



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

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

Sentencia No. 1814

Radicación 09090407

Demandante: Bernardo Ortíz Hurtado. Vs.

Demandado: Conclave La Colmena Ltda. -Conalco Ltda.-

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Bernardo Ortíz Hurtado en contra de Conclave la Colmena Ltda. –Conlacol Ltda- (en adelante: Conlacol), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos de la demanda:

Bernardo Ortíz Hurtado afirmó que desde el año 1932 su padre, el señor Carlos Ortíz, se dedicó a la venta de llaves para chapas, puertas y cerraduras a través de un establecimiento de comercio ubicado en la ciudad de Medellín denominado “Llaves la Colmena”, oficio que aseveró heredar y al cual también se dedicaron sus hermanos, sus hijos y algunos sobrinos integrantes de la familia. Indicó que en el año 2005 registró la marca mixta “La Colmena” y otorgó a algunos de sus familiares una licencia para la utilización de dicho signo el que explotan mediante sus establecimientos de comercio identificados con la expresión “La Colmena”.

Adujo el actor que la señora Marcela María Ortíz -quien es su sobrina- en compañía de otras personas constituyó en el año 2007 la sociedad “Conlacol Ltda.”, dedicada principalmente al suministro, compra, venta y comercialización de cerraduras, cajas fuertes, cambio de guardas, entre otras, la cual tiene situada en algunas ciudades de Colombia locales comerciales (que funcionan en almacenes de cadena como “Homecenter” identificados con el signo “La Colmena”). Señaló que la demandada ha utilizado la marca referenciada sin autorización de su titular dado que no se le ha concedido la correspondiente licencia de uso, así como tampoco ha sido objeto de registro por parte de esta sociedad ni de sus socios.

Aseguró el accionante que, como consecuencia de lo anterior, ha tenido que responder las quejas instauradas por los consumidores provenientes de la prestación del servicio y de la mala calidad de los productos de la demandada para evitar que se desprestigie la marca “La Colmena”, que se encuentra bien posicionada en el mercado desde hace 41 años, a diferencia de la accionada “*quien solo tiene seis años de vida*” (fl. 118, cdno. 1).

1.2. Pretensiones:

El demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara que Conlacol incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7º (cláusula general), 8º (desviación de la clientela), 9º (desorganización), 10º (confusión), 11 (engaño), 12 (descrédito), 13 (comparación), 14 (imitación) y 15º (explotación de la reputación ajena) de la mencionada Ley. Consecuencialmente, solicitó que se condenara a la demandada a indemnizar los perjuicios ocasionados.

1.3. Admisión de la demanda y su contestación:

Admitida la demanda mediante auto No. 1373 de 2009 (fl. 140, cdno. 1) y surtida en debida forma su notificación, fue contestada por la demandada, quien se opuso a las pretensiones manifestando que usa legítimamente la expresión “La Colmena” puesto que las actividades comerciales

realizadas por esta sociedad son efectuadas en virtud de una tradición familiar heredada por el abuelo de una de las socias, el señor Carlos Ortíz, quien no otorgó un derecho exclusivo sobre esta denominación, razón por la cual ha sido utilizada y explotada por todos los integrantes de la familia Ortíz. Sostuvo que *“ha ejercido el comercio enmarcado dentro de las buenas prácticas éticas y comerciales, prestando servicios de buena calidad, y utilizando mercadeo especializado y otras actividades”* para atraer la clientela.

Adicionalmente, formuló la excepción de *“prescripción”*, con fundamento en que han transcurrido más de tres años desde el momento de los hechos descritos en la demanda y en que los mismos fueron de conocimiento del demandante desde su ocurrencia.

1.4. Actuación procesal:

El Despacho, mediante auto No. 354 de 2010, citó a las partes para la audiencia de que trata del artículo 101 del C. de P. C. (fls. 55 a 57, cdno. 1). Con el auto No. 1226 de 2010 se decretaron las pruebas del proceso y, una vez practicadas, mediante el auto No. 7473 de 2011 (fl. 141, cdno. 5) se corrió traslado a las partes para alegar de conformidad con el artículo 414 del C. de P. C., término que transcurrió en silencio.

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:

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, por parte de un competidor, para identificar productos similares a los del titular del signo y 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 todo tipo de productos de cerrajería, chapas y llaves en el territorio nacional, principalmente en la ciudad de Medellín, por lo que es dable concluir su participación en el mercado, satisfaciéndose así los ámbitos subjetivo y territorial.

2.2. Legitimación de las partes:

Partiendo de la participación en el mercado de Bernardo Ortíz Hurtado, la utilización por parte de un competidor de un signo distintivo del que es titular y que ha identificado durante 41 años establecimientos de comercio para la explotación de una actividad comercial específica, es una circunstancia que puede llegar a constituir un perjuicio para los intereses económicos del demandante, pues su clientela podría verse desviada y así, el nivel de ventas podrían verse afectados con la entrada al mercado de un participante que ofrece los mismos bienes.

De otra parte, la demandada está legitimada para soportar la acción de competencia desleal de la referencia en tanto que está acreditado que utiliza la expresión “La Colmena” para ejercer su actividad comercial, suceso que constituye un aspecto básico de la reclamación del actor.

2.3. Problema jurídico:

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

2.4. Hechos probados relevantes para el caso:

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

2.4.1. Bernardo Ortiz Hurtado se dedica a la comercialización y venta de “*chapas, cerraduras y llaves para puertas*” en la ciudad de Medellín a través de su establecimiento de comercio denominado “Almacén y Taller La Colmena”, el cual fue constituido desde el 20 de febrero de 1975. Lo anterior se constató del certificado de registro mercantil visible a folio 2 del cuaderno 1.

2.4.2. Con base en la documental visible a folios 128 a 183 del cuaderno 2 del expediente, se encuentra acreditado que el demandante es titular de la marca mixta “La Colmena” desde el 27 de enero de 2005 y, además, que durante el año 2009 otorgó 9 licencias de uso para la explotación exclusiva de aquel signo por un lapso de 5 años.

2.4.3. De acuerdo con las declaraciones de Marcela María Ortiz (fls. 119 a 123, cdno. 5, preguntas Nos. 1 y 6) y de Mario Ortiz Hurtado (fls. 132 a 136, cdno. 5, pregunta No. 5) que resultan del todo conformes con el certificado de registro comercial obrante a folio 5 del cuaderno 2, se tiene por cierto que desde el 25 de febrero de 2003 Marcela María Ortiz constituyó el establecimiento de comercio denominado “Cerrajería y Seguridades la Colmena”, cuya propiedad hoy en día recae en la sociedad demandada.

2.4.4. Desde el año en que se constituyó el establecimiento de comercio señalado en el numeral anterior, la señora Marcela María Ortiz ha usado sin solución de continuidad la expresión “La Colmena” para identificar los servicios que presta y los productos que comercializa en las ciudades de Medellín y Bogotá. La conclusión recién anotada se desprende de varias pruebas que la sustentan:

En primer lugar, de las declaraciones efectuadas por el señor Rubén Darío Monroy Ortiz (fl. 71, cdno. 5) quien manifestó: “ (...) *pues más o menos sé que existe y sé lo que hace, pues ellos se dedican a la explotación y reparación de llaves, chapas y candados con preferencia del servicio a domicilio y supongo que la que administra es Marcela Ortiz, quien es la que a mi me consta que empezó ese negocio le calculo hace más o menos cinco o seis años, no sé la fecha exacta aquí en Medellín porque en Bogotá sé que empezó muchos más tiempo será por ahí tres años más, de ocho a nueve años, calculando porque no me consta*”.

En segundo lugar, del dictamen pericial visible a folios 28 a 196 del cuaderno 4 del expediente, por medio del cual se encuentra acreditado que para el año 2005 -fecha en la cual se concedió la marca “La Colmena”- la sociedad demandada llevaba dos años en operación, esto es, desde el 23 de febrero de 2005 a pesar de que para dicha época no se había constituido formalmente.

Y en tercer lugar, vale acotar que el demandante reconoció en su escrito de demanda que la sociedad demandada sólo tiene seis años de vida, razón por la cual es viable concluir que al menos el uso del signo “la Colmena” por parte de la accionada se efectuó desde la constitución del establecimiento de comercio “Cerrajería y Seguridades la Colmena”.

2.4.5. El día 27 de noviembre de 2007 Marcela María Ortiz remitió al demandante una respuesta a la reclamación que aquel le formuló por una supuesta usurpación del signo “la Colmena”. En esa oportunidad la señora Ortiz le indicó que ha usado de manera continua el signo referenciado desde el 23 de febrero de 2003, con anterioridad a la solicitud de registro de dicha marca y que, en su concepto, no está haciendo uso indebido de la marca pues tiene derecho al uso de la misma en virtud de una tradición familiar heredada por su padre Mario Ortiz (fls. 30 a 33, cdno. 1)

2.4.6 El día 6 de diciembre de 2007 el demandante dio respuesta a la comunicación señalada en el numeral anterior informando que la marca “la Colmena” se encuentra registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio a su nombre desde el año 2005, razón por la cual solicitó

a Marcela María Ortiz abstenerse de seguir utilizando la expresión “La Colmena” (fls. 34 a 40, cdno. 1).

2.4.7. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal obrante a folios 12 a 15 del cuaderno 1 del expediente y con lo manifestado por el demandante en su acto de postulación (fls. 110 a 139, cdno. 1), se encuentra probado que el día 12 de diciembre de 2007 fue constituida la sociedad Conlacol que tiene como objeto social el suministro, venta, compra, comercialización, importación e instalación de todo tipo de cerraduras, cambio de guardas, plantilla de seguridad y todo tipo de bienes que se utilicen para dar seguridad a instalaciones y, además, que tiene locales comerciales ubicados en algunos almacenes de cadena del país. Adicionalmente, se constató que la señora Marcela María Ortiz –sobrina del demandante- ostenta la calidad de socia de esa persona jurídica.

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”¹, 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, tratándose de la acción de competencia desleal existen dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia², 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 y de la persona que lo ejecuta; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure³.

Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la denominada prescripción extraordinaria cuando de actos continuados se trata, es preciso aclarar que el término de aquella especial categoría prescriptiva comienza a contar –tal como lo impone la Ley- a partir del momento de realización de la conducta denunciada, que no al de finalizar la realización de un acto continuado.

Así lo ha dejado establecido este Despacho en reiteradas oportunidades⁴ con base en la norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina⁵ y en la jurisprudencia⁶, que se ha

¹ Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

² 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.

³ Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “*cada una de éstas 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*” (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta 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.

⁵ “*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*

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, de donde se sigue, entonces, que el término de prescripción extraordinaria de la acción de competencia desleal comienza a correr desde del momento en que se inició la ejecución del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, pues es a partir de ese preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la acción que se viene comentando.

Así pues, para efectos de abordar el caso en concreto resulta imperioso resaltar que todos los actos desleales alegados en la demanda encuentran un mismo fundamento fáctico, consistente en que la parte demandada ha venido usando sin autorización del demandante la expresión “La Colmena” para prestar servicios de la misma índole a los ofrecidos por aquel.

Aclarado lo anterior, es preciso concluir que en el asunto bajo análisis se configuró el fenómeno extintivo en estudio en su modalidad extraordinaria, pues entre el momento en que se inició la conducta señalada como desleal y la fecha de presentación de la demanda que marcó el inicio de este proceso transcurrieron más de los tres años establecidos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

En efecto, acorde con lo que se expuso en el numeral 2.4. de esta providencia, resulta indiscutible que la señora Marcela María Ortíz ha usado la expresión “La Colmena” en la ciudad de Medellín desde el 25 de febrero del año 2003, fecha en la que constituyó el establecimiento de comercio denominado “Cerrajería y Seguridades La Colmena”, el cual para el año 2007 pasó a ser de propiedad de la sociedad demandada, quien continuó su participación en el mercado sin solución de continuidad empleando la expresión referenciada para identificarse en dicho escenario. De este modo, el término de prescripción empezó a contarse desde esa fecha, razón por la cual resulta palmario concluir que para el momento de presentación de la demanda -27 de agosto de 2009- había transcurrido un lapso mayor de 3 años.

Finalmente, conviene precisar que en este caso en concreto no se presentó ninguna circunstancia que conllevara a la interrupción o suspensión del término prescriptivo, más concretamente, la solicitud de conciliación extrajudicial no tuvo la virtualidad de interrumpir el fenómeno en estudio (art. 21 Ley 640 de 2001), pues el presente asunto no fue objeto conciliación prejudicial.

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

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).

⁶ *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).*

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

- 1. Declarar** probada la excepción de “*prescripción*” extraordinaria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
- 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