



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales  
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil diez (2010)

**Sentencia No. 024.**

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

Radicación 10070768

Demandante: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JUGOS CITRICOS OASIS LTDA.

Demandada: GASEOSAS POSADA TOBON S.A.

Decídese 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 6º de la ley 1395 de 2010.

## 1. ANTECEDENTES

### 1.1. Partes:

Inversiones y Representaciones Jugos Cítricos Oasis Ltda. adujo participar en el mercado de la importación, exportación, distribución, comercialización y procesamiento de bebidas, alimentos en general, licores y envases, así como la explotación de la actividad agrícola de todas las frutas para la obtención de materias primas en diferentes presentaciones tales como pulpa natural y procesada para la elaboración de jugos, tal y como se manifestó en los hechos de la demanda y emana del certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio obrante a folio 2 al 4 del cuaderno 1.

Gaseosas Posada Tobon S.A., por su parte, desarrolla su actividad mercantil a través de la producción, envase y/o distribución por medios propios o ajenos en el país o en el exterior de bebidas, gaseosas, jugos de frutas, avenas, aguas minerales, jarabes, batidos, y otras bebidas alimenticias no alcohólicas conforme lo dispone el certificado de cámara y comercio del 22 de abril de 2010 (folios 5 al 17).

### 1.2. Los hechos de la excepción previa:

La demandada sustentó su excepción de prescripción en el uso de las marcas "Oasis" en el mercado desde el año 2006 para identificar refrescos. Ciertamente, indicó la accionada que como titular de las marcas nominativas y mixta "Oasis"<sup>1</sup> concedió autorización a la sociedad Gaseosas Mariquita S.A. -tercero en este asunto-, para que dicha persona jurídica usara las marcas en cuestión de manera no exclusiva, conforme emana del contrato de licencia de 12 de octubre de 2005, por medio del cual la demandada se obligó a “conceder a la Licenciataria -Gaseosas Mariquita S.A.-, de manera no exclusiva, el derecho para utilizar las marcas [refiriéndose a "Oasis"] con el fin de distinguir aguas minerales y gaseosas, productos incluidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de marcas de productos y servicios”, acuerdo éste que fue inscrito en el registro de propiedad industrial el 22 de noviembre de 2005 (folio 1 al 13 C. 4).

Agregó la accionada que con fundamento en el contrato de licencia referido, Gaseosas Mariquita S.A., en su calidad de licenciataria de Gaseosas Posada Tobón S.A., usó en el mercado el signo "Oasis" para identificar bebidas desde el 1 de junio de 2006, razones por las cuales se configuró el

<sup>1</sup> Es titular de la marca mixta "Oasis" desde 1997 y la nominativa del mismo nombre desde 1998.

término de prescripción extraordinaria de tres (3) años previsto en el artículo 23 de la ley 256 de 1996.

## 2. CONSIDERACIONES:

La prescripción extintiva, “*provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de derechos y acciones*”<sup>2</sup> adopta, en materia de la acción de competencia desleal, dos tipologías diferentes que se han denominado, acorde con la jurisprudencia<sup>3</sup>, ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres años contados desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996), debiéndose agregar, sobre el particular, que las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente-, además que adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure, 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” (se subraya)<sup>4</sup>.

Así las cosas, el término de la denominada prescripción extraordinaria comienza a partir del momento en que se inició la ejecución de los actos denunciados como desleales, circunstancia que en el presente caso se cuenta por lo menos desde el 1° de junio de 2006, en atención a que para la comentada fecha Gaseosas Mariquita S.A. comenzó a usar las marcas "Oasis"<sup>5</sup> en el mercado, en su calidad de licenciataria de la demandada Gaseosas Posada Tobón S.A. para la explotación no exclusiva de los signos que aquí importan. Todo lo anterior, debido a que el fundamento de las pretensiones de la demanda se encuentra en el uso en el mercado del signo en cuestión.

Ciertamente, de conformidad con las pruebas allegadas por la demandada en la contestación del libelo, específicamente el contrato de licencia visible a folios 1 al 13 del cuaderno 4, es posible colegir que Gaseosas Posada Tobón S.A. y Gaseosas Mariquita S.A. suscribieron un contrato el 12 de octubre de 2005, en virtud del cual la primera cedió a la segunda el derecho a utilizar las marcas "Oasis" en el territorio nacional uso que, en adición, data del año 2006 de conformidad con el certificado expedido por el Revisor Fiscal de Gaseosas Mariquita S.A., en el cual se acreditan los procesos de producción y venta de productos identificados con el signo "Oasis" durante los periodos comprendidos entre el 1° de junio de 2006 y el 29 de agosto de 2008, medio de convicción que encuentra respaldo en las 264 copias de los comprobantes de venta masiva y ambulante que dan cuenta que la referida marca era empleada en el mercado para identificar los productos comercializados por Gaseosas Mariquita S.A. en Colombia.

Por consiguiente, si el uso del referido signo, que constituye el acto denunciado como desleal, se llevó a cabo desde el mes de junio de 2006, es palmario que para el momento de presentación de la demanda (11 de junio de 2010) ya había transcurrido un lapso mayor a los

---

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

3 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.

4 *Ibidem*.

5 La marca "Oasis" nominativa fue registrada a nombre de Gaseosas Posada Tobón el 31 de agosto de 1998, a través de Resolución No. 15955 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (fl. 40, cdno. 3).

tres años contados a partir del momento de realización del acto, por lo que se advierte configurado el fenómeno prescriptivo. En consecuencia, 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

**DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO**

Doctor  
Auto para cuaderno No. 5  
Notificación:  
Doctor

**CARLOS A. CAICEDO GARDEAZABAL**

C.C. 80.425.534 de Usaquén  
T.P. 141.001 del C. S de la J.  
Dirección – Carrera 8 No. 38-33 oficina 1204 - Bogotá  
Apoderado – **INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JUGOS CÍTRICOS OASIS LTDA.**

Doctora  
**EDNA SARMIENTO**  
C.C. 52.006.265 de Bogotá  
T.P. 65.794 del C. S de la J.  
Apoderada - **GASEOSAS POSADA TOBÒN S.A.**  
Dirección – Carrera 4 No. 72 - 35 - Bogotá