



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá, D.C., Veintinueve (29) de junio de 2012

Sentencia No. 3290

Expediente 03086751

Demandante: Mederer GMBH y Trolli Iberica S.A.

Demandado: Procaps S.A. y Alinova S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Mederer GMBH (en adelante: Mederer) y Trolli Iberica S.A. (en adelante: Trolli Iberica) en contra de Procaps S.A. (en adelante: Procaps) y Alinova S.A. (en adelante: Alinova), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos:

Señaló la actora que el “Grupo Mederer” es titular de la marca mixta y nominativa “Trolli” en la mayoría de países del mundo, a través de la que se comercializa el producto “goma de dulce”, el cual presenta características especiales en su forma –semejando frutas, animales entre otras formas llamativas-, empaque y presentación de la marca, de manera que resulte atractiva para los consumidores, especialmente niños y jóvenes.

Afirmó que el “Grupo Mederer” le otorgó la comercialización en Colombia de los productos marca “Trolli” al “Grupo Procaps”, quien se encargaba de importarlo, y en esa medida las características especiales de forma del producto, de empaque y de marca siempre fueron idénticas a las del resto del mundo, debiéndose tener en cuenta además que la autorización de explotación mencionada no incluía la del registro de la marca ni la negociación de la misma con terceras personas.

Aseguró que en desarrollo del contrato de comercialización de los productos marca “Trolli”, Procaps obtuvo de parte de Mederer información tecnológica de producción y comercialización de los mismos, la cual hace parte de los secretos industriales y comerciales que conforman su *good will*, sin embargo, Procaps nunca estuvo autorizada para la producción directa de las gomas de dulce.

Según expresó, el señor Jose Mauricio de Koller solicitó el registro de la marca “Trolli” para distinguir productos de la clase 30 internacional -dentro de los que se incluyen las gomas dulces-, frente a lo que Procaps presentó oposición que, finalmente, resultó desestimada por la Superintendencia de Industria y Comercio, razón por la cual se ordenó el registro de la marca a favor del solicitante.

Señaló que Guillermo Luis Uribe, a nombre de Procaps y manifestando representar los intereses del “Grupo Mederer”, después de hacer las negociaciones del caso logró la venta y cesión de la marca nominativa “Trolli” a favor de Procaps por parte de Jose Mauricio de Koller, quien creyó de buena fe que estaba vendiendo a los verdaderos representantes del grupo mencionado, titular de la marca a nivel internacional.

Aseguró que fue una sorpresa para Mederer la transacción realizada por Procaps, pues esta

Sentencia N° 3290 de 2012

no se encontraba autorizada para ese efecto, por lo que le solicitó la cesión de la marca a su favor, frente a lo que la última se negó y además procedió a efectuar un nuevo registro de la marca "Trolli" ante la Superintendencia de Industria y Comercio así como traspasos y licencias de uso entre varias sociedades que conforman el "Grupo Procaps". Actualmente quien aparece como fabricante del producto es la sociedad Alinova y como comercializadora Procaps.

Afirmó que las conductas de las demandadas configuraron el acto desleal de confusión, por cuanto estas utilizan la misma distribución de colores, empaques, tipos de letra, formas especiales y demás distintivos usados por los titulares de la marca "Trolli" a nivel internacional. Igualmente, que se configuró el acto desleal de imitación teniendo en cuenta que Procaps hace una imitación exacta y minuciosa de las gomitas de dulce, que se caracterizan por reproducir en miniatura figuras de animales y frutas, con una combinación de colores muy fuertes, aspectos que las hacen llamativas a los consumidores. Finalmente, afirmó que se configuró el acto de aprovechamiento injusto de la reputación ajena, pues es el "Grupo Mederer" quien ha comercializado a nivel internacional los productos de la marca "Trolli" generando un alto nivel de reconocimiento y recordación dentro del público.

1.2. Pretensiones:

Mederer GMBH y Trolli Iberica S.A. solicitaron que se declare que las demandadas incurrieron en las conductas de confusión, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de secretos. Consecuencialmente, pidieron que se les ordene cesar la comisión de los actos de competencia desleal mencionados y se les condene a indemnizar los perjuicios causados.

1.3. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante resolución número 31579 de noviembre 7 de 2009 se abrió la investigación correspondiente por competencia desleal.

La accionada Procaps al contestar la demanda señaló que ha comercializado gomas de dulce en Colombia desde 1994 con pleno conocimiento de la actora, quien se las proveía y además las fabricaba. Afirmó que Trolli Ibérica fabricó gomas de dulce para sociedades colombianas conforme a las reglas del contrato de suministro, el cual fue roto de manera intempestiva. Expuso que el uso que hace de la marca "Trolli" desde hace aproximadamente 10 años es legítimo, pues la tiene registrada a su nombre ante la Superintendencia de Industria y Comercio gracias a la cesión que de ella hizo el señor Mauricio de Koller. Afirmó que el grupo Mederer no tiene derechos ni interés sobre la marca "Trolli" en Colombia, de lo que da cuenta el aviso publicado en el diario "El tiempo", adicionalmente, cuando el señor Koller solicitó y obtuvo el registro de la marca no reclamó la accionante derecho alguno sobre la misma.

Al proponer excepciones de fondo afirmó que el "Grupo Mederer" no participa en el mercado colombiano, razón por la cual no está legitimado para promover acción de competencia desleal, aspecto que adicionalmente impide dar aplicación a la ley que regula esta materia por falta de ámbito subjetivo y territorial.

Finalmente, propuso la excepción de prescripción, en sustento de la cual señaló que el acto que se tacha de desleal por parte de los accionantes es la adquisición del derecho que como titular de la marca "Trolli" ostenta Procaps. Sobre el punto afirmó que de dicho acto tuvieron conocimiento Mederer y Trolli Iberica desde el día 26 de septiembre de 1994, fecha en la cual se publicó la solicitud de registro de la marca mencionada de José Mauricio de Koller en

Sentencia N° 3290 de 2012

la gaceta de propiedad industrial, luego desde esa fecha se presume para efectos legales que las accionantes se enteraron de la apropiación del signo "Trolli" por parte de un tercero

La contestación de la demanda presentada por Alinova no se tuvo en cuenta mediante auto 3711 de 16 noviembre de 2007 por haber sido presentada de manera extemporánea.

2. CONSIDERACIONES.

Agotadas 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. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º):

El ámbito objetivo se encuentra satisfecho en el presente asunto, por cuanto fabricar y comercializar un producto reproduciendo las características y los signos distintivos de uno fabricado y comercializado por otro empresario y respecto del cual anteriormente se ejercían únicamente labores de comercialización, constituye un acto objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo ejecuta.

De otra parte, el ámbito subjetivo de aplicación también se encuentra acreditado, dada la participación de los dos extremos procesales en el mercado: las demandantes a través de la fabricación de gomas de dulce y las demandadas Alinova y Procaps a través de la fabricación y comercialización de caramelos de goma respectivamente. Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal tuvieron lugar en el mercado colombiano y fue allí donde produjeron sus efectos por ser el lugar donde las accionadas comercializan el producto marca "Trolli" respecto del cual Procaps dice tener el respectivo registro desde hace varios años.

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

Mederer y Trolli Ibérica acreditaron participar en el mercado, circunstancia que fue aceptada por Procaps, quien en su contestación expresó que la parte actora era su proveedora, aspecto al que se debe agregar que de acreditarse que las demandadas se encuentran fabricando y comercializando un producto con características y presentación iguales a los que otrora comercializaban y que eran fabricados por las demandantes, aprovechando el reconocimiento del producto de la misma, es evidente que los intereses económicos de las accionantes podrían resultar afectados.

De otra parte, Alinova y Procaps están legitimadas para soportar la acción en referencia porque se demostró que fabrican y comercializan, respectivamente, un producto que cuenta con características y presentación similares a los de la parte actora.

2.3. El problema jurídico:

El problema jurídico se circunscribe a determinar si, dadas las condiciones del presente asunto, la fabricación y comercialización de un producto con características y presentación similares o iguales a las del producto fabricado por otro comerciante, el cual en época anterior era comercializado por la parte demandada, constituye los actos de competencia desleal denunciados

Sentencia N° 3290 de 2012**2.4. Hechos probados:**

Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, es posible tener por cierto lo siguiente:

2.4.1. De acuerdo al certificado de existencia y representación legal visible a folios 11 a 20 del cuaderno 1, Procaps es una sociedad comercial constituida desde el 22 de julio de 1976.

2.4.2. De conformidad con el certificado de existencia y representación legal que se observa a folios 21 a 24 del cuaderno 1, Alinova es una sociedad comercial constituida el 25 de marzo de 1999.

2.4.3. Según se observa en las muestras de producto allegadas al expediente (fls. 36, 37, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110 y 111, cdno.1), Alinova fabricó caramelos de goma identificados en su empaque con el signo “Trolli” en diferentes presentaciones, que se encuentran distinguidas con los nombres “Trolli” “Strawberry Puffs”, “Trolli” “Sour Glowworms”, “Trolli” “Classic Bears”, “Trolli” “Caterpillars”, “Trolli” “Neon Squiggles”, “Trolli” “Peach o’s”. Estas mismas muestras acreditan que dichos productos fueron fabricados para la sociedad Procaps, pues en el anverso de los empaques se hace dicha mención.

2.4.4. De acuerdo con las muestras de producto visibles a folios 35 y 105 del cuaderno 1, Trolli Ibérica fabricó caramelos de goma identificados en su empaque con el signo “Trolli” “Apple o’s” con la presentación que se observa en la imagen 1. Mediante esta prueba también queda acreditado que el importador exclusivo de dicho producto para Colombia era la sociedad Procaps, de lo que da cuenta el anverso del empaque.

Imagen 1:

2.4.5. De acuerdo a las muestras de producto visibles a folios 93 y 101 del cuaderno 1, Alinova fabricó los caramelos de goma identificados en su empaque con el signo “Trolli” “Apple o’s” que se observan en la imagen 2. Mediante esta prueba también queda acreditado que dicho producto era fabricado para Procaps, de lo que da cuenta el anverso del empaque.

Imagen 2:

Sentencia N° 3290 de 2012

2.4.6. Los productos de la imagen 1 y 2 mencionados en los puntos anteriores, a pesar de ser fabricados por sociedades diferentes, tienen la misma marca “Trolli” en el empaque acompañada de la palabra “Gummi Candy”, usan los mismos colores, la misma imagen de una manzana, la palabra “Apple o’s”, además que en el empaque cuentan con la misma transparencia que permite ver su contenido.

2.4.7. Según se observa en la documental obrante a folio 47 del cuaderno 2, el 21 de marzo de 2002 el señor José Mauricio de Koller Vélez, transfirió los derechos sobre la marca “Trolli” a favor de la sociedad Procaps S.A., la cual para el momento de la transferencia se encontraba representada por el señor Guillermo Luis Uribe Ochoa.

2.4.8. De acuerdo con la prueba documental obrante a folio 61 del cuaderno 2, el día 4 de agosto de 2003 Mederer hizo una publicación en el diario “El tiempo”, en la que avisó a sus clientes que a partir de mayo 15 de 2003 la marca “Gummi Candies Trolli” no seguiría siendo comercializada por “Mederer Corporation”. Allí mismo señaló que estaba introduciendo en el mercado colombiano la marca “e.FRUTTI”, en la cual emplea la misma calidad y soporte de mercadeo que los ha establecido como líderes de “Gummi” alrededor de todo el mundo. En el mencionado artículo también se señala que “Mederer Corporation” y “Trolli Ibérica S.A.” anuncian que la sociedad Global Candy Ltda. es la designada para distribuir los productos “e.FRUTTI”. Finalmente, en dicho artículo afirma que actualmente no tiene ninguna relación comercial con productos comercializados en el mercado identificados con la marca “Trolli”.

2.4.9. La respuesta allegada por parte de la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 136 a 162, cdno. 4) muestra que dentro de los signos distintivos que aparecen en cabeza de Procaps se encuentra “Trolli” dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4.10. De conformidad con la respuesta allegada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que obra a folio 164 del cuaderno 4, Procaps es titular de la marca nominativa “Trolli Burger” dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4.11. De acuerdo con el dictamen pericial obrante en el proceso (fls. 42 a 64, cdno. 5) y los documentos aportados por Procaps con ocasión de la exhibición de documentos practicada (fls. 192 a 194, cdno. 4, 22, 23, 34 y 35 cdno. 5), los productos identificados con la marca “Trolli” son comercializados por Procaps por lo menos desde el año 1998.

2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la parte demandada. Actos de confusión, imitación, explotación de la reputación ajena y violación de secretos imputados a las demandadas (arts. 10°, 14°, 15° y 16°):

Con el propósito de resolver el asunto sometido a consideración, se iniciará por exponer unas consideraciones generales relacionadas con el principio de la carga de la prueba y los aspectos teóricos del acto desleal de confusión para, posteriormente, establecer las razones por las que la deslealtad en este caso habrá de reprocharse únicamente respecto de uno de los productos fabricado y comercializado por la parte pasiva.

En relación con el principio de la carga de la prueba la jurisprudencia y la doctrina, con fundamento en el artículo 177 del C. de P. C., han dejado establecido que aquel constituye “una verdadera regla de juicio” que le permite al funcionario establecer la decisión que corresponda en los eventos en que las partes no atiendan la carga probatoria que en su cabeza establece la citada norma, imponiéndole “resolver adversamente a quien teniendo la

Sentencia N° 3290 de 2012

carga de probar ese hecho no la satisfizo”¹, circunstancia de la cual emerge como necesaria consecuencia la “*autorresponsabilidad [de las partes] por su conducta en el proceso*”, en tanto que gozan de toda libertad para llevar o no la prueba de los hechos que las benefician y, por tanto, “*soportan las consecuencias de su inactividad, de su negligencia, e, inclusive de sus errores cuando éstos no son subsanables*”².

Sobre el particular, ha precisado la jurisprudencia, acerca del ámbito en que se desenvuelve la comentada regla de juicio, lo siguiente:

“Al respecto es menester empezar por acotar que luego de examinar la prueba recaudada en un proceso, el juzgador puede estar, respecto de la existencia de un hecho, en las siguientes circunstancias: a) de un lado, puede tener la certeza de que, conforme lo acreditan los medios probatorios, el hecho realmente existió; b) por el contrario, con base en esos elementos de persuasión puede adquirir la convicción rotunda de que los hechos no existieron, es decir, que conforme al material probatorio recaudado se infiera que el hecho aducido no existió; y, c) puede acontecer, por último, que no le era dado concluir ni lo uno ni lo otro, esto es, que ninguna de las anteriores hipótesis se ha realizado. Trátase, entonces, de una situación de incertidumbre en la que no le es dado aseverar la existencia del hecho o su inexistencia”.

“Es aquí donde cobra particular vigor la regla de juicio que la carga de la prueba comporta, habida cuenta que en las cosas en las que las omisiones probatorias no le permitan al juzgador inferir con la certidumbre necesaria, la existencia o inexistencia del hecho aducido, el fallador deberá resolver la cuestión adversamente a quien tenía la carga probatoria del hecho respectivo”³.

Debe precisarse, en relación con este punto, que la figura de las pruebas de oficio no es idónea para que, en casos como los que acá interesan, se sustituya a la parte en la atención de la carga que le impone el ya mencionado artículo 177 del C. de P. C., pues si bien se trata de un deber edificado sobre el criterio razonable del juzgador, lo cierto es que la figura oficiosa en cuestión no está orientada, de ninguna manera, a “*la sustitución plena de los deberes probatorios de las partes en materia probatoria*”, puesto que su ejercicio exige “*una actitud mínima de diligencia*” que, incumplida, “*solo se traduce en que se abandonó por completo la carga probatoria que a la accionante le correspondía*”⁴.

El acto desleal de **confusión** se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores **un error** “*sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios*” que se le ofrecen⁵, sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir⁶.

En el presente caso, la pretensión relacionada con este acto desleal está llamada a prosperar, pues resulta claro que la fabricación y comercialización de uno de los productos

¹ Cas. Civ. Sentencia de enero 18 de 2010, exp. 2001 00137 01.

² Devis Echandía Hernando, Teoría general de la Prueba Judicial. Tomo I. Primera Edición. Biblioteca Jurídica Dike.

³ Cas. Civ. Sentencia de enero 18 de 2010, exp. 2001 00137 01, ya citada.

⁴ Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de julio 12 de 2006, M.P. Germán Valenzuela Valbuena. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de septiembre 12 de 1994.

⁵ *Ibidem*. Pág. 357.

⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091.

Sentencia N° 3290 de 2012

marca “Trolli” por parte de las demandadas tiene la vocación de causar dicho efecto en el mercado de la manera en que pasa a exponerse.

De acuerdo con lo aceptado por Procaps en su escrito de contestación de demanda, ha comercializado el producto gomas de dulce “con pleno conocimiento de la actora, que fuera su proveedora hasta cuando unilateral e intempestivamente (...)”, escrito en el que también afirmó que “es verdad que el extremo pasivo de la *litis* comercializa ‘gomitas de dulce’ con forma de animales. Lo está haciendo, por lo menos, desde 1994 a ciencia y conciencia de la actora, que le suministraba tales productos hasta cuando intempestivamente y con aterradora mala fe, terminó unilateralmente un contrato de suministro para el efecto”; afirmaciones a partir de las cuales el Despacho puede afirmar que Procaps comercializaba gomas de dulce que le proveía la parte demandante.

Ahora bien, tal como se mencionó en los hechos probados, Trolli Ibérica fabricó caramelos de goma que en su empaque eran identificados con los signos “Trolli” “Apple O’s”, respecto de los cuales Procaps contaba con la importación exclusiva para Colombia. Así mismo, se dejó claro que un producto con una presentación exactamente igual fue fabricado por Alinova para Procaps, circunstancia que sin duda da lugar a la configuración del acto desleal de confusión, en tanto que la puesta en el mercado por parte de los demandados de un producto exactamente igual en su presentación a otro que previamente venía comercializando Procaps –pero fabricado por Trolli Ibérica y no por Alinova-, genera confusión entre los consumidores, quienes fácilmente pueden adquirir el producto fabricado por Alinova pensando que es el de Trolli Ibérica, pues no existen diferencias relevantes entre uno y otro que permitan establecer una distinción al momento de tomar la decisión de compra, a lo que vale agregar, que se puede entrever un comportamiento contrario a la buena fe en el ejercicio mercantil de las demandadas, pues ninguna buena intención puede haber en el hecho de fabricar y comercializar un producto exactamente igual a otro que antes se comercializaba y que era fabricado por aquella persona con quien se tenían relaciones comerciales.

Con todo, lo anterior no puede afirmarse respecto de otros productos que también estuvieran identificados con la marca “Trolli” -únicamente del “Trolli” “Apple O’s” ya mencionado- pues ninguna prueba da cuenta de que las demandantes fabricaran o comercializaran otros diferentes y de esa manera proceder a hacer un análisis de la confusión que estos podrían generar en el mercado.

Por lo expuesto, el Despacho procederá a declarar que las demandadas incurrieron en el acto desleal de confusión, no obstante, dicha declaratoria se hará únicamente en favor de Trolli Ibérica, teniendo en cuenta que Mederer no demostró por ningún medio cuál es el producto que supuestamente producía o comercializaba acompañado de la marca “Trolli”, circunstancia que impide establecer si de allí se derivaron actos de competencia desleal.

En cuanto a la alegada **imitación**, la Ley 256 de 1996, en su artículo 14, dispone que “[l]a imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado”

Sentencia N° 3290 de 2012

Es necesario precisar que de conformidad con los artículos 10° y 14° de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada⁷, el acto desleal de imitación se proyecta sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal).

De acuerdo con lo anterior, no se configuró en el presente la conducta desleal de imitación, pues de acuerdo a lo que efectivamente quedó demostrado, la conducta desleal de las demandadas se concretó en relación con el uso de signos distintivos iguales en el empaque de los productos, es decir, en el uso de medios de identificación empresarial, y no respecto de la prestación o la iniciativa empresarial, por lo que no es procedente acceder a la solicitud.

En relación con el acto de **explotación de la reputación ajena** es pertinente señalar, a manera de precisión inicial, que este condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado, en esa medida el primer aspecto fáctico que debe acreditar quien bajo este supuesto demanda, es que cuenta con una reputación en el mercado, para después proceder a demostrar que el demandado hizo una explotación indebida de la misma, aspectos que no se verifican en el presente pues las accionantes no acreditaron por ningún medio la reputación que afirman fue explotada de manera indebida, por lo que el cargo no se abre paso.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de **violación de secretos** se configura -entre otras hipótesis- con *“la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley”*, aspecto al que se debe agregar que, acorde con lo que ha dejado establecido la más autorizada doctrina en concordancia con nuestra normativa comunitaria en materia de propiedad industrial (Decisión 486 de 2000), por información secreta se entiende *“el conjunto de conocimientos o informaciones que no son de dominio público (secretos), que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa o de una unidad o dependencia empresarial, y que, por ello, procura a quien los domina una ventaja que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”*⁸.

⁷ Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; ⁷ SÁNCHEZ SABATER, Laura. *Actos de Confusión*. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Editorial. Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. *Actos de Imitación*. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Op. Cit.* Págs. 169 y ss.

⁸ MASSAGUER FUENTES, José. Citado en: BARONA VILAR, Silvia. *Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional*. Tomo I. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 571. Con fundamento en lo anterior este Despacho ha establecido los elementos que configuran el carácter secreto de determinada información Al respecto ha precisado: *“Teniendo en cuenta la anterior delimitación del concepto de secreto empresarial para los efectos de la disciplina de la competencia desleal, la inclusión de una determinada información en esa categoría supone que la misma (a) sea secreta, esto es, ‘no conocida en general, ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate’; (b) tenga ‘un valor comercial, efectivo o potencial, en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permita una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen’, y (c) ‘haya sido objeto de medidas*

Sentencia N° 3290 de 2012

Sobre la base de lo anotado resulta improcedente acceder a la pretensión relacionada con este comportamiento desleal denunciado, pues no existe prueba en el expediente que acredite al menos que los demandantes tenían información de carácter confidencial.

Finalmente, es de resaltar que la precaria gestión que en materia probatoria adelantó la parte actora impidió que pudieran tenerse por demostrados comportamientos desleales diferentes a los derivados de la fabricación y comercialización del producto "Trolli" "Apple o's", ni siquiera del indicio grave en contra de la demandada Alinova derivado de la falta de contestación de demanda podría derivarse una conclusión diferente a la que hoy se profiere mediante esta sentencia.

2.6. La excepción de prescripción propuesta.

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 23 de la ley 256 de 1996 *"Las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto"*.

Sobre la base de lo expuesto es claro que la excepción propuesta no está llamada a prosperar por las razones que pasan a exponerse.

En el presente, para efectos de establecer si operó el fenómeno de la prescripción, no debe contarse el término para su cómputo desde el momento en que se publicó la solicitud de registro de la marca a favor de José Mauricio de Koller, como lo afirmó Procaps, pues esa eventualmente sería la forma de contarla si el sujeto pasivo de la acción fuera la persona mencionada, teniendo en cuenta que bajo ese supuesto sería Koller quien estaría cometiendo la conducta desleal y sobre esa base se aplicaría la regla de prescripción.

Ahora bien, teniendo en cuenta que los demandados en este expediente son Procaps y Alinova, es en relación con las conductas por ellos cometidas que debe realizarse el cómputo de la prescripción; sobre el punto, en los hechos de la demanda se afirmó *"No sobra advertir desde ahora, que la forma engañosa como Procaps S.A. se hizo a la marca Trolli, y su posterior traspaso y licencias de uso entre las varias sociedades que conforman el grupo económico Procaps, constituye claros actos de competencia desleal en contra del grupo Mederer, actos de competencia desleal reprimidos por varios tratados internacionales vigentes en Colombia"*, aseveraciones que para el Despacho constituyen el marco para el conteo de la prescripción en tanto que ahí sintetiza el demandante el motivo de la inconformidad que lo llevo a poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional.

Pues bien, como quedó acreditado, la transferencia de derechos de la marca "Trolli" a favor de Procaps tuvo ocurrencia el 21 de marzo de 2002 y en consecuencia es a partir de ese momento en que los demandados supuestamente incurrieron en actos de competencia desleal, de manera que el límite para interponer la demanda sería el 21 de marzo de 2004 o el 21 de marzo de 2005 dependiendo de si la prescripción es ordinaria o extraordinaria, afirmaciones suficientes para negar la prosperidad de esta excepción, pues como puede verse en el folio 1 del cuaderno 1, la demanda fue presentada el 30 de septiembre del año 2003.

razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta, razonabilidad que, valga aclararlo, deberá analizarse teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada caso". Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 1647 de 2011.

Sentencia N° 3290 de 2012**2.7. Pretensión Indemnizatoria.**

Con relación a este punto, es relevante recordar que con la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005 (artículo 49), el legislador extendió la aplicación del procedimiento abreviado para los procesos jurisdiccionales de competencia desleal que se ventilen ante esta Superintendencia. Ahora bien, de conformidad con el párrafo transitorio del artículo 49 “*en los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley*” (8 de julio de 2005), en caso que se solicite indemnización de perjuicios, habrá lugar a promover incidente de liquidación, una vez en firme la sentencia de este juez de primera instancia. (Subraya el Despacho).

Tal situación supone que no sea esta la providencia oportuna para pronunciarse sobre los perjuicios que reclamó Trolli Ibérica S.A. en la demanda, pues para el cumplimiento de tal propósito es necesario que promueva el incidente respectivo, dado que es en tal escenario en donde el Despacho juzgará la pertinencia de su tasación, previa valoración de las pruebas que en concreto demuestren la causación de un daño cuantificable.

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. Declarar** que Procaps S.A. y Alinova S.A. incurrieron en el acto de competencia desleal de confusión, contemplado en el artículo 10° de la Ley 256 de 1996 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
- 2.** La anterior declaración tiene efectos únicamente en relación con **Trolli Iberica S.A.** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
- 3. Desestimar** las demás pretensiones de la demanda presentada por Trolli Iberica S.A.
- 4. Desestimar** las pretensiones de la demanda presentada por Mederer GBMH.
- 5.** Con relación a la pretensión indemnizatoria, la demandante deberá estarse a lo resuelto en el numeral 2.7. de esta providencia.
- 6. Condenar** en costas a Procaps S.A. y a Alinova S.A.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ