



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

GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010)

Sentencia No. 027

Expediente N° 06047845

Demandante: EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. – EDUARDOÑO S.A. Vs.

Demandado: MEGAYATES Ltda.

Decídese el proceso que por competencia desleal promovió Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A. Eduardoño S.A., contra Megayates Ltda., por la presunta comisión de actos desleales previstos en la ley 256 de 1996.

1. ANTECEDENTES

1.1 Partes:

Eduardo Londoño e Hijos Sucesores S.A. Eduardoño S.A. (en adelante Eduardoño) es una empresa dedicada a la fabricación y venta de embarcaciones e importación de motores para la industria náutica.

Megayates Ltda. (en adelante Megayates) es una empresa que dirige su actividad mercantil a comercializar y fabricar toda clase de lanchas, yates, veleros y todo tipo de motonaves y/o embarcaciones marítimas o fluviales.

1.2 Los hechos de la demanda:

De acuerdo con los hechos de la demanda, Eduardoño celebró con Yamaha Motor Co. un contrato¹ por virtud del cual, esta sociedad le suministraba a la demandante todos los fundamentos técnicos y manuales requeridos para producir ciertos y determinados modelos de botes, todos ellos concebidos por Yamaha Motor Co., a cambio del pago de unas regalías.

Según la actora que el 24 de enero 2006, hubo una licitación promovida por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (en adelante IICA), cuyo objeto era la compra de embarcaciones destinadas al servicio de comunidades de litorales, en la que participó la demandante. Advirtió Eduardoño, que uno de los participantes en la licitación, Motoborda S.A., ofrecía al IICA un bote que replicaba la zona húmeda y obra viva de su bote modelo E21AOP.

La accionante pudo constatar que el bote E21AOP es similar a la denominación MY21, modelo Delfín, que la Dirección General Marítima - DIMAR certificó como fabricado por la empresa Megayates.

Luego de extensos análisis se logró comprobar que el bote fabricado por Megayates era una copia exacta y minuciosa del bote fabricado por Eduardoño, por lo que a voces de la demandante, la pasiva incurrió en el acto desleal de imitación (artículo 14 de la Ley 256 de 1996).

¹ fls. 24 a 42, cdno. 1

Sentencia N° 027 de 2010**1.3. Pretensiones:**

Eduardoño en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta imputada a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en el artículo 14 (imitación) de la Ley 256 de 1996. Solicitó, consecuentemente, que se ordene a Megayates la suspensión inmediata de la conducta denunciada y que se condene a su contraparte a indemnizar los perjuicios que le hubiera causado².

1.4. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante Resolución N° 3117 de 13 de junio de 2006, se dio inicio al proceso por competencia desleal contra la sociedad Megayates, quien se opuso a la prosperidad de la demanda aduciendo la improcedencia de las pretensiones de Eduardoño por cuanto el bote modelo J21GR (Modelo Yamaha), base del modelo E21AOP fabricado y comercializado por la demandante, no se encuentra incluido en la relación de modelos contenida en el Anexo A del contrato de asistencia técnica allegado con la demanda, razón por la cual no puede Eduardoño reivindicar derechos de exclusividad para la reproducción del bote. Propuso la demandada como excepciones de fondo la “falta de legitimación por activa”, “inexistencia de secreto industrial” y “prescripción” (fls. 368 a 389 cdno.1).

1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso:

El Despacho mediante auto No. 4095 de 23 de agosto de 2006³ citó a las partes a audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., a la cual la parte pasiva no asistió y tampoco justificó su inasistencia. Mediante auto No. 0144 del 25 de enero de 2007⁴ se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes.

1.6. Alegatos de conclusión:

A través de auto No. 1059 de 31 de julio de 2008⁵ se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. En esa oportunidad las partes insistieron en los argumentos que habían expuesto en sus respectivos actos de postulación.

2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentándose nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. Hechos probados:

De conformidad con las pruebas allegadas, decretadas y practicadas, se pueden tener por ciertos los siguientes hechos:

2.1.1. Eduardoño, ha venido produciendo embarcaciones de diferentes tamaños y diseños dentro del territorio nacional⁶.

2.1.2. Megayates, es una empresa dedicada a comercializar y fabricar lanchas, yates, veleros

² fl. 163 y 207, cdno.1

³ folio 43 cdno. 2.

⁴ folios 90 a 92 cdno. 2.

⁵ folio 139 cdno 5.

⁶ Tal y como consta en certificación expedida por el revisor fiscal de Eduardoño y en sus libros de comercio (fl. 19, cdno. 1)

Sentencia N° 027 de 2010

y todo tipo de motonaves y/o embarcaciones marítimas o fluviales⁷.

2.1.3. Se tiene por acreditado que el bote Eduardoño identificado como E21AOP conocido como “Corvina” se empezó a fabricar desde el mes de septiembre de 2004, habiéndose producido para la fecha de presentación de la demanda 467 de estos botes⁸.

2.1.4. Se llevó a cabo una licitación convocada por el IICA, cuyo objeto era la compra de embarcaciones destinadas al servicio de comunidades de litorales, en la que participó la demandante. En dicha licitación Eduardoño advirtió sobre la existencia de un bote que tenía gran similitud al producido por ésta.

2.1.5. La accionante procedió a adquirir el bote para efectuarle estudios de diseño y encontró que el bote resultaba idéntico y determinó que este había sido fabricado por el extremo pasivo⁹.

2.1.6. Eduardoño no demostró tener ningún registro, ni ser titular de derecho de propiedad industrial del bote identificado como E21AOP conocido como “Corvina”¹⁰.

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:**2.2.1. Ámbito Objetivo:**

Según el artículo 2º de la citada Ley de Competencia Desleal, *“los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”*.

El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso, por que el acto denunciado, esto es, la supuesta imitación que llevó a cabo Megayates, a través del bote identificado como MY21 “Delfin” del bote E21AOP “Corvina” de Eduardoño, puede considerarse un acto ejecutado en el mercado con una clara finalidad concurrencial, pues resulta idóneo para mantener o incrementar su participación en el mercado, tanto más si se considera que conforme el dictamen pericial *“se puede concluir sin lugar a dudas que efectivamente el bote MY21, SI es copia exacta y minuciosa de la obra viva del bote E21AOP.”*¹¹.

2.2.2. Ámbito subjetivo:

Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa *“se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”*.

En relación con el ámbito subjetivo, la participación de las partes de este proceso en el mercado está demostrada en la medida en que logró acreditarse que ambas sociedades fabrican y comercializan botes en la Colombia, de ello dan cuenta, los certificados de existencia y representación legal de las sociedades¹², así como la prueba documental que

⁷ Como consta en el certificado de existencia y representación legal (fls. 16 a 18, cdno.1) y en las facturas de compraventa allegadas al proceso (fls. 229 a 253 lb.)

⁸ Véase la certificación expedida por el revisor fiscal de Eduardoño, fl. 157 cdno. 1.

⁹ fls. 124 y 142 cdno. 1.

¹⁰ Así se desprende de la confesión efectuada por el representante legal de dicha empresa (fls. 106 a 115, cdno. 2.)

¹¹ fl. 334, cdno. 4.

¹² fls. 7 a 18, cdno. 1.

Sentencia N° 027 de 2010

acredita que ambas sociedades fabrican botes, Eduardoño el modelo E21AOP “Corvina”¹³ y Megayates el modelo MY21 “Delfín”¹⁴.

2.2.3. Ámbito territorial

El artículo 4 de la Ley 256 de 1996 señala que esta normativa: *“se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”*.

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 sociedad Megayates se produjeron en Colombia, pues el extremo pasivo produce y comercializa el modelo MY21 “Delfin”, que fue vendido a la sociedad Motoborda para que ésta última participara en una licitación que promovió el IICA, para la compra de embarcaciones destinadas al servicio de comunidades de litorales.

2.3. Legitimación:**2.3.1. Legitimación activa:**

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, *“cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”*.

Sobre el punto de la legitimación por activa, entendida como la autorización legal para reclamar judicialmente determinada pretensión¹⁵, debe tenerse en cuenta que en el marco de la disciplina de la competencia desleal, el comentado concepto se traduce en acreditación de la afectación o amenaza de los intereses económicos del demandante en el mercado con ocasión al acto desleal denunciado. Desde luego, el accionante debe acreditar también su propia participación en el mercado.

Pues bien, en el asunto que ocupa la atención del Despacho, si bien se acreditó que la sociedad Eduardoño dirige su objeto social a *“la comercialización, representación, fabricación, ensamble, distribución (...) y la construcción tales como: botes en plástico, metal o madera, motores fuera de borda, motores marinos dentro/afuera, eléctricos, disel o gasolina”*, conforme emana de la prueba de su existencia y representación legal, lo cierto es que no se demostró que sus intereses económicos pudieran resultar perjudicados por el empleo de determinado modelo de embarcación por parte de Megayates.

Ciertamente, pese a que para sustentar la afectación o amenaza de sus intereses Eduardoño alegó la existencia de un derecho de uso exclusivo sobre el diseño del bote E21AOP, que lo autorizaba para ser el único fabricante y comercializador en el territorio nacional de dicha embarcación, no allegó prueba alguna que respalde las referidas circunstancias.

Incluso, el documento a partir del cual la sociedad demandante sostuvo derivar su derecho, esto es, el denominado contrato de asistencia técnica que la activa suscribió con la empresa Japonesa Yamaha Motor Co.¹⁶, no fue allegado al proceso en legal forma, por tratarse de copias de un documento allegado sin firmas y en idioma extranjero en contra de las reglas

¹³ fls. 106 a 115, cdno. 2.

¹⁴ fls. 320 a 351, cdno. 2.

¹⁵ A voces de la jurisprudencia, la legitimación es *“presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiéndose por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión”* (Cas. Civ. Sentencia de agosto 18 de 2002, exp. 6888).

¹⁶ fls. 21 a 42, cdno. 1.

Sentencia N° 027 de 2010

contenidas en el artículo 260 del C. de P.C., de allí que no exista respaldo alguno para colegir que tal y como se afirmó en la demanda, Eduardoño sea el único autorizado para fabricar el modelo del bote en cuestión.

En estas condiciones, si el demandante en el presente asunto carece de autorización legal para producir de manera exclusiva determinados modelos de botes y dado que precisamente el derecho que aduce vulnerado deviene de esa situación, debe concluirse que no ostenta interés alguno que sea susceptible de verse afectado por la fabricación de tales modelos de embarcación por parte de Megayates y, por consiguiente, carece de legitimación por activa.

En el mismo sentido, tampoco demostró ser titular o cesionario de derecho de propiedad industrial correspondiente al bote modelo E21AOP, conforme sostuvo el propio representante legal de la sociedad actora: *"la compañía Eduardoño no tiene registro en la Superintendencia de Industria y Comercio de ningún derecho de propiedad industrial referido a ese bote por el que pregunta"*¹⁷.

Por lo antes expuesto, corresponde a este Despacho desestimar las pretensiones contenidas en el escrito de demanda, acogiendo la excepción propuesta por el demandado de "falta de legitimación por activa", pues resulta improcedente entrar a calificar la lealtad o deslealtad de los actos acusados, ya que la demandante no acreditó interés alguno susceptible de afectación o amenaza.

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

PRIMERO: Desestimar las pretensiones formuladas en la demanda, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de mérito denominada *"falta de legitimación por activa"*, de conformidad con lo expuesto.

TERCERO: Condénese en costas a la parte demandante. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO

Sentencia para cuaderno 5

Doctor

LUÍS FERNANDO CANO TABORDA

Apoderado – **EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. – EDUARDOÑO S.A.**

C.C. No. 70.088.434

T.P. No. 32.704 del C. S. de la J.

Doctor

¹⁷ fls. 106 a 115 Cdo. 2.

Sentencia N° 027 de 2010

JESÚS MENDEZ BERMÚDEZ
Apoderada – **MEGAYATES LTDA.**
C.C. No. 13.491.525
T.P. No. 99.678 del C. S. de la J.