



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., Treinta y uno (31) de mayo de 2012

Sentencia No. 2681 .

Expediente: 09024511  
Proceso abreviado por competencia desleal  
Demandante: Iannini y Surace Ltda.  
Demandado: Sicada Ltda.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Iannini y Surace Ltda. (en adelante: Iannini) contra Sicada Ltda. (en adelante: Sicada), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

## 1. ANTECEDENTES

### 1.1. Los hechos de la demanda:

Iannini afirmó que participa en el mercado desde 1972 con el “*tradicional y reconocido restaurante de comida italiana*” que desde entonces y sin solución de continuidad identifica con el nombre comercial “Cafetería Romana”, signo este que adujo de su propiedad debido al primer uso que respecto de él hizo en el mercado y al depósito que efectuó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 19 de febrero de 1975.

Agregó que Sicada toma parte en el mercado mediante el restaurante de comida italiana “Emilia Romagna”, establecimiento que, además de estar dedicado a la prestación “*de los mismos servicios*” desarrollados por la actora, se identifica con un signo distintivo “*confundible desde todo punto de vista, incluida la procedencia geográfica y culinaria*”, con el nombre comercial “Cafetería Romana”, aspecto este al que añadió que -para el momento de presentación de la demanda- Sicada había solicitado el registro de aquel signo a título de marca para identificar los servicios incluidos en la clase 43 de la clasificación internacional.

Acorde con Iannini, la conducta imputada a su contraparte resultó constitutiva de los actos desleales de confusión y de explotación de la reputación ajena.

### 1.2. Pretensiones:

Iannini, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara judicialmente que la demandada incurrió en los actos desleales contemplados en los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996. Consecuencialmente, pidió que se ordenara a Sicada cesar inmediatamente el uso del signo “Emilia Romagna”.

### 1.3. Admisión y Contestación de la Demanda:

Admitida la demanda (fl. 22 cdno. 1), al contestarla Sicada se opuso a las pretensiones aseverando -en resumen- que en este caso no pueden configurarse los actos desleales denunciados en tanto que el establecimiento de comercio de la demandante es sustancialmente diferente al suyo, en particular en cuanto a los signos distintivos utilizados, los servicios que prestan, el origen geográfico, los elementos fonéticos de los signos que emplean, la presentación gráfica y el nicho de mercado.

## 2. CONSIDERACIONES

Agotadas debidamente las etapas procesales de conformidad con la normativa aplicable 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. Hechos probados:

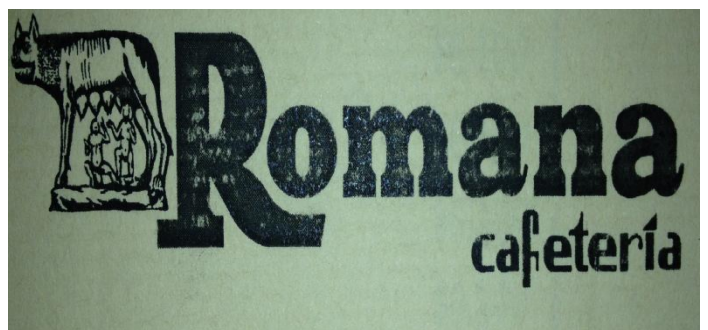
Con base en las pruebas decretadas y practicadas en este asunto, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

**2.1.1.** Iannini se dedica principalmente a la explotación comercial de los negocios de cafetería, restaurante y lonchería, actividad que desarrolla en el establecimiento de comercio denominado "Cafetería La Romana", ubicado en la Avenida Jiménez No. 6 - 65 de la ciudad de Bogotá.

**2.1.2.** Las fotografías tomadas durante la inspección judicial practicada en los establecimientos de las partes y el certificado de depósito visible a folio 6 del cuaderno No. 1, acreditan que Iannini es titular de un derecho de propiedad industrial sobre el nombre comercial "La Romana" para identificar sus servicios de cafetería.

En efecto, atendiendo el carácter declarativo que la normativa comunitaria en materia de propiedad industrial atribuye al depósito de un nombre comercial (arts. 191, D. 486/00 y art. 17, Dec. 2591 de 2000)<sup>1</sup>, debe resaltarse que el certificado de depósito referido es un medio de prueba idóneo para acreditar que aún el 19 de febrero de 1975, fecha de la solicitud correspondiente, Iannini empleaba el signo en comento, debiéndose recordar que, de conformidad con el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, "[e]l derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio".

**2.1.3.** La actora se presenta en el mercado empleando el nombre comercial que se presenta a continuación, que inserta en la carta de presentación de sus productos y antepone en la fachada de su establecimiento:



**2.1.4.** Acorde con el certificado de existencia y representación correspondiente, Sicada desarrolla como objeto social principal la instalación y explotación de restaurantes,

<sup>1</sup> Cfr. METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (III). Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). 1ª edición. Bogotá. 2006. Pág. 177.

especialmente el distinguido con el signo “Emilia Romagna”, que se encuentra ubicado en la calle 69 A No. 5 - 32, “zona G” de la ciudad de Bogotá.

El restaurante en cuestión se presenta en el mercado con el signo que se aprecia a continuación (fls. 4 y 5, cdno. 1).



**2.1.5.** Mediante la Resolución No. 25760 de 26 de mayo de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la demandada el registro de la marca mixta “Emilia Romagna” en la clase 43 de la Clasificación Internacional, decisión que fue confirmada con las Resoluciones No. 32914 y 43160 de 2009 (fls. 65 a 72, 78 a 82 y 86 a 89, cdno. 4).

En los referidos actos administrativos, y a pesar de la formulación de una oposición por parte de Iannini, la Entidad concedió el registro de la marca “Emilia Romagna” porque -en resumen- consideró que los signos, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan relevantes diferencias ortográficas, conceptuales y gráficas que impiden la generación de confusión o la inducción a error al público consumidor.

**2.1.6.** Las fotografías recaudadas en las inspecciones judiciales practicadas dan cuenta que los establecimientos de comercio de las partes se presentan al público de la siguiente forma:

**Iannini (La Romana) -demandante-**



**Sicada (Emilia Romagna) -demandada-**



Como puede observarse, el establecimiento de la parte demandante, ubicado en la Avenida Jiménez No. 6 - 65, en el centro de la ciudad de Bogotá, se presenta al público como una cafetería mediante avisos que incluyen, en letras negras, las expresiones “Cafetería” y “La Romana” acompañados de una imagen evocativa de la fundación de Roma (Luperca amamantando a los gemelos Rómulo y Remo) con lo cual, es evidente que su nombre comercial deviene del gentilicio de una dama de origen Romano y, en cuya fachada predominan los colores tierra, con toldos amarillos en cada una de las ventanas del local esquinero, que en su parte exterior está rodeada con palmas sembradas en materas de tamaño mediano.

En este punto corresponde anotar, que -además de su ubicación tradicional en la zona céntrica de la ciudad-, dichas persianas exteriores contienen, en su parte inferior, la inscripción “La Romana”, las cuales se pueden apreciar a larga distancia, adicionalmente, al interior del establecimiento de arquitectura de época, cuya decoración implica faroles de color amarillo, vitrinas en la que se exhiben una amplia gama de productos -entre ellos pastas-, adornado con floreros de tamaño mediano, así como lámparas de color amarillo con base dorada. Así se comprobó por el Despacho en la inspección judicial.

Por su parte, Emilia Romagna es un restaurante especializado en comida italiana, en especial, aquella típica de la región nororiental *azurri* de la cual tomaron su nombre, desarrolla sus actividad mercantil en la Calle 69 A No. 5 - 32, sector de la ciudad de Bogotá que es conocido como la “zona G”, su fachada es de color rojo, en la parte derecha se encuentra ubicado un muro a media altura del mismo color en donde se ubican varios cajones a modo de materas donde se cultivan las especias utilizadas para la elaboración de sus platos, en esa zona el techo es estilo malla color café oscuro, en el lado izquierdo se encuentra ubicado un portón que da acceso al restaurante; en su interior se puede observar un estilo de decoración contemporáneo, pues se encuentran varias mesas y sillas tejidas -estilo bambú- que llevan cojines de color blanco, en la parte derecha de esa zona también se encuentran “materas” sembradas con distintas clases de especias, al fondo una gran caba que contiene una amplia colección de vinos, finalmente, el bar es de una extensión mediana con variedad de licores. Así se comprobó en la inspección judicial y con las documentales obrantes a folios 28 y 37 del cuaderno 1.



**2.1.7.** La cafetería La Romana en su menú ofrece entradas, sopas, ensaldas de frutas, especialidades italianas -pastas con diferentes salsas-, sandwiches, pizzas, arroces, carnes, pollos, pescados y mariscos, postres, bebidas, helados, aperitivos y cocteles, vinos, licores y desayunos (continental, americano, especial y a la carta), así como los platos del día, con precios por artículo comestible desde \$3.000 hasta \$36.400, y en vinos con valor estandar por botella de \$59.100. Todos los productos se ofrecen en español (fls. 90 a 118, cdno. 1.).

En el restaurante Emilia Romagna, la carta está en idioma italiano con subtítulos en español, ésta está dividida en varios tipos de comida, tales como *Antipasti -antes de la pasta o antes de la comida-*, *Fritto*, *Carni -jamones curados-*, *Fromagi -queso-*, *Crostini*, *Zuppa*, *Insalate*, *Primi Piati*, *Secondo Piati*, *Dolce*, *Grappa*, Café y Vinos, con precios por plato desde \$19.000 hasta \$39.000, entradas desde \$8.000 y vinos (Rojos, Blancos y Rosados) italianos, argentinos, chilenos, españoles y californianos, con precios que oscilan desde \$55.000 hasta \$1.100.000. (fls. 1 a 10, cdno. 2.).

Adicionalmente, por tratarse la demandante de una cafetería y la demandada de un restaurante y que un punto fundamental en la acusación consiste en el posible riesgo de confusión generado a los consumidores por el nombre de los establecimientos de comercio, es importante señalar que la demandante, en su interrogatorio de parte afirmó, que la cafetería La Romana -debido al público objetivo al cual está dirigida su actividad- ofrece sus servicios todos los días de 7:00 a.m. a 9:30 p.m., por su parte, el restaurante Emilia Romagna abre sus puertas al público de lunes a sábado de 12 m a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. y los domingos de 12 m a 5:00 p.m.

En este orden de ideas, puede concluirse entonces que, dadas las ostensibles diferencias existentes entre los servicios ofrecidos, así como sus precios y cada una de las especificidades de los dos establecimientos de comercio, aquel consumidor medio, con la debida diligencia, tiene los suficientes elementos de juicio para saber que está ingresando ya sea a la cafetería La Romana o al restaurante Emilia Romagna.

**2.1.8.** En tratándose de los platos italianos comercializados por las partes, se requirió al SENA para que informara si existen diferencias en aquellos propios de la ciudad de Roma y de los típicos de la región Emilia Romagna. Sobre el particular, la Subdirectora del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos (fls. 106 y 107, cdno. 4) conceptuó que los alimentos de procedencia Romana y aquellos de la región Emilia Romagna tienen marcadas diferencias, mientras la primera se especializa en carnes y verduras y en queso de oveja, la segunda en Mariscos y Carnes y en queso *Parmigiano Riggiano*.

Tal afirmación no resulta ajena al presente asunto, pues dentro del mismo se logró verificar que la demandada en su restaurante sólo se dedica a comercializar alimentos de la región *Emilia Romagna*, tal como lo confesó en su interrogatorio de parte y en la contestación de la demanda, circunstancia que se encuentra verificada con las revistas especializadas aportadas con la contestación de la demanda; así mismo, la demandante ofrece pastas en general con diferentes salsas -tal como se aprecia en su menú-, es decir que las dos ofrecen al público diferetes alternativas de comida italiana. (fl. 106 y 107, cdno. 1).

**2.1.9.** Las partes utilizan medios publicitarios diferentes, pues si bien es cierto la actora no demostró una actividad publicitaria, no lo es menos que por su carácter tradicional y su reconocimiento logrado por el paso de los años éste podría ser considerado innecesario.

Por su parte, el restaurante Emilia Romagna se publicita en revistas impresas y electrónicas especializadas en el sector de la gastronomía (fls. 28 a 34, cdno. 1).

**2.1.10.** Tanto la cafetería La Romana como el restaurante Emilia Romagna tienen público objetivo diferente. Mientras la primera está en capacidad de acoger a cualquier tipo de personas que tengan una necesidad que pueden suplir con menos dinero, debido a la gran variedad de opciones que ofrece, situación que se asienta debido a la gran afluencia de público por la zona en que se encuentra ubicada, aunado al hecho que sus precios son accesibles para todo tipo de público, la segunda, acoge a individuos que, si bien desean suplir el mismo tipo de necesidad, están en capacidad de satisfacerla a un costo mayor, por razones obvias, tales como el sector donde se ubica el restaurante, el seleccionado grupo de platos que ofrece, así como los precios de los mismos.

## **2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º, L. 256/96):**

El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso porque es evidente que el uso de un nombre similar para identificar un establecimiento de comercio que se dedica a la misma actividad que la de un competidor, constituye un acto objetivamente idóneo para aumentar o mantener la participación en el mercado de quien lo ejecuta. De otra parte, la participación de Iannini y Sicada en el mercado se encuentra demostrada con los establecimientos de comercio denominados "*la Romana*" y "*Emilia Romagna*" de propiedad de las partes. Por último, en este caso se atiende el ámbito territorial de aplicación de la Ley 256 de 1996 en tanto que los efectos de los actos imputados a la demandada tuvieron lugar en el mercado de la ciudad de Bogotá, pues acorde con las pruebas recaudadas es el espacio geográfico en el que se comercializan los productos que acá interesan.

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

Iannini está legitimada por activa porque, partiendo de su participación en el mercado, es claro que el hecho de que un competidor utilice un nombre similar al suyo para identificar su establecimiento de comercio dentro de la misma categoría de productos, es una conducta idónea para perjudicar sus intereses económicos. De otra parte, Sicada está legitimada para soportar la acción en referencia por cuanto reconoció que utiliza el nombre Emilia Romagna para identificar su establecimiento de comercio dedicado a ofrecer productos de la misma clase que la actora, aspecto esencial de la acusación formulada por la demandante.

## **2.4. Problema jurídico:**

El problema jurídico que ofrece este asunto se centra en determinar si, en el contexto de las ofertas mercantiles de las partes de este proceso, esto es, los productos que venden, la ubicación geográfica de los establecimientos y su respectivo nicho de mercado, la utilización por parte de la demandada de la expresión Emilia Romagna es una circunstancia que constituye los actos desleales denunciados.

## 2.5. Análisis de la deslealtad de la conductas concurrenciales ejecutada por la demandada:

### 2.5.1. Acto de Confusión (Art. 10 Ley 256 de 1996).

Previo a analizar las circunstancias propias del caso, pártase por precisar que tal como lo ha señalado este Despacho en anteriores oportunidades, el titular de derechos sobre signos distintivos, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.

En el caso de la acción de competencia desleal, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa *“como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”*, es decir que lo que se pretende analizar es, sí la indebida utilización del signo genera un riesgo de confusión en el mercado.

Aclarado lo anterior, como pasará a explicarse a continuación y con base en los hechos que se declararon probados, las pretensiones de la demanda serán desestimadas en relación con este acto, porque se demostró que el uso del signo distintivo Emilia Romagna por parte de Sicada, en relación con el distintivo La Romana de la demandante, no son confundibles por sus características propias, anudado a esto, se logró verificar que los establecimientos de comercio tienen identidad única no suceptible de ser comparada, menos aún confundida (numeral 2.1.6.), circunstancias que impiden la configuración del acto desleal de confusión, dentro del cual se incluyen tanto los casos en los que *“el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro”* (confusión directa)<sup>2</sup>, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios 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)<sup>3</sup>.

En sustento de la anotada conclusión, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

**a).** De la marca mixta con se presenta Emilia Romagna en el mercado, se evidencia que esta está compuesta por letras de tamaño no uniforme, además, la palabra “Emilia” está en letras más grandes que las que componen el vocablo “Romagna”, éstas son de color gris

<sup>2</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009.

<sup>3</sup> 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.

claro y se presentan con un fondo rojo; en las letras “E” y “L” van entrelazadas hojas de color verde, logrando un aspecto distintivo y de fácil recordación.

**b).** El nombre comercial con que se presenta la cafetería “*La Romana*”, esta compuesto por letras de color negro de tamaño estandar, así mismo, su evocación hace alusión a la procedencia de la ciudad de Roma, tal como me señaló en el numeral 2.1.6.

**c).** Los precios que ofrecen las partes al consumidor son sustancialmente diferentes, mientras en el establecimiento de la actora se encuentran platos más variados con igual diversidad de precios, los cuales oscilan entre \$3.000 y \$36.400, los de la demandada se restringen a los platos frecuentes de la región de la cual adoptaron su nombre, cuyos valores se ubican entre \$19.000 y \$39.000 por producto, lo que sin lugar a dudas constituye un elemento que permite restringir la oferta a cierto tipo de público, es decir, a aquellos que tengan poder adquisitivo para acudir a la misma.

**d).** El tipo de servicio ofrecido por las partes es diferente, pues, si bien es cierto se dedican a la prestación de servicios para proveer alimentos y bebidas, no lo es menos que los mismos tanto en *La Romana* como en *Emilia Romagna* difieren sustancialmente, mientras en la primera se ofrece desayunos (continental, americano, especial y a la carta), entradas y sopas, ensaldas de frutas, especialidades italianas -pastas con diferentes salsas-, sandwiches, pizzas, arroces, carnes y pollos, pescados y mariscos, postres, bebidas, helados, aperitivos y cocteles, vinos y licores, en la segunda sólo se ofrece entradas, plato principal, segundo plato y vinos.

Es decir que *La Romana*, con sus prestaciones pretende acoger a todo tipo de clientes -por ejemplo- a quienes van a desayunar, a almorzar, a cenar, medias nueves, aperitivos etc., mientras que la oferta mercantil de *Emiglia Romagna* se reduce sólo a aquellos que van a almorzar o a cenar.

**e).** La ubicación de los establecimientos de comercio de las partes determina el tipo de público que acude a las mismas, mientras el primero se ubica en la la Av. Jiménez N° 6 - 65, Emilia Romagna se ubica en la calle 69 A No. 5 - 32 de la zona G de la ciudad de Bogotá, lo que hace que se delimite quienes prefieren una u otra oferta mercantil, por las distancias en que se encuentran ubicados, por ejemplo, en el centro de la ciudad por la cercanía a masivas entidades, universidades, etc. puede concluirse que dicho nicho de mercado es más amplio, más aún si los precios son accesibles, situación que no ocurre con el establecimiento de la pasiva por cuanto se puede determinar que quienes acuden a dichos servicios son quienes previamente han determinado su elección de acudir al mismo.

**f).** Como consecuencia de lo anterior, es evidente que el horario de atención al público sea sustancialmente diferente, como en efecto lo es, pues mientras en la cafetería *La Romana*, el funcionamiento de la misma inicia desde la 7:00 a.m. hasta las 9:30 p.m., en el restaurante *Emilia Romagna*, el horario de atención es de lunes a sábado de 12 m a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 1:00 a.m. y los domingos de 12 m a 5:00 p.m. (numeral 2.1.7.), es decir, que la diferencia entre uno y otro horario delimita el público que puede acceder a las ofertas mercantiles de una y otra parte, mientras en la primera pueden acceder a desayunos y medias nueves además de almuerzo y cena, en la segunda, sólo acudirán para efectos de almuerzo y cena.



**g).** La publicidad de una y otra oferta mercantil hace que el público las diferencie, mientras Emilia Romaga se presenta al público en revistas especializadas impresas y electrónicas, la Romana no demostró actividad publicitaria alguna diferente a su trayectoria de más de treinta y siete años en el mercado, que valga decirlo, está ubicado en el mismo lugar de su fundación.

En consecuencia, zanjadas como están las diferencias entre uno y otro, es viable y lógico colegir que los consumidores que acuden a la cafetería "*La Romana*" y al restaurante "*Emilia Romagna*" se dirigen a establecimientos notoriamente diferentes, es decir, que resulta claro que los establecimientos de comercio materia de análisis poseen marcadas características propias que impiden cualquier riesgo de confusión, lo que conlleva a que del mero uso del nombre que la actora alude como confundible con el suyo y cuya marca fue otorgada a la pasiva con la denominación Emilia Romagna no lleva consigo ni siquiera la potencialidad de confundir.

Puestas de este modo las cosas, salta a la vista que el hecho de que -acorde con las pruebas- los establecimientos de comercio en cuestión no se encuentren en el mismo lugar, no utilicen canales de comercialización similares, tengan precios sustancialmente diferentes y, además, estén dirigidos a consumidores distintos, impide concluir que un consumidor determinado podría adquirir uno bajo el convencimiento de que se trata del otro (confusión directa), ni tampoco que, reconociendo la diferencia entre ellos, les atribuya un mismo origen empresarial (confusión indirecta).

### **2.5.2. Acto de Explotación de la Reputación Ajena (Art. 15 Ley 256 de 1996).**

En relación con el acto de explotación de la reputación ajena, precisase que la referida conducta condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado, situación que la accionante no acreditó, pues si bien es cierto del expediente se desprende que la actora lleva más de treinta y siete años en el mercado, no pudo establecerse que la pasiva se aprovechara de eso, por el contrario, tal como se dijo en los párrafos anteriores las prestaciones marcantiles de las partes cuentan con suficientes elementos diferenciadores que conllevan a que público consumidor acuda a uno u otro establecimiento con el pleno conocimiento de que se trata de ofertas dísimiles, razón por la cual este acto tampoco se declarará probado.

### **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. Desestimar** la totalidad de 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**