que dicha sociedad de responsabilidad limitada presentó a la Alcaldía Local de Kennedy el 10 de noviembre de 2004 (fls. 31 y 32, *ib*).

2.3.3. Ámbito territorial

Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “*esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano*”, lo que se encuentra acreditado en este asunto puesto que los efectos principales de los actos denunciados como desleales están llamados a producirse en el mercado colombiano y, en particular, en Bogotá D.C.

2.4. Análisis de la procedibilidad de la excepción de cosa juzgada:

2.4.1. El instituto de la cosa juzgada, cuya configuración determina “*la inmutabilidad del resultado procesal obtenido con una sentencia*”, mediante la cual se pone fin al litigio que existía entre las partes en virtud de “*una declaración de certeza que impide que nuevamente sea planteado el asunto ya resuelto*”², encuentra fundamento en “*potísimos y*

1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de abril 9 de 2002, exp. 6869. Citada en el auto No. 3777 de octubre 20 de 2004, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2 Cas. Civ. Sentencia de octubre 30 de 2002, exp. 6999.

*arraigados motivos ... como la preservación del orden público, la seguridad jurídica y la paz social*³, al igual que en la conveniencia de impedir que la parte desfavorecida en un pleito pueda plantear de manera indefinida y sistemática el asunto controvertido hasta obtener una decisión acorde con sus intereses, con el exagerado e injustificado desgaste jurisdiccional que esa situación conllevaría.

Desde el punto de vista normativo, el artículo 332 del C. de P. C. establece que la cosa juzgada se configura siempre que la controversia sometida a consideración tenga, respecto de la decidida mediante un proceso anterior, una identidad jurídica de objeto, causa y partes, entendiéndose por objeto *“las pretensiones o declaraciones que se piden de la justicia”*, y por causa, *“el motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso”*, elementos que, si bien son diferentes, *“como se trata en rigor jurídico de dos aspectos íntimamente relacionados, las más de las veces será prudente examinarlos como si se tratara de una unidad”*⁴.

En este sentido, una vez que ha sido establecida la identidad jurídica de partes, la labor que en estos asuntos debe acometer el juez consiste, en primer lugar, en determinar las cuestiones que fueron decididas en forma definitiva, mediante sentencia, durante el proceso anterior, disposiciones que si bien -en principio- deberían encontrarse en la parte resolutoria de la providencia, *“nada obsta para que ... se ubiquen en otro sector o pasaje del contenido material del acto jurisdiccional, bien como decisum propiamente dicho, o como ratio decidendi o razón de la decisión que inescindiblemente queda integrada a la resolución misma y participa del carácter vinculante de la cosa juzgada”*⁵. En segundo lugar, corresponderá establecer el asunto sometido a debate en el proceso más reciente, en aras de verificar si la triple identidad indicada se presenta.

Ahora bien, acerca de lo recién anotado, en aquellos casos en que establecer la eventual identidad jurídica del objeto de la decisión y de la causa invocada para pedir dentro de los procesos involucrados se torna difícil, la jurisprudencia ha dejado sentado que la correspondencia entre esos elementos tendrá que verificarse *“por medio del siguiente análisis: si el juez al estatuir sobre el objeto de la demanda, contradice una decisión anterior, estimando un derecho negado o desestimando un derecho afirmado por la decisión precedente, se realiza la identidad de objetos [se refiere al límite objetivo de la cosa juzgada, esto es, a la identidad de objeto y de causa]”*⁶.

2.4.2. De conformidad con lo expuesto, es preciso verificar si el asunto materia de estudio se identifica objetivamente -por su objeto y causa-, pues ya está claro que hay identidad de personas, con el que fue decidido en el proceso tramitado bajo el radicado No. 00091172, para lo cual se tratará de establecer, en primer lugar, el contenido y extensión de la controversia que allí se resolvió, tarea que impone abordar el tema relacionado con la prescripción extintiva dentro del marco de la acción de competencia desleal basada en la utilización indebida de signos distintivos, porque, justamente, en aquel escenario se discutió la configuración de la prescripción en ese tipo de acción, la que se declaró

3 Cas. Civ. Sentencia de agosto 12 de 2003, exp. 7325.

4 *Ibidem*.

5 *Ibidem*.

6 *Ibidem*.

extinguida precisamente por la verificación de dicha institución, de modo que la interpretación del alcance de lo allí decidido, supone el estudio de la comentada figura.

La institución de la prescripción extintiva, que comporta la extinción de “*ciertas situaciones especiales, provocada por el implacable transcurso del tiempo, aunada a la inactividad de los titulares de derechos y acciones*”⁷, ha encontrado fundamento, principalmente, en el “*abandono, la negligencia del titular del derecho o la acción*”⁸, la “*necesidad de darles consistencia y estabilidad a las situaciones jurídicas*”⁹, atendiendo siempre a la insuprimible exigencia social de asegurar la certeza en las mismas, así como en el convencimiento de que permitir que las relaciones jurídicas personales se tornen indefinidas implicaría que las acciones que de ellas se derivan podrían ejercerse en cualquier momento, independientemente del tiempo transcurrido, posibilidad que lesionaría los derechos del sujeto pasivo de la reclamación, específicamente el de defensa¹⁰ y, en materia de la acción de competencia desleal, también el de participar libremente en el mercado mediante el desarrollo de una actividad económica lícita.

El objeto sobre el cual recae la comentada figura, tal como quedó perfilada, no es otro que el derecho subjetivo mismo que, hasta la configuración de la prescripción, asistía a su titular. La doctrina ha establecido sobre ese particular, basada en los artículos 1625, 2512 y 2535 del Código Civil, que “*la prescripción liberatoria ... no se trata apenas de privar al derecho de tutela ..., sino, más que de la afectación del derecho, de su extinción misma. O sea que, más allá de la imposibilidad de hacer efectivo el derecho prescrito (incluso por razón de la cosa juzgada), lo que se tiene es la desaparición del derecho*”¹¹. No obstante lo anterior, al margen de la discusión que podría suscitarse en torno al objeto de la institución en estudio -acción, derecho o relación jurídica-, una cosa es cierta: verificadas las condiciones necesarias para configurar la prescripción, el afectado con la misma pierde la potestad de reclamar ulteriormente, por la vía de la acción de competencia desleal, la efectividad del derecho de que se trate, mientras que el destinatario de la pretensión adquiere el derecho de excluir todo intento posterior de ejercitar esa acción.

Lo apuntado en el párrafo anterior, aplicado a la acción de competencia desleal derivada de la utilización indebida de signos distintivos, implica que, configurada la prescripción extintiva, el titular del signo estará impedido para reclamar, por la vía del proceso de competencia desleal, por el uso que se haga del mismo siempre que su pretensión se dirija contra la persona beneficiada con la prescripción, quien, a su vez, estará habilitada para impedir el ejercicio de la acción en cuestión, situación que se justifica en las razones ya anotadas y, particularmente, en las siguientes:

a) No se considera legítimo, ni tutelable, que el titular de un signo distintivo que haya omitido proteger oportunamente su derecho, tenga la potestad de reclamar de un tercero, de manera extemporánea e independientemente que haya transcurrido un lapso muy

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

8 HINESTROSA, Fernando. La prescripción extintiva. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2000. Pág. 55.

9 Comisión Revisora del Proyecto de Código de Comercio de 1958, citado en la sentencia de casación civil de junio 29 de 2007, citada con antelación.

10 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 1997, ya citada.

11 HINESTROSA, Fernando. *Op. Cit.*, pág. 64.

prolongado, que cese el uso del signo en cuestión, sobre todo cuando el sujeto pasivo de la reclamación ha utilizado aquel signo de buena fe para identificarse a sí mismo o a sus productos y/o servicios en el mercado durante el tiempo suficiente para obtener reconocimiento, una clientela estable y expandir su participación en aquel escenario.

Así lo ha puesto de presente la doctrina al manifestar que la protección de un tercero de buena fe que ha usado un signo distintivo con la tolerancia del titular registral del mismo encuentra sustento en *“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”*, pues *“la presencia simultánea en el mercado de expresiones similares -sea empleadas como marcas o como nombres comerciales-, sin que la oponente haya acreditado que se produjeran situaciones equívocas ni brindado explicaciones satisfactorias de por qué consintió el uso de un nombre que ahora estima confundible con su marca, constituye un factor importante para determinar su inconfundibilidad”*, a lo que se ha añadido que resulta inadmisibile que el titular que toleró sin objeciones y durante mucho tiempo el uso de su signo distintivo por parte de un tercero *“pretenda volverse contra su propia conducta discrecional”* reclamando la cesación de esa situación¹².

En el mismo sentido, también se ha dicho que *“la pasividad durante un tiempo determinado por falta de protección de su derecho, no legitima al titular para poder ejercitar -entre otras acciones- el ius prohibendi que le otorga la Ley”*, en tanto que deben favorecerse los intereses de las personas que, habiendo usado un determinado signo distintivo y *“conseguido cierta implantación en el mercado, no pueden verse expuestos al ejercicio de las acciones de los titulares anteriores que han permanecido inactivos ante el uso que, con su conocimiento”*, han realizado aquellas¹³.

b) En los eventos en que una persona ha tolerado durante un lapso muy prolongado que un signo distintivo del que es titular sea utilizado por un tercero, no tiene justificación estatuir tutela alguna al derecho del referido titular porque, además de su tolerancia o negligencia -lo que hace innecesaria esa protección desde el punto de vista de sus propios intereses-, los intereses de los consumidores tampoco resultan perjudicados, pues la extensa coexistencia de los signos en cuestión desvirtúa esa posibilidad. En efecto, acorde con la jurisprudencia, *“el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos”*¹⁴, máxime, agrega este juzgador, cuando los productos o actividades que se identifican con los signos coexistentes corresponden a aquellos en los que la elección del consumidor se realiza con un especial grado de atención, como acontece, acorde con lo que ha señalado la doctrina, con la

12 OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. 4ª edición. Buenos Aires. 2002. Pág. 196.

13 DE LA FUENTE GARCÍA, Elena. Signos Distintivos: Las marcas. En: Propiedad Industrial. Teoría y Práctica. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 2001. Págs. 170 y ss.

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de marzo 3 de 2005, exp. 2001-00312-01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

compra de “*productos caros e importantes*” y, en particular, “*de repuestos para automotores*” y “*automóviles*”¹⁵.

2.4.3. Sentadas las anteriores premisas, es posible dar una adecuada respuesta a los planteamientos anotados en el numeral 2.1. de esta providencia, consistentes en averiguar si lo discutido en el curso del proceso No. 00091172 fue la vigencia del derecho de Caterpillar Inc. a impedir que su contraparte utilizara la marca “*Caterpillar*” a modo de nombre comercial, independientemente de los medios materiales de los que se valiera; o si el asunto allí debatido fue la vigencia del derecho de la actora a impedir que la demandada utilizara la referida expresión a través de los medios expresamente mencionados en dicho libelo -en su denominación social, para anunciar su establecimiento y en su papelería-, de forma tal que posteriormente Caterpillar Inc. quedaría habilitada para accionar porque el signo en cuestión se hubiera utilizado a través de otros medios (vallas, publicidad en televisión, denominación de páginas web, por ejemplo), aunque el uso del signo, desde el punto de vista de su naturaleza, siguiera siendo el mismo, esto es, el correspondiente al de un nombre comercial.

Ciertamente, dando aplicación a lo expuesto hasta este punto, debe entenderse que el asunto materia de discusión en el curso del proceso No. 00091172 fue la vigencia del derecho de Caterpillar Inc. a reclamar de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. el cese de la utilización de la expresión “*Caterpillar*” a modo de nombre comercial, independientemente de los medios de los que se valiera la accionada para ese efecto, de modo que a la parte demandante no le era dable promover la acción que ahora ocupa al Despacho pues, en estricto sentido, el nuevo proceso de competencia desleal también versa sobre el uso del mencionado signo como nombre comercial, sin importar si los medios empleados para ello por la accionada fueran los expresamente señalados en la primera demanda (uso en su denominación social, para anunciar su establecimiento y en su papelería) u otros diferentes materializados posteriormente (en el nombre de dominio con el que la demandada identifica su página web), pues esta es la concepción del problema que guarda armonía con la naturaleza y teleología de la institución de la prescripción extintiva en el marco de la acción de competencia desleal de la que ahora se trata, dadas las siguientes razones:

a) Desde la perspectiva de los participantes en el mercado es preciso tener en cuenta que, frente a lo injustificado que sería proteger a un competidor que, por decisión autónoma discrecional o por negligencia, toleró que otro usara un signo distintivo que consideraba propio durante un lapso muy prolongado¹⁶, es de resaltar lo apropiado que resulta tutelar el derecho a participar en el mercado que respalda a un competidor que ha actuado de buena fe en el ejercicio de una actividad económica lícita -ante la ausencia de toda prueba de la mala fe de la accionada, se impone dar aplicación a la presunción contemplada en los artículos 83 de la Constitución, 835 del Código de Comercio y 769 del Código Civil-, quien no puede ver truncada su actuación mercantil, en particular su interés de difundir su actividad a través de nuevos medios, por cuenta de un reclamo que, amén de extemporáneo, comportó que Caterpillar Inc. entrara en contradicción con la conducta de

15 OTAMENDI, Jorge. *Op. Cit.* Pág. 185.

16 Recuérdese que General de Equipos de Colombia S.A., entidad a través de la cual Caterpillar Inc. canaliza su actividad mercantil en Colombia, según esta lo dijo en la demanda (fl. 20, cdno. 1), manifestó al rendir testimonio que “*ha tenido transacciones*” con la demandada “*por algo así de unos 20 años*” (fl. 349, *ib.*)

tolerancia que, al menos desde el escenario de las reclamaciones judiciales, había adoptado.

b) Tampoco podría acogerse la posición contraria a la que acá se ha sostenido, so pretexto de proteger al consumidor del riesgo de confusión indirecta que podría emerger de la coexistencia de signos distintivos en el mercado, puesto que, como ya fuera explicado, la utilización simultánea de signos distintivos durante mucho tiempo, más de 20 años en este caso, lejos de consolidar una situación de confundibilidad, tiende a reforzar la capacidad diferenciadora de los signos y, en resumen, permite desvirtuar el comentado riesgo de confusión, aspecto que, aunado a que en este proceso ninguna prueba se aportó para acreditar que se hubiera dado algún caso de confusión entre los consumidores de los productos comercializados por las partes de este proceso y el hecho que, según se anotó, aquellos tienen especial cuidado al adquirir ese tipo de bienes, es suficiente para colegir lo inadecuado que sería, desde el punto de vista en comento, habilitar a Caterpillar Inc. para accionar nuevamente con el fin de que su contraparte se abstenga de utilizar la expresión “*Caterpillar*” a modo de nombre comercial.

c) Para abundar en razones, téngase en cuenta que admitir que Caterpillar Inc. pudiera ejercer nuevamente una acción de competencia desleal prescrita simplemente porque su contraparte modificó el medio material a través del cual hace uso de una denominación a modo de nombre comercial, resultaría evidentemente contrario a la naturaleza y teleología de la institución de la prescripción extintiva. De hecho, no es posible dar cabida a nuevos procesos de competencia desleal por el uso del nombre comercial en comento que la demandada consigne en otros medios materiales, pues ello implicaría un exagerado e injustificado desgaste jurisdiccional en aras de discutir temas ya deducidos, lo que, aunado a la duradera tolerancia de Caterpillar Inc. y los efectos que ese comportamiento lleva insitos, deja sin sustento alguno una posición como esa.

d) Igualmente la determinación que aquí se adopta encuentra justificación, en la utilización del signo, de buena fe, por parte de Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. para identificar su actividad mercantil durante un muy prolongado lapso, debe aclararse que, en cualquier caso, la doctrina ha dejado establecido que la figura de la prescripción “*responde a una exigencia de índole práctica, y no de orden moral o de rigor lógico: la utilidad de que las relaciones jurídicas se tornen ciertas prevalece sobre la de su efectiva correspondencia con el derecho; la oportunidad de que los litigios no se puedan proponer indefinidamente se prefiere a una búsqueda ilimitada de lo justo*”¹⁷, a lo que se ha agregado que “*el establecimiento de estos plazos de prescripción obedece al principio de seguridad jurídica, dado que, de no ser así, se estaría produciendo un excesivo decantamiento a favor del principio de justicia (...) en detrimento del principio de seguridad jurídica*”¹⁸.

e) De otra parte, constituye razón adicional para colegir que en el curso del proceso No. 00091172 se debatió acerca de la utilización de la expresión “*Caterpillar*” en la forma de nombre comercial por parte de la demandada, incluyendo no solo los específicos medios materiales allí mencionados, sino también otros que pudieran llegar a presentarse, el

17 HINESTROSA, Fernando. *Op. Cit.*, pág.16.

18 BARONA VILAR, Silvia. *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales)*. Editorial Civitas. Madrid. 1992. Pág. 84.

hecho que, si se hubieran acogido las pretensiones formuladas en la demanda que dio inicio a ese proceso, lo así decidido habría habilitado a Caterpillar Inc. para impedir que Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. usara la reseñada expresión como nombre comercial, ya fuera que se valiera de los medios materiales referidos en esa oportunidad, o de cualesquiera otros, por lo que no se encuentra razón valedera para sostener que, como se desestimaron las referidas pretensiones, el objeto discutido debía cambiar y, por contera, el fallo debía limitarse a conveniencia de Caterpillar Inc.

f) Por consiguiente, si en el curso del proceso No. 00091172 se discutió sobre la vigencia del derecho de la accionante para impedir que la demandada utilizara la expresión “*Caterpillar*” en la forma de nombre comercial y se desestimaron las pretensiones allí formuladas por la verificación de la prescripción extintiva de la acción ejercida, no tiene sentido que en esta oportunidad se discuta nuevamente la misma forma de utilización de la reseñada expresión, pero a través de otro medio, pues la unidad de la concepción del uso del nombre comercial, se itera, impone tenerlo como un asunto ya decidido mediante una providencia con autoridad de cosa juzgada.

2.4.4. Puestas de este modo las cosas, salta a la vista que, como ya se ha adelantado, el asunto debatido en el curso del proceso No. 00091172 fue la vigencia del derecho de Caterpillar Inc. para impedir a Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. la utilización del signo “*Caterpillar*” a modo de nombre comercial, toda vez que el uso de esa expresión en la denominación social de la demandada, para anunciar su establecimiento de comercio y en sus facturas y papelería -que son los medios en que, según la primera demanda, se materializó el uso del signo en cuestión-, corresponden a una utilización orientada a identificar en el mercado la empresa desarrollada por la persona jurídica accionada en ejercicio de la actividad comercial a la que se dedica, lo que, en los términos del artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, proferida por la Comisión de la Comunidad Andina, comporta un uso en la forma referida, esto es, como nombre comercial.

2.4.5. Decantado, como está, que el asunto debatido en el proceso No. 00091172 fue la vigencia del derecho de Caterpillar Inc. para impedir a Casa Caterpillar de Bogotá Ltda. la utilización del signo “*Caterpillar*” a modo de nombre comercial, de conformidad con el plan de estudio que se había trazado con antelación (numeral 2.1.) cumple determinar cuál es el problema sometido a debate en el presente proceso, para lo cual es preciso dejar en claro, por resultar relevante para el propósito señalado, que “*los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en Internet, los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos o servicios y actividades. La publicidad que aparece en los medios de comunicación incluye regularmente una dirección de nombre de dominio junto con otros medios de identificación y comunicación, como el nombre de la empresa, la marca y los números de teléfono y telefacsímile. Sin embargo, si bien los números de teléfono y telefacsímile son una serie anónima de números sin significado, el nombre de dominio, debido a su finalidad de servir para recordar e identificar con frecuencia se*

relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios" (se resalta)¹⁹.

De conformidad con lo anterior, como de las pruebas aportadas por la parte demandante, en especial lo que parecen ser impresiones de la página web www.casacaterpillar.com (fl. 183, cdno. 1), cuya autenticidad se podría derivar del reconocimiento tácito de la parte demandada en tanto que a ella se imputó la elaboración del documento impreso sin que hubiera alegado la falsedad del mismo (art. 252, num. 3º, C. de P. C.), se tiene que la expresión "*Caterpillar*" fue utilizada para identificar la empresa que la accionada llevaba a cabo en ejercicio de su actividad mercantil, y no con otra finalidad como, por ejemplo, distinguir productos o servicios, de donde se sigue que, bien miradas las cosas, en este proceso se trata nuevamente el asunto relacionado con la vigencia del derecho de Caterpillar Inc. a impedir que su contraparte utilice el referido signo a modo de nombre comercial.

2.5. Conclusión:

En consecuencia de lo expuesto, dado que, tanto en el proceso No. 00091172, como en el presente, el asunto materia de debate versa sobre la utilización del signo "*Caterpillar*" como nombre comercial por parte de la demandada, de forma tal que al decidir sobre el objeto de la demanda con la que se inició esta actuación jurisdiccional se estaría abordando nuevamente el asunto al que se puso fin en el reseñado proceso No. 00091172, es forzoso concluir, con base en el bagaje jurisprudencial consignado al inicio de estas consideraciones, que entre los dos procesos existe la identidad objetiva configurada por un mismo objeto y causa, lo que sumado a la evidente identidad subjetiva (de partes) derivada de que en ambos escenarios se enfrentaron Caterpillar Inc. y Casa Caterpillar de Bogotá Ltda., conlleva a declarar la verificación del insituto de la cosa juzgada en este caso, acoger la excepción así denominada y, consecuentemente, desestimar las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que lo debatido en este proceso ya había sido objeto de decisión en un proceso anterior, la demandante deberá atenerse a lo que en ese escenario determinó la jurisdicción, razón por la cual las pretensiones que ahora formuló serán desestimadas, sin que sea necesario analizar las restantes excepciones formuladas por la accionada (art. 306, C. de P. C.).

3. DECISIÓN

En mérito de lo anterior, 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,

¹⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, La Gestión de los nombres y direcciones de Internet. Cuestiones de Propiedad intelectual -Proceso de la OMPI, 30 de abril de 1999, citado en:

RESUELVE:

1. **Acoger** la excepción de cosa juzgada formulada por la demandada.
2. En consecuencia, **desestimar** las pretensiones señaladas en la demanda.
3. **Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Sentencia para cuaderno 5

Doctor

Marcela Castillo Torres

Apoderado **Parte demandante**

C.C. No. 39.784.109

T.P. No. 80.331 del C.S. de la J.

Doctor

Jorge E. Vera Vargas

Apoderado **Parte demandada**

C.C. No. 17.150.455

T.P. 12.122 del C.S. de la J.

