



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

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

Sentencia No. 4159 .

Expediente: 09143632

Demandante: Carlos Humberto Cifuentes Moreno

Demandada: Ángela María Lozano Castañeda

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia desleal promovido por **Carlos Humberto Cifuentes Moreno** contra **Ángela María Lozano Castañeda**.

1. ANTECEDENTES.

1.1. Los hechos de la demanda:

Manifestó el demandante que su actividad económica principal se dirige a la elaboración y comercialización de prendas de vestir y que para el efecto ha usado las marcas mixtas MITTOS, SULÉ y SOLÉ que fueron concedidas mediante Resoluciones No. 24731 y 3388 de 2004 por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como los nombres comerciales MITTOS SOLE, SULÉ Y SOLÉ, con los que identifica sus productos y establecimientos de comercio ubicados en la ciudad de Bogotá.

Agregó que la señora Ángela María Lozano Castañeda, desde el 29 de agosto de 2003, se encuentra inscrita como comerciante en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali y que se dedica a la venta de calzado femenino, ha venido usando en sus locales comerciales, ubicados en la ciudad de Cali, el nombre SOLE DISEGNO ITALIANO.

Por lo anterior, el demandante consideró que el actuar de la accionada atenta contra las sanas costumbres mercantiles, en tanto que en su concepto *“usar el nombre de un establecimiento de comercio que pertenece a otro, no obedece a una sana costumbre mercantil ni buena fé comercial (...)”* (fl. 15, cdno. 1).

1.2. Pretensiones:

El demandante en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1° del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declarara que la conducta imputada a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 7° (clausula general), 8° (desviación de la clientela), 10° (confusión), 11° (engaño), 14° (imitación), 15° (explotación de la reputación ajena) y 18° (violación de normas) de la Ley 256 de 1996.

Consecuencialmente, que se ordene la *“suspensión inmediata y definitiva”* de dichas conductas y se indemnicen los perjuicios causados, los que estimó en setecientos cincuenta millones de pesos (\$ 750.000.000.00).

1.3. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante auto No. 2170 de 2009 se admitió demanda (fl. 31, cdno. 1), y se surtió en debida forma su notificación, término dentro del cual la pasiva se abstuvo de contestarla (Auto No. 1724 de 2011, fl. 124, cdno. 1).

1.4. Trámite procesal.

Por medio del auto No. 1973 del 27 de mayo de 2011 (fl. 126, cdno. 1) se citó a las partes a audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., oportunidad en la que la pasiva no se hizo presente.

Mediante auto No. 2460 de 2011 (Fls. 32 y 33, cdno 1) se decretaron las pruebas del proceso y, evacuada la etapa probatoria, con el auto No. 19062 de 9 de Julio 2012 (fl. 141, cdno. 7) se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad que aprovecharon ambas partes, y en la que la demandante reiteró las manifestaciones hechas en sus actos de postulación (fls. 147 al 154, cdno. 1), por su parte la demandada solicitó se desestimara las pretensiones del accionante por cuanto en su concepto, *“los supuestos perjuicios que la parte demandada causó a la parte demandante nunca se causaron y ésta no los pudo probar en el proceso judicial”* y que las partes *“ejercen su actividad mercantil en ciudades distintas, bajo denominaciones disímiles y no gozan de una notoriedad que les permita trascender al entorno de negocios del otro.”* (fls. 142 al 146, cdno. 7).

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 Hechos probados:

1. Mediante Resolución No. 3388 de febrero 25 de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a Carlos Humberto Cifuentes Moreno el registro de la marca mixta *Sulé*, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (fl. 5 y 6, cdno. 1).

2. Mediante Resolución No. 24731 de 30 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a Carlos Humberto Cifuentes Moreno el registro de la marca mixta *Solé*, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (fl. 7 y 8, cdno. 1).

3. Conforme se evidencia en el certificado de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, bajo el número de matrícula mercantil 616383 - 1, desde el 29 de agosto de 2009 la señora Ángela María Lozano Castañeda, está inscrita como comerciante.

4. A pesar de que en el respectivo certificado de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali la demandada tiene inscritos cuatro establecimientos de comercio bajo el nombre de *Sole Disegno Italiano*, se pudo constatar en la diligencia de inspección judicial practicada el 26 de agosto de 2011, que en la actualidad sólo uno de ellos se encuentra en funcionamiento, esto es, el establecimiento de comercio #2, ubicado en el centro comercial unicentro de la carrera 100 No. 5 -169, local 311 de la ciudad de Cali (Valle), en donde la demandada comercializa calzado, bolsos y accesorios para dama identificados con el signo distintivo Solé.

5. Igualmente está demostrado mediante el interrogatorio a la parte demandante, con fuerza de confesión, que esta no participa en el mercado de la ciudad de Cali (fl. 127, cdno. 1).

2.2 Ausencia de legitimación por activa

Sobre el particular, debe precisarse que la tarea que debe acometer este Despacho en aras de resolver el litigio materia de estudio, consiste en establecer como primera medida si el señor Carlos Humberto Cifuentes demostró, como era de su incumbencia, los elementos fácticos constitutivos de su legitimación para demandar, contemplados en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, aspecto que el juez debe abordar, tal y como lo ha dejado sentado la jurisprudencia en pasadas oportunidades¹, independientemente de que las partes hubieran omitido alegar la falta de legitimación de su contrario. Así, en el caso tal de que no se halle demostrada su legitimación, innecesario resultaría abordar el análisis de las conductas demandadas.

Con el anotado propósito, se hará una breve referencia a las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, específicamente en relación con sus respectivos objetos de protección y sus requisitos de prosperidad, resaltando, entre estos últimos, el atinente a la legitimación en la causa por activa, elementos que servirán de base para analizar el caso concreto y que, como se verá, llevarán a concluir que en este asunto Carlos Humberto Cifuentes Moreno no demostró estar legitimado para demandar por la vía de la acción de competencia desleal, en tanto que brilla por su ausencia que las conductas desleales imputadas a su contraparte fueran idóneas para perjudicar -o amenazar- sus intereses económicos.

La acción interpuesta y el tipo de proceso que se adelanta.

Debe resaltarse que, tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia², el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas y nombres comerciales, para lo que acá interesa-, que estén siendo reproducidos, imitados o, en fin, utilizados indebidamente y sin autorización, cuenta, en línea de principio, con dos sistemas diferentes de protección que el ordenamiento jurídico le otorga con miras a reprimir las descritas conductas: la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, acciones que, por estar dirigidas a tutelar objetos distintos, exigen del interesado la atención de cargas procesales diferentes para efectos de que su pretensión resulte acogida.

Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos *“hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente*

1 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de abril 23 de 2007, exp. 1999-00125-01.

2 Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324 y ss.; Tribunal Superior de Bogotá, providencia de agosto 5 de 2003, M.P. Edgar Carlos Sanabria Melo; Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 509 de enero 24 de 2004 y Sentencia No. 002 de 2008, entre otras providencias.

*en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho³, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el *ius prohibendi* emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”⁴.*

Es precisamente en este punto, donde se puede afirmar que, para el éxito de esta acción, resultaría suficiente con las consecuencias procesales que se derivan por la falta de contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., encontrar demostrado que, de un lado, el demandante es titular del derecho de exclusiva sobre la marca *Solé* y, del otro, que la pasiva utiliza sin su autorización la misma, para identificar tanto su establecimiento de comercio, como los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996⁵, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger “*el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia*”, interviniendo “*para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario*”⁶. En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para “*exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil*”⁷.

Ahora bien, entre los requisitos que le corresponde cumplir al demandante, en este asunto tiene especial relevancia el de la necesaria demostración de su legitimación para accionar, punto sobre el que se debe acotar que, a diferencia de lo que acontece con la acción derivada de las normas sobre propiedad industrial, en la que la legitimación del actor exige simplemente la prueba de su titularidad sobre el signo distintivo correspondiente⁸, en el marco de la acción de competencia desleal, acorde con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, para establecer su legitimación el demandante tiene la carga

3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324.

4 MÉTKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág.194.

5 Sanas costumbres mercantiles; principio de la buena fe comercial, usos honestos en materia industrial o comercial y la garantía de la libertad de decisión del comprador o consumidor y del funcionamiento concurrencial del mercado.

6 ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Pág. 204.

7 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332.

8 Cfr. Tribunal Superior de Bogotá. Auto de septiembre 28 de 2005, M.P. María Teresa Plazas Alvarado.

de probar que sus intereses económicos resultarían afectados, o amenazados, por los actos concurrenciales que denuncia.

Con este propósito, “se debe determinar si [el demandante] participa en el mercado en que se realizaron los hechos que cuestiona (...) si está demostrada su intención de participar en éste” o si, aunque las partes involucradas participan en mercados diferentes, la actuación de la demandada genera efectos en el mercado en el que participa la demandante, afectando así sus intereses económicos, laborío para el cual él actor deberá tener en cuenta, de un lado, que la prueba de su participación en aquel escenario reclama que acredite que “toma parte del mismo, es decir, [que] concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela”⁹, y del otro, que el mercado, entendido como “el espacio jurídico en el cual cada empresario que pretende atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los consumidores realiza, a través de los diferentes instrumentos para lograrlo, las ofertas que conduzcan a la celebración de negocios jurídicos”, no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que en cada caso concreto debe ser determinado acudiendo, principalmente, “a dos factores primordiales, como son (i) el tipo de producto o servicio que se ofrece, y (ii) el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta”¹⁰.

Sobre el punto, la jurisprudencia, al tratar el tema de la legitimación en la causa por activa, ha establecido que el “presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión (...) debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral (...) y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros”, a lo que agregó que “el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro (...) tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho” (se subraya)¹¹.

Por todo lo anterior, forzoso es concluir que, a diferencia de lo requerido para las acciones de propiedad industrial, la legitimación en la causa por activa en materia de Competencia Desleal no se satisface tan sólo con la titularidad de un derecho marcario, como tampoco con el certificado de existencia y representación legal o la simple inscripción de un establecimiento de comercio¹², pues, además, deberá acreditarse tanto su participación en el mercado, como la afectación de sus intereses económicos con la realización de la conducta demandada.

9 Superintendencia de Industria y de Comercio. Sentencia No. 001 de 2009.

10 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 002 de 2008.

11 Cas. Civ. Sentencia de agosto 18 de 2002, exp. 6888.

12 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de febrero 1º de 2006, exp. 1997-01813-01 y Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 018 de 2009.

Análisis del caso en concreto.

Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo que se evidenció en el acápite de hechos probados no obra en el proceso prueba alguna que apunte a concluir que el señor Carlos Humberto Cifuentes Moreno estaba legitimado para demandar a Ángela María Lozano Castañeda, por la vía de la acción de competencia desleal, toda vez que no demostró, cómo le correspondía (art. 177, C de P. C.), que sus intereses económicos estuvieran siendo perjudicados o amenazados con ocasión de la realización de los actos que denunció, pues *“no debe olvidarse que quien afirma los hechos en que se funda una pretensión debe probarlos; en este caso, a la parte actora, a quien le correspondía tal carga procesal, no los probó, por lo cual debe asumir las consecuencias que la ley ha previsto para quien no asume la carga procesal que impone acceder a la administración de justicia a través de las acciones legalmente previstas y bajo las condiciones de probanza necesarias para llevar al juzgador la certeza que le permita declarar fundadas sus pretensiones”*¹³.

A esta afirmación, debe agregarse que, en virtud de la sanción procesal ya referida, los hechos confesos y generadores de indicio no son suficientes para considerar la legitimación por activa de Carlos Humberto Cifuentes Moreno. En efecto, así se tenga por cierto que además de la titularidad de las marcas *Solé* y *Sulé*, se dedica a fabricar y comercializar prendas de vestir externas, identificados con aquellos signos distintivos, lo cierto es que el demandante afirmó, en su declaración de parte, que no participa en mercados diferentes a la ciudad de Bogotá, incluyendo obviamente, la ciudad de Cali, lugar en la cual la pasiva administra su establecimiento de comercio.

Conforme a lo anterior correspondía al actor demostrar al margen de los hechos confesados que los productos o servicios que dice comercializar *“han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización”* (art. 166, D. 486/00), en tanto que *“el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico”*¹⁴

Idéntica consecuencia se sigue de la afirmación comercial según la cual es titular de los nombres comerciales *Mittos Sole*, *Sulé* y *Solé*, pues el alegado derecho no puede tenerse por cierto con base en las meras afirmaciones de Carlos Humberto Cifuentes Moreno en tanto que, como lo ha dejado establecido reiteradamente la jurisprudencia, *“las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte”*¹⁵.

13 Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 002 de 2008.

14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso No. 111-IP-2005.

15 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459, reiterada en la sentencia de abril 3 de 2008, exp. 1999-00142-01.

En adición, y como quiera que “*el concepto de participación en el mercado es un elemento determinante para establecer si la actora es, o puede llegar a ser, afectada por los actos que cuestiona como desleales. Una persona participa en un mercado, cuando toma parte del mismo, es decir, cuando concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela*”¹⁶ (Se subraya), es evidente, pues así lo confesó (hechos probados Num. 5º) que Carlos Humberto Cifuentes Moreno ni siquiera la intención de incursionar en el mercado en el que se habrían desarrollado los actos concurrenciales señalados como desleales en esta oportunidad, es decir, la ciudad de Cali – Valle, pues ninguna prueba aportó para el efecto, por el contrario en el interrogatorio de parte (Folio 127, Cdo. 1) manifestó que su principal actividad económica es la fabricación de blusas para dama y afirmó que nunca comercializó calzado en la ciudad de Cali.

Adicionalmente, tampoco obra prueba que permita concluir que, de alguna manera, la actuación mercantil de la demandada en el mercado de la comercialización de ropa, calzado e implementos femeninos de la ciudad de Cali (Valle) estuviera generando efectos en el mercado en el que participa Carlos Humberto Cifuentes Moreno, esto es, en la ciudad de Bogotá, afectando de ese modo los intereses económicos de este último, circunstancia cuya acreditación exigía que el demandante probara, entre otras cosas, que los consumidores dentro del mercado en el que él participa, acudieran al establecimiento de comercio de propiedad de Angela María Lozano Castañeda, ubicado en la referida ciudad de Cali, para adquirir los referidos productos, aspecto fáctico que, además de inverosímil -pues nada razonable resultaría afirmar que una persona que tiene su lugar de residencia en la ciudad de Bogotá se traslada para adquirir este tipo de productos a la ciudad de Cali (Valle)- tampoco fue demostrado por la accionante.

Finalmente, trascendental resulta afirmar que tampoco está acreditado, así fuera con la sanción procesal a que se viene haciendo referencia a lo largo de ésta exposición, que en este asunto existiera conexidad competitiva entre los establecimientos de las partes, pues nada se sabe respecto de si en dichos establecimientos se comercializan los mismos bienes, o si tienen idénticos o similares canales de comercialización, o si son publicitados a través de los mismos o similares medios incluso, que los productos de tales establecimientos comerciales están dirigidos a la misma clase de consumidor, a todo lo cual se debe agregar que se probó que tales establecimientos de comercio no se encuentran en un mismo ámbito geográfico.

En conclusión – No es posible tener por probada la afectación de los intereses económicos del demandante, pues de ninguna manera demostró durante el proceso, como es de su incumbencia, que la comercialización de calzado, bolsos e implementos femeninos generara afectación en el mercado en el que participa el actor, y por ende lesionara sus intereses económicos, esta circunstancia exigía que el demandante probara, entre otras cosas, que los consumidores dentro del mercado en el que él participa acudieran al establecimiento de la demandada para adquirir los productos en cuestión, aspecto que, se itera, no fue demostrado en este litigio.

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. **Desestimar** las pretensiones señaladas en la demanda por falta de legitimación en la causa por activa.
2. **Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ