



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., Dieciseis (16) de mayo de 2012

Sentencia No. 2125 .

“Por el cual se resuelve la excepción previa y se profiere una sentencia anticipada”

Radicación 12-031117

Demandante: CADIVEU COSMÉTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Demandado: TRIMONTHLISO S.A.S. Y MARÍA EUGENIA RÚIZ MEDINA

Se decide la excepción previa de *“prescripción de la acción de competencia desleal”* interpuesta por la parte demandada, con apoyo en el artículo 97 del C. de P. C., modificado por el artículo 6º de la ley 1395 de 2010.

1. ANTECEDENTES

1.1 Hechos de la demanda:

La demandante, empresa domiciliada en Brasil, afirmó que se dedica a comercializar productos cosméticos para el cabello en diversos países. Indicó que en virtud de dicha actividad comercial sostuvo una relación mercantil durante algunos años con la señora María Eugenia Ruíz consistente en la comercialización y distribución en Colombia de sus productos cosméticos traídos del Brasil identificados con la marca “Cadiveu” de la cual afirmó ser el titular *“por primer uso del nombre comercial”*.

Adujo que estando aún en vigencia el contrato mencionado, la señora María Eugenia Ruíz procedió a solicitar el 25 de julio de 2008 -sin ninguna autorización por parte de Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao- el registro de la marca “Cadiveu” ante la Superintendencia de Industria y Comercio, situación de la cual señaló haber tenido conocimiento el día 18 de febrero de 2009 (hecho sexto de la demanda), respecto de lo cual aseveró que dicho comportamiento violenta el principio de buena fe comercial pues las demandadas, quienes teniendo pleno conocimiento de la titularidad de la marca “Cadiveu”, registraron aquel signo impidiendo la comercialización de los productos de la accionante en el territorio Colombiano.

Adicionalmente, afirmó que la señora Ruíz, luego de obtener el registro de la marca “Cadiveu”, terminó unilateralmente el contrato de distribución con la demandante y procedió con la constitución de la sociedad Trimonthliso S.A.S para dedicarse a la fabricación –por medio de una empresa denominada D’Michels Laboratorio S.A.S- y comercialización en Colombia, de productos cosméticos para el cabello los cuales identifica con el signo “Cadiveu”. Adicionalmente, sostuvo que dicha marca es igual a la utilizada por esta sociedad y además que su producto es *“idéntico en presentación, tamaño, colores y distribución del envase”* al empleado por ella en el mercado, haciéndole creer a los consumidores que continúan adquiriendo el mismo producto de “Cadiveu Brasil”.

Finalmente, Señaló que las demandadas comercializan tales productos *“bajo la misma imagen de Cadiveu Brasil”*, engañando así a los consumidores y clientes de dicho producto.

1.2. Pretensiones:

Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que las demandadas incurrieron en los actos de competencia desleal previstos en los artículos 7º (prohibición general), 8º (desviación de la clientela), 10 (confusión) y 15 (explotación de la reputación ajena) de la Ley 256 de 1996, al tiempo que se les ordenara no utilizar el signo en cuestión e indemnizar los perjuicios causados.

1.3. Los hechos de la excepción previa y su réplica:

El excepcionante afirmó, sin aceptar haber incurrido en actos de competencia desleal, que en este asunto se configuró la prescripción extintiva y consideró que existen 3 momentos desde los cuales se puede empezar a contar el fenómeno alegado.

En primer lugar, indicó que si lo que se reclama es la existencia de actos de competencia desleal en virtud de un contrato de distribución, habrá que tener en cuenta que su terminación tuvo lugar el día 2 de octubre de 2008 de acuerdo con el correo electrónico de esa fecha, razón por la cual, han transcurrido más de tres años contados desde la fecha de terminación atrás señalada.

En segundo lugar, señaló que si lo que se reclama es la deslealtad generada con ocasión a la no autorización por parte de Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao para el registro de la marca "Cadiveu" por parte de María Eugenia Ruíz, debe tenerse en cuenta que la solicitud de registro de dicha marca se efectuó el día 25 de julio de 2008 y su concesión se otorgó el día 30 de enero de 2009, por lo que -sostuvo- ya han transcurrido más de tres años contados desde las referidas fechas.

Finalmente, manifestó que la prescripción debe contarse desde el momento en que la accionante tuvo conocimiento del registro de la marca "Cadiveu" que tuvo lugar el "día 17 de febrero de 2009" o desde el momento en que Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao le informó a María Eugenia Ruiz sobre el cambio de distribuidor según correo de 25 de octubre de 2008, fecha a partir de la cual señaló seguir explotando de manera excluyente el registro de la marca obtenido.

Para sustentar la ausencia de prescripción, adujo la demandante que la excepción alegada no está llamada a prosperar por cuanto en este asunto no se está discutiendo la existencia de un contrato de distribución. Sostuvo que aquel solo fue mencionado en la demanda a manera de referencia sobre lo que era la relación comercial de las partes, por lo que el computo de términos de la prescripción no puede realizarse desde la celebración o terminación del contrato toda vez que, según ella, solo tuvo conocimiento de los actos de competencia desleal en fecha posterior a la terminación del contrato.

Argumentó, que *"nunca tuvo conocimiento de la solicitud ni de la solicitud ilegal y abusiva del registro de la marca Cadiveu a nombre de la pasiva, ni mucho menos la consintió o autorizó"* y además, que tampoco *"se enteró ni de la publicación de dicha solicitud de registro de marca, ni de su concesión, ni de la publicación de la concesión"*. En adición, sostuvo que al momento en que conoció del registro de la marca "Cadiveu" *"la relación comercial entre las partes estaba vigente y la competencia desleal no se está alegando durante la vigencia del contrato sino con posterioridad a la misma"*, por lo que alegó que solo se conoció que las demandadas estaban cometiendo actos de competencia desleal con posterioridad al registro de la marca, por lo cual no ha transcurrido el término de prescripción.

2. CONSIDERACIONES:

2.1. Circunstancias fácticas relevantes:

Para efectos de abordar la excepción alegada es menester realizar algunas precisiones respecto de las circunstancias relevantes en el presente asunto, análisis que llevará a concluir que en el presente asunto se configuró el fenómeno extintivo de la prescripción, tal como pasa a explicarse:

2.1.1. Desde el 29 de agosto de 2007 la señora María Eugenia Ruíz inició relaciones comerciales con Claudia Alcantara, quien hacía parte de la sociedad Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao del Barsil, para la comercialización y distribución en Colombia de los productos marca Cadiveu (fl. 68, cdno 1. 163 a 198, cdno. 3).

2.1.2. Los diferentes correos enviados entre las partes durante los años 2008 y 2009 dan cuenta de las relaciones comerciales sostenidas entre ellas, consistentes en la comercialización de productos cosméticos para el cabello y de los continuos problemas presentados por retención de la mercancía por parte de la DIAN y de la Aduana Colombiana por falta de requisitos legales para la importación de la misma (fls. 7 a 20, 68 a 134, cdno 1).

2.1.3. Desde el año 2007 la sociedad Trimonthliso S.A.S. comercializa en Colombia productos de belleza marca “Cadiveu” de acuerdo con el catálogo de productos obrante a folios 22 a 25 del cuaderno 1.

2.1.4. Se tiene por cierto que el día 18 de febrero de 2009 la sociedad Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao tuvo conocimiento del registro de la marca “Cadiveu” por parte de María Eugenia Ruíz. La conclusión recién anotada emana del correo electrónico obrante a folio 20 del cuaderno 1, enviado por la demandada a “*Claudia Cadiveu*” en la que manifestó: “*no sé si sabes que la marca en Colombia Cadiveu es mía*”, circunstancia que es reconocida por la accionante en el hecho sexto de la demanda y, paradójicamente, contradicho por la accionante al momento de correr traslado de las excepciones previas.

2.1.5. María Eugenia Ruíz solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “Cadiveu” para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, el cual fue concedido mediante Resolución No. 3735 de 30 de enero de 2009 (circunstancia que fue reconocida en el hecho quinto de la demanda).

2.1.6. El día 15 de diciembre de 2008 fue constituida la sociedad Trimonthliso S.A.S., en la cual funge como Gerente la señora María Eugenia Ruíz (fls. 2 y 3, cdno.1).

2.1.7. El día 6 de febrero de 2009 Trimonthliso S.A.S celebró un contrato de fabricación y suministro de productos cosméticos con la sociedad D´Michels Laboratorio S.A.S., contrato que tenía como objeto principal la elaboración de productos para el cabello por parte de esta última (fl. 147, cdno. 1).

2.2. Análisis de la excepción previa “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 configure. Sobre este punto la jurisprudencia ha dejado sentado que “*cada una de éstas prescripciones corre*

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.

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 acción³

En relación con el momento a partir del cual comienza a correr el término de prescripción en la modalidad denominada ordinaria, este Despacho ha establecido en reiteradas oportunidades⁴, con base en la norma citada, en la posición de un reconocido sector de la doctrina y en la jurisprudencia⁵ - que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la posibilidad jurídica de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a correr, de manera simultánea, el término prescriptivo que marca la finalización de la oportunidad para demandar el señalado cumplimiento-, que dicho lapso inicia desde el momento en que el afectado tiene -o debe tener- conocimiento de la conducta tachada de desleal y de la persona que la realiza, pues es a partir de ese preciso instante cuando puede ejercitar la acción que se viene comentando.

En el mismo sentido, así lo ha expuesto el tratadista José Massaguer al mencionar que “[S]in lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del ‘dies a quo’. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición del momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (...) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero⁶”.

Así las cosas, con relación a la prescripción ordinaria, es claro que su configuración ocurre si entre el momento en que se tuvo conocimiento del acto concurrencial denunciado como desleal y de la persona que lo realiza, de un lado, y aquél en que se formuló el reclamo judicial, del otro, transcurrió en un lapso mayor a dos (2) años y, en cuanto a la extraordinaria, su configuración tiene lugar por el transcurso de tres años contados a partir del momento de la realización del acto.

Las circunstancias concretas del asunto que ocupa al Despacho apuntan a la configuración de los dos fenómenos extintivos expuestos. En efecto, (i) por un lado se concretó en su modalidad ordinaria la prescripción invocada en tanto que está demostrado que entre el momento en que Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao conoció el comportamiento que aduce como desleal, es decir, desde que tuvo conocimiento del registro de la marca “Cadiveu” por parte de la demandada -18 de febrero de 2009- hasta la presentación de la demanda -22 de febrero de 2012-, transcurrió un lapso superior al término de dos años dispuesto en el artículo 23 de la ley 256 de 1996 y, (ii) por otro lado, en su modalidad extraordinaria, pues se corroboró que desde el momento en que las

³ (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 ésta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña.

⁵ 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.

⁶ 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.

demandadas fabricaron por medio de otra sociedad los productos “Cadiveu” para su comercialización en el mercado colombiano -6 de febrero de 2009- y la presentación de la demanda transcurrieron más de los tres años establecidos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

(i) Ciertamente, del escrito de la demanda emana que uno de los hechos constitutivos de competencia desleal es el registro por parte de María Eugenia Ruíz de la marca “Cadiveu”, de la cual la actora alegó ser la titular por “*primer uso del nombre comercial*”, actuación que comenzó cuando menos desde el 18 de febrero de 2009, fecha en cual por medio de un correo electrónico suscrito por aquella le informó a la actora de la titularidad que ostenta en Colombia respecto de la marca aludida, razón por la cual resulta palmario que el término de prescripción empezó a contar desde esa fecha. En este sentido, es evidente que desde el momento en que Cadiveu Cosméticos Comercio Importacao e Exportacao conoció del supuesto acto de competencia desleal generado por esta conducta de las demandadas, hasta el momento de presentación de la demanda ya había transcurrido un lapso mayor a los dos años habilitados por la ley.

Es del caso resaltar que -contrario a lo manifestado por la accionante- el registro de la marca “Cadiveu” sí es uno de los hechos alegados en la demanda como constitutivo de actos de competencia desleal tal y como se expuso -a modo de ejemplo- en el punto decimo cuarto de la misma, en la que se indicó: “*a través de los hechos narrados en cada uno de los numerales anteriores, podemos ver la ausencia de buena fe, de la sra. RUIZ y por ende la sociedad Trimonthliso, en donde con su actuar no solo terminó el contrato de distribución (...), si no (sic) que se apropió indebidamente de la marca Cadiveu (...)*”, a tal punto que los hechos alegados en la conciliación extrajudicial hacen referencia exclusiva al registro y uso de la marca aludida por parte de María Eugenia Ruíz, razón por la cual no resulta admisible el argumento conveniente de la demandante en virtud del cual consideró que al momento en que conoció del registro de la marca “Cadiveu” la relación comercial entre las partes estaba vigente y, por lo tanto, “*la competencia desleal no se está alegando durante la vigencia del contrato sino con posterioridad a la misma*”.

(ii) Ahora bien, en lo que respecta a la prescripción en su modalidad extraordinaria, cumple advertir que -como ya se indicó- aquella empieza a correr cuando de actos continuados se trata, -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 pues, para tales efectos resulta imperioso resaltar que todos los actos desleales alegados en la demanda encuentran un fundamento fáctico consistente en la comercialización en el mercado Colombiano por parte de las demandadas de los productos “Cadiveu” que eran fabricados por la sociedad D’Michels Laboratorio S.A.S. y que -según la accionante- eran presentados e identificados de manera similar y bajo la misma línea de productos de la marca “Cadiveu Brasil”.

Aclarado lo anterior, es preciso concluir que en el asunto bajo análisis se configuró el fenómeno extintivo en estudio en su modalidad extraordinaria, pues se encuentra acreditado que entre el momento en que iniciaron las conductas señaladas como desleales, es decir, desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la cual la señora María Eugenia Ruíz celebró un contrato de fabricación y suministro de productos cosméticos con la sociedad D’Michels Laboratorio S.A.S. para la elaboración de productos para el cabello 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.

Teniendo en cuenta lo anterior, a través de esta providencia, este Despacho, por encontrar probada la excepción de prescripción, emitirá Sentencia anticipada en atención a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 97 del C. de P. C

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. **Acoger** la excepción de prescripción formulada por la demandada, de conformidad con lo antes expuesto, por lo que se **desestiman** las pretensiones de la demanda.
2. **Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Auto para cuaderno 4