



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

Bogotá, D.C., Treinta y Uno (31) de junio de 2012

Sentencia No. 4073

Expediente No. 09029657

Demandante: JUAN PABLO ROJAS MORENO

Demandado: ILSÉN OLIVA PUERTO MORALES

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Juan Pablo Rojas Moreno contra Ilsen Oliva Puerto Morales, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES:

1.1. Los hechos de la demanda:

Para sustentar sus pretensiones, el demandante adujo ser víctima de actos de competencia desleal realizados por Ilsen Oliva Puerto Morales, como consecuencia del uso no autorizado de la marca mixta ODONTOFAMILY, la cual fue concedida mediante resolución No. 353 del 19 de enero de 2005 por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Adujo que aún sin haberse disuelto la sociedad Inversiones Odontológicas Family Ltda – ODONTOFAMILY Ltda., la demandada registró en marzo de 2007 el establecimiento de comercio denominado ORAL FAMILY de su propiedad, ubicado en la carrera 80 No.55-20 sur y siguió utilizando *“la publicidad, designación de documentos e identificación de historias clínicas con la razón social ODONTOFAMILY”*, tal como consta en el auto 1132 de 19 de agosto de 2008, mediante el cual la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá formuló pliego de cargos en contra de Ilsen Oliva Puerto Morales por infracción del literal c del artículo 1º del Decreto 1011 de 2006, toda vez que según la Comisión Técnica que realizó la visita respectiva *“No hay contabilidad de 2006, no ha renovado la matrícula mercantil, posee un establecimiento de comercio denominado ORAL FAMILY, pero se identifica con una razón diferente denominada ODONTOFAMILY.”*

Con fundamento en lo anterior, Juan Pablo Rojas precisó en la reforma de la demanda que la conducta de su contraparte constituye el uso indebido de su marca, así como la infracción de las normas sobre competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial incluidas en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y los actos contemplados en los artículos 1º, 7º, 9º, 10º y 15º de la Ley 256 de 1996.

1.2. Pretensiones:

En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 de la citada Ley 256 de 1996, el demandante solicitó declarar que Ilsen Oliva Puerto Morales incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, así como los contemplados en los artículos 7º(*prohibición general*), 9º(*desorganización*), 10º(*confusión*) y 15º(*explotación de la reputación ajena*) de la Ley de Competencia Desleal.

Sentencia N° 4073 de 2012

En consecuencia, solicitó que se le ordene a la demandada abstenerse de continuar realizando las conductas desleales denunciadas, así como remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados. (fl. 65, cdno.1).

1.3. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante auto No. 0461 de 24 de abril de 2009 se admitió la demanda (fl. 67, cdno.1). Al contestarla, la accionada se opuso a las pretensiones argumentando que para la fecha de la visita de la Secretaría de Salud de Bogotá, aún se encontraba vigente la sociedad Inversiones Odontológicas Ltda - ODONTOFAMILY LTDA.

Adujo que desde el 3 de abril de 2003, fecha en la que inició actividades la sede ODONTOFAMILY ubicada en la carrera 80 No. 55-20 sur, Juan Pablo Rojas Moreno sabía que ese era el nombre con el que se identificaba esa clínica, incluso, por su propia recomendación y en fecha anterior a la solicitud misma de registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sobre el particular precisó que el signo distintivo ODONTOFAMILY fue el nombre que *“se le colocaría a la sociedad Inversiones Odontológicas Family Ltda, que se constituiría 24 de julio de 2006 y se coloca dicho nombre a sabiendas que dicha marca se encontraba ya registrada por Juan Pablo Rojas a título personal y con desconocimiento por parte de la señora Ilsen Oliva Puerto Morales (...).”*

Agregó que el uso de dicho signo solo se realizaba para incrementar el buen nombre que ya se había acreditado en las clínicas que se habían colocado en las diferentes sedes y por el contrario *“antes que confusión se aprovechaba el uso para beneficio exclusivo del titular de la marca quién a posteriori, después de la acreditación terminaría con la sociedad para quedarse con la marca excluyendo a los demás socios del derecho en comunidad por el trabajo realizado en conjunto sobre este nombre”*.

De acuerdo con lo anterior, manifestó que resulta contradictorio el argumento de la actora, según el cual Ilsen Oliva Puerto Morales se ha estado *“beneficiando de la marca del demandante al usarla como enseña comercial y simultáneamente denigre de esa marca o del competidor que se identifica con dicho signo distintivo pues confundiría al consumidor y hablaría mal del signo que supuestamente le está generando un beneficio”*.

Para finalizar, propuso la excepción de fondo que denominó *“Prescripción de la acción”* toda vez que el uso del nombre ODONTOFAMILY en la dirección carrera 80 No. 55-20 sur data del 3 de abril de 2003, cuando empezó a funcionar la sede de Inversiones Odontológicas Family Ltda. ODONTOFAMILY en esa misma ubicación. (fl.142, cdno. 1).

1.4. Trámite procesal:

Por medio del auto No. 969 de 15 de julio de 2009 fueron citadas las partes a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 156, cdno. 1), la cual fue celebrada el día 10 de agosto de la misma anualidad (fls. 157 al 159, cdno.1). Posteriormente, mediante auto No. 1344 de 9 de septiembre de 2009 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fls. 164 al 167, *ib.*). Practicadas las pruebas decretadas en el proceso y vencido el término probatorio, el Despacho, mediante auto No. 17258 de 25 de junio de 2012, corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 31, cdno. 10), oportunidad en la que ninguna de las partes se pronunció.

Sentencia N° 4073 de 2012**2. CONSIDERACIONES:**

Agotadas 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, L. 256/96):

En el presente asunto el ámbito objetivo de aplicación de la Ley de competencia desleal se verifica porque la utilización no autorizada de un signo distintivo por parte de un competidor, para identificar servicios similares a los del titular del signo, constituye una conducta que tiene lugar en el mercado y que resulta idónea para mantener o incrementar la participación de quien la ejecuta. Respecto del ámbito subjetivo, está claro que tanto Juan Pablo Rojas Moreno como Ilsen Oliva Puerto Morales participan en el mercado colombiano de la prestación de servicios odontológicos, a través de sus establecimientos de comercio respectivos. Finalmente, las conductas alegadas tendrían efecto en la ciudad de Bogotá (territorial).

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

Partiendo de la participación en el mercado colombiano de Juan Pablo Rojas Moreno a través de su establecimiento de comercio denominado ODONTOFAMILY, es claro que la identificación del establecimiento de comercio de la parte demandada mediante la utilización del signo distintivo "ODONTOFAMILY" en la carrera 80 No. 55-20 sur en Bogotá, en fecha posterior a la liquidación de la sociedad Inversiones Odontológicas Family Ltda – ODONTOFAMILY Ltda. que antes funcionaba en esa dirección, podría eventualmente generar la duda en los pacientes respecto del origen empresarial de los servicios que se prestan en ese establecimiento de comercio y pensar que están adquiriendo los de ODONTOFAMILY. Con relación a la legitimación por pasiva, se encuentra acreditado que Ilsen Oliva Puerto Morales ha utilizado desde su creación ese nombre comercial, circunstancia fáctica que resulta esencial en el contexto de la acusación.

2.3. Problema jurídico:

El problema jurídico que ofrece este asunto se concreta en establecer, en primer lugar, si en el curso del proceso se demostró que la demandada ha utilizado en el mercado el signo distintivo ODONTOFAMILY para identificar la papelería e historias clínicas en el establecimiento de comercio denominado ORAL FAMILY ubicado en la carrera 80 No. 55-20 Sur en Bogotá; y, en segundo lugar, una vez probado ese hecho, determinar si, dadas las condiciones del caso, la acción de competencia desleal ejercida por Juan Pablo Rojas Moreno con fundamento en la utilización del signo "ODONTOFAMILY" de su propiedad por parte de la demandada se encuentra prescrita en los términos del artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

2.4. Hechos probados:

Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene por probado lo siguiente:

2.4.1. Con los documentos allegados al expediente se pudo verificar que desde el 13 de mayo de 2004, la demandada, junto con Ignacio Pinto Hurtado, arrendaron el inmueble ubicado en la carrera 80 sur No. 55-20 del Barrio Roma en la ciudad de Bogotá, tal como consta en el contrato de arrendamiento de local comercial visto a folios 115 a 119 del cuaderno 1.

Sentencia N° 4073 de 2012

2.4.2. De igual manera, se pudo comprobar que el establecimiento de comercio de propiedad de la demandada que funcionó en esa dirección con el nombre ORAL FAMILY fue matriculado en el registro mercantil desde el 3 de abril de 2003 bajo el No. de matrícula 01262261 (fl. 7, cdno. 1), hecho que el demandante reconoció expresamente durante la diligencia de interrogatorio de parte cuando manifestó que conoce el uso de la expresión ORAL FAMILY en cabeza de la demandada “*por Cámara de Comercio*” (fl. 180, cdno. 1).

2.4.3. En adición, consta en el expediente que el 23 de junio de 2005 la demandada inscribió el establecimiento de comercio denominado ORAL FAMILY en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud (fl. 120, cdno. 1).

2.4.4. También se constató que mediante escritura pública No. 1765 de 24 de julio de 2006, suscrita en la Notaría 40 de Bogotá e inscrita en la Cámara de Comercio de la misma ciudad el 2 de agosto de 2006, fue constituida la sociedad Inversiones Odontológicas Family Ltda. por los señores Ilsen Puerto Morales, Ignacio Pinto Hurtado, Raquel Angélica Parada Caballero y Juan Pablo Rojas Moreno para “*prestar servicios de salud, en todos sus campos*”, a través de los establecimientos de comercio denominados ODONTOFAMILY (fl. 1 al 13 y 25 al 27, cdno. 3).

2.4.5. Acorde con la información contenida en el certificado No. 293613 de la marca (mixta) ODONTOFAMILY, le fue concedido el registro de dicho signo distintivo al señor el señor Juan Pablo Rojas Moreno mediante Resolución No. 353 del 19 de enero de 2005 (fl. 171, cdno. 1). No obstante lo anterior, no obra elemento probatorio alguno dentro del expediente que demuestre que la referida marca fue utilizada por Juan Pablo Rojas Moreno antes de la constitución de la sociedad Inversiones Odontológicas Family Ltda. - ODONTOFAMILY Ltda.

2.4.6. Dentro del contenido del acta No. 2 de Junta de Socios de Inversiones Odontológicas Family Ltda ODONTOFAMILY, suscrita por la totalidad de los socios el 25 de abril de 2007 (fls. 77 al 85, cdno. 1), se pudo verificar que en esa fecha determinaron que los señores Ilsen Puerto e Ignacio Pinto se quedarían -después de la disolución- con las sedes de **Quirigua, Chapinero, Salitre y Chía**. Sin embargo, nada se dijo en la misma respecto de la sede ubicada en el Barrio Roma, la que tampoco figura en ningún documento allegado al expediente como establecimiento de comercio de dicha sociedad en algún momento.

2.4.7. Durante la diligencia de interrogatorio a la parte demandante, este manifestó al Despacho que el 10 de julio de 2007 los socios de Inversiones Odontológicas Family Ltda. suscribieron un acuerdo de transacción donde, entre otros, se comprometían a “*dar estricto cumplimiento a las previsiones que en materia de competencia desleal tiene prevista la legislación nacional y los tratados internacionales, en especial las previsiones de la ley 155 de 1959 y demás normas que la complementen adicionen o reformen*”, documento que fue anexado al expediente durante la misma audiencia (fls. 181 y 182, cdno. 1). Puntualmente respecto del mencionado acuerdo de transacción adujo que con ese documento firmado por Ilsen Oliva Puerto “*quedaba completamente cerrado todo lo que era la Sociedad Inversiones Odontológicas Family y que se comprometían a no cometer actos de competencia desleal*” (min. 17’ 40” a 17’ 50”. fl. 180, cdno. 1) e incluso a no usar la marca ODONTOFAMILY a partir de ese momento (min. 20’ 19” a 20’ 24”, *ibídem*).

2.4.8. Dentro de la diligencia de interrogatorio de parte, la demandada confirmó que para la fecha de la visita de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (3, 4 y 5 de mayo de 2007) el establecimiento de comercio ORAL FAMILY, de su propiedad, tenía publicidad, designación de documentos e identificación de historias clínicas con la razón ODONTOFAMILY, a lo que agregó que “*en el momento en el que llegó la Secretaría nosotros los socios no habíamos*

Sentencia N° 4073 de 2012

decidido quien se quedaba con la marca, por cuanto el señor Juan Pablo Rojas nos había mandado a averiguar con un abogado comercial para avaluar la marca ODONTOFAMILY a ver cuáles de los socios compraban... (...) Esto lo veníamos manejando desde abril de 2003 cuando iniciamos en la sede de Kennedy, que luego se reubicó en Roma...” (fl.175. cdno.1).

2.4.9. De acuerdo con la documental allegada a la presente, al menos desde el 4 de septiembre de 2007 la sede ubicada en la carrera 80 sur No. 55-20 del Barrio Roma fue registrada como establecimiento de comercio de la sociedad Grupo Empresarial P&P constituida por la demandante y el señor Ignacio Pinto Hurtado en ese mismo mes y año (fl. 5, cdno. 1).

2.4.10. El 26 de diciembre de 2007 se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad Inversiones Odontológicas Family Ltda., mediante acta No. 6 del la Junta de Socios. Sin embargo la misma solo fue inscrita en cámara de Comercio hasta el 3 de marzo de 2008 (fl. 25, cdno. 3).

2.4.11. Conforme a los documentos recaudados por el Despacho durante la diligencia de exhibición de documentos realizada el 5 de mayo de 2010, se pudo verificar que la demandada utilizaba la marca mixta ODONTOFAMILY en sus historias clínicas. Así se acreditó en las 15 historias clínicas elegidas al azar durante la diligencia en cuestión, en la que se encontró lo siguiente: 5 de ellas elaboradas durante el año 2005, 5 más durante el año 2006 (fls. 102 al 148, cdno. 6) y posteriormente allegadas al expediente –como compromiso pendiente de esa exhibición- y 5 historias clínicas elaboradas por la pasiva en el año 2007 (fls. 158 al 207, cdno. 6).

Así las cosas, está probado que la demandada utilizaba la marca mixta ODONTOFAMILY durante los años 2005, 2006 y 2007, en los cuales todavía estaba vigente la sociedad Inversiones Odontológicas Family - ODONTOFAMILY Ltda., de la cual eran en ese momento socios demandante y demandada.

2.4.12. El demandante suscribió y firmó un contrato de trabajo -en calidad de empleador de Inversiones Odontológicas Family Ltda- con el señor Pedro Nel Zambrano para desempeñar el cargo de “oficios varios administración” en la carrera 80 No. 55-20 sur de propiedad de la demandada (fl.107, cdno. 1). Este hecho corrobora las declaraciones rendidas por el testigo Ignacio Pinto Hurtado –también socio de la extinta sociedad- cuando afirmó que “*el doctor Juan Pablo Rojas era el encargado de ese tipo de cosas*” al ponérsele de presente durante la diligencia, una copia de este y otros contratos de trabajo suscritos por Rojas Moreno para ser ejecutados en las sedes de ODONTOFAMILY (min. 30’ 23” a 30’ 25”, fl.193, cdno. 1). En adición, téngase en cuenta que la firma que aparece registrada en el mencionado contrato como de Juan Pablo Rojas es muy similar a la que registran varios documentos suscritos por él, tales como los obrantes a folios 2, 85, 103 y 184 del cuaderno 1 y folio 72 del cuaderno 3.

2.4.13. El 3 y 4 de mayo de 2007 la Comisión Técnica de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud Vigilancia y Control de la Oferta de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá realizó una visita oficiosa a las instalaciones de ORAL FAMILY de propiedad de la demandante y ubicadas en la carrera 80 No. 55-20 sur de la ciudad de Bogotá (fls. 42 al 47, cdno. 3).

2.4.14. Con base en los hallazgos encontrados durante dicha diligencia, el 19 de agosto de 2008 la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá formuló pliego de cargos en contra de Ilsen Oliva Puerto Morales, entre otras, por infracción de los artículos 9º del Decreto 1011 de

Sentencia N° 4073 de 2012

2006¹ así como del literal c) de la Resolución 1043 de 2006², toda vez que según la Comisión Técnica que realizó la mencionada visita *“No hay contabilidad de 2006, no ha renovado la matrícula mercantil, posee un establecimiento de comercio denominado ORAL FAMILY, pero se identifica con una razón diferente denominada ODONTOFAMILY.”* (fl. 59, cdno. 3).

2.5. Análisis de la procedibilidad de la excepción de prescripción:

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”*³, 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 jurisprudencia⁴, 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 configure⁵.

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

¹ **“Artículo 9° del Decreto 1011 de 2006. Condiciones de capacidad técnico-administrativa.** Son condiciones de capacidad técnico-administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud, las siguientes:

1. El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su existencia y representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica.

2. El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que permitan demostrar que la Institución Prestadora de Servicios de Salud cuenta con un sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes.”

² **“ Literal c) del artículo 1° de la Resolución 1043 de 2006 - De capacidad técnico-administrativa:**

Son condiciones de capacidad técnico administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud, las siguientes:

1. El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su existencia y representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica.

2. El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que permitan demostrar que la Institución Prestadora de Servicios de Salud, cuenta con un sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes.

La institución prestadora de servicios de salud que no cuente con personería jurídica y dependa directamente de una entidad territorial o sea propiedad de una entidad promotora de salud, administradora del régimen subsidiado, entidad adaptada, caja de compensación familiar, empresa de medicina prepagada o de otra entidad, sea este o no su objeto social, la demostración de la existencia y representación legal de la institución prestadora de servicios de salud, se hará con el certificado de existencia y representación legal o acto administrativo de creación de la entidad a la cual pertenece, expedido por la autoridad competente

Las instituciones prestadoras de servicios de salud que se hallen en procesos de reestructuración de pasivos o en procesos concordatarios, en los términos establecidos en la Ley 550 de 1999, o en el Código de Comercio, demostrarán las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, una vez culmine el proceso de reestructuración o concordatario.

³ Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

⁴ 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.

⁵ 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).

Sentencia N° 4073 de 2012

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 oportunidades⁶ con base en la norma citada y en la posición de un reconocido sector de la doctrina⁷ 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 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 jurisprudencia⁸, 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

⁶ 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.

⁸ “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° 4073 de 2012

distintivo "ODONTOFAMILY" que emplea desde el año 2006 y que la demandada ha usado sin su autorización, generando 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.

En efecto, de acuerdo con el acervo probatorio allegado al expediente, es claro que la demandada utilizaba al menos desde el mes de julio de 2005 y hasta el 30 de mayo de 2007, el signo distintivo ODONTOFAMILY en las historias clínicas de la sede ubicada en la carrera 80 No. 55-20 Sur- de propiedad de la demandada-, (fls. 110 y 201 cdno. 6), tal como se pudo verificar durante la diligencia de exhibición de documentos realizada el 5 de mayo de 2010 (fl. 110, cdno. 6).

En adición a lo anterior, tal como se explicó en el numeral 2.4.12 de la presente providencia, también es claro que el demandante suscribió y firmó al menos un contrato de trabajo - en calidad de empleador de Inversiones Odontológicas Family Ltda- con el señor Pedro Nel Zambrano para desempeñar el cargo de "oficios varios administración" a partir del 1º de agosto de 2006, en la carrera 80 No. 55-20 sur donde queda ubicada desde el año 2003, la sede odontológica del Barrio Roma de propiedad de la demandada, lo que prueba que Rojas Moreno toleraba y realizaba actos a nombre de ODONTOFAMILY en dicha sede.

De lo anterior se concluye, entonces, que la realización del acto que se denuncia como desleal, vale decir la utilización del signo distintivo ODONTOFAMILY por parte de la accionada sin autorización de la demandante, se llevó a cabo en la sede de Roma desde julio de 2005 y que Juan Pablo Rojas contrataba a nombre de Inversiones Odontológicas Family Ltda. – ODONTOFAMILY Ltda. personal para que ejecutara sus labores en esa misma dirección al menos desde agosto de 2006, fechas donde además se encontraba vigente esa sociedad, de la cual eran socios tanto demandante como demandada.

De tal suerte que para la fecha de la visita administrativa que realizó la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital (3,4 y 5 de mayo de 2007) a la sede ORAL FAMILY en la carrera 80 No. 55-20 Sur, no era desautorizado el uso del signo ODONTOFAMILY, máxime si en adición a lo anterior, se tiene en cuenta que el mismo Juan Pablo Rojas afirmó durante su interrogatorio de parte que el 10 de julio de 2007 los socios de Inversiones Odontológicas Family Ltda. suscribieron un acuerdo de transacción firmado por la demandada donde "quedaba completamente cerrado todo lo que era la Sociedad Inversiones Odontológicas Family y que se comprometían a no cometer actos de competencia desleal". (Min. 17' 40" a 17' 50". fl. 180, cdno. 1) incluso, a "no usar la marca ODONTOFAMILY a partir de ese momento" (Min. 20' 19" a 20' 24", *ibidem*). Lo que confirma que antes de esa fecha sí se podía utilizar dicho signo.

Así las cosas, nótese que la formulación del libelo el 24 de marzo de 2009 fue inoportuna, si se tiene en cuenta que el uso no autorizado de la marca ODONTOFAMILY que sustenta los presuntos actos desleales denunciados por parte de la demandada sobrepasa ampliamente los tres años que exige la ley de competencia desleal como término de prescripción extraordinaria para interponer la presente acción, haciendo que se declare probada la excepción alegada por la demandada.

Sentencia N° 4073 de 2012

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:

1. **Declarar** probada la excepción de "*prescripción*" ordinaria, de conformidad con lo antes considerado.
2. **Denegar** la totalidad de las pretensiones de la demanda.
3. **Condénese** en costas a la parte demandante. Tásense.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ