



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

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

Sentencia No. 77

Expediente: 070101610

Demandante: Glanton Ltda.

Demandada: Inversiones Carivan S.A. (antes Ltda.).

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo en el proceso iniciado por Glanton Ltda. contra Inversiones Carivan S.A. -antes Ltda.- (en adelante simplemente Carivan), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

1. ANTECEDENTES.

1.1. Partes:

Demandante: Glanton Ltda. es titular de la marca “Lubral”, con la cual identifica productos de la clase 4ª internacional, esto es, para lo que aquí importa, lubricantes para vehículos.

Demandada: Carivan se dedica a la comercialización de productos derivados del petróleo mediante el establecimiento de comercio denominado “Estación de Servicio La Palma”.

1.2. Hechos de la demanda:

Afirmó la demandante ser titular de la marca “Lubral”, con la cual identifica sus productos lubricantes para motores. Señaló utilizar dicha marca de manera pública, pacífica e ininterrumpida y que la ha posicionado en el mercado nacional de grasas y lubricantes.

Indicó que la demandada comercializa en su estación de servicio “La Palma” el lubricante denominado “Lubrax”, producido por la compañía Petrobras -que no cuenta con el registro de dicha marca-, y que tal situación, dada la semejanza de los signos, aunado al hecho que se utilizan para identificar los mismos productos, constituye actos de competencia desleal.

1.3. Pretensiones:

La demandante, en ejercicio de la acción declarativa y de condena, solicitó que se declarara que su contraparte incurrió en los actos descritos en los artículos 7º y 15º de la Ley 256 de 1996 o, subsidiariamente, en los previstos en los artículos 8º, 10º y 14º ibídem. Consecuencialmente pidió que se condenara a Carivan a abstenerse de usar el signo “Lubrax” y a indemnizar los perjuicios causados.

1.4. Admisión de la demanda y su contestación:

Mediante auto No. 3393 de 2007 se admitió la demanda contra Carivan (fl. 33, cdno. 1.), quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: “*El presente proceso no es una acción de competencia desleal sino de propiedad industrial*”, “*Improcedencia de la acción de competencia desleal instaurada por carencia de objeto*”, “*Legalidad de proceder de la demandada*”, “*Inexistencia de similitud entre la marca Lubral y Petrobras Lubrax*”, “*Inversiones Carivan no ha utilizado ni utiliza la marca lubrax en su establecimiento de*

comercio”, “*Inexistencia de finalidad concurrencial del acto*”, “*Incongruencia entre los hechos descritos y las pretensiones de la demanda*” e “*Inexistencia de los actos de competencia desleal*” (fls. 96 a 124, cdno. 1).

1.5. Trámite procesal:

Mediante auto No. 269 de 2008 se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., en la cual no se llegó a ningún acuerdo que pusiera fin al litigio. Posteriormente, con el auto No. 730 del mismo año se decretaron las pruebas del proceso (fls. 140 a 144, cdno. 1) y, evacuada la etapa probatoria, con el auto No. 2845 de 2011 se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que las partes reiteraron las manifestaciones hechas 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. Hechos probados:

Con fundamento en las pruebas decretadas, recaudadas y practicadas a lo largo de la actuación, se pueden tener por acreditadas las siguientes circunstancias fácticas relevantes para el caso:

2.1.1. La sociedad Glanton Ltda. tiene por objeto social la comercialización de productos relacionados con el petróleo, según su certificado de existencia y representación legal. De igual manera es titular de la marca nominativa “Lubral”, la cual utiliza para identificar productos contenidos en la clase 4ª de la clasificación internacional de Niza. Así consta en el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio obrante a folio 5 del cuaderno 1.

2.1.2. Glanton Ltda. comercializa productos identificados con la marca “Lubral”. La única prueba de ello se encuentra en el dictamen pericial practicado en este caso, más precisamente en el resultado de las encuestas realizadas por el perito, quien consultó acerca del conocimiento de la marca “Lubral” a 60 personas que frecuentan los sectores “Siete de Agosto” y “Ricaurte” en la ciudad de Bogotá D.C., ejercicio del que se concluyó que solamente seis de los entrevistados conocía dicha marca (fl. 131, cdno. 4). Sin embargo, no se logró establecer qué tipo de lubricantes se identifican con la misma, cuál es su presentación, sus canales de comercialización, los medios de publicidad que utiliza o el perfil de su consumidor objetivo.

2.1.3. Carivan es una empresa dedicada a la comercialización de productos derivados del petróleo, entre ellos, combustible y lubricantes, actividad que desarrolla por medio del establecimiento de comercio denominado “Estación de Servicio La Palma”, ubicado en la avenida carrera 68 No. 13-87 de la ciudad de Bogotá, en la cual ofrece los productos antes mencionados, aspectos fácticos que se verificaron en la diligencia de inspección judicial realizada en sus instalaciones (fls. 14 a 30, cdno. 4).

SENTENCIA NÚMERO 77 DE 2012 Hoja N°. 3

2.1.4. En virtud de un contrato de concesión celebrado entre Carivan y Petrobras (fls. 54 a 95, cdno. 1), la “Estación de Servicio La Palma” “se *identifica* [desde el 1º de enero de 2007] *en forma exclusiva con la marca Petrobras*” (fl. 90, cdno. 4), situación corroborada durante la diligencia de inspección judicial, tal como se aprecia en las siguientes imágenes:



Como puede observarse, en la “Estación de Servicio La Palma” se utilizan los colores corporativos verde, amarillo y blanco de Petrobras, incluso, la segunda imagen da cuenta que la publicidad del establecimiento se refiere a los productos derivados del petróleo distinguidos con dicho signo distintivo.

2.1.5. En la Estación de Servicio Petrobras “La Palma” se comercializa el producto denominado “Lubrax” de Petrobras, el cual tiene las siguientes presentaciones:



Esta afirmación encuentra sustento en las fotografías obrantes en el expediente, así como las incorporadas durante la inspección judicial (fl. 15, cdno. 4)

2.1.6. El producto Petrobras “Lubrax” es un lubricante para diferentes clases de motores de vehículos (camiones, automóviles y motos) y tiene varias presentaciones que las distinguen, las cuales se caracterizan principalmente por el color. Respecto de los elementos comunes a los envases, debe resaltarse la expresión “Lubrax”, antecedida siempre de la marca Petrobras.

2.1.7. Ninguna prueba se aportó para acreditar que los lubricantes “Lubral” de Glanton y “Lubrax” comercializado por Carivan correspondan a un tipo específico de producto en términos de calidad, empleen idénticos canales de comercialización, los mismos medios publicitarios, estén dirigidos al mismo consumidor objetivo o que los precios con que se ofrecen al público sean similares.

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º, L. 256/96):

El ámbito objetivo se verifica en este caso porque la comercialización del lubricante “Lubrax” de Petrobras es un acto realizado en el mercado y que tiene una clara finalidad concurrencial, pues es evidente que la identificación y colocación de un producto en aquel escenario es una conducta objetivamente idónea para mantener o incrementar su participación en el mismo.

Por otra parte, la participación en el mercado de las partes está comprobada, pues, de un lado, la demandante identifica sus productos con la marca “Lubral” de la cual es titular y, del otro, la pasiva comercializa productos derivados del petróleo, entre ellos, el lubricante

“Lubrax” de Petrobras (numeral 2.1.5.). Así mismo, la conducta alegada tendría efecto en la ciudad de Bogotá D.C., satisfaciéndose entonces los ámbitos subjetivo y territorial.

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

La sociedad Glanton Ltda. está legitimada por activa porque en su calidad de titular de la marca “Lubral” y en el evento de que se demuestren los supuestos fácticos de la acción, es evidente que la comercialización de lubricantes, empleando indebidamente dicha expresión o una similar, es una conducta potencialmente perjudicial para sus intereses económicos.

Por su parte, Carivan está legitimada para soportar la acción en referencia, pues, como ya quedó demostrado, comercializa un producto identificado con la expresión “Lubrax”, aspecto fundamental en la acusación formulada en la demanda.

2.4. Problema jurídico:

El problema jurídico se centra en determinar si la comercialización del lubricante distinguido con el signo “Lubrax” de Petrobras por parte de Carivan es suficiente para constituir los actos de competencia desleal denunciados, teniendo en cuenta que la actora es titular marcario del signo “Lubral”.

2.5. Análisis de la deslealtad de la conducta concurrencial ejecutada por la demandada:

2.5.1. 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 jurisprudencia¹, 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 bienes jurídicos 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 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”², de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta

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.

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”³.

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 no transgredan los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7º a 19 de la Ley 256 de 1996⁴, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta se ocupa del “mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, se añade, una evidente preocupación para evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente, por ello, de desleales”⁵. 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 y, (ii) la existencia de un acto concurrencial en el mercado (iii) ejecutado vulnerando los deberes de conducta.

En consonancia con lo anterior, y conforme con lo que han 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, esto es, sí constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar*”⁶; 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 este derecho, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión desleal 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*”⁷.

Por supuesto, la utilización indebida de signos distintivos ajenos no es una conducta que resulte indiferente o intrascendente en el marco de la acción de competencia desleal, como

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

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 BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 290.

⁶ METKE MÉNDEZ, Ricardo. *Op. Cit.* Pág. 198.

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007.

lo ha sostenido este Despacho en reiteradas oportunidades⁸. En efecto, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones -de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o servicios de los que se trate- en los que se impone colegir, como única conclusión razonable sobre la base de las reglas de la experiencia, que la referida utilización indebida de los signos distintivos y la consecuente existencia de determinados productos cuya presentación al público se lleva a cabo de la misma manera, es una conducta idónea para generar en el mercado, efectiva o potencialmente, un riesgo de confusión entre los productos así identificados.

Entre las comentadas condiciones vale anotar -entre otras- el que los productos distinguidos con el signo en cuestión sean del mismo tipo, vinculados o de uso complementario; que sean publicitados a través de los mismos o similares medios, que se comercialicen mediante canales idénticos, y que estén destinados a la misma clase de consumidor, en especial cuando se trata de bienes o servicios cuya adquisición no suponga un especial grado de atención, circunstancias que en el presente asunto, como se explicará a continuación no fueron acreditados por la demandante y por ende, llevaran al Despacho a considerar que la demandada no incurrió en las conductas desleales atribuidas.

2.5.2. Del acto de confusión (art. 10, L. 256/96).

De entrada debe anotarse que la demandante no demostró la configuración de la conducta en estudio, pues fundó su pretensión únicamente en la confundibilidad de los signos “Lubral” y “Lubrax”, pero no acreditó las condiciones de prosperidad de la acción de competencia desleal expuestas en el numeral anterior.

En sustento de la anterior conclusión, debe precisarse que, así -en gracia de discusión- se admitiera la similitud de los signos, la parte demandante no demostró, como era de su incumbencia, que hubiese existido un riesgo de confusión en el mercado, esto es, que la actuación de su contraparte se hubiera materializado en el tráfico mercantil generando confusión entre los consumidores, o que hubiera tenido lugar un riesgo de que tal efecto nocivo tuviera lugar en el mercado.

En efecto, además que no se demostró que la presentación general del producto “Lubral” resulte confundible con la del lubricante “Lubrax” de Petrobras, dado que ninguna prueba se aportó sobre ello, tal como se indicó en el acápite de hechos probados la demandante no demostró que sus lubricantes tuvieran conexidad competitiva con los que comercializa Carivan, pues ninguna prueba se allegó dirigida a acreditar que los productos comercializados por dichas sociedades son idénticos o sustitutos, emplean los mismos canales de comercialización y medios publicitarios, tienen precios de venta al público similares y se dirigen al mismo consumidor objetivo, aspecto sobre el cual se debe destacar que la adquisición de este tipo de productos supone un grado de atención relevante por parte del comprador, circunstancias todas que, acorde con lo que se ha expuesto, descartan la configuración de confusión alguna.

⁸ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 8325 de marzo 25 de 2003 y Auto No. 554 de mayo 6 de 2009.

Adicionalmente, se acreditó la existencia de elementos relevantes que impiden asumir que un consumidor adquiriera, en La Estación de Servicio Petrobras La Palma, el lubricante que allí se comercializa ("Lubrax") con el erróneo convencimiento de que se trata de aquel producido por Glanton y distinguido con la marca "Lubral".

Ciertamente, como se evidenció en el acápite de hechos probados, la Estación de Servicio la Palma es exclusiva de Petrobras, en virtud de un contrato de concesión, motivo por el cual está plenamente identificada con esa marca y, por lo mismo, solamente expende sus productos, entre ellos, para lo que aquí importa, el lubricante "Lubrax" en cuya presentación siempre está presente el signo Petrobras, ligándolo así con ese origen empresarial. Por otra parte, nótese el bajo grado de conocimiento del público respecto de los productos "Lubral", sumado al hecho que no existe evidencia de la presentación de los mismos, debiendo aclarar que -se reitera- la simple similitud de signos distintivos no es suficiente para que constituya competencia desleal, sin perjuicio de lo que suceda en la jurisdicción de propiedad industrial.

2.5.3. Del acto de imitación (art. 14, L. 256/96).

De conformidad con lo que han dejado establecido la jurisprudencia y la doctrina especializada⁹, el acto desleal de imitación se proyecta 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)¹⁰.

En ese sentido, dado que las pretensiones de la demanda están encaminadas a la protección de la presunta "imitación" del signo "Lubral", es claro que no se configuró el acto desleal en estudio porque, así la pasiva hubiera reproducido los elementos distintivos de la presentación de los productos de la actora, esa circunstancia no habría conllevado la configuración de la comentada conducta porque no se dirigió sobre los productos en cuestión (prestaciones mercantiles), sino sobre medios formales de identificación, razón por la cual se impone colegir que es imposible tener por acreditado el citado acto.

2.5.4. Del acto de explotación de la reputación ajena (art. 15, L. 256/96).

En cuanto al acto de explotación de la reputación ajena, basta con señalar que para su configuración es indispensable demostrar, en primer lugar, que se tiene un buen nombre y

⁹ 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.; 9 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.

¹⁰ En esta providencia no se hará referencia a la denominada singularidad competitiva que debe caracterizar a la prestación mercantil o iniciativa empresarial objeto del acto desleal de imitación, en tanto que no es un aspecto necesario para resolver el asunto *sub lite*.

prestigio frente al público en general, en otras palabras, "*que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona*"¹¹, para lo cual no es suficiente con la mera afirmación de que se tiene una posición importante en el mercado nacional, como lo hizo la actora (hecho 2.3. de la demanda), máxime si se demostró el bajo nivel de reconocimiento en el mercado de los productos distinguidos con el signo "Lubral" (num. 2.1.2).

2.5.5. Del acto de desviación de la clientela y la cláusula general (arts. 8° y 7°, L. 256/96).

Las conducta de desviación de la clientela por una parte y la prohibición general por la otra, convergen en exigir la demostración de que la demandada contrarió las sanas costumbres mercantiles o los usos honestos en materia industrial o comercial, contraviniendo los parámetros éticos y morales que siguen las personas que habitual y tradicionalmente actúan en el mercado. Circunstancia que por ninguna parte aparece demostrada en el expediente, pues lo único cierto es que la actora posee el registro marcario "Lubral" y que Inversiones Carivan comercializa el producto "Lubrax" de Petrobras en la Estación de Servicio "La Palma", también de Petrobras, en condiciones que impiden la generación de confusión alguna, circunstancia que por sí misma no consituye competencia desleal, aunado al hecho de que no existe ningún elemento de juicio para afirmar que tal situación obedece a la infracción, por parte de la demandada, de los mencionados parámetros objetivos de conducta.

3. DECISIÓN.

En mérito de lo anterior, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. **Desestimar** las pretensiones de la demanda en virtud de lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
2. **Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales,

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ

¹¹ Cas. Civ. Sentencia de julio 27 de 2001, exp. 5860. Citado en Sentencia No. 342 de 2011. Superintendencia de Industria y Comercio.