



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá, D.C., Treinta (30) de julio de 2012

Sentencia No. 4054

Expediente 08133984

Demandante: *Trilladora y Tostadora ROCAFÉ y Cia S. en C. Vs.*

Demandado: *C.I RACAFÉ y Cia S.C.A*

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Trilladora y Tostadora Rocafé y Cía. S. en C. (en adelante: Rocafé) en contra de C.I. Racafé y Cía. S.C.A. (en adelante: Racafé), así como de la demanda de reconvención propuesta por esta última sociedad mercantil contra aquella otra, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos:

1.1.1. Hechos de la demanda principal.

La demandante Rocafé afirmó ser una sociedad que tiene como objeto principal el desarrollo de actividades relacionadas con productos agrícolas y en especial la torrefactoría y producción de productos de café, actividad que ha venido desarrollando mediante la utilización del signo “Rocafé” por más de 20 años, distintivo sobre el cual adujo tener derechos de propiedad industrial a título de marca, nombre comercial y enseña comercial.

Señaló que la persona jurídica demandada está creando un riesgo de confusión en el mercado debido al uso del signo distintivo “Racafé”, circunstancia que induce a error al consumidor porque deteriora su capacidad de discernimiento, llevándolo a la adquisición de un producto y a la elección de un empresario o un establecimiento que no son los conocidos y posicionados en el mercado. Afirmó también que la accionada, a pesar de conocer la existencia del nombre comercial de la demandante, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de varias marcas comerciales que contienen dentro de sus elementos la expresión “Racafé”.

En sentir de la parte demandante los actos denunciados configuran las conductas de confusión, engaño, imitación, desviación de la clientela, explotación de la reputación ajena y la prohibición general contenida en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996.

1.1.2. Los hechos de la demanda de reconvención.

Afirmó la demandante en reconvención que a partir de 1953 comenzó a utilizar legítimamente la expresión “Racafé” para distinguir su actividad mercantil como empresario y sus establecimientos de comercio, aspecto en razón del cual adicionó que los signos “Racafé” y “Rocafé” han coexistido pacíficamente en el mercado durante más de 23 años.

Aseveró que Rocafé, con su demanda y las alegaciones incorrectas que hace dentro de la

Sentencia N° 4054 de 2012

misma, actúa contra la buena fe, pues es evidente que no solo sabe que Racafé tiene un derecho sobre esa expresión, incluso anterior al que la pasiva tiene sobre “Rocafé”, sino que además esos signos han coexistido en el mercado durante el prolongado lapso ya señalado, aspecto al que agregó que Rocafé pretende obtener un beneficio económico injustificado con ocasión del supuesto conflicto entre los signos.

Finalmente, aseguró que el objetivo de la demanda promovida es entorpecer y obstaculizar la actividad empresarial de Racafé con miras de obtener un lucro indebido e injustificado, lo cual riñe con los principios de buena fe y con los usos honestos, violándose de esa manera el contenido del artículo 7º de la Ley 256 de 1996.

1.2. Pretensiones:**1.2.1. Pretensiones formuladas en la demanda principal.**

En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, Rocafé solicitó que se declare la ilegalidad de los actos denunciados e imputados a la accionada y que, consecuencialmente, se le prohíba la utilización del signo “Racafé” o uno similar al de la demandante para distinguirse como empresario y para distinguir sus productos o servicios, así como que se le condene al pago de los perjuicios ocasionados con su conducta.

1.2.2. Pretensiones formuladas en la demanda de reconvención.

En ejercicio de la acción declarativa y de condena contemplada en el numeral primero del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, Racafé solicitó que se declare que la demandada incurrió en una violación al artículo 7º de la Ley 256 de 1996 y que, en consecuencia, se le ordene pagar las costas y gastos del proceso.

1.3. Admisión y contestación de la demanda:**1.3.1. Admisión y contestación de la demanda principal.**

Mediante auto número 114 de 30 de enero de 2009 se admitió la demanda presentada.

Al contestarla, Racafé propuso como excepciones de fondo las de prescripción, falta de legitimación por activa y atipicidad de las conductas denunciadas frente a los presupuestos establecidos en la Ley 256 y en la Decisión 486 de 2000.

Señaló que a partir de 1953 comenzó a utilizar la expresión “Racafé” para distinguir su actividad como empresario y sus establecimientos de comercio, uso que ha sido reiterado, constante y legítimo. Expresó que los signos supuestamente en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado desde 1985, año en que la demandada se inscribió en el registro mercantil y en el que la pasiva ya se encontraba fuertemente posicionada por la labor comercial que había realizado durante más de 32 años.

Adicionalmente, manifestó que los productos comercializados por las partes no son similares, intercambiables ni sustituibles, pues mientras la actora comercializa café tostado y molido la demandada lo hace en relación con el café verde, a lo que agregó que emplean presentaciones muy diferentes y que se dirigen a consumidores y a un mercado objetivo también distintos.

Sentencia N° 4054 de 2012

1.3.2. Admisión y contestación de la demanda de reconvención.

Mediante auto número 798 de 19 de junio de 2009 se admitió la demanda de reconvención presentada. Al contestarla la accionada no propuso excepciones de fondo.

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, en tanto que la comercialización de un producto usando un signo similar al utilizado por otro empresario, así como la ejecución de actuaciones de mala fe tendientes a entorpecer la actividad mercantil del mismo, constituyen actos objetivamente idóneos para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien los ejecuta o de un tercero.

De otra parte, el ámbito subjetivo de aplicación también se encuentra acreditado dada la participación de los dos extremos procesales en el mercado de la comercialización de café.

Finalmente, las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal produjeron efectos en el territorio colombiano, pues Racafé, además de hacer exportaciones, también tiene operación de trilla en el país, como lo afirmó el Director de Compras de Industria Colombiana de Café – Colcafé.

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

Rocafé acreditó su participación en el mercado, circunstancia que se concluye de las afirmaciones realizadas por los testigos. Sobre el punto, debe resaltarse que Daniel Andrés Rojas Silva, Gerente Operativo de aquella sociedad mercantil, al ser consultado sobre los productos que fabrica y las marcas con las que son identificados en el mercado, manifestó que “café tostado y molido Rocafé”, circunstancia que se encuentra corroborada con los empaques de productos que fueron tenidos en cuenta como pruebas documentales y que se observan a folios 12 a 14 del cuaderno 1. Adicionalmente, de acreditarse que la demandada se encuentra comercializando un producto con un nombre similar al de Rocafé, desviando de esa manera su clientela, generando confusión entre los consumidores, induciéndolos a error sobre su actividad, sus prestaciones o su establecimiento y aprovechándose de su reconocimiento, es evidente que los intereses económicos de la accionante podrían resultar afectados.

De otra parte, Racafé acreditó también su participación en el mercado, lo que se concluye a partir de las manifestaciones del señor Jorge Enrique Lozano Mancera, quien al momento de la diligencia expresó que acababa de retirarse como Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores de Café y señaló que “yo conozco a Racafé desde hace 50 años y ha sido el exportador número 1 de café de Colombia durante mucho tiempo. Ahora no cumple la misma posición por razones del negocio, por circunstancias diferentes, pero sigue siendo un exportador de los más importantes afiliados a la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia” (5:13, fl. 140 a 142, cdno. 5). Igualmente, el señor Jaime Alberto Moreno, Director de Compras de Industria Colombiana de Café – Colcafé, al responder una pregunta acerca de su conocimiento respecto de la presencia de Racafé en la industria de

Sentencia N° 4054 de 2012

café tostado y molido, manifestó que *“Racafé es un exportador de café, pero también tiene operación de trilla en el país, de hecho es nuestro principal proveedor de café”* (15:34, fls. 147 y 148, cdno. 5). Así las cosas, en caso de acreditarse que Rocafé, mediante el ejercicio de conductas de mala fe, pretende entorpecer la actividad mercantil de Racafé, sería claro que los intereses económicos de esta sociedad mercantil podrían resultar afectados.

Por su parte, Racafé está legitimada para soportar la acción en referencia porque se demostró que se presenta en el mercado con el uso de la expresión “Racafé”, aspecto fundamental de la acusación contenida en la demanda.

2.3. El problema jurídico:

En este caso los problemas jurídicos a resolver, que deben formularse de acuerdo a lo expuesto en la demanda principal y en la demanda de reconvención, son los siguientes:

El primer problema jurídico se circunscribe a determinar si participar en el mercado y comercializar productos mediante el uso de un signo distintivo similar al utilizado por otro empresario constituye los actos de competencia desleal denunciados en la demanda principal.

El segundo problema jurídico consiste en establecer si la interposición de una acción de competencia desleal es una circunstancia en sí misma suficiente para considerar que el accionante realizó esa conducta con el fin de entorpecer la actividad empresarial de otro empresario y obtener un lucro indebido con ello, aspecto este que, una vez determinado, impondrá un pronunciamiento respecto de si dicha conducta constituye los actos de competencia desleal señalados en la demanda de reconvención.

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 con el certificado de existencia y representación legal visible a folios 2 y 3 del cuaderno 1, la sociedad Rocafé fue constituida mediante escritura pública del 19 de abril de 1985.

2.4.2. La demandada en acción principal, Racafé, se constituyó mediante escritura pública de fecha 1 de agosto de 1953 (fl. 4 a 7, cdno. 1).

2.4.3. De acuerdo con lo afirmado por Daniel Andrés Rojas Silva (fls. 34 y 35, cdno. 5), Gerente Operativo de Rocafé, esta sociedad manufactura y produce café tostado y molido, el cual se identifica con la marca “Rocafé” (5:15). Lo anterior fue confirmado mediante el testimonio de Gina Figueroa Lozano (fls. 36 y 37, cdno. 5), Asistente de Gerencia y Recursos Humanos de la actora y en época anterior recepcionista de la misma entidad, quien asintió a la afirmación de que la línea de negocios de Rocafé es solo café tostado y molido (18:06).

2.4.4. Según lo expresó Daniel Andrés Rojas Silva (fls. 34 y 35, cdno. 5), el negocio de Rocafé no es el de la comercialización de café verde, pues ninguna línea de negocios de aquella sociedad tiene que ver con ventas de este producto (6:19, 8:54, 11:54).

Sentencia N° 4054 de 2012

2.4.5. La sociedad Racafé comercializa el producto café verde. Sobre el punto, Jorge Enrique Lozano Mancera, quien al momento de la diligencia expresó que acababa de retirarse como Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, al ser consultado respecto de sus funciones como empleado de una compañía que entre 1960 y 1972 tenía una relación comercial con la demandada principal, afirmó que *“ellos [la compañía para la cual prestaba sus servicios, aclara el Despacho] representaban en forma exclusiva a Racafé en la exportación de café verde o café excelso (...) Armenia Coffee representaba a Racafé en los Estados Unidos (...) De Colombia representaban en forma exclusiva a Rafael Espinosa Hermanos Racafé, esa fue una vinculación que yo conocí porque yo vendía el café de ellos y sé que todavía Armenia Coffee Corporation los sigue representando como agentes en los Estados Unidos”* (15:00, fl. 140 a 142, cdno. 5).

En el mismo sentido, el señor Jaime Alberto Moreno, Director de Compras de Industria Colombiana de Café – Colcafé, al referirse acerca de los productos que esa compañía adquiere de la sociedad demandada manifestó que *“nosotros le compramos las diferentes clases de café verde o sea excelso, es proveedor nuestro de excelso, es proveedor nuestro de consumo, es proveedor nuestro de pasillas”* (15:22, fl. 147 y 148, cdno. 5).

2.4.6. Racafé no comercializa el producto café tostado y molido. Así lo manifestó Jorge Enrique Lozano Mancera al responder el cuestionamiento relacionado con su conocimiento sobre posibles exportaciones o comercializaciones del producto de Racafé en empaques de libra o de Kg., señalando *“nunca, y nunca he sabido que ellos hayan estado en el mercado del café tostado”* (34:07, fl. 140 a 142, cdno. 5). Sobre este mismo punto, Jaime Alberto Moreno, ante el cuestionamiento sobre la presencia de Racafé en la industria del café tostado y molido dijo *“no que yo sepa, o sea Racafé es un exportador de café pero también tiene operación de trilla en el país, de hecho es nuestro principal proveedor de café”* (15:34, fl. 147 y 148, cdno. 5).

2.4.7. La sociedad demandada utiliza la expresión “Racafé” para el ejercicio de su actividad comercial desde muchos años antes de la presentación de la demanda. Sobre este punto el señor Jorge Enrique Lozano, al momento de ser interrogado sobre el momento desde el que conoce a Racafé y a los Espinoza dijo *“pues los conozco desde los años 50, desde 1954 (...) a Racafé como tal desde más o menos la misma época año 55 a 57”* (13:36, fl. 140 a 142, cdno. 5). También señaló, en relación con el momento desde el que la demandada utiliza la expresión “Racafé”, que *“desde que los conocí el nombre oficial de la compañía era Rafael Espinosa Hermanos, pero la marca que se conoce mundialmente o que por lo menos lo que nosotros manejábamos en el mercado americano era Racafé y así iban marcados los sacos, y le estoy hablando que yo trabajé en Armenia Coffee en el año 64 hasta el 72 y los sacos iban marcados Racafé y por lo que entiendo siguen marcándolos igual”* (16:19, fl. 140 a 142, cdno. 5).

Sobre este mismo aspecto el señor Miguel Antonio Quijano, quien trabaja en una empresa comisionista de la Bolsa Nacional Agropecuaria, hoy Bolsa Mercantil de Colombia, expresó *“yo conozco la empresa Racafé desde hace mucho tiempo, y digo hace mucho tiempo al rededor del año 1969, cuando ellos operaban en la avenida caracas con calle 12 o 13 y ya operaban lógicamente en exportación de café y en compra de café interno en el mercado nacional”* (5:24, fls. 143 a 145, cdno. 5). Igualmente, la correspondencia visible a folios 1, 2, 3 y 4 del cuaderno 4 da cuenta del uso de la expresión “Racafé” por parte de la accionada y del reconocimiento que de la misma por parte de terceros desde el año 1963.

2.4.8. Los consumidores del producto café tostado y molido son diferentes de aquellos que demandan por el café verde. En lo que atañe a este punto el señor Jorge Enrique Lozano

Sentencia N° 4054 de 2012

señaló *“el café verde que se negocia en el mundo y cuyo precio se fija en base a las operaciones de la bolsa de café de Nueva York tiene como participantes en el negocio, fuera de la bolsa de café en la que se puede entregar para cumplimiento de un contrato, tiene a los intermediarios o el trade que se llama en los Estados Unidos; en Europa, en Japón y en todas partes existe un grupo de negociantes que se ocupan de importar el café y vendérselo al consumidor final del café verde, que son los tostadores, porque los tostadores no son el consumidor final del café como tal, sino que ellos son intermediarios entre el trade o el comercio que manipula y negocia, exporta, importa y almacena y vende el café verde para que llegue a manos del tostador, quien lo industrializa, lo empaca, lo distribuye para que llegue al consumidor final que es quien se toma la tasa de café”* (19:14, fls. 140 a 142, cdno. 5).

De las afirmaciones de Jorge Enrique Lozano (20:50, 20:58, fls. 140 a 142, cdno. 5) y Jaime Alberto Moreno (17:16, fls. 147 y 148, cdno. 5) en este punto puede concluirse que el café tostado y molido tiene como destinatario a aquella persona que se toma la tasa de café, es decir, al consumidor final; mientras que quien demanda por el café verde es el tostador, es la industria que utiliza el café verde como materia prima.

2.4.9. Los productos café verde y café tostado y molido son diferentes. Sobre esto precisó el señor Jorge Enrique Lozano, al referirse a las diferencias entre ellos, que *“el café verde se maneja con una humedad relativa del 12%, la Federación le rechaza a uno las muestras en el puerto, no deja exportar el café que tenga más del 12% de humedad porque una humedad más alta acelera el proceso de desmejoramiento de la calidad, entonces por eso se limita al 12%; el grado de tosti3n que se le dé al café para ya industrializarlo, pues hombre, yo creo que máximo puede tener un 6%, 7% de humedad, no soy conocedor de eso porque nunca he estado en el negocio de tosti3n, pero del 12% lo deben bajar drásticamente porque cuando trabajaba en Estados Unidos vendía café semi tostado especialmente de México, importábamos café semi tostado con el 10% de humedad de manera que ese café semi tostado apenas a medio proceso tiene el 10% de humedad, entonces me imagino que el café totalmente tostado no debe tener mas del 7 u 8”* (17:37, fls. 140 a 142, cdno. 5).

Por su parte Jaime Alberto Moreno, Director de Compras de Colcafé, refiriéndose a las diferencias entre el café verde y el café tostado y molido, expresó que *“el café tostado es un café que ya ha sufrido un proceso de transformación, eso es justamente lo que la compañía hace; el café verde es simplemente la materia prima que nosotros compramos para ser el insumo de nuestro proceso”*. (11:36 fls. 147 y 148, cdno. 5). De otra parte, respecto de la posibilidad de consumir café verde sin llevar a cabo un proceso de tueste y moliendo afirmó *“No no, primero que todo no es posible producir una bebida de café a partir de granos verdes (...) para generar la bebida de café, que es finalmente lo que los consumidores están esperando poder preparar, obviamente el producto tiene que estar tostado, sin tosti3n no es posible obtener una bebida de café”* (16:21, fls. 147 y 148, cdno. 5).

2.4.10. Rocafé no se dedica a la exportación de su producto, circunstancia fáctica que fue reconocida por el representante legal de la sociedad actora en su interrogatorio de parte (13:08, fls. 42 y 43, cdno. 5) y confirmado por Daniel Andrés Rojas Silva, quien al ser consultado sobre el particular contestó que Rocafé no vende productos en el exterior (9:58, fls. 34 y 35, cdno. 5).

2.4.11. Rocafé se dedica principalmente a la exportación de su producto. Ello fue confirmado por Jorge Enrique Lozano Mancera, quien afirmó que *“conozco a Racafé desde hace 50 años y ha sido el exportador número 1 de café de Colombia durante mucho tiempo, ahora no cumple la misma posición por razones del negocio, por circunstancias diferentes, pero sigue*

Sentencia N° 4054 de 2012

siendo un exportador de los más importantes afiliados a la asociación nacional de exportadores de Colombia” (5:13, fls. 140 a 142, cdno. 5). Sobre este mismo punto Jaime Alberto Moreno señaló que “(...) *Racafé es un exportador de café pero también tiene operación de trilla en el país, de hecho es nuestro principal proveedor de café*” (15:34, fls. 147 y 148, cdno. 5).

2.5. Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada en acción principal.

2.5.1. Aspectos teóricos de la prescripción (art. 22, L. 256/96): La prescripción extintiva, “*provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de derechos y acciones*”¹, se encuentra regulada en materia de competencia desleal por el artículo 23 de la ley 256 de 1996, según el cual “*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*”.

Acorde con la norma transcrita, tratándose de la acción de competencia desleal existen dos clases de prescripción que se han denominado, de acuerdo con la jurisprudencia², ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos (2) años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal y de la persona que lo ejecuta; **la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres (3) años contados desde el momento de la realización del acto denunciado** (art. 23, L. 256 de 1996). Las dos formas de prescripción son independientes y autónomas -aunque pueden transcurrir simultáneamente- y adquiere materialización jurídica la primera de ellas que se configure³.

Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual empieza a correr el término de la denominada prescripción extraordinaria cuando de actos continuados se trata, es preciso aclarar que el término de aquella especial categoría prescriptiva comienza a contar –tal como lo impone la Ley- a partir del momento de realización de la conducta denunciada, que no al de finalizar la realización de un acto continuado.

Así lo ha dejado establecido este Despacho en reiteradas oportunidades⁴ con base en la norma citada y en la posición de un reconocido sector de la doctrina⁵ de la siguiente manera:

“Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del ‘dies a quo’. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo, de la condición del acto duradero en el tiempo (sea porque es continuo, sea por que se repite) que habitualmente tienen los actos de competencia desleal en la definición

¹ Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

² Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004.

³ Punto sobre el cual la jurisprudencia ha dejado sentado que “*cada una de éstas prescripciones corre independientemente. La extraordinaria empieza primero y la ordinaria puede o no surgir en forma paralela, pero siempre la que se agote en primer lugar produce el efecto extintivo de la acción*” (Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004).

⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 10875 de 2005 y Sentencia No. 14 de 2009, decisión esta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá mediante la sentencia de abril 7 de 2010, exp. 2003 84009 01, M.P. Oscar Fernando Yaya Peña.

Sentencia N° 4054 de 2012

del momento del comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, ni en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. (...) No puede extrañar, por tanto, que en materia de competencia desleal, los tribunales hayan entendido que el cómputo de los plazos de prescripción establecidos se cuentan desde el primer día en que pudieron ejercitarse las acciones y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia desleal o desde el primer día en que se realizó el acto de competencia desleal, aún cuando éste fuera duradero". (MASSAGUER José. Artículo: "Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial", incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999).

Lo anotado también encuentra fundamento en la jurisprudencia⁶, que se ha encargado de resaltar el indisoluble vínculo que existe entre la exigibilidad de las obligaciones o la posibilidad de ejercitar las acciones, de un lado, y la prescripción extintiva, del otro, hasta el punto de concluir que al momento en que surge la posibilidad jurídica de hacer efectivo el cumplimiento del derecho de que se trate, comienza a correr, de manera simultánea, el término prescriptivo que marca la finalización de la oportunidad para demandar el señalado cumplimiento, de donde se sigue, entonces, que el término de prescripción extraordinaria de la acción de competencia desleal comienza a correr desde del momento en que se inició la ejecución del acto en cuestión, sea o no de carácter continuado, pues es a partir de ese preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de desleal puede ejercitar la acción que se viene comentando.

2.5.2. Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción respecto de los actos denunciados en la demanda principal.

El análisis conjunto de las conductas desleales referenciadas se impone en este caso porque todas ellas encuentran un mismo fundamento fáctico consistente en que, acorde con la demandante en acción principal, ostenta derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo "Rocafé" que emplea hace más de 20 años y que la demandada, por la utilización del signo "Racafé", que resulta ser muy similar desde un punto de vista fonético, visual y auditivo aquel otro, genera en el mercado los efectos desleales denunciados.

Aclarado lo anterior, es preciso concluir que en el asunto *sub lite* se configuró el fenómeno extintivo en estudio en su modalidad extraordinaria, pues entre el momento en que se iniciaron las conductas señaladas como desleales y la fecha de presentación de la demanda que marcó el inicio de este proceso transcurrieron más de los tres años establecidos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

⁶ "Indisputable que el tema de la prescripción tiene en su esencia ineludible el elemento exigibilidad, por supuesto que al establecer el artículo 2535 del código civil que la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso durante el que no se hayan ejercido dichas acciones, precisa que se cuente este tiempo desde que la obligación se hizo exigible, es decir, que aun en el caso de que la obligación haya nacido a la vida del derecho, mientras no sea exigible, mientras no se pueda demandar su cumplimiento, no empieza a correr el término prescriptivo (...) no se está diciendo nada más -ni tampoco menos-, que entre el anotado fenómeno y la exigibilidad de las obligaciones existe una dependencia indiscutible" (Cas. Civ. Sentencia de mayo 23 de 2006, exp. 1998-03792 01; en el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690 01).

Sentencia N° 4054 de 2012

En efecto, tal como quedó acreditado mediante algunos de los testimonios recepcionados, Racafé participa hace varios años en el mercado haciendo uso de la expresión que sirvió de fundamento a la demanda incoada por la actora. Sobre el punto, Jorge Enrique Lozano aseguró conocer la firma Racafé aproximadamente desde 1955 o 1957 y que al trabajar con Armenia Coffee Corporation hacia el año de 1964 los sacos de la actora iban marcados con la expresión referida. Por su parte, Miguel Antonio Quijano afirmó conocer la empresa Racafé desde el año de 1969, cuando ya operaba en compra de café interno en el mercado nacional y en su exportación.

Por otra parte, la sociedad demandada se creó en el año 1985, tal como quedó demostrado mediante el certificado de existencia y representación legal aportado, aspecto al que se debe añadir que en su demanda afirmó *“[l]a marca, nombre y enseña comercial ROCAFÉ de propiedad de mi poderdante no es una denominación exclusivamente genérica, ni exclusivamente evocativa, para distinguir los productos que constituyen el objeto comercial de la sociedad TRILLADORA Y TOSTADORA ROCAFÉ Y CIA. E. EN C., por lo cual, nos encontramos frente a una denominación de fantasía debidamente protegida y usada dentro del territorio colombiano por más de 20 años, motivo por el cual su buen nombre se genera a partir del posicionamiento comercial”* (se resalta), aseveración esta que implica que la accionante confesó, en los términos de los artículos 195 y 197 del C de P. C., que la utilización del signo distintivo “Rocafé” data de más de 20 años antes del momento de presentación de la demanda.

Ahora bien, dado que el fundamento sobre el que la actora edificó su demanda tiene que ver con la concurrencia de estos dos signos en el mercado, que al ser similares fonética, auditiva y visualmente causan un efecto perjudicial en ese escenario, lo lógico es que el momento que debe tenerse en cuenta para contar la prescripción sea aquel en que los dos signos tuvieron presencia simultánea -pues es ahí cuando se concretó la conducta desleal alegada-, esto es, *“más de 20 años”* antes del año 2008, momento en que la demandante comenzó a hacer uso de su signo pues ya está claro que la demandada lo usaba desde mucho tiempo antes.

Debe aclararse que, puesto que este proceso fue iniciado y tramitado bajo las normas especiales contenidas en la Ley 256 de 1996 y la excepción alegada por la demandada también encontró fundamento en ella, es lógico concluir que solamente a partir de que dicha norma entró en vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano es posible aplicar el término de prescripción extraordinaria al que se ha venido haciendo referencia, es decir a partir del año 1996, metodología con base en la cual el término prescriptivo en cuestión encontraría su límite en el año 1999, aspecto que indefectiblemente permite arribar a la conclusión de que la prescripción hace tiempo operó, en tanto la demanda se presentó el 17 de diciembre del año 2008.

Desde luego que esta conclusión no varía porque, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001⁷, el término prescriptivo en comento hubiera sido suspendido entre el 23 de enero y el 16 de febrero de 2007 con ocasión de la realización de la audiencia de conciliación prejudicial, pues aún teniendo en cuenta ese lapso el fenómeno extintivo en cuestión se perfeccionó.

⁷ Art. 21, L. 640 de 2001: *“La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.*

Sentencia N° 4054 de 2012**2.5.3. Actos de violación a la prohibición general (art. 7º, L. 256/96).**

Finalmente, tampoco se acreditó una violación al artículo 7º de la Ley 256 de 1996, la que fundamentó la actora firmando que “[e]l acto de solicitar el registro de la marca comercial RACAFÉ, por parte de la demandada, no obstante del pleno conocimiento que tenía de que mi procurada ostenta el nombre, enseña y marca comercial ROCAFÉ, el cual a su vez es impuesto a las etiquetas de los productos que fabrica, es un acto concurrencial contrario a la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial y comercial, orientados a coartar la libertad de la decisión del comprador”.

En efecto, el hecho de solicitar el registro de una marca ante la autoridad competente para concederlo y, por tanto, poner en consideración de la autoridad pública un asunto que está habilitada para definir, no puede ser considerado, en sí mismo, un acto desleal, ni siquiera bajo el supuesto de que Racafé conociera la existencia de la marca Rocafé, pues no hay ninguna prueba adicional que de cuenta de un comportamiento contrario a ninguno de los parámetros normativos contemplados en la norma citada con antelación por parte de la accionada en el desarrollo de su actividad comercial, debiéndose resaltar que incluso las pruebas recaudadas dan cuenta de un ejercicio legítimo del derecho de acción que, dadas las condiciones del caso, no se evidenció idóneo para afectar actual o potencialmente a la accionante.

Ciertamente, mediante los testimonios quedó claro que Racafé y Rocafé participan en el mercado mediante la comercialización de **productos diferentes**, pues mientras la actora lo hace a través del café tostado y molido, la pasiva ofrece café verde, debiéndose resaltar que, si bien los dos productos son de café, lo cierto es que tiene funciones y público objetivo distintos, pues el café verde debe llegar primero a manos del tostador que lo empleará materia prima, mientras que el café tostado y molido ya ha sufrido un proceso de transformación. Por la misma razón, **los clientes o los interesados en adquirir** los productos en cuestión tampoco son iguales, en tanto que mientras el de la demandante es de interés para el consumidor final, esto es, el que se toma la tasa de café, el otro lo es para el tostador, para la industria que lo transforma para ofrecerlo finalmente al público consumidor. Adicionalmente, Racafé se dedica de manera principal a la exportación de su producto, mientras que Rocafé tiene presencia únicamente en el mercado nacional.

Conclusiones como las anotadas fueron corroboradas por el perito designado en este asunto para resolver la objeción por error grave formulada, quien dentro de las conclusiones de su dictamen señaló que “(...) *las empresas en conflicto no son comparables, no convergen en el mercado objeto, tienen clientes completamente diferentes, mercadean productos distintos, tienen objetos sociales específicos disímiles, están clasificadas en actividades tributarias diferentes, tienen un esquema estructural y funcional muy diferente, las condiciones de venta son distintas (...)*” (fl. 144, cdno. 9).

Todos estos aspectos permiten excluir cualquier comportamiento de mala fe por parte de Racafé que pudiera ligarse a una solicitud de registro de una marca similar a la de la demandante, así como -sin perjuicio de lo anotado en relación con la configuración de la prescripción de la acción ejercida por la demandante- la configuración de las demás conductas desleales denunciadas.

Por lo anterior, todas las pretensiones de la demanda principal serán desestimadas.

Sentencia N° 4054 de 2012**2.6. Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada en reconvención.**

La conducta denunciada como violatoria del artículo 7º de la Ley 256 de 1996 planteada en la demanda de reconvención tampoco está llamada a prosperar.

Ciertamente, el hecho de que la demandada haya presentado una demanda por la supuesta comisión de actos de competencia desleal fundamentada en los efectos perjudiciales que puede causar en el mercado el uso de dos signos distintivos similares -Rocafé y Racafé-, no es un comportamiento que en sí mismo deba entenderse como desleal bajo la égida del citado artículo 7º, pues acudir al Estado en ejercicio del derecho de acción solicitando justicia al considerarse violadas las normas contempladas en la Ley 256 de 1996 no es una conducta que configure actos de competencia desleal; más bien corresponde al ejercicio de un legítimo derecho que el mismo Estado debe garantizar independientemente de si las afirmaciones formuladas en los actos de postulación logran probarse o no, punto sobre el que esta Superintendencia en sentencia No. 004 de 2 de marzo de 2006, señaló:

“En criterio del Despacho, avalado por la jurisprudencia⁸, mal podría deducirse (...) un comportamiento de deslealtad comercial, de la simple interposición de acciones ante entes administrativos y jurisdiccionales, en ejercicio de su derecho de acción⁹, derecho que corresponde al desarrollo de la garantía constitucional de acceso a la administración de justicia¹⁰”.

En esa medida, si Rocafé, considerando hacer un uso legítimo de su marca, se sintió amenazada o afectada por actos concurrenciales de Racafé, lo lógico era acudir a la jurisdicción para que esta dirimiera su conflicto dentro del ámbito de la competencia desleal, tal como ocurrió en este caso, razón por la que el cargo no se abre paso.

2.7. Objeción por error grave formulada respecto del dictamen pericial presentado por Jairo René Ruíz Rodríguez.

Según precisó el perito Julio Ernesto Maldonado:

“las cifras relacionadas por el perito como daño emergente y lucro cesante, no corresponden a la realidad económica, fueron obtenidas mediante una metodología no aplicable para los fines propuestos y parten del supuesto de comparar a las empresas en mercados convergentes, cuando es claro que no coinciden en ninguno de los aspectos que fueron evaluados anteriormente. Ahora bien, con base en el método de la “proporcionalidad”, considera que el 96.10% de las utilidades por venta de Café de C.I. RACAFE & Cía. S.C.A., de los años 2006 a 2010, corresponden al daño emergente a favor de ROCAFE y Cía. S en C., consideración absolutamente desproporcionada y obtenida sin ninguna base de reconocido valor técnico, medible, comparable y verificable.”

⁸ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-318 del 30 de junio de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-276 del 29 de abril de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-159 del 25 de febrero del 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

⁹ DEVIS ECHANDÍA, Hernando “Compendio de Derecho Procesal Civil” Ed. Dike, 1990, página 155. “el derecho público, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto, mediante una sentencia a través de un proceso”.

¹⁰ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Artículo 229. “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de un abogado”.

Sentencia N° 4054 de 2012

Como quedó demostrado, la evaluación de los siguientes aspectos, corroboran la NO COMPARABILIDAD de las empresas en conflicto y por lo tanto no es posible calcular un daño emergente y/o lucro cesante:

- *El tamaño de las empresas es muy diferente. (Activos, empleados e ingresos)*
- *C.I. Racafé & Cía. S.C.A. exporta la mayor parte de su producción y el 90% de sus clientes están ubicados fuera de Colombia. Rocafé y Cía. S. en C., comercializa el 100% de su producción dentro del país.*
- *Las características de los productos se demarcan de modo muy diferente, C.I. Racafé & Cía. S.C.A., comercializa café verde UGQ (Usual Good Quality) calidad excelso. Compuesto de un grano plano y caracol, todos los tamaños en un 98,5% retenido por encima de la malla N° 14 y el mercado principal está en Norteamérica y Europa. ROCAFÉ Y CÍA. S. EN C. Comercializa Café pergamino, Trillado, Tostado y Molido en Bogotá y Cundinamarca.*
- *La estructura organizacional es evidentemente distante C.I. RACAFÉ & CÍA. S.C.A. opera con 162 empleados y Rocafé Cía. S. en C., opera con 2 empleados.*
- *Las condiciones contractuales se enmarcan en exportaciones para las operaciones de C.I. Racafé & Cía. S.C.A., y todas las implicaciones que tienen que vender en el exterior, la tasa de cambio y las leyes de cada uno de los países compradores por su parte, ROCAFÉ y CÍA. S. en C., tiene un esquema de comercialización en el interior del país en dos locaciones.*
- *La ubicación geográfica del mercado objeto de esta ubicada en la lista de 29 países proporcionada por C.I. Racafé & Cía. S.C.A. y en las dos locaciones proporcionada por Rocafé y Cía. S. en C. a nivel nacional.*
- *La lista de clientes proporcionada por uno y otro interviniente, no convergen en ningún caso.*
- *La descripción de las condiciones tributarias son diferentes”*

Es decir que mediante este dictamen se logró probar la objeción formulada contra el inicialmente presentado, pues como claramente se expuso, el primer auxiliar de la justicia incurrió en varios errores según las conclusiones del perito Julio Ernesto Maldonado, algunas de las cuales incluso encuentran soporte en los testimonios practicados en este proceso.

Las presentes consideraciones sobre los dictámenes se hacen a pesar de que no se haya tenido en cuenta el inicial para decidir de fondo de este proceso, pues se trataba de un dictamen para determinar perjuicios que no resultó relevante a la hora de proferir esta providencia con fundamento en la excepción de prescripción propuesta. No obstante, la labor fue realizada por el auxiliar y lo que pretendía la demandada -objetar la prueba con ocasión de un error grave contenido en ella- finalmente pudo lograrlo, razón por la cual, de conformidad con el artículo 239 del C. de P. C., no le serán cancelados los honorarios a Jairo René Ruíz Rodríguez pues su dictamen perdió mérito con ocasión de la objeción. En cambio, deberán ser cancelados a favor de **Julio Ernesto Maldonado** como ya se había ordenado en el auto 17559 de 26 de junio de 2012 (fl. 145, cdno. 9).

2.8. La condena en costas en el presente proceso.

Teniendo en cuenta que todos los actos desleales que fundamentaron la demanda principal fueron desvirtuados con ocasión de la excepción de prescripción propuesta por la pasiva; que -según se estableció- este fenómeno extintivo operó hace muchos años, que como quedó expuesto en el numeral 2.5.3. de esta providencia el ejercicio comercial de la demandada en acción principal fue legítimo, y que, en cualquier caso, la absoluta ausencia de conexidad competitiva entre las actividades mercantiles desarrolladas por las partes de

Sentencia N° 4054 de 2012

este proceso hacía manifiestamente improcedente las pretensiones de la accionante principal, el Despacho dispondrá condenar en costas a esta sociedad mercantil.

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 el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

- 1. Acoger** la excepción de prescripción de la acción y, en consecuencia, **desestimar** las pretensiones de Trilladora y Tostadora Rocafé y Cía. S. en C. formuladas en la demanda principal, en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
- 2. Desestimar** las pretensiones de C.I. Racafé y Cía. S.C.A. formuladas en la demanda de reconvención, en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
- 3. Condenar** en costas a Trilladora y Tostadora Rocafé y Cía. S. en C.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ