



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

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de 2012

Sentencia No. 4849

Expediente No. 10-0116814

Demandante: Grupo CBC S.A.

Demandado: Fabián Orlando Flórez Guarín

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por el Grupo CBC S.A. (en adelante: Grupo CBC) contra Fabián Orlando Flórez Guarín (en adelante: Fabián Flórez), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos de la demanda:

Adujo la demandante que ha desarrollado su actividad mercantil relacionada con la instalación y explotación de restaurantes distinguidos con la marca “La Brasa Roja” desde la adquisición de dicho negocio mercantil que se efectuó con ocasión a la absorción que realizó a la Compañía Inversora el Cóndor la Brasa Roja S.A., la cual había explotado la expresión “La Brasa Roja” por más de 20 años. Indicó que es propietaria de la marca “La Brasa Roja”, de la cual tiene derecho de uso exclusivo, en distintas clases de productos y servicios, lo mismo que derechos de propiedad industrial de la enseña y nombre comercial “La Brasa Roja”.

Según la accionante, el demandado utiliza la marca “La Brasa al Carbón” para distinguir sus establecimientos de comercio dedicados a la venta de productos alimenticios, ubicados en Cúcuta y en el centro comercial Santafé de Medellín, ciudad en la cual el Grupo CBC también abrió un establecimiento de comercio denominado “La Brasa Roja”. Manifestó que la forma en la que es presentada la expresión “La Brasa al Carbón” en ese centro comercial, en la que prepondera la letra B, *“con una tipografía especial, todo dispuesto sobre unas formas irregulares que evocan o semejan fuego, el conjunto dispuesto sobre fondo color amarillo y letras color rojo”*, genera confusión con la marca “La Brasa Roja”, entre otras cosas, porque, según afirmó, la forma en la que están dispuestos los elementos son similares y la expresión al carbón es imperceptible, lo que impide hacer una distinción entre los mencionados signos.

Sostuvo que en el Centro Comercial Santafé se han presentado continuos casos de confusión y desviación de clientela, pues algunos proveedores han entregado productos destinados al Grupo CBC en el establecimiento del demandado. En adición, expuso que los productos y servicios ofrecidos por la pasiva *“se encaminan a un consumidor que no efectúa un examen ni muy riguroso (...) de los mismos”*, por lo que afirmó que como el grado de atención es más reducido puede acarrear confusión en el mercado debido a la similitud de los signos presentados.

Por lo anterior, consideró que el uso de la expresión “La Brasa al Carbón” en la forma en la que es efectuada evidencia la intencionalidad de desviar su clientela, con *“el propósito de beneficiarse del posicionamiento que en el mercado nacional tiene el signo distintivo “La Brasa Roja”*.

1.2. Pretensiones:

La parte 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 Fabián Flórez incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 7° (cláusula general) 8° (desviación de la clientela), 10° (confusión), 14° (imitación) y 15° (explotación de la reputación ajena) de la mencionada Ley. Consecuencialmente, solicitó que se condenara al demandado a indemnizar los perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal.

1.3. Admisión de la demanda y su contestación.

Admitida la demanda mediante auto 1933 de 2010 (fl. 69, cdno. 1) y surtida en debida forma la notificación de su auto admisorio, fue contestada por el demandado quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones manifestando que “La Brasa” es un término usual de dominio público que *”solo adquirirá distintividad en razón de la existencia de elementos adicionales, por lo que no es viable alegar que la utilización de la expresión “brasa” dentro de un signo, genere o sea susceptible de generar per se, confusión en los potenciales consumidores”*.

Señaló que los elementos adicionales que acompañan el signo “la Brasa al Carbón” tales como el tipo de letra, los tonos de los colores, la disposición de ciertos elementos y la utilización de la expresión “al Carbón” que la acompaña, permiten diferenciarlo claramente de la marca “La Brasa Roja”, por lo que consideró que no se configura el acto desleal de confusión alegado en la demanda. Por último, sostuvo que la expresión “la brasa” que compone la marca “La Brasa al Carbón” es empleada desde hace más de 30 años por su familia en el tradicional nombre “Restaurante la Brasa”, cuyo uso es anterior a la solicitud de depósito del nombre comercial “La Brasa Roja” efectuado por la demandante, al tiempo que negó haber realizado los demás actos de competencia desleal endilgados en la demanda.

1.4. Actuación procesal:

El Despacho, mediante auto No. 399 de 2012, citó a las partes para la audiencia de que trata del artículo 101 del C. de P. C. (fls.107 a 110, cdno. 1), en la cual no se logró un acuerdo que terminara el litigio. Con el auto No. 10727 de 2012 se decretaron las pruebas del proceso y, una vez practicadas, mediante el auto No. 20654 de 2012 (fl. 45, cdno. 5) se corrió traslado a las partes para alegar de conformidad con el artículo 414 del C. de P. C., oportunidad en la que ambas reiteraron los argumentos expuestos en sus actos de postulación.

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:

El ámbito objetivo de aplicación de la citada Ley se verifica en este caso en tanto que la utilización de un signo distintivo para identificar servicios de restaurante en el cual se disponen expresiones y elementos similares a los empleados por un competidor, que

concurrió previamente al mercado, constituyen actos idóneos para incrementar la participación en tal escenario del beneficiado.

Respecto del ámbito subjetivo, basta indicar que existe evidencia de la participación de la sociedad Grupo CBC en el mercado por medio de establecimientos de comercio denominados “La Brasa Roja” en los que se ofrecen alimentos o bebidas preparadas para el consumo humano, así como de la concurrencia al mercado del demandado en su calidad de propietario del establecimiento “La Brasa al Carbón”, el cual también se dedica a el expendio de comidas preparadas en restaurante.

También se encuentra satisfecho el ámbito territorial de aplicación, en tanto que los efectos de los actos imputados a los demandados se produjeron en Colombia, específicamente en un sector de la ciudad de Medellín.

2.2. Legitimación:

Partiendo de la participación en el mercado de Grupo CBC es evidente que la utilización de un nombre comercial muy similar al empleado por esta sociedad para identificar establecimientos de comercio en los cuales ofrece servicios en el mismo segmento en el que participa la parte demandada, constituyen actos idóneos para perjudicar o amenazar los intereses económicos del Grupo CBC, pues tales conductas podrían generar confusión en el consumidor, desviar la clientela e inclusive podría comportar un aprovechamiento indebido de la reputación.

De otro lado, el demandado está legitimado para soportar la acción de competencia desleal de la referencia puesto que está acreditado que es propietario del establecimiento de comercio “La Brasa al Carbón”, ubicado en el centro comercial Santafé de la ciudad de Medellín, cuya denominación contiene expresiones similares al signo empleado por la demandante, todo lo cual configura un aspecto esencial dentro del contexto de la acusación.

2.3. Problema jurídico:

El objeto del presente asunto se concreta en determinar si, en las condiciones del caso, la utilización de elementos particulares del signo distintivo empleado por un competidor para identificar sus establecimientos de comercio en los que ofrece servicios en el mismo segmento que aquel, configura actos de competencia desleal invocados.

2.4. Hechos probados relevantes para el caso:

Con base en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas, se tiene por cierto lo siguiente:

2.4.1. De conformidad con la documental obrante a folios 2 a 7 del cuaderno 1, se encuentra acreditado que en el año 2005 el Grupo CBC aborvió mediante fusión a las sociedades Restaurante Cali Mio Ltda., Compañía El Condor la Brasa Roja S.A. y comercializadora Treblor Ltda., así como que identifica sus establecimientos de comercio, dedicados a procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo con los signos distintivos “La Brasa Roja”, “Cali Vea” y “Calio Mio”.

2.4.2. Los hallazgos realizados durante la inspección judicial que tuvo lugar el día 14 de mayo de 2012 (fls. 125 a 127, cdno. 4), dan cuenta que el Grupo CBC tenía 4

establecimientos de comercio identificados con el signo “La Brasa Roja” en diferentes lugares de la ciudad de Medellín, dentro de los cuales se encuentra el denominado “La Brasa Roja Santafé”, ubicado en el centro comercial Santafé, cuyo funcionamiento inició desde mayo de 2010.

Debe precisarse que la demandante actualmente posee 3 establecimientos de comercio en la ciudad de Medellín, puesto que aquel identificado con el nombre “La Brasa Roja Lleras” ubicado en el parque Lleras (Carrera 39 #8-35) fue cerrado en diciembre del año 2010.

2.4.3. De acuerdo con la documental obrante a folios 87 del cuaderno 1 y 128 del cuaderno 4, se encuentra probado que la demandante emplea el signo “La Brasa Roja” para identificar sus establecimientos de comercios de la siguiente manera:



Al respecto, vale anotar que la demandante no probó, como era de su incumbencia, que es propietaria del registro marcario “La Brasa Roja”.

2.4.4. Se encuentra acreditado que el Grupo CBC en sus establecimientos de comercio identificados con el signo “La Brasa Roja” ofrece diferentes productos de alimentación tales como pollos asados y apanados, sopas, carnes, pescados y arroz (fl. 122, cdno. 4).

2.4.5. De conformidad con las declaraciones efectuadas por el representante legal de la sociedad actora al absolver su interrogatorio de parte (fls. 135, cdno. 1, minuto 16:16), se encuentra probado que el Grupo CBC no tiene establecimientos de comercio identificados con la marca “La Brasa Roja” en la ciudad de Cúcuta.

2.4.6. Acorde con las manifestaciones realizadas por el demandado al absolver su interrogatorio de parte (fl. 107, cdno. 1, minuto 02:51) corroboradas con la documental visible a folios 62 a 66 del cuaderno 1, se tiene por cierto que Fabián Flórez tiene establecimientos de comercio denominados “Restaurante La Brasa al Carbón” dedicados al expendio de comidas preparadas en restaurantes ubicados en la ciudad de Medellín y Cucuta.

2.4.7. Se encuentra probado, con base en las manifestaciones efectuadas por el representante de la parte demandante (fls. 135, cadno 1, minuto 6:34) y la del demandado al absolver sus correspondiente interrogatorios (fl. 107, cdno. 1, minuto 02:51) que Fabián Flórez, para la época de los hechos alegados en la demanda, tenía un establecimiento de comercio identificado con el signo “Restaurante La Brasa al Carbón” ubicado en el centro comercial Santafé de la ciudad de Medellín, abierto al público desde mayo de 2010 y que se presentaba de la siguiente manera:



2.4.8. Fabián Flórez ofrecía en su establecimiento de comercio “Restaurante La Brasa al Carbon”, ubicado en el centro comercial Santafé de la ciudad de Medellín, diferentes tipos de productos alimenticios tales como carnes, pollo “broasted”, arroz, mote santandereano, pescado, entre otros (fls.136 y 137, cdno. 4).

Sobre el particular, vale anotar que de conformidad con las declaraciones de Diana Patricia Maya, quien declaró sobre las diferencias entre los establecimientos de comercio “La Brasa Roja” y “La Brasa al Carbón” (fl. 150, cdno. 1, minuto 8:10), se encuentra probado que la especialidad ofrecida por este último establecimiento era la carne, mientras que en la “La Brasa Roja” es el pollo.

2.4.9. De conformidad con las declaraciones de Claudia Milena Flórez, administradora del establecimiento de comercio denominado “La Brasa” (fl. 148, cdno. 1, minuto 24:28), que resulta del todo conforme con el documento obrante a folio 106 del cuaderno 1, consistente en una comunicación “*de cierre del local Santafé Medellín*”, se encuentra probado que el día 31 de diciembre de 2010 el demandado cerró de manera definitiva el establecimiento de comercio “Restaurante la Brasa al Carbón” ubicado en el centro comercial Santafé de la ciudad de Medellín como consecuencia de las constantes pérdidas que estaba generando el local.

2.4.10. Según el dictamen pericial realizado por el auxiliar de justicia designado, no hubo disminución de los ingresos del Grupo CBC en los establecimientos de comercio “La Brasa Roja” de la ciudad de Medellín a partir de la apertura del establecimiento de comercio “La Brasa al Carbón” de propiedad de Fabián Flórez. Por el contrario, indicó que los ingresos de la demandante en dichos establecimientos de comercio han tenido una tendencia al crecimiento.

De esta manera, señaló que durante el periodo comprendido entre mayo y diciembre del año 2010 las ventas totales acumuladas de las partes del proceso en el centro comercial Santafé de la ciudad de Medellín ascendieron a \$359.700.000 de los cuales correspondió un 75% a “La Brasa Roja” y un 25% a “La Brasa al Carbón”. El establecimiento de comercio “La Brasa Roja” incrementó su participación muy rápidamente para ubicarse cada mes entre el 70% y 80% de las ventas de los dos locales.

2.5. Objeción al dictamen pericial.

Para sustentar la objeción por error grave al dictamen pericial rendido, la parte demandada manifestó que aunque en esa experticia quedó plenamente demostrado que por la incursión de la marca “La Brasa al Carbón” en la ciudad de Medellín los ingresos del establecimiento de comercio “La Brasa Roja” no sufrieron disminución alguna, el perito presentó una evaluación económica de perjuicios que parte de la base errónea de considerar que en el evento en que Fabián Flórez “*no hubiere hecho presencia en la*

ciudad de Medellín, la integridad de las pocas ventas que él realizó hubieran sido hechas por el demandante, lo cual no pasa de ser un análisis puramente especulativo, para culminar con un cálculo de unos supuestos perjuicios a todas luces eventuales, los cuales no son indemnizables a la luz de las normas vigentes”.

Revisados los motivos en los que el objetante sustentó su reclamo, es imperioso concluir que la referida objeción no prosperará, pues no se existe contradicción alguna en los fundamentos del dictamen.

En efecto, debe precisarse que “(...) en lo tocante al *daño patrimonial, la indemnización cubija las compensaciones económicas por pérdida, destrucción o deterioro del patrimonio, las erogaciones, desembolsos o gastos ya realizados o por efectuar para su completa recuperación e íntegro restablecimiento, y el advenimiento del pasivo (damnum emergens), así como las relativas a la privación de las utilidades, beneficios, provechos o aumentos patrimoniales frustrados que se perciben o percibirían de no ocurrir los hechos dañosos (lucrum cessans), esto es, abarca todo el daño cierto, actual o futuro (arts. 1613 y 1614 Código Civil; 16, Ley 446 de 1998; cas. civ. sentencia de 7 de mayo de 1968, CXXIV)*¹”.

En este sentido, el perjuicio no necesariamente debe corresponder a la pérdida de ingresos pues podría consistir, a su vez, en la obtención de ganancias inferiores a las que se hubiere pretendido sin la comisión de la conducta dañosa.

Así las cosas, el hecho de que una parte del dictamen el auxiliar haya indicado que no se generó ninguna disminución en los ingresos de la parte demandante como consecuencia de la incursión del establecimiento de comercio “La Brasa al Carbón” en la ciudad de Medellín, y por el otro lado, haya calculado unos posibles perjuicios causados a la accionante con base en determinados criterios, dicha situación no comporta una contradicción del dictamen o una base errónea, pues la circunstancia de incrementos de los ingresos de una sociedad no supone siempre la inexistencia de perjuicios, en tanto que este no es el único tipo de perjuicio calculable. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el perito atendió los requerimientos del Despacho y respondió de manera precisa y detallada aquellas cuestiones objeto del dictamen, cumpliendo así con los requisitos propios de este medio probatorio (Num. 6, art. 237 y art. 241 del C.P.C.).

Ahora bien, aunque se evidencian algunas falencias en el dictamen pericial, por ejemplo la conclusión consistente en que todo lo que vendió el demandado debió haber sido calculado como ventas que hubiese efectuado el demandante, cuyo sustento no fue precisado, o el criterio de cuantificación del daño basado en los ingresos y no en las utilidades, lo cierto es que tal circunstancia no tiene la magnitud que configura un error grave, pues según lo que ha dejado establecido la jurisprudencia aquel solo tendrá lugar por “*el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven*”², circunstancias que no se evidencia en el presente asunto.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 16 de mayo de 2011. M.P William Namén Vargas.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto de 8 de septiembre de 1993, CCXXV, segunda parte, p. 455.

2.6. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por el demandado:

De manera preliminar, para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se hará una breve referencia a las diferencias existentes entre la acción de competencia desleal y las derivadas de las normas sobre propiedad industrial a efectos de dilucidar los presupuestos que deberán acreditarse en una u otra acción para la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

2.6.1 La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad industrial.

Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia³, el titular de derechos sobre signos distintivos -marcas, 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 *“hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente 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 derecho”*⁴, 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”*⁵.

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 1996⁶, 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*

3 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.

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

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

6 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.

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”⁷. 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”⁸.

En consonancia con lo anterior, y conforme lo que ha dejado establecido la doctrina y la jurisprudencia, la utilización indebida de un signo distintivo no es suficiente, por sí misma, para configurar un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, pues *“el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal”*, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa *“como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”⁹*; de donde se sigue, entonces, que el análisis que corresponde adelantar en los casos en que se trata de averiguar la existencia de un acto de competencia desleal fundado en la utilización indebida de signos distintivos, no puede estar limitado a establecer la mera infracción a un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión en el mercado. Así lo ha precisado la jurisprudencia al señalar que el comentado examen *“no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (...) ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”¹⁰.*

2.6.2. Actos de confusión (art. 10 L. 256 de 1996)

De conformidad con el artículo 10^o de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que impide al consumidor ejercer *“su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”¹¹*, se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error *“sobre la identidad de la empresa de la que proceden los productos o servicios”* que se le ofrecen¹², sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir¹³.

Resáltese que en el concepto del citado acto desleal se incluyen tanto los casos en los que *“el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro”* (confusión

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

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

9 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198.

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007.

11 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 294.

12 *Ibídem*. Pág. 357.

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

directa)¹⁴, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos de que se trate y su distinto origen empresarial, *“pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.”* (confusión indirecta)¹⁵.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en este caso la conducta del demandado no configuró el referido acto desleal puesto que la presentación del signo “La Brasa al Carbón” no puede dar lugar a que un consumidor medio¹⁶ adquiriera los productos ofrecidos por Fabían Flórez pensando que se trata de los elaborados por el Grupo CBC en su establecimiento de comercio “La Brasa Roja” ni tampoco, que les atribuya a ambos el mismo origen empresarial pues, además de que las semejanzas que existen entre los elementos de aquellas presentaciones consisten simplemente en elementos de uso común, existen entre ellas determinantes diferencias que diluyen cualquier riesgo de confusión.

En primer lugar, conviene precisar que la similitud en la forma en la que se presentan los signos “La Brasa al Carbón” y “La Brasa Roja” se concentra en el color rojo y la denominación “La Brasa”, elementos que corresponden a aspectos comunes de la categoría y a expresiones descriptivas de los servicios que ofrecen las partes, consistentes en alimentos elaborados de una manera específica (a la brasa), razón por la cual pueden ser empleados por cualquier partícipe en el mercado, pues su uso se torna público.

En segundo lugar, existen elementos gráficos diferenciadores que acompañan a uno y otro signo que permiten distinguir las prestaciones mercantiles que ofrece la actora de las que ofrece el demandado. En efecto, al confrontar el establecimiento de comercio identificado con la marca “La Brasa al Carbón” con el denominado “La Brasa Roja” se advierte que en el restaurante de la sociedad accionante predomina un pollo cuyo cuerpo es rodeado por un semicírculo de color naranja, mientras que en el establecimiento del demandado predomina la expresión “La Brasa” cuya presentación en la carta de tal establecimiento está acompañada de una “B” que tiene una tipografía especial con colores rojos y amarillos, como se puede apreciar en la siguiente imagen:



Adicionalmente, es menester indicar que aun cuando las actividades mercantiles de las partes van dirigidas a ofrecer productos y servicios propios de restaurantes, lo cierto es que la actividad principal del establecimiento de comercio de propiedad del demandado en

¹⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009.

¹⁵ SÁNCHEZ SABATER, Laura. Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79.

¹⁶ Definido por la jurisprudencia como *“el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes”* (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 09-IP-94).

la ciudad de Medellín es la venta de carnes, mientras que en el establecimiento de la demandante su principal oferta está relacionada con el pollo asado, por lo que uno y otro establecimiento ofrecen especialidades distintas que permiten distinguir claramente ambas ofertas mercantiles.

Así pues, todos los elementos de juicio antes mencionados, aunados al hecho de que operó la aplicación de indicio grave en contra de las pretensiones de la demanda como consecuencia de la inasistencia de la demandante a la audiencia del artículo 101 del C. P.C. (num. 2° art. 101 C.P.C) permiten concluir que no se configuró el acto desleal en estudio porque un consumidor medio no adquiriría los productos ofrecidos por la demandante pensando que se trata de los ofrecidos por Fabián Flórez, así como tampoco pensaría que tienen el mismo origen empresarial.

La conclusión anterior encuentra un serio refuerzo si se tiene en cuenta que durante el tiempo que funcionó el establecimiento de comercio denominado "La Brasa al Carbón" en la ciudad de Medellín el demandado obtuvo pérdidas considerables, al punto que tuvo que cerrar de manera definitiva el local, mientras que el Grupo CBC obtuvo utilidades y ganancias que se incrementaron mes a mes. De esta manera, si se hubiese configurado el acto en cuestión lo lógico hubiese sido que las ventas e ingresos de "La Brasa al Carbón" tuvieran la misma tendencia al alza, no al contrario.

Así las cosas, al margen de que los signos "la Brasa Roja" y "La Brasa al Carbón" puedan resultar similares o confundibles desde el punto de vista de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, lo cierto es que el análisis efectuado por este Despacho en el marco de la acción por competencia desleal, va encaminado -como se expuso- a determinar si la utilización indebida del signo en cuestión genera un riesgo de confusión en el mercado, circunstancia que no se configuró en el presente asunto de acuerdo a las consideraciones antes señaladas.

Por las anteriores consideraciones el acto desleal es estudio no prospera.

2.6.2. Actos desviación de la clientela (arts. 8° L. 256/96) y actos de explotación de la reputación ajena (art. 15 L. 256/96).

Acorde con la Ley 256 de 1996, el acto desleal de explotación de la reputación ajena se configura por "*el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*". Así definida la conducta en cuestión, es claro que en este caso no se verificó, pues la parte demandante no demostró, como le correspondía, que tuviera una reputación en el mercado. En efecto, Grupo CBC no aportó elemento de prueba alguno que permitiera acreditar que goza de algún tipo de reconocimiento o reputación en el mercado de prestación de servicios de restaurante para el ofrecimiento de ciertos productos alimenticios; en esa medida, dada la inexistencia de una reputación en cabeza de la accionante, no puede afirmarse que su contraparte la hubiera aprovechado de alguna manera.

En lo que respecta a la desviación de la clientela establecida en el artículo 8° de la Ley 256 de 1996, corresponde también denegar la declaración de la ocurrencia de este acto desleal en tanto que la demandante ninguna prueba aportó para acreditar que el comportamiento de Fabián Flórez tuvo como efecto desviar la clientela o que su actuación se consideraba potencialmente idónea para configurar el mencionado efecto y que,

además, dicha situación se hubiese realizado contrariando las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en materia comercial, así como los parámetros éticos y morales que siguen las personas que actúan en el mercado.

De hecho, la desviación irregular de clientes no puede hacerse derivar únicamente de la mera similitud entre las denominaciones de los establecimientos de comercio, debido a que la referida circunstancia, por sí sola, no constituye prueba suficiente del comportamiento desleal en comento, tanto más si se considera que ningún medio de convicción apunta a que el parecido entre los signos “La Brasa Roja” y “Restaurante La Brasa al Carbon” constituyeran las razones relevantes que definieran la preferencia del público consumidor.

2.6.3. Actos de engaño e imitación (art. 11 y 14, L. 256/96).

Teniendo en cuenta el contenido de la acusación formulada por la parte demandante, se impone delimitar las conductas tipificadas como actos de engaño en la Ley de Competencia Desleal y, en especial, el objeto sobre el cual recae ese comportamiento, resaltando las diferencias que, en ese contexto, se presentan con el acto desleal de confusión. En tal sentido resulta necesario precisar que, de conformidad con los artículos 10, 11 y 14 de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de un producto (creación formal); mientras que en los actos de engaño e imitación, el error y la imitación se circunscriben a la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos y se proyecta sobre la actividad, prestaciones mercantiles o el establecimiento, así como también sobre las prestaciones mercantiles y las iniciativas empresariales ajenas, es decir, sobre el producto o servicio en sí mismo, que corresponde a las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, constituyen la propia prestación (creación material).

Aplicando las anteriores consideraciones de carácter teórico al asunto en análisis, es claro que no se configuró el acto desleal de engaño por cuanto, conforme a los hechos expuestos en la demanda, Fabián Flórez no dirigió su conducta a inducir en error a los destinatarios sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino que habría estado orientada a reproducir aspectos característicos de los medios formales de identificación de los mismos. Igual suerte corre el acto de imitación pues aunque Fabián Florez utiliza una expresión similar a la empleada en la marca “La Brasa Roja” de propiedad de la demandante, esa circunstancia, por sí sola, no conlleva la configuración del comentado acto.

2.6.4. Cláusula General (art. 7º L. 256/1996).

Por último, en relación con la cláusula general de competencia desleal, prevista en nuestro ordenamiento en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996, si bien tiene como función el ser un principio informador y un elemento de interpretación de todo el sistema de normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia, es una verdadera norma a partir de la cual se derivan deberes específicos y que está destinada a abarcar conductas desleales que no puedan enmarcarse dentro de los tipos contemplados en los artículos 8º a 19 de la citada Ley 256, circunstancia de la que se derivan dos consecuencias: en primer lugar, que la

evocación del citado artículo 7º, no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro tipo desleal, y en segundo lugar, que en el contenido de la cláusula general no es procedente incorporar conductas específicamente enmarcadas en los tipos específicos, pero que no pudieron ser probados, de allí que tampoco se advierta configurado este específico tipo desleal.

2.7. Agencias en derecho.

En cumplimiento a lo previsto en los artículos 392 y 393, Núm. 2º (modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010) del Código de Procedimiento Civil, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la parte demandante, para lo cual se tendrán en cuenta los lineamientos previstos en el artículo 393 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio del 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del 10 de diciembre del 2003, normas actualmente vigentes.

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 de la ley 1564 de 2012, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. **Desestimar** las pretensiones de la sociedad Grupo CBC S.A. en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
2. **Declarar** no probada la objeción por error grave.
3. **Condenar** en costas a la parte demandante. Para el efecto se fija por concepto de **Agencias en derecho**, la suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes¹⁷ que ascienden a dos millones ochocientos treinta y tres mil quinientos pesos (\$2.833.500) a cargo del extremo demandante Grupo CBC S.A. Secretaría proceda de conformidad.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

¹⁷El SMLMV se estableció para el año 2012 en la suma de \$566.700.

