



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. 2765 .

Expediente 060125527

Demandante: FOCA CONTROLES DE ACESSOS LTDA.

Demandado: DISTRIBUIDORA COMERCIAL PATRIA LTDA.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Foca Controles de Acessos Ltda. contra Distribuidora Comercial Patria Ltda., así como de la demanda de reconvención presentada por esta última contra aquella, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Partes:

Demandante y demandado en reconvención: Foca Controles de Acessos Ltda. (en adelante: Foca) es una compañía brasilera que, para lo que interesa en este asunto, se dedica a la fabricación y comercialización de controladores, productos y equipos mecánicos, electromecánicos y electrónicos para el control de acceso y conteo de personas, incluyendo partes, piezas, componentes y accesorios, sociedad que, acorde con la experticia elaborada en este caso, ingresó sus productos al mercado colombiano a partir del año 2005 y figura en segundo lugar en ese escenario debido, precisamente, a su reciente entrada en ese escenario.

Demandado y demandante en reconvención: Distribuidora Comercial Patria Ltda. (en adelante: Patria) es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de máquinas registradoras para vehículos de transporte de personas y control en establecimientos. Acorde con el dictamen pericial en cuestión, Patria ha participado en el mercado colombiano durante aproximadamente 75 años y, debido a *“su amplia trayectoria en el mercado Colombiano en el sector del servicio público de transporte, [se ha] posicionado como la número uno en la mente de los compradores”*.

1.2. Los hechos:

1.2.1. Los hechos de la demanda principal:

Indicó la actora que, en el año 2004, a través de Sistemas Express S.A. los productos “Foca” ingresaron al mercado colombiano con el propósito de modernizar e industrializar el sector de Transporte Público de Pasajeros y combatir la evasión en el recaudo del pasaje, aspecto al que agregó que, una vez que los productos en cuestión estaban presentes en el mencionado escenario, Patria buscó en varias oportunidades acercamientos con aquella sociedad con el propósito de desarrollar una “alianza estratégica” con Foca, acercamientos que condujeron a la celebración de un acuerdo de intención entre las partes de este proceso el 19 de agosto de 2005.

Acorde con Foca, el referido acuerdo de intención estaba dirigido a constituir en Colombia una sociedad que estaría dedicada a fabricar y comercializar productos relacionados con el transporte, en el entretanto, Foca enviaría a Patria el cuerpo de sus máquinas registradoras electromecánicas para que esta, además de fabricar y ensamblar los brazos de los equipos, se encargara de promocionarlos y comercializarlos en el mercado colombiano.

Sentencia N° 2765 de 2012

Añadió la demandante que, con miras a llevar a la práctica el señalado acuerdo, a finales del año 2005 Foca y Patria participaron conjuntamente en diversas ferias de transporte como las de la Universidad Nacional, la Feria de Transmilenio y la Feria Transportadora de Medellín, eventos en los que la sociedad demandada promocionó las máquinas registradoras originales de Foca. Así mismo, esta persona jurídica afirmó que, dado que la marca “Foca” no estaba registrada en Colombia, Patria le ofreció llevar a cabo el referido registro, ofrecimiento que la actora aceptó condicionándolo a que su contraparte, una vez resultara titular del signo, se lo transfiriera.

Foca aseveró que Patria, incumpliendo el acuerdo de intención que celebraron, se negó a transferir el signo distintivo al que se ha hecho referencia y se opuso a la solicitud de registro marcario que posteriormente efectuó Foca, además, que sin autorización alguna fabricó y comercializó en el mercado colombiano registradoras idénticas a las de la demandante identificándolas con la marca “Foca”, conducta que le permitió vender sus productos haciéndolos pasar por los de Foca y, a su vez, confundir a los clientes colombianos, en especial a la empresa Superpolo S.A., quien adquirió los equipos de Patria y, ante la mala calidad de los mismos, presentó reclamaciones ante Foca, quien, enterada del descrito comportamiento debido a aquella reclamación, en febrero de 2006 decidió terminar sus relaciones comerciales con la demandada.

Foca concluyó que la conducta descrita, que se continúa ejecutando en el mercado, es constitutiva de los actos desleales de confusión, engaño, descrédito, imitación y explotación de la reputación ajena, así como que ha ocasionado *“la dilución del signo distintivo [de la actora] y perjuicios económicos”* que estimó en \$300´000.000.

1.2.2. Los hechos de la demanda de reconvención:

Patria afirmó que es una empresa experta en la producción y comercialización de registradoras para el control de acceso al público y que goza de un gran reconocimiento en desarrollo de esa actividad, aspecto al que agregó que en el año 2005 Foca, interesada en ingresar al mercado colombiano, la contactó para comprar una participación del 66% de sus cuotas sociales en conjunto con la sociedad Sistemas Express S.A., negociación que llevó a la celebración de un “acuerdo de alianza estratégica” con base en el cual Foca se comprometió a enviar a Patria las piezas de sus registradoras electromecánicas, especialmente los contadores y elementos electrónicos, para que la reconviniendo fabricara el cuerpo del equipo, ensamblara el producto final y lo comercializara en el mercado colombiano identificándolo con la marca “Foca”.

Añadió la demandante en reconvención que, debido a que su función consistía en la promoción y posicionamiento de los productos “Foca”, con el propósito de garantizar la seriedad de la operación de compra del capital social y la alianza estratégica, y dado que, al momento en que el acuerdo se efectivizara, Foca sería socia mayoritaria de Patria, se acordó que esta última registrara para sí la marca “Foca”.

Patria aseveró que dio cumplimiento al referido acuerdo en la medida en que participó en varias ferias de transportadores, desarrolló campañas publicitarias para promocionar los productos “Foca” y adelantó las labores de fabricación de dichos equipos, sin embargo, adujo que Foca incumplió sus obligaciones porque no suministró los numeradores y piezas electrónicas y nunca realizó los pagos correspondientes a la adquisición del 66% del capital social de la sociedad colombiana, comportamiento que, en concepto de la demandante en reconvención, implicó el incumplimiento de pedidos. Agregó Patria que, una vez que había posicionado la marca “Foca”, la accionada en reconvención terminó la relación comercial que vinculó a las partes y se quedó con la participación en el mercado colombiano que había gestionado Patria, razones por las cuales nunca transfirió la marca “Foca” a la demandada en reconvención.

Sentencia N° 2765 de 2012

En concepto de Patria la conducta de Foca resultó constitutiva de los actos desleales de desviación de la clientela, desorganización, confusión, engaño, descrédito, explotación de la reputación ajena e inducción a la ruptura contractual.

1.3. Pretensiones:**1.3.1. Pretensiones de la demanda principal.**

En ejercicio de la acción declarativa y de condena Foca solicitó que se declare la ilegalidad del comportamiento de Patria y que, en consecuencia, se le condene a desmontar el signo distintivo "Foca", a abstenerse de identificar y comercializar sus productos mediante el empleo de dicha expresión y a indemnizar los perjuicios causados.

1.3.2. Pretensiones de la demanda de reconvención.

En ejercicio de la acción declarativa y de condena Patria pidió que se declare la ilegalidad de la conducta de Foca y se le condene a indemnizar los perjuicios causados, los que estimó en \$3.000'000.000.

1.4. Admisión y contestación de las demandas:

Mediante los autos No. 925 y 1982 de 2007 (fls. 168, cdno. 1 y 325, cdno. 3) se admitieron las demandas formuladas por Foca y Patria, respectivamente, sociedades que en sus correspondientes contestaciones expusieron los aspectos fácticos y los argumentos que dejaron establecidos en aquellas demandas.

2. CONSIDERACIONES

Habiéndose agotado debidamente 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. Hechos probados:

Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por cierto lo siguiente respecto de la demanda principal, su contestación, de la demanda de reconvención y su contestación:

2.1.1. La entrada de los productos "Foca" al mercado colombiano.

De conformidad con lo señalado por el señor Jorge Enrique Quinche, gerente de Sistema Express S.A. y otras empresas de transporte en Colombia (fls. 149 a 164, cdno. 7), la entrada al mercado colombiano de los productos "Foca" se gestó por una invitación de la empresa brasilera "carrocera" Neobus a Sistema Express S.A., sociedad colombiana que ha tratado de innovar en el segmento de mercado del transporte en Colombia. En desarrollo de esa visita, bajo la dirección de Luis Palmaz, quien se dedica a gestionar acercamientos entre empresas, funcionarios de la persona jurídica colombiana viajaron al Brasil para conocer la fábrica de aquella sociedad extranjera y, en esa oportunidad, dado que Sistema Express S.A. también tenía como propósito conseguir un sistema de control de pasajeros o de acceso para sus vehículos que permitiera superar el problema de la evasión del pago del costo del servicio, se interesaron en las registradoras electromecánicas de Foca, que habían sido implementadas en las carrocerías de Neobus y en una parte considerable del sistema de transporte público de Brasil.

Sentencia N° 2765 de 2012

Por lo anterior, Luis Palmas, quien también tenía acceso a Foca, contactó a los funcionarios de Sistema Express S.A. con la demandante, gestión que culminó en la constitución de una relación comercial entre esas personas jurídicas en desarrollo de la cual la sociedad colombiana adquirió registradoras electromecánicas “Foca” para su flota de 133 vehículos y fue autorizada para comercializar en Colombia dicho producto, gestión en ejecución de la cual suministró, a partir del mes de junio de 2005, dichos equipos a diferentes empresas de transporte en Barranquilla, Manizales y Armenia, aspecto fáctico que se encuentra acreditado con las facturas cambiarias de compraventa allegadas con la demanda (fls. 24 a 50, cdno. 1).

2.1.2. Inicio de las relaciones comerciales entre Patria y Foca.

Con la presencia de los productos “Foca” en el mercado colombiano a partir de finales del primer semestre de 2005, Patria, sociedad dedicada a la fabricación de registradoras mecánicas, se interesó en la tecnología de reciente introducción. En consecuencia, contactó a Sistema Express S.A. para lograr un acercamiento con Foca, acercamiento del cual, concretado, el 19 de agosto de 2005 surgió un “acuerdo de intención” entre las partes de este proceso dirigido a desarrollar una sociedad que se dedicaría a fabricar y comercializar productos relacionados con el transporte en Colombia y que, de manera global, comprendió nueve puntos que las partes se obligaron a analizar antes del mes de diciembre de 2005: i) Registro de la sociedad; ii) Evaluación de mercado; iii) Portafolio de productos; iv) Política comercial; v) Promoción; vi) Canales de distribución; vii) Asistencia técnica, viii) Cronograma de trabajo y ix) Participación de Sistema Express S.A.

Lo anterior encuentra fundamento probatorio en la declaración testimonial de Gabriel Stumpf, funcionario de Foca (fls. 122 a 126, cdno. 10), y se corrobora con el documento contentivo de ese inicial acuerdo, visible a folio 53 del cuaderno 1.

Como se puede apreciar, contrario a lo que sostuvo Patria fue esta sociedad quien contactó a Foca con el propósito de concretar una relación comercial entre ellas.

2.1.3. Contenido del acuerdo de intención. Obligaciones asumidas por las partes.

De conformidad con las coincidentes declaraciones testimoniales de Oscar Prado, experto en el negocio de tecnología para el transporte que está vinculado a Sistema Express S.A. (fls. 165 a 189, cdno. 7, p. 7), Alejandro Atuesta, consultor de confianza de las partes en temas jurídicos y financieros (fls. 102 a 109, cdno. 6, p. 10), Armando González González, transportador y miembro de la Junta Directiva de Sistema Express S.A. (fls. 198 a 204, cdno. 7), Jorge Enrique Quinche (fls. 149 a 164, cdno. 7, p. 14) y Gabriel Stumpf (fls. 122 a 126, cdno. 10), así como con fundamento en el correo electrónico de 25 de agosto de 2005 (fl. 117, cdno. 1), las obligaciones que a cargo de las partes de este proceso surgieron en el marco del ya mencionado acuerdo de intención fueron las siguientes:

En primer lugar, Foca, con el propósito de hacer más eficiente el transporte y la comercialización de sus productos, se comprometió a enviar a Patria sus máquinas registradoras electromecánicas completas, a excepción de sus brazos, al igual que, como resultado del análisis referido en el numeral anterior para efectos de constituir en Colombia una sociedad dedicada a la labor comercial que interesa en este asunto, a adquirir, en conjunto con Sistema Express S.A., el 66% del capital social de Patria.

En segundo lugar, y como contraprestación de las obligaciones mencionadas, Patria se comprometió a recibir los productos remitidos por Foca, fabricar y ensamblar, acorde con las especificaciones establecidas por la ahora demandante principal, **únicamente** los brazos de aquellos equipos, y desarrollar una labor de promoción y comercialización de las máquinas electromecánicas en cuestión; así mismo, para efectos de concretar la adquisición de su capital

Sentencia N° 2765 de 2012

social por parte de Foca y Sistema Express S.A., se obligó a suministrarles su información legal, contable y financiera.

Así las cosas, se demostró que no es cierto lo aseverado por Patria en relación con una supuesta obligación de Foca consistente en enviar a aquella las piezas de sus registradoras electromecánicas, especialmente los contadores y elementos electrónicos, para que la reconviente fabricara el cuerpo del equipo, ensamblara el producto final y lo comercializara en el mercado colombiano identificándolo con la marca "Foca", aspecto al que se debe agregar que ninguna prueba aportó la accionante en reconvención para desvirtuar la conclusión que se ha dejado establecida.

2.1.4. Ejecución del acuerdo de intención celebrado entre las partes.

Como emerge del correo electrónico remitido por Gabriel Stumpf a Patria (fl. 183, cdno. 1), y se corrobora con el testimonio de Alejandro Atuesta (fls. 102 a 109, cdno. 6) y la confesión contenida en la declaración de parte del representante legal de la demandante en reconvención (fls. 58 a 69, cdno. 6), teniendo en cuenta que el signo "Foca" no estaba registrado en Colombia, Patria ofreció a Foca realizar los trámites dirigidos a la obtención del registro en cuestión y, una vez obtenido el mismo, transferir los derechos sobre la referida marca a su legítimo titular, Foca, gestión que, aprobada -en esos términos por la ahora accionante principal-, fue efectivamente adelantada por Patria, quien formuló la solicitud de registro correspondiente del signo "Foca" ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Debe resaltarse, sobre el particular, que ninguna prueba se aportó tendiente a demostrar que el acuerdo recién referido consistió en que Patria registrara el signo en cuestión sin asumir la obligación de transferir los derechos correspondientes a Foca debido, según lo adujo la demandante en reconvención en sus actos de postulación, a que aquella sociedad terminaría adquiriendo el 66% de su capital en conjunto con Sistema Express S.A.

Continuando con lo atinente a la ejecución del acuerdo de intención celebrado entre las partes, se demostró que a finales del año 2005 Foca y Patria participaron conjuntamente en la Feria de Transporte de la Universidad Nacional, la Feria de Transmilenio y la Feria de Transportadores de Medellín, oportunidades en las que ofrecieron y promocionaron las máquinas registradoras "Foca", aspectos fácticos acreditados con las fotografías visibles a folios 175 a 178 del cuaderno 1 y con el documento "*Acuerdo de Compraventa de Participación de Foca Controles Ltda. e Inversiones Sistemas Express S.A. en la sociedad Distribuidora Comercial Patria Ltda.*", obrante a folio 351 del mismo cuaderno.

2.1.5. Incumplimiento de Patria respecto de las obligaciones derivadas del acuerdo de intención.

En primer lugar, debe resaltarse que las declaraciones testimoniales de Oscar Prado (fls. 165 a 189, cdno. 7, p. 7), Alejandro Atuesta (fls. 102 a 109, cdno. 6, p. 10), Armando González González (fls. 198 a 204, cdno. 7), Jorge Enrique Quinche (fls. 149 a 164, cdno. 7, p. 14) y Gabriel Stumpf (fls. 122 a 126, cdno. 10), así como el correo electrónico que el 20 de enero de 2006 dirigió Luis Palmaz a Foca (fl. 184, cdno. 1), dan cuenta que Patria nunca entregó su información legal, contable y financiera a Foca y a Sistema Express S.A.

Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta que ninguna prueba se aportó que permita tener por justificada la descrita conducta omisiva de Patria en relación con las obligaciones que asumió en el marco del acuerdo de intención que acá interesa, pues si bien en el correo electrónico traído a cuento se pretextó que "*hubo un problema en el sistema de computación que no permitió entregar los papeles a tiempo*", no existen elementos probatorios que respalden esta afirmación y, además, los demás actos de incumplimiento -que se referirán a continuación- permiten corroborar la conclusión que se ha dejado expuesta.

Sentencia N° 2765 de 2012

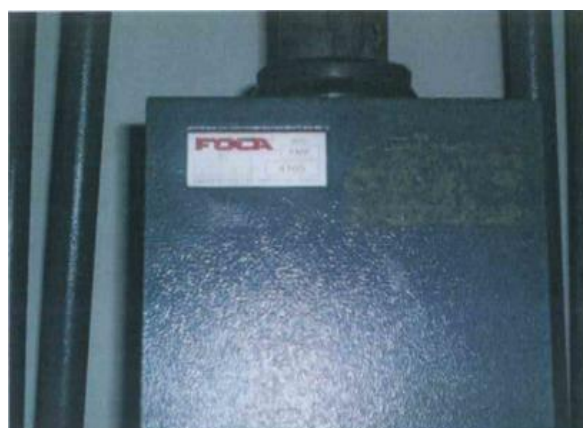
En segundo lugar, está probado, pues así lo reconoció Patria en sus actos de postulación, que esta sociedad nunca transfirió los derechos que ostentaba como solicitante del registro de la marca “Foca” en Colombia. Ahora bien, aunque Patria adujo que no atendió la obligación en comento debido a que se Foca incumplió obligaciones derivadas del acuerdo de intención como -según lo adujo la reconviniente- entregar piezas de sus registradoras electromecánicas o adquirir el 66% del capital social de aquella, ya se explicó que en este caso está demostrado, de un lado, que la obligación de Foca nunca se extendió a la entrega de piezas electrónicas de sus equipos para ser ensambladas por Patria y, del otro, no puede considerarse reprochable que Foca se hubiera abstenido de adquirir el capital de Patria ante los relevantes incumplimientos de esta sociedad.

En tercer lugar, se encuentra acreditado que, después de obtener a título de préstamo tres máquinas registradoras electromecánicas “Foca” importadas por Sistema Express S.A., aspecto probado con la comunicación visible a folio 209 del cuaderno 1, sin autorización alguna Patria fabricó unos equipos idénticos a los elaborados por la demandante principal, a los que incluyó la marca “Foca” que previamente había solicitado y que comercializó en el mercado colombiano haciéndolos pasar como las máquinas originales de Foca.

Las siguientes imágenes dan cuenta de las características y la presentación de los productos de las partes:

REGISTRADORA PATRIA

REGISTRADORA FOCA



Sentencia N° 2765 de 2012

El aludido aspecto fáctico, además de haber sido reconocido por el representante legal de Patria en el curso de su declaración de parte (fls. 58 a 69, cdno. 6, p. 10), se encuentra acreditado con el concepto emitido por el auxiliar de la justicia Guillermo E. Villalobos (fls. 185 a 200, cdno. 10, y 1 a 73, cdno. 11), quien advirtió que “[s]e determina técnicamente que el diseño básico, características constructivas, montaje y funciones de trabajo previstos a realizar por todos y cada uno de los elementos, componentes y partes de la máquina registradora suministrada por ‘Distribuidora Comercial Patria Ltda.’ son iguales a los de la máquina registradora suministrada por ‘Foca Controles de Acessos Ltda.’ al ser cotejadas entre sí”, aspecto al que agregó que existen “*algunas leves diferencias en referencias o proveedores de partes equivalentes comercialmente, como es el caso de los rodamientos, son evidentemente consideradas técnicamente irrelevantes*”.

Ahora bien, en cuanto a la comercialización de las copias de los productos “Foca” elaborados por Patria, una circunstancia más debe resaltarse, a más de la reproducción no autorizada de la prestación de la actora en la acción principal, está demostrado que esta sociedad vendió a Superpolo S.A., empresa colombiana dedicada al diseño, producción y comercialización de equipos para transporte masivo y colectivo de pasajeros, máquinas registradoras electromecánicas identificadas con la marca “Foca” haciéndole creer que se trataba de las elaboradas por la sociedad demandante.

Ciertamente, la reclamación promovida por Superpolo S.A. ante Foca debido a mala calidad de las máquinas fabricadas y proveídas por Patria, incluida en un correo electrónico remitido el 23 de enero de 2006 acompañado de fotografías de las máquinas en cuestión y de las series de fabricación de las mismas, da cuenta que fue Patria quien elaboró y suministró dichos equipos, que lo hizo presentándolos como si se tratara de las registradoras de Foca y que Superpolo S.A. las adquirió con el convencimiento de que eran, precisamente, tales artículos con el propósito de suministrarlos a Buses Armenia, uno de sus clientes y quien, después de haber adquirido el producto, fue el primero en percatarse de la situación comentada, esto es, que no se trataba de productos de “Foca” (fls. 63 a 86 y 118, cdno. 1).

En el mismo sentido, la comunicación referida acredita que, al enterarse del verdadero origen empresarial de las registradoras que le suministró Patria, Superpolo S.A. adquirió de Foca las máquinas que necesitaba previa aclaración de su verdadero origen.

2.1.6. Terminación de la relación comercial que vinculó a las partes.

En consecuencia de las circunstancias referidas en el numeral anterior, el 8 de febrero de 2006 Foca dio por terminada la relación comercial que había constituido con Patria, aspecto fáctico acreditado con el correo electrónico visible a folio 186 del cuaderno 1.

2.1.7. Reputación de las partes en el mercado colombiano e incidencia de la gestión comercial de Patria para la imagen de los productos “Foca”.

El dictamen pericial elaborado por Peter H. Burrowes da cuenta que los productos elaborados por Patria gozan de reputación en el segmento del mercado correspondiente a las registradoras mecánicas, mientras que la marca “Foca” no se encontraba, al menos para el segundo semestre del año 2005 y el primero de 2006, posicionada en el mercado colombiano.

En relación con el primer aspecto fáctico el perito conceptuó que la demandante en reconvención, debido a “*su amplia trayectoria en el mercado Colombiano en el sector del servicio público de transporte, la han posicionado como la número uno en la mente de los compradores (..) La marca Patria muestra un buen posicionamiento en la mente de los encuestados ocupando el primer lugar. La marca Foca dentro de los encuestados ocupa el segundo lugar*”.

Sentencia N° 2765 de 2012

Acerca del segundo, concluyó que *“la antigüedad de la marca FOCA en Colombia está desde el mes de febrero de 2005 y el posicionamiento aunque figura en el segundo lugar, y observando los niveles de inventarios de sus compradores en más de tres años, no está bien posicionado”*. Agergó que las actividades desarrolladas por Patria para promocionar los productos “Foca”, tales como publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo y su participación en el Quinto Congreso Nacional de Transporte en Ríonegro – Antioquia, la Primera Feria Internacional del Transporte Masivo, el Séptimo Simposio de Ingeniería de Tránsito y Transporte y el Quinto Encuentro Nacional de Secretarios y Autoridades de Tránsito y Transporte, llevados a cabo durante el año 2005, no generaron impacto alguno *“en el impulso de la marca FOCA”* (fls. 1 a 180, cdno. 12, 1 a 180, cdno. 13 y 1 a 68, cdno. 14).

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

El ámbito objetivo de aplicación de la Ley 256 de 1996 se verifica en este caso porque, tanto el aprovechamiento de la celebración de un acuerdo de intención con el propósito de obtener los medios y la información necesarios para reproducir y comercializar los productos de un competidor (demanda principal), como el aprovechamiento de la gestión comercial de una empresa con el fin de posicionar un producto en el mercado para, una vez cumplido el objetivo, excluirla del desarrollo de esa actividad y asumir directamente la misma (demanda de reconversión), son conductas que tienen lugar en el mercado y que son idóneas para aumentar la participación en ese escenario de quien las ejecuta.

Así mismo, dado que, como ha quedado establecido, las partes participan en el mercado colombiano de la fabricación y comercialización de máquinas para el control de acceso, es claro que en este caso están acreditados los ámbitos subjetivo y territorial de la comentada normativa.

2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22 Ley 256 de 1996):

Las partes están legitimadas por activa en tanto que se demostró que participan en el mercado y, además, si se acredita el sustrato fáctico de las pretensiones de las demandas formuladas en el marco de este proceso sus intereses económicos podrían resultar afectados, ya porque la clientela de las máquinas “Foca” se podría desviar a favor de Patria debido a la reproducción de aquellos equipos, ora porque la exclusión de Patria de la actividad de comercialización de registradoras “Foca” una vez que se posicionaron en el mercado podría privarla de las ventajas derivadas de su gestión comercial.

Las partes también están legitimadas por pasiva en tanto que se demostró que Patria fabricó y comercializó máquinas registradoras electromecánicas que identificó con el signo “Foca” y, de otro lado, se acreditó que Foca dio por terminadas sus relaciones comerciales con Patria, aspectos básicos en el contexto de las demandas que interesan en este asunto.

2.4. El problema jurídico:

El problema jurídico que se debe abordar consiste en establecer si, dadas las condiciones de este caso, puede ser considerado desleal, en primer lugar, reproducir y comercializar, sin autorización alguna, los productos de un competidor con quien el sujeto activo de la conducta se encuentra negociando una alianza comercial y, en segundo lugar, terminar sin aviso previo una relación comercial orientada a la promoción de determinados productos especializados aunque la finalidad de posicionamiento de la marca no se hubiere cumplido aún.

2.5. Análisis de la deslealtad de los actos imputados a la parte demandada y demandada en reconversión:

Sentencia N° 2765 de 2012**2.5.1. Actos de confusión (art. 10º, L. 256/96) denunciado en la demanda principal:**

Como es sabido, acorde con el artículo 10º de la Ley 256 de 1996 el acto desleal de confusión se configura en los eventos en que se ejecuta en el mercado y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en el público un error *“sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios”* que se le ofrecen¹, debiéndose precisar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos en los que *“el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro”* (confusión directa)², 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)³.

La conducta de Patria, que se concretó en la constitución de una relación comercial con Foca para obtener la información, los medios y el respaldo necesarios para la comercialización de sus registradoras electromecánicas en el mercado colombiano y, desviando el propósito de ese vínculo, en la reproducción de manera idéntica del producto en cuestión, incluyéndole el signo distintivo con el que es conocido en el mercado a nivel mundial -previamente solicitado en registro por Patria de manera abiertamente reprochable- y, además, en la comercialización de tales equipos anunciando que se trataba de los fabricados por Foca, resultó claramente idónea para hacer creer al público, de manera equivocada, que los equipos fabricados y comercializados por Patria en las condiciones descritas eran las registradoras de Foca, conducta está que trascendió de un plano potencial llegando incluso a materializarse en el mercado, pues -como se dejó expuesto- dos empresas especializadas en la comercialización y utilización de equipos destinados al servicio de transporte público (Superpolo S.A. y Buses Armenia) adquirieron los productos de Patria con la convicción de que se trataba de los elaborados por la demandante principal.

Obviamente la conclusión anterior se fortalece teniendo en cuenta que entre los productos de las partes existe conexidad competitiva, pues se trata un único tipo de equipos, que desarrollan exactamente la misma función, comercializados por idénticos canales, publicitados en los mismos medios y dirigidos al mismo tipo de comprador, aspecto al que debe agregarse que la información que incrementó la confusión derivada del producto en sí mismo y de su presentación, provino de una empresa colombiana que a finales de 2005 participó en conjunto con Foca en determinados escenarios especializados, precisamente, en la comercialización de las máquinas que interesan en este asunto.

2.5.2. Actos de engaño y de imitación (art. 11º y 14º, L. 256/96) denunciados en la demanda principal:

Tal como lo ha dejado establecido este Despacho en reiteradas oportunidades, los actos desleales de engaño e imitación se proyectan sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento, es decir, sobre lo que constituye la propia prestación o creación material, no sobre los aspectos formales que la acompañan.

Ahora bien, aunque es cierto que en este caso Patria reprodujo exactamente las máquinas registradoras electromecánicas de Foca, debe tenerse en cuenta que, dado el carácter especializado de los usuarios de ese tipo de equipos (empresas de transporte público, comercializadores de ese tipo de productos, etc.), la mera reproducción de tales aspectos no

¹ *Ibidem*. Pág. 357.

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

³ 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.

Sentencia N° 2765 de 2012

habría sido una condición suficiente para que dichos usuarios hubieran llegado a adquirir las maquinas "Foca" de Patria con el convencimiento de que se trataba de las fabricadas por la demandante, resultado que se generó principalmente por la inclusión de la marca "Foca" como elemento indicativo del origen empresarial del producto, el anuncio del mismo como fabricados por Foca y, además, la realización de esa conducta por parte de una empresa que tenía un vínculo comercial con el fabricante.

Así las cosas, dado que el resultado desleal se generó, de manera más determinante, por los aspectos formales de presentación referidos, la conducta se enmarca más adecuadamente en el acto desleal de confusión, ya analizado, y se escapa de la órbita propia de los actos de engaño e imitación.

2.5.3. Actos de descrédito, de explotación de la reputación ajena y violatorios de la cláusula general (arts. 7º, 12º y 15º, L. 256/96) denunciados en la demanda principal:

En este caso no se configuraron las conductas en estudio pues, de un lado, se acreditó que para finales del año 2005 los productos "Foca" no tenían una reputación en el mercado en la medida en que aún no se habían posicionado en ese escenario y, del otro, ninguna prueba se aportó tendiente a demostrar que Patria difundió algún tipo de información que pudiera afectar de manera perjudicial la imagen de Foca, de hecho, dado que su conducta estuvo orientada a hacer pasar sus productos por los de esta última sociedad, es obvio que tenía interés en que la misma fuera reconocida en el mercado.

Finalmente, dado que la conducta de Patria resultó constitutiva del acto desleal de confusión, acorde con lo que este Despacho ha dejado establecido reiteradamente resulta improcedente analizarla a la luz de las persiones de la cláusula general de competencia desleal.

2.5.4. Actos de competencia desleal denunciados en la demanda de reconvención.

La conducta imputada a Foca, consistente en terminar su relación comercial con Patria, abstenerse de suministrar determinadas piezas de sus equipos y de adquirir el 66% del capital social de esta persona jurídica, así como asumir directamente la comercialización de sus productos en Colombia una vez que la reconviniendo ya los había posicionado en ese mercado, no puede ser considerada desleal, pues además que los dos primeros elementos expuestos corresponden a una reacción natural, legítima, proporcional y adecuada a una conducta manifiestamente desleal ejecutada por Patria en contra de la demandante principal, debiéndose recordar que esta nunca se obligó a suministrar piezas separadas de sus productos, no puede perderse de vista que, contrario a lo que adujo Patria en su demanda de reconvención, se demostró que al momento de la ruptura de las relaciones comerciales entre las partes los equipos "Foca" no gozaban de reconocimiento en el mercado colombiano.

Sobre los actos denunciados, en particular, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

No puede imputarse el acto desleal de desorganización a Foca en los términos del artículo 9 de la Ley 256 de 1996 porque, como se demostró en este caso, Patria es reconocida en el mercado colombiano como fabricante y comercializador de registradoras mecánicas, actividad que pudo seguir desarrollando sin variación alguna en tanto que los productos que fabrica Foca, y respecto de los cuales versó el litigio, son de naturaleza y propósito distinto (registradoras electromecánicas). Así, no hay manera de concluir que Patria quedó imposibilitada para desarrollar su labor empresarial, por lo que la conducta no se configuró.

En relación con la confusión, lo que se demostró en este caso es que el público podía adquirir y efectivamente adquirió productos de Patria pensando que se trataba de los de Foca (confusión directa); sin embargo, está claro que esa consecuencia no devino de la conducta atribuida a esta última sociedad, sino de la actuación manifiestamente desleal de Patria, razón por la cual

Sentencia N° 2765 de 2012

no puede ser imputable a la demandante principal la configuración de tal acto desleal en el mercado. En resumen, en el mercado se generó confusión, pero la misma no es imputable a la conducta legítima de Foca, sino al comportamiento reprochable de Patria.

Acerca del acto de descrédito, aunque con el correo electrónico remitido por Luis Palmaz al representante legal de Patria se tuviera por demostrado que Foca difundió en el mercado información que pone en duda la moralidad y ética de Patria (fls. 214 a 216, cdno. 1), lo cierto es que manifestaciones de ese tipo, dado lo que se encontró demostrado en este caso respecto de la conducta concurrencial de esa sociedad mercantil, deben ser consideradas ciertas, exactas y pertinentes, razón por la cual se excluye el carácter desleal de las mismas en los términos del artículo 12 de la Ley 256 de 1996.

Ahora bien, aunque en este caso está acreditada la existencia de una reputación en cabeza de Patria, no se acreditó que Foca, especialmente por la conducta que le fue imputada -ya descrita- la hubiera aprovechado indebidamente, aspecto en relación con el cual se debe resaltar que, en todo caso, la reputación de la reconviente se limitaba a un tipo de producto que Foca no estaba interesada en comercializar en el mercado colombiano, aspecto que desvirtúa la existencia del supuesto fáctico constitutivo del acto desleal en estudio.

Acerca de la supuesta inducción a la ruptura contractual respecto de la relación de Patria con algunos de sus clientes, como es el caso de Superpolo S.A., debe resaltarse que esa consecuencia, lejos de estar determinada por la conducta de Foca, se originó en la mala calidad de los productos que Patria presentó en el mercado como fabricados por la demandante principal, razón por la cual no podría ser imputable a esta última.

Finalmente, dado que, como se explicó, el comportamiento de Foca constituyó una reacción natural, legítima, proporcional y adecuada a una conducta manifiestamente desleal ejecutada por Patria en su contra, es claro que no podría considerarse contraria a ninguno de los deberes de conducta contenidos en el artículo 8º de la Ley 256 de 1996.

Las pretensiones de la demanda de reconvención, en consecuencia, serán desestimadas.

2.6. Pretensión Indemnizatoria:

En materia de perjuicios, es sabido que la parte que pretende una determinada indemnización tiene la carga de "*demostrar la existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama*"⁴, consideración que cobra toda la importancia en casos como el que acá se trata en tanto que, como lo ha reconocido la jurisprudencia, la declaración de la existencia de un acto de competencia desleal no supone -indefectiblemente- la causación de un daño patrimonial específicamente a quien denunció su ocurrencia⁵.

En punto tocante con el primero de los elementos que está llamada a acreditar la actora, esto es, la existencia de un perjuicio derivado de la comercialización de productos elaborados por Patria presentándolos en el mercado como si correspondieran a los elaborados por Foca, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El primer perjuicio que pudo causarse a Foca estaría constituido por las erogaciones que, una vez terminada de manera legítima su relación comercial con Patria, hubiera tenido que realizar para efectos de comercializar sus productos en Colombia en la forma en que, de conformidad con el acuerdo de intención celebrado entre las partes, tenía proyectado (inversiones en publicidad, localización de un nuevo socio estratégico, etc.). Sobre este aspecto, que

⁴ Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 2001, exp. 5860.

⁵ Cas. Civ. Sent. de noviembre 19 de 1999, exp. 5091.

Sentencia N° 2765 de 2012

claramente estaría enmarcado dentro de la tipología del daño emergente, ninguna prueba fue aportada por la parte demandante.

En segundo lugar, el perjuicio ocasionado a Foca podría estar derivado de las ventas que hubiera logrado realizar Patria en el mercado colombiano respecto de los productos que comercializaba haciéndolos pasar por los de Foca. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, acorde con la pruebas recaudadas, la única venta realizada por Patria en las condiciones descritas correspondió a la que se surtió respecto de Superpolo S.A. Así las cosas, debe descartarse cualquier tipo de afectación patrimonial a Foca por el concepto en comento en la medida en que Superpolo S.A., una vez que advirtió el verdadero origen empresarial de los equipos que compró a Patria, los adquirió directamente de Foca.

En tercer lugar, el daño en cuestión podría emerger del deterioro de la reputación de los productos de Foca como consecuencia de la mala calidad de aquellos elaborados por Patria pero comercializados con la marca "Foca". Teniendo en cuenta, nuevamente, que el único comprador demostrado en este caso fue Superpolo S.A. y que, enterado de la situación y del verdadero origen empresarial de los equipos defectuosos, acudió a Foca para sustituirlos por otros que atendieran las condiciones de calidad que requería, es obvio que la imagen de las registradoras de Foca ninguna merma sufrió como resultado de la conducta desleal.

Finalmente, teniendo en cuenta que, de conformidad con el dictamen pericial elaborado por Peter H. Burrowes, Foca "*no opera de forma directa o indirecta en Colombia desde el año 2006*" (fl. 37, cdno. 14), debe concluirse que aquella sociedad mercantil, como consecuencia de la conducta desleal de Patria, vio truncada su expectativa legítima y demostrada -en particular con la celebración y ejecución del acuerdo de intención- de ingresar al mercado colombiano directamente y comercializar sus productos en ese escenario. En estas condiciones, la pérdida de la expectativa del aumento de su patrimonio por la participación directa en el mercado colombiano, resultado imputable a Patria, constituyó para Foca un daño patrimonial que se ubica dentro de la tipología del lucro cesante.

Acreditada así la existencia de un daño irrogado a Foca, corresponde determinar la cuantía del mismo a pesar de que en el curso de la actuación no se aportó elemento de prueba alguno que pudiera concretar el valor de la expectativa que se viene comentando, aspecto este sobre el cual se debe precisar, con fundamento en *numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas. De ahí que, atendiendo expreso mandato constitucional (art. 230 de la C. P.) y 'en guarda del espíritu de equidad que ha de atemperar siempre la aplicación judicial del derecho', al juez no le esté permitido pasar por alto que 'el daño en cuestión, aunque futuro, ha de ser resarcido en tanto se muestra como la prolongación evidente y directa de un estado de cosas' (...) que es susceptible de evaluación en una medida tal que la indemnización no sea ocasión de injustificada ganancia para quienes van a recibirla y comprenda por lo tanto, sin caer desde luego en el prurito exagerado de exigir exactitud matemática rigurosa en la evidencia disponible para hacer la respectiva estimación, el valor aproximado del perjuicio sufrido ... ni más ni menos"* (sent. de 7 de octubre de 1999, exp. 5002)⁶ (se resalta).

⁶ Cas. Civ. Sentencia de octubre 5 de 2004, exp.6975.

Sentencia N° 2765 de 2012

Sobre la base de las anteriores precisiones teóricas y, en particular, dando aplicación a criterios de equidad para efectos de concretar la tasación del perjuicio a Foca que se encontró demostrado, este Despacho considera razonable fijar como indemnización por el señalado perjuicio la suma de \$150'000.000, pues resulta adecuada para resarcir el detrimento derivado de la imposibilidad de ingresar directamente al mercado colombiano como consecuencia de la conducta desleal de Patria.

En consecuencia de lo anterior, se condenará a Patria a pagar a favor de Foca la suma de \$150'000.000 dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Pasado ese término deberá reconocer intereses de mora a la tasa del 6% anual.

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:

PRIMERO: Declarar que Distribuidora Comercial Patria Ltda. incurrió en el acto de competencia desleal de confusión.

SEGUNDO: En consecuencia, **condenar a Distribuidora Comercial Patria Ltda.** a pagar a favor de **Foca Controles de Accesos Ltda.** la suma de \$150'000.000 dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Pasado ese término deberá reconocer intereses de mora a la tasa del 6% anual.

TERCERO: Prohibir a Distribuidora Comercial Patria Ltda., inmediata y definitivamente, la utilización no autorizada, en cualquier medio, del signo "Foca" y, en particular, la comercialización de cualquier tipo de producto elaborado por la demandada principal identificándolos con la marca "Foca".

CUARTO: Desestimar las demás pretensiones incluidas en la demanda principal.

QUINTO: Desestimar las pretensiones incluidas en la demanda de reconvenición.

SEXTO: Condenar en costas a **Distribuidora Comercial Patria Ltda.**

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

Sentencia para cuaderno 14.