



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. 4850

*Expediente: 10063878*

*Demandante: D2 Publicidad Ltda.*

*Demandada: Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A*

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia desleal promovido por D2 Publicidad Ltda. (en adelante: D2 Publicidad) contra **Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A.** (en adelante: Caracol).

### 1. ANTECEDENTES.

#### 1.1. Los hechos de la demanda:

D2 Publicidad manifestó que en virtud de la Resolución No. 26485 de 2000, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene la calidad de titular registral de la marca "*El Pulso del Fútbol*" para "*distinguir comunicaciones, servicios de la clase 38ª internacional*", aspecto al que agregó que posteriormente, mediante la Resolución No. 27128 de 2004, aquella entidad concedió a Caracol el registro de la marca "*El Pulso del Fútbol de Caracol*" para "*distinguir educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; producción de programas de radio y televisión; producción de entretenimiento radial; servicios de entretenimiento radiales, especialmente programas de radio en la cual actúa una persona, un personaje de ficción, una personalidad, servicios de la clase 41ª internacional*".

Finalmente, la accionante apuntó que Caracol "*viene emitiendo*" por su cadena básica el programa radial denominado "*El Pulso del Fútbol*", que presenta de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 p.m.

La demandante consideró que su contraparte ha ejecutado una serie de actos orientados a "*engañar usando una marca registrada para distinguir servicios no amparados por su marca y que no es de su propiedad, desorganizando internamente la empresa, engañando al público consumidor omitiendo el verdadero titular de la marca y en uso de la misma desconociendo los derechos que hay sobre esta, haciendo una imitación y explotando la reputación ajena*" (fls. 17 y 18. cdno. 1).

#### 1.2. Pretensiones:

La demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta imputada a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 9º (desorganización), 10º (confusión), 11º (engaño), 14º (imitación), 15º (explotación de la reputación ajena) y 18º (violación de normas) de la Ley 256 de 1996. Consecuencialmente, pidió que se ordene la "*suspensión inmediata y definitiva*" de dichas conductas y que se le indemnicen los perjuicios ocasionados en la modalidad de daño emergente, los que estimó en \$8.000.000.000.00, junto con aquellos generados en la modalidad de lucro cesante que se irroguen hasta el momento de la condena.

### **1.3. Admisión y contestación de la demanda:**

Admitida la demanda mediante auto No. 1042 de 2010 y surtida en debida forma su notificación, fue contestada por la demandada Caracol, quién se opuso a las pretensiones formuladas. Para ello, manifestó que se encuentra legitimada para usar la marca “El Pulso del Fútbol” en la medida en que cuenta con el registro correspondiente en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, razón por la que argumentó que ha actuado bajo el amparo legal que le confiere dicho registro. Adicionalmente, alegó que la parte demandante no está legitimada por activa porque no demostró su participación en el mercado, que la acción de competencia desleal ejercida se encuentra prescrita y, además, que los actos desleales que se le pretendieron imputar son inexistentes.

### **1.4. Trámite procesal:**

Mediante el auto No. 9421 de 2012 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 89, cdno. 1), oportunidad en la que no les fue posible concretar un acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, se decretaron las pruebas del proceso con el auto No. 17311 de 2012 (fl. 105, cdno. 1) y, una vez concluida la etapa probatoria, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante el auto No. 21413 de 2012 (fl. 219, cdno. 1), momento en que las partes insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus actos de postulación.

## **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:**

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

**2.1.1.** De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal visible a folios 2 y 3 del cuaderno 1, la sociedad D2 Publicidad fue constituida mediante escritura pública del 3 de julio de 1997.

**2.1.2.** La sociedad Caracol se constituyó mediante escritura pública No. 5519 del 7 de noviembre de 1956 (fl. 4 a 8, cdno. 1).

**2.1.3.** Mediante Resolución No. 26485 de 20 de octubre del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad D2 Publicidad el registro de la marca nominativa “El Pulso del Fútbol” para distinguir productos comprendidos en la clase 38 de la clasificación internacional de Niza (fl. 9 y 10, cdno. 1).

**2.1.4.** La Sociedad Caracol obtuvo el registro de la marca nominativa “El Pulso del Fútbol de Caracol” mediante Resolución No. 27128 del 29 de octubre del año 2004, signo distintivo cuyo registro se efectuó en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza (fls. 12 y 60, cdno. 1).

**2.1.5.** Como se aprecia con las impresiones de la información contenida en la página web de Caracol y se corroboró durante la declaración de parte rendida por su representante legal (fls. 13 a 16, cdno. 1), dicha sociedad mercantil emplea el signo distintivo de titularidad de la parte demandante, esto es, “El Pulso del Fútbol” (fls. 13 a 16, cdno. 1), para identificar el programa radial que transmite por su cadena básica de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 p.m., programa en el que participan Hernán Peláez e Iván Mejía como locutores.

## **2.2. Análisis de la legitimación por activa de D2 Publicidad.**

El estudio de la legitimación en la causa por parte de D2 Publicidad impone resaltar la naturaleza y requisitos de la acción de competencia desleal frente a la derivada de la infracción de derechos de propiedad industrial, consideraciones que permitirán establecer las premisas para concluir que en este caso la referida sociedad mercantil no atendió el requisito en cuestión y, en consecuencia, corresponde denegar las pretensiones de la demanda.

En este sentido, conviene resaltar, con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia<sup>1</sup>, que 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 la infracción de derechos de 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, es asunto sabido que 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 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”*<sup>2</sup>, 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”*<sup>3</sup>.

---

1 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.

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

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

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 1996<sup>4</sup>, 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 [de la actividad mercantil] en un régimen de competencia”*, 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”*<sup>5</sup>. 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”*<sup>6</sup>.

Ahora bien, sobre la base de lo anotado resulta pertinente precisar dos aspectos del tema en estudio: en primer lugar, que en el marco de la acción de competencia desleal, 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 correspondiente<sup>7</sup>, acorde con el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 la legitimación del demandante está condicionada a que se demuestre su participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos desleales denunciados, debiéndose resaltar que la prueba de la comentada participación en aquel escenario reclama que se acredite que se *“toma parte del mismo, es decir, [que se] concurre a él ofreciendo bienes o servicios, a fin de disputar una clientela”*<sup>8</sup>.

En segundo lugar, debe advertirse que 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”*<sup>9</sup>. De esto 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 configura las conductas desleales denunciadas por la parte demandante.

---

4 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.

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

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

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

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

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

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*”<sup>10</sup>.

Sobre la base de las anteriores consideraciones de carácter teórico, es claro que en este asunto corresponde desestimar las pretensiones de la demanda en la medida en que la parte actora no demostró, como era de su incumbencia (art. 177, C. de P. C.), su legitimación para ejercer la acción de competencia desleal, conclusión que encuentra fundamento en las siguientes razones:

**2.2.1.** En este caso no se encuentra elemento probatorio alguno que permita tener por acreditado que D2 Publicidad participa en el mercado en los términos expuestos con antelación.

Sobre el particular, es evidente que la prueba de que D2 Publicidad participa en el referido escenario no se puede hallar en su certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 2 y 3, cdno. 1), toda vez que ese documento, además de ser manifestación de una formalidad registral institucionalizada principalmente en protección de terceros<sup>11</sup>, no es idóneo para demostrar la realidad material consistente en que un comerciante toma parte del mercado mediante el ofrecimiento de bienes o servicios con el propósito de disputar una clientela<sup>12</sup>.

La prueba en cuestión tampoco podría encontrarse en los documentos que acreditan que la parte demandante es titular registral de la marca “*El Pulso del Fútbol*” (fls. 9 y 10, cdno. 1), como quiera que dicho elemento probatorio, que acredita la mencionada calidad, no es suficiente para demostrar el uso efectivo de aquel signo ni, mucho menos, su utilización en un mercado determinado, aspectos fácticos cuya demostración exige que se pruebe que los productos o servicios que esos signos distinguen “*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 el mismo sentido, es claro que las manifestaciones que realizó el representante legal de D2 Publicidad al rendir su declaración de parte no tienen la fuerza demostrativa suficiente para acreditar la circunstancia fáctica en cuestión pues, acorde con lo que ha dejado establecido la jurisprudencia, las afirmaciones de las partes que benefician sus intereses no hacen prueba a su favor<sup>13</sup>, aspecto al que se debe agregar que en la demanda que dio origen a este proceso ni siquiera se alegó que D2 Publicidad tomara parte, de forma alguna, en el mercado.

---

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

11 Cfr. Cas. Civ. Sentencia de febrero 1º de 2006, exp. 1997-01813-01.

12 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 018 de 2009.

13 Cas. Civ. Sentencia de octubre 31 de 2002, exp. 6459.

**2.2.2.** La parte demandante ni siquiera alegó, ni mucho menos demostró, que tuviera intención de participar en el mercado, aspecto sobre el cual es suficiente con poner de presente que ninguna prueba se aportó en el proceso con ese propósito, sin que tampoco pueda hallarse dicho medio demostrativo en las actuaciones formales resaltadas en el numeral anterior -constitución de una sociedad (1997) y registro de un signo distintivo (2000)-, pues el prolongado lapso que transcurrió desde entonces y hasta la presentación de la demanda, más de 10 años, sin que se hubiera materializado participación alguna en el mercado o utilización del signo distintivo que interesa en este asunto, es un elemento que evidencia que la parte actora jamás tuvo la intención de tomar parte en el escenario en comento.

Así las cosas, como la parte demandante no demostró su participación en el mercado, ni la intención de hacerlo, corresponde concluir que carece de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, desestimar las pretensiones formuladas en la demanda.

**2.2.3.** D2 Publicidad, entonces, se limitó a demostrar que es titular registral del signo "*El Pulso del Fútbol*" y que su derecho de exclusiva está siendo infringido por Caracol en la medida en que, como se encontró acreditado, lo emplea para identificar uno de los programas que transmite en su cadena básica (num. 2.1.5.), como si el presente asunto versara sobre una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, olvidando atender las cargas propias de la acción de competencia desleal y, entre ellas, la ineludible acreditación de su legitimación para demandar.

En esta medida, aunque se tuviera por cierto que la conducta de Caracol resultó infractora de los derechos de exclusiva de D2 Publicidad, lo determinante en este caso es que esa circunstancia no es suficiente para conllevar la prosperidad de una acción que, como la de competencia desleal, tiene unos fundamentos, propósitos y cargas muy diferentes a la derivada de la infracción de derechos de propiedad industrial.

**2.3.** Aunque todo lo expuesto hasta este punto es suficiente para desestimar las pretensiones de la demanda, debe agregarse que aun si, en gracia de discusión, se admitiera que D2 Publicidad cuenta con legitimación para demandar, lo cierto es que en este caso no se acreditaron los demás elementos configurativos de las conductas desleales denunciadas, como pasa a verse a continuación.

**2.3.1. Actos de desorganización:** El comportamiento que D2 Publicidad imputó a la sociedad demandada se fundamentó en que aquella se desorganizó internamente en razón a que *"las prestaciones mercantiles no se han podido realizar con esta marca, pues al ofrecer los servicios la comunidad en general indica que la marca es propiedad de Caracol (...) cuando en realidad es de D2 Publicidad, quien se ha visto vulnerada en el ejercicio de su derecho de exclusividad"*<sup>14</sup>.

En lo que atañe a este punto, aunque se admitiera que la utilización del signo "*El Pulso del Fútbol*" por parte de Caracol impide que D2 Publicidad identifique sus -indeterminadas- prestaciones comerciales con esa marca, lo cierto es que en este caso no se demostró el elemento determinante para la configuración de este tipo desleal, es decir, que la actuación denunciada hubiera quebrantado la organización interna de la

empresa de la sociedad demandante<sup>15</sup>, pues aun cuando por las circunstancias actuales del mercado D2 publicidad no pudiera comercializar su marca, no existe en el proceso prueba alguna que permita establecer que la conducta de Caracol tiene tal impacto en la operación y desarrollo del objeto social de la actora que le impida a ésta desarrollar su actividad empresarial.

**2.3.2. Actos de confusión:** De acuerdo con el artículo 10º de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que atenta especialmente contra el interés del consumidor consistente en "*garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado*"<sup>16</sup>, se configura en aquellos eventos en los 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 ofrecen*"<sup>17</sup>, debiéndose resaltar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos en los que "*el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro*" (confusión directa)<sup>18</sup>, como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios 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)<sup>19</sup>.

Definida así la conducta materia de análisis, es claro que, atendiendo las reglas de la lógica, para que pueda configurarse el acto de confusión es presupuesto indispensable que se presenten en el mercado dos prestaciones de las cuales pueda desprenderse la equivocación respecto de su origen empresarial. Así, no puede en este caso concluirse que exista siquiera un riesgo de confusión pues, como se apuntó antes, la accionante no acreditó su participación en el mercado ni, tampoco, que de alguna manera se dedique a la transmisión de un programa radial identificado con el signo "*El Pulso del Fútbol*" que pudiera llegar a ser confundido por los consumidores con el programa de Caracol.

Ahora bien, aunque -en contra de la normativa aplicable en términos probatorios- se atribuyera valor demostrativo a las manifestaciones del representante legal de D2 Publicidad consistentes en que esa sociedad difunde en las emisoras "*Minuto de Dios*" y "*Javeriana Estéreo*" un programa radial denominado "*La Escalera*" en el que se incluye un segmento llamado "*El Pulso del Fútbol*" (fl. 101, cdno. 1. min. 51:47 y 54:18), tampoco habría lugar a declarar la configuración del comentado acto desleal, pues en ese caso también habría que atender las aseveraciones del mismo declarante en relación con las evidentes y determinantes diferencias en cuanto a los programas en cuestión, que impiden que un consumidor atendiera a uno pensando que es el otro o le atribuyera alguna vinculación a los creadores de cada uno.

---

15 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 25 de 2010.

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

17 *Ibidem*. Pág. 357.

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

19 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.

En efecto, acorde con el declarante, mientras el segmento de su supuesto programa es apenas un fragmento dentro de otro en el que se tratan muchos otros temas, presentado individualmente por diversos comentaristas que tienen estilos diferentes, el programa de Caracol, durante los cerca de 10 años que lleva al aire, ha mantenido una misma estructura consistente en que dos comentaristas expertos en el tema, Iván Mejía y Hernán Peláez, debaten acerca de diversos aspectos relacionados con el fútbol.

**2.3.3. Actos de engaño:** 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 y 11 de la Ley 256 de 1996, los actos desleales de engaño y confusión se caracterizan por su aptitud para inducir a error a las personas a las que se dirige; sin embargo, en el acto de engaño el error se circunscribe 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, lo que constituye la propia prestación (creación material); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de un producto (creación formal).

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, Caracol no dirigió su conducta a inducir en error a los destinatarios sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino a reproducir aspectos característicos de los medios formales de identificación de los mismos.

**2.3.4. Actos de imitación:** En sentido similar a lo expuesto en el numeral anterior, es necesario precisar que de conformidad con los artículos 10 y 14 de la Ley 256 de 1996 y con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada<sup>20</sup>, el acto desleal de imitación se proyecta 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); mientras que el objeto del acto desleal de confusión está constituido por los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, ejemplo de lo cual es la presentación de los empaques de un producto (creación formal).

---

20 Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018; BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial.* Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; 20 SÁNCHEZ SABATER, Laura. *Actos de Confusión.* En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal.* Editorial. Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. *Actos de Imitación.* En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Op. Cit.* Págs. 169 y ss.



Puestas de este modo las cosas, el fundamento fáctico mencionado en el numeral anterior es suficiente para denegar las pretensiones fundadas en el acto desleal de imitación, pues la acusación de la parte demandante estuvo referida a los medios de identificación del programa radial que emite Caracol, no al contenido del mismo.

**2.3.5. Explotación de la reputación ajena:** Acorde con la Ley 256 de 1996, el acto desleal en estudio 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, presupuesto sin el cual se torna inaplicable la presunción contenida en el inciso 2º del citado artículo, pues este permite dar por demostrada el aprovechamiento desleal, pero no es un medio idóneo para tener por acreditada la reputación objeto de aquel comportamiento. En esa medida, dada la inexistencia de una reputación en cabeza de los accionantes, no puede afirmarse que su contraparte la hubiera aprovechado de alguna manera.

**2.3.6. Violación de normas:** Como lo ha precisado este Despacho, la parte interesada en que se declare la configuración del acto desleal de violación de normas tiene la carga de indicar precisamente la norma vulnerada y de señalar las razones por las que considera configurada dicha violación<sup>21</sup>. En este caso, dado que la demandante se limitó a mencionar que las normas vulneradas son *“las relativas a la propiedad industrial y en especial aquellas respecto de las cuales le impide ejercer a su titular el derecho de exclusividad sobre su marca”*, sin exponer precisamente la norma violada y el concepto de la violación, corresponde desestimar la pretensión en cuestión.

Sin perjuicio de lo anterior, en este caso no podría tenerse por configurada la conducta desleal en estudio en la medida en que la parte demandante no demostró la ventaja competitiva significativa que, en los términos del artículo 18 de la Ley 256 de 1996, debería haber percibido su contraparte como resultado de la violación normativa alegada.

Ciertamente, en este asunto ninguna prueba se aportó para demostrar que la utilización de la expresión *“El Pulso del Fútbol”* por parte de Caracol le reporta a esta persona jurídica una ventaja competitiva significativa, aspecto al que se debe agregar que es razonable concluir que, lejos de su denominación, es el contenido del programa, los temas allí tratados y las calidades de sus presentadores los factores que determinan los niveles de sintonía de dicha producción.

**2.3.7. Prohibición general:** En concepto de la actora, la conducta desleal materia de comentario se configuró porque, de manera deshonesta y por lo tanto contraria al principio de la buena fe comercial, la accionada registró la marca *“El Pulso del Fútbol de Caracol”* para distinguir servicios de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, *“cuando en realidad la que se usa corresponde a la prestación de los servicios de la clase 38ª internacional”* (fls. 29, cdno. 1).

La pretensión así fundada deberá desestimarse, pues ninguna prueba se aportó que permita concluir que la actuación de Caracol trascendió a la solicitud y obtención del

---

21 Cfr. Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 615 de 2012.

registro de un determinado signo distintivo, incluyendo medios o finalidades que pudieran considerarse reprobables. Sobre este aspecto es necesario recordar que, como lo ha precisado este Despacho<sup>22</sup>, el hecho de solicitar el registro de una marca ante la autoridad competente para concederlo y, por tanto, poner en consideración de la autoridad pública un asunto que está habilitada para decidir, no puede ser considerado, en sí mismo, como un acto desleal, ni siquiera bajo el supuesto de que Caracol conociera la existencia de la marca "El pulso del fútbol". En este caso, se insiste, no hay ninguna prueba adicional que dé cuenta de un comportamiento contrario a ninguno de los parámetros normativos citados en la demanda, como quiera que no se aportó prueba alguna que permitiera deducir que Caracol obtuvo dicho registro ocultando información, impidiendo la comparecencia de D2 publicidad para oponerse a la solicitud, o que hubiese engañado de alguna forma a la autoridad competente, razón por la cual no puede catalogarse como desleal el ejercicio legítimo del derecho de acción.

### 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 formuladas por D2 Publicidad Ltda.
2. **Condenar** en costas a la parte demandante.

#### NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

**ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ**