



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. 1994

Radicación: 07037872

*FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Vs.
FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A.*

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo en el proceso iniciado por Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. (en adelante: El Rey) contra Fábrica de Productos Saysa S.A. (en adelante: Saysa), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES.

1.1. Hechos de la demanda:

Afirmó la demandante que se dedica a la fabricación y comercialización en todo el territorio nacional de condimentos y aderezos que identifica mediante la utilización de la marca “El Rey”, signo que, según dijo, goza de reconocimiento en el mercado. Agregó que desde el mes de noviembre de 2002 empezó a comercializar sus productos en un empaque denominado “chapeta”, a lo que añadió que la forma, el tamaño y los elementos gráficos de tal empaque hace a sus productos claramente identificables por el consumidor.

Señaló que Saysa, competidor suyo, a partir de diciembre de 2006 cambió la presentación de sus productos “Sabor y Sazón Saysa” con la que participaba en el mercado y comenzó a utilizar un empaque “*sustancialmente igual*” al de “El Rey”. Acorde con la actora, en ese nuevo empaque su contraparte reprodujo el color, el material, la disposición de los elementos y el tipo y tamaño de la letra de la presentación de “El Rey”, aspecto al que añadió que los productos en cuestión se exhiben de manera próxima en los establecimientos de comercio donde se comercializan.

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, 8º, 10º, 14º y 15º de la Ley 256 de 1996. Consecuencialmente pidió que se condenara a su contraparte a cesar los referidos actos, a retirar del mercado sus empaques y a indemnizar los perjuicios causados.

1.3. Admisión de la demanda y su contestación:

Mediante auto No. 1877 de 2007 se admitió la demanda contra Saysa (fl. 217, cdno. 1), quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las pretensiones y señaló que la coincidencia en los empaques se presenta únicamente en elementos comunes que no son susceptibles de apropiación exclusiva por parte de “El Rey”. Así mismo, indicó que, en razón al carácter notorio de la marca de la demandante, no existe un riesgo de confusión con la presentación de la demandada en tanto que existen diferencias notables en los empaques. Con fundamento en ello, formuló las excepciones de mérito que denominó: “Ausencia de prueba de la disolución”, “Notoriedad de la marca EL REY” e “Imposibilidad de confusión” (fls. 223 a 236, cdno. 1).

1.4. Trámite procesal:

Mediante auto No. 3800 de 2007 se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. Posteriormente, con el auto No. 568 de 2009 se decretaron las pruebas del proceso (fls. 132 a 137, cdno. 3) y, evacuada la etapa probatoria, con el auto No. 390 de 2012 se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que las partes reiteraron las manifestaciones que formularon en sus actos de postulación.

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 configura en este caso porque la comercialización de condimentos utilizando los elementos característicos de la presentación de los productos de ese tipo de un competidor es un acto que tiene una clara finalidad concurrencial, pues es evidente que la identificación y colocación de un producto en el mercado es una conducta objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mismo. Adicionalmente las partes participan en el mercado de la fabricación y comercialización de condimentos concurriendo en el mercado de la costa atlántica, aspecto que da cuenta de los ámbitos subjetivo y territorial de aplicación de la referida Ley.

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

La parte demandante está legitimada por activa porque se demostró que participa en el mercado de la fabricación y comercialización de condimentos que identifica con el signo “El Rey”, aspecto al que se debe agregar que la conducta denunciada, consistente -a grandes rasgos- en la comercialización de productos idénticos mediante la utilización de una presentación similar, podría afectar los intereses económicos de “El Rey” en la medida en que, de resultar ciertos los fundamentos de la demanda, la situación descrita podría implicar la salida de clientes de la actora. Por su parte, Saysa está legitimada para soportar la acción en referencia, pues se acreditó que comercializa el mismo tipo de producto a través de idénticos canales de distribución.

2.3. Problema jurídico:

El problema jurídico se concreta en determinar si, en las condiciones que se presentan en este asunto, tiene una connotación desleal que, para presentar en el mercado su producto “Sabor y Sazón Saysa”, la demandada hubiera empleado elementos característicos que coincidan con algunos incluidos en la presentación comercial del producto “El Rey”.

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:

2.4.1. La empresa El Rey, fundada en 1940 según se desprende de la historia de la compañía incluida en el catálogo de productos (fl. 136, cdno. 1), comercializa en el territorio nacional condimentos que identifica con su marca “El Rey”, aspecto que aparece acreditado con los documentos obrantes a folios 57 a 60, 63 a 79, 135 a 144 y 237 del cuaderno 1, así como con los discos compactos obrantes a folio 54 del cuaderno 8, que contienen piezas publicitarias de radio y televisión.

2.4.2. El Rey comercializa desde el año 2002 (fl. 35, cdno. 1) sus especias en una presentación denominada “chapeta”, la cual se muestra a continuación, debiéndose aclarar que de los muchos productos que ofrece al público, la única variación que presentan sus paquetes se encuentra en el nombre de cada condimento, así:



2.4.3. Saysa es una empresa que comercializa condimentos en la zona de la costa atlántica. Así se comprobó en la diligencia de inspección judicial realizada en sus instalaciones (fls. 56 a 61, cdno. 6) y con los testimonios rendidos por Elvia Mercedes Pizarro (fl. 162, cdno. 3) y Jaime Enrique Laverde (fl. 187, cdno. 3), funcionarios de la demandante en la mencionada zona de comercialización.

2.4.4. En diciembre de 2006 Saysa realizó el lanzamiento de la nueva presentación de sus productos, circunstancia que fue acreditada con el testimonio rendido durante la inspección judicial por la señora Mónica Patricia Durán, funcionaria de la accionada (fls. 62 a 66, cdno. 6). Dicha presentación se aprecia en las siguientes imágenes:



2.4.5. Con antelación al lanzamiento señalado en el numeral anterior, Saysa comercializaba sus productos con la siguiente presentación:



Esta afirmación encuentra sustento en las fotografías obrantes en el expediente y aportadas con la demanda, así como en la publicidad obrante a folio 61 del cuaderno 1.

2.4.6. Tanto los productos “El Rey” como los denominados “Sabor y Sazón Saysa” son comercializados, en la costa atlántica, en los mismos establecimientos de comercio, tales como supermercados de cadena, tiendas mayoristas y plazas minoristas. Así lo declaró la Jefe de Mercadeo para el Departamento de Bolívar de El Rey (fl. 162, cdno. 3. track 2. min. 5), situación que fue corroborada en la inspección judicial realizada a distintos establecimientos de comercio (fls. 67 a 71, cdno. 6).

2.4.7. En lo que se refiere a la forma de comercialización de los productos en los supermercados de cadena, está demostrado que, por tratarse de los mismos bienes, son exhibidos de manera vertical en un espacio dispuesto por el respectivo almacén. Dicha exhibición se realiza empleando una góndola en donde se ubican las distintas marcas. Así se comprobó en la inspección judicial referida en el numeral anterior (fls. 67 a 71, cdno. 6).

A continuación se muestra una fotografía tomada en dicha diligencia en donde se evidencia lo anteriormente dicho:



EL REY

SAYSA

Como puede observarse en la imagen anterior, los condimentos de El Rey y Saysa son exhibidos de manera cercana los unos de los otros en una góndola dispuesta para la exposición de ese tipo de productos comercializados en cada uno de los almacenes. Adicionalmente, debe señalarse que, según lo declaró el publicista Marcelo Alfonso Ortega, “*los espacios son asignados por cada una de las cadenas, con criterios de cada una de las cadenas, pero es una práctica normal el contratar ciertos espacios con la intención de aumentar las ventas*” (fl. 14, cdno. 6. rta. 27). No obstante, dentro del expediente no se demostró que Saysa haya contratado con los establecimientos la ubicación de sus productos.

2.4.8. En la inspección judicial realizada en Saysa se comprobó que esta sociedad, con el objeto de impulsar su marca, en diciembre de 2005 contrató los servicios del consultor en mercadeo Julián Amaya, quien, con el objetivo de “*redireccionar la compañía*”, conciente de que El Rey es el líder en la categoría de condimentos puesto que la presentación de sus empaques tienen el “*Top of Mind*” a nivel nacional y luego de evaluar las estrategias de mercadeo de los distintos competidores, recomendó a Saysa ubicar sus productos, con la nueva presentación, “*junto a los líderes*”. Prueba de ello se encuentra el CD obrante a folio 43 del cuaderno 6 (imágenes Nos. 383, 380, 359, 356 y 320).

2.4.9. Dentro del mercado de los condimentos es usual que los participantes presenten sus productos en un empaque denominado “chapeta”, el cual consiste básicamente en una bolsa de plástico o papel celofán transparente que permite la visualización de la especia, empaque al que se añaden elementos característicos de cada fabricante, tales como los colores utilizados y los respectivos signos distintivos. Así se comprobó con los testimonios de Elvia Mercedes Pizarro (fl. 162, cdno. 3) y Jaime Enrique Laverde (fl. 187, cdno. 3).

2.4.10. El color rojo utilizado por las partes en sus “chapetas” es de común utilización en los empaques de condimentos deshidratados. Así lo concluyó el publicista Marcelo Alfonso Ortega -que laboró al servicio de la demandante para la época de los hechos que dieron origen a la demanda- (fl. 17, cdno. 6. rta. 39). Tal afirmación se corroboró durante la inspección judicial realizada en diversos establecimientos de comercio en la ciudad de Barranquilla (fls. 67 a 71, cdno. 6), en donde se constató que, además de El Rey y Saysa, Winsor, Sasoned y Comarico utilizan en sus chapetas los colores rojo y amarillo (CD obrante a folio 55, cdno. 6).

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

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

De conformidad con el artículo 10^o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que impide al consumidor ejercer “*su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado*”¹, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error “*sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios*”

¹ BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 294.

que se le ofrecen², sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir³.

Resáltese que en el concepto del citado acto desleal se incluyen tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro” (confusión directa)⁴, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.” (confusión indirecta)⁵. Es del caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este “puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos”⁶.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en este caso la conducta de Saysa no configuró el referido acto desleal puesto que, como se evidencia en los mismos empaques, la presentación de los condimentos “Sabor y Sazón Saysa” no puede dar lugar a que un consumidor medio adquiriera este producto pensando que se trata del elaborado por El Rey ni, tampoco, que les atribuya a ambos el mismo origen empresarial pues, además que las semejanzas que existen entre aquellas presentaciones corresponden a aspectos comunes dentro de la categoría y a expresiones descriptivas del tipo de los productos, existen entre ellas determinantes diferencias que diluyen cualquier riesgo de confusión.

En sustento de lo anotado, nótese que las presentaciones en cuestión son las siguientes:



² *Ibidem*. Pág. 357.

³ Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091.

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009.

⁵ SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79.

⁶ *Ibidem*.

Sobre esta base, es claro que la utilización de los colores rojo y amarillo, la indicación del tipo de condimento de que se trata en letras negras -en mayúscula sostenida- sobre un fondo amarillo ubicadas en la parte superior del empaque, el material del mismo y la disposición de sus elementos gráficos, son todos aspectos coincidentes en las presentaciones de los productos “El Rey” y “Sabor y Sazón Saysa” pero que, acorde con lo que se explicó en el numeral 2.4. de esta providencia, son también elementos comunes en la categoría, pues son utilizados en las presentaciones de productos como “Winsor”, “Sasoned” y “Comarico” (num. 2.4.10.).

Adicionalmente, entre las presentaciones de los productos “El Rey” y “Sabor y Sazón Saysa” existen determinantes diferencias que permiten establecer claramente el origen empresarial de cada uno y que, en consecuencia, impiden la configuración del acto desleal en estudio.

Ciertamente, mientras que en el empaque de la accionada, en su parte superior y en el centro del mismo, se menciona de manera evidente y reiterada -dos veces y con letra sobresaliente- la expresión “Sabor y Sazón” seguida por la expresión “Saysa” y, además, una de tales menciones se acompaña de la figura de un recipiente de cocina; en el caso de los condimentos “El Rey” la presentación incluye aspectos sumamente diferentes: de una parte, la inclusión de la marca “El Rey”, lo que le permite tomar ventaja del reconocimiento de ese signo distintivo y de su posición como “*Top of Mind*” de la categoría, y de otra parte, la imagen evocativa de un rey y la utilización de la figura de una corona para indicar el tipo de condimento de que se trata.

2.5.2. Actos de violación a la prohibición general, de desviación de la clientela y de explotación de la reputación ajena (arts. 7º, 8º y 15º, L. 256/96):

Es pertinente advertir que, en relación con las estrategia de comercialización de seguimiento al líder, este Despacho -con fundamento en la doctrina especializada- ha dejado establecido que consiste en “*la reproducción o imitación de las características definitorias de la categoría del producto de que se trate, características que son determinadas por el líder de la misma*”, al paso que ha precisado que la técnica en comento resulta legítima “*si el seguimiento o la imitación de las características del producto líder se limita a comunicar a los consumidores que el producto del competidor hace parte de la misma categoría a la que pertenece el del líder y, por tanto, constituye una opción de compra que podría reemplazarlo, siempre que el competidor en cuestión, además de la reproducción de determinados aspectos característicos necesaria para el referido propósito, incluya diferencias relevantes que permitan diluir el riesgo de que un producto sea adquirido pensando que es el otro o que ambos tienen el mismo origen empresarial*”⁷.

Sobre la base de las anteriores consideraciones de carácter teórico, debe concluirse que la conducta de Saysa, consistente en presentar sus productos mediante la inclusión de aspectos generales de la presentación comercial del líder de la categoría pero incluyendo importantes aspectos distintivos que permiten una clara identificación del origen empresarial de los condimentos “Sabor y Sazón Saysa”, todo con el propósito de comunicar al público consumidor que este producto hace parte de la categoría que lidera El

7 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 780 de febrero 29 de 2012.

Rey, no resultó contraria a ninguno de los parámetros normativos contemplados en los artículos 7º y 8º de la Ley 256 de 1996, pues se limitó a aplicar una estrategia de mercado legítima y ampliamente reconocida por la doctrina especializada en condiciones que permitieron percibir claramente los orígenes empresariales de cada producto.

De otra parte, es claro que la descrita conducta de la parte demandada tampoco comportó un aprovechamiento indebido de la reputación de la demandante, pues como emerge de lo expuesto hasta este punto, no puede tenerse por cierto que la presentación de los condimentos “Sabor y Sazon Saysa” comporte algún tipo de referencia a los productos de El Rey, en tanto que los únicos aspectos coincidentes entre ambos constituyen elementos comunes dentro de la categoría; en todo caso, si tal referencia pudiera producirse, la misma no daría lugar al acto desleal en comento en tanto que la utilización de los ya referidos elementos comunes se empleó para comunicar la presencia en el mercado de un sustituto y no para obtener ventaja de la imagen del producto líder.

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 especializada⁸, 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)⁹.

Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de imitación porque, aunque Saysa utiliza algunos aspectos incluidos en la presentación de los productos “El Rey” -que también son característicos de la categoría de los productos que interesan en este asunto-, esa circunstancia, por sí sola, no conlleva la configuración de la comentada conducta, en tanto que no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación (signos distintivos).

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

⁸ 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.; 8 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.

⁹ 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*.

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

Sentencia para el cuaderno 8.