



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

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

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

Sentencia No. 790 .

Expediente: 09015149

Demandante: Ventas Institucionales S.A.

Demandado: Almacenes Éxito S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Ventas Institucionales S.A. (en adelante: Ventas Institucionales) contra Almacenes Éxito S.A. (en adelante: Almacenes Éxito).

1. ANTECEDENTES

1.1. Los hechos de la demanda:

La demandante afirmó que se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo mediante los establecimientos de comercio que identifica con las expresiones “Supertiendas Que Precios”, “Que Precios Hipermercado” y “Tiendas Que Precios”, a lo que agregó que es titular registral de la marca (nominativa y mixta) “Que” y del nombre comercial “Que Precios” en virtud del primer uso que hizo del mismo, que data del año 2003.

Alegó la actora que mantiene una relación de competencia con la demandada, sociedad que es propietaria de los establecimientos de comercio distinguidos con los signos “Q’ Precios Villa Hermosa” y “Q’ Precios San Javier”, circunstancia que, en concepto de Ventas Institucionales, comporta un uso indebido de los signos distintivos de los cuales es titular, aspecto sobre el cual manifestó que, si bien Almacenes Éxito es titular de la marca “Q’ Precios”, el registro correspondiente fue solicitado el 4 de diciembre de 2003, esto es, con posterioridad al primer uso que había hecho la demandante de ese signo distintivo a modo de nombre comercial para identificar sus establecimientos de comercio.

Finalmente, la parte demandante comentó, con el propósito de fortalecer sus pretensiones, que durante el año 2005 solicitó el registro de la marca “Que Precios”, petición que fue denegada porque la Oficina Nacional Competente consideró ese signo confundible con la marca “Q’ Precios” de titularidad de la sociedad Cadena de Tiendas Venezolanas Cativen S.A.

1.2. Pretensiones:

La sociedad demandante solicitó que se declare que la conducta de Almacenes Éxito resultó constitutiva del acto desleal de confusión y, consecuentemente, que se ordene a la accionada “cesar inmediatamente el uso del signo “Q’ Precios” en todos sus establecimientos de comercio, negocios, servicios, promociones, comercializaciones, ofertas, así como en cualquier tipo de publicidad, publicaciones etc.”.

1.3. Admisión y contestación de la Demanda:

Mediante auto No. 187 de 2009 se admitió la demanda contra la sociedad Almacenes Éxito (fl. 52, cdno. 1), quien al contestarla se opuso a la prosperidad de las pretensiones,

para lo cual afirmó que, de acuerdo con la legislación mercantil, “*los establecimientos de comercio se hacen oponibles frente a terceros*” a partir de su registro en la Cámara de Comercio correspondiente, razón por la que -en su concepto- no puede concluirse que Ventas Institucionales usa el nombre comercial “Q´ Precios” desde el año 2003, pues la inscripción de los establecimientos correspondientes en el registro mercantil tuvo lugar a partir del 14 de febrero de 2006, fecha que resulta posterior al registro de los establecimientos de comercio de Almacenes Éxito, los cuales fueron inscritos a partir del 7 de abril de 2005, circunstancia a la que agregó que es titular de la marca “Q´Precios” en virtud del registro que le fue concedido mediante la Resolución No. 31935 del 29 de noviembre de 2006.

Almacenes Éxito alegó que, si bien el único titular exclusivo en Colombia de la marca “Que” es la actora, esa sociedad no ostenta derecho alguno sobre la expresión “Precios”, que además de no hacer parte de su marca, sí está incluida en el signo distintivo del cual es titular la demandada, aspecto al que añadió que entre las referidas marcas no existe riesgo de confusión.

1.4. Trámite procesal:

Mediante auto No. 1124 de 2009 se citó a las partes para la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C., la que se desarrolló sin la comparecencia del extremo demandado, quien no justificó su inasistencia y, por tal razón, fue sancionada en los términos de aquella norma. Posteriormente, con el auto No. 53 de 2010 se decretaron las pruebas del proceso y, evacuada la etapa probatoria, se profirió el auto No. 1134 de 2011, a través del cual se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en la que la demandante se ratificó sobre los argumentos presentados en la demanda, mientras que la demandada guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES

Agotadas las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir el litigio.

Sobre el particular, debe precisarse que la tarea que debe acometer este Despacho en aras de resolver el litigio materia de estudio consiste en establecer si Ventas Institucionales demostró, como era de su incumbencia, los elementos fácticos constitutivos de su legitimación para demandar, contemplados en el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, aspecto que el juez debe abordar, tal y como lo ha dejado sentado la jurisprudencia en pasadas oportunidades¹, independientemente de que las partes hubieran omitido alegar la falta de legitimación de su contrario.

Con el anotado propósito, se hará una breve referencia a las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial, específicamente en relación con sus respectivos objetos de protección y sus requisitos de prosperidad, resaltando, entre estos últimos, el atinente a la legitimación en la causa por activa, elementos que servirán de base para analizar el caso concreto y

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

que, como se verá, llevarán a concluir que en este asunto Ventas Institucionales no estaba legitimado para demandar por la vía de la acción de competencia desleal porque no demostró que las conductas desleales imputadas a su contraparte fueran idóneas para perjudicar -o amenazar- sus intereses económicos.

2.1. Análisis de la legitimación en la causa por activa:

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

Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren al titular de signos distintivos "*hace nacer un tipo de protección reforzada, basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de formalidad, tipicidad y publicidad, consistente 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*"³, de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el *ius prohibendi* emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar "*(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho*"⁴.

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996⁵, de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida

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

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

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

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

a proteger “*el desarrollo de la actividad y la probabilidad de obtener las utilidades que puedan derivarse de ella en un régimen de concurrencia*”, interviniendo “*para reprimir, prescindiendo del derecho absoluto sobre los signos, la confusión con los productos o con la empresa o, en general, con la actividad de otro empresario*”⁶. En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para “*exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil*”⁷.

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

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

Sobre el punto, la jurisprudencia, al tratar el tema de la legitimación en la causa por activa, ha establecido que el “*presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión (...) debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral (...) y actual,*

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

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

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

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

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

porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros”, a lo que agregó que “el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro (...) tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho” (se subraya)¹¹.

2.2.2. Para efectos de abordar el estudio de las circunstancias específicas del caso concreto que ahora ocupa la atención del Despacho, pártase por precisar que, acorde con los certificados de registro de los establecimientos de comercio “Q’ Precios Villa Hermosa” y “Q’ Precios San Javier” (fls. 29 y 30, cdno. 1), se comprobó que los mismos se encuentran en la ciudad de Medellín (Antioquia), razón por la cual se debe concluir que el mercado en el que Almacenes Éxito ejecuta los actos que fueron denunciados como desleales es el de los bienes de consumo masivo (producto o servicio) en la ciudad de Medellín (ámbito geográfico de influencia). Resáltese, sobre este particular, que ningún elemento probatorio adicional se aportó para determinar el lugar en el que se encuentran ubicados los establecimientos en cuestión, razón por la que la decisión del presente asunto deberá adoptarse con fundamento en los certificados mencionados.

Sobre la base de lo anterior, en este asunto debe colegirse que Ventas Institucionales no estaba legitimado para demandar por la vía de la acción de competencia desleal a Almacenes Éxito puesto que no demostró, como era de su incumbencia (art. 177, C. de P. C.), que sus intereses económicos estuvieran siendo perjudicados o amenazados con ocasión de la realización de los actos concurrenciales que denunció, conclusión que encuentra sustento en las razones que a continuación se exponen:

a) Ninguna prueba aportó la parte demandante para acreditar que participa en el mercado específico en el cual se estarían llevando a cabo los actos concurrenciales denunciados como desleales, esto es, en el mercado de bienes de consumo masivo de la ciudad de Medellín (Antioquia).

Ciertamente, la participación en determinado mercado, aspecto que, como quedó dicho, es una realidad material que impone acreditar que la actora forma parte de aquel escenario mediante el ofrecimiento de bienes o servicios con el propósito de disputar una clientela, ni siquiera puede encontrarse en el certificado de existencia y representación de Ventas Institucionales, pues si bien ese documento da cuenta que esta sociedad es propietaria de los establecimientos “Surtitiendas Que Precios”, “Que Precios Hipermercado” y “Tiendas Que Precios”, lo cierto es que no refiere el lugar en el que los mismos se encuentran ubicados (fl. 4 vto., cdno. 1).

Lo propio cabe afirmar en relación con los certificados que acreditan que la demandante es titular registral de la marca “Que” (nominativa y mixta) en las clases 29, 30 y 32, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que la prueba del uso de un signo distintivo exige demostrar que los productos o servicios que distingue “han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa

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

marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización” (art. 166, D. 486/00), en tanto que “el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico”¹², de modo que el certificado de registro no tiene la virtualidad para demostrar el uso del signo de que se trate ni, mucho menos, su utilización en un mercado determinado.

Idéntica consecuencia se sigue de la afirmación de la actora según la cual es titular del nombre comercial “Que Precios” por su primer uso en el mercado, pues el alegado derecho no puede tenerse por cierto con base en las meras afirmaciones de Ventas Institucionales en tanto que, como lo ha dejado establecido reiteradamente la jurisprudencia, *“las atestaciones de las partes que favorezcan sus intereses, carecen, en el sistema procesal civil colombiano, de importancia probatoria a menos que se encuentren corroboradas con otras pruebas, caso en el cual su eficacia proviene de éstas y no de la aserción de la parte”¹³.*

Tampoco es posible tener por probada la participación de Ventas Institucionales en el mercado que acá interesa en aplicación de la sanción procesal deducida en contra de la parte demandada debido a su inasistencia injustificada a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C., contemplada en el numeral 4º del artículo 103 del C. de P. C.¹⁴, puesto que en la demanda no se afirmó de manera precisa y clara -como corresponde a los hechos del libelo (art. 75 C. de P. C.)- que aquella sociedad mercantil participa en el mercado de bienes de consumo masivo de la ciudad de Medellín (Antioquia).

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso resaltar que en este caso se encuentran elementos de juicio que permiten tener por demostrado que los establecimientos de comercio de Ventas Institucionales están ubicados en la ciudad de Bogotá.

Ciertamente, según se aprecia en las fotografías aportadas con la contestación de la demanda, correspondientes a la fachada del establecimiento distinguido con el signo “Tiendas Que Precios” (fls. 81 a 83, cdno. 1), el mismo se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, conclusión cuyo sustento se encuentra en que la publicación que se empleó para determinar la fecha de la fotografía es el Periódico Hoy de la mencionada ciudad.

b) En adición, Ventas Institucionales se abstuvo de acreditar que tuviera la intención de incursionar en el mercado en el que se habrían desarrollado los actos concurrenciales señalados como desleales en esta oportunidad, pues ninguna prueba aportó para el efecto y, además, la actora ni siquiera lo mencionó en sus diversos actos de postulación.

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

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

14 Si el demandado, injustificadamente, se abstiene de comparecer a la audiencia prevista en el artículo 101 *“se tendrán por ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, y además el Juez declarará desiertas las excepciones de prescripción, compensación y nulidad relativa, si las hubiere propuesto”.*

c) Tampoco obra prueba alguna que permita concluir que, de alguna manera, la actuación mercantil del demandado en el mercado de la comercialización de productos de consumo masivo de la ciudad de Medellín estuviera generando efectos en el mercado en el que participa Ventas Institucionales, afectando de ese modo los intereses económicos de esta última sociedad mercantil, circunstancia cuya acreditación exigía que la demandante probara, entre otras cosas, que los consumidores dentro del mercado en el que ella participa, principalmente el de la ciudad de Bogotá, acudieran al establecimiento de comercio de propiedad de Almacenes Éxito, ubicado en la referida ciudad de Medellín, para adquirir los productos de consumo masivo en cuestión, aspecto fáctico que, además de inverosímil -pues nada razonable resultaría afirmar que una persona que tiene su lugar de residencia en la ciudad de Bogotá se traslada para adquirir los productos que conforman la canasta familiar a la ciudad de Medellín- la accionante no demostró.

Sobre este punto, es pertinente resaltar que no se demostró que existiera conexidad competitiva entre los establecimientos de las partes de este proceso, pues ninguna prueba se aportó para acreditar que en dichos establecimientos se comercializan los mismos bienes, que tengan idénticos o similares canales de comercialización, sean publicitados a través de los mismos o similares medios ni que los productos de tales establecimientos comerciales estén dirigidos a la misma clase de consumidor, a todo lo cual se debe agregar que se probó que la totalidad tales establecimientos de comercio no se encuentran en un mismo ámbito geográfico.

d) La afectación o amenaza de los intereses económicos de la accionante tampoco podría darse por demostrada argumentando un reconocimiento de la marca "Que Precios", pues ninguna prueba se aportó para soportar esa afirmación. Resáltese, sobre este aspecto que, según lo ha decantado la jurisprudencia, la notoriedad de una marca exige demostrar "*uno de estos factores*": que la marca maneja "*un amplio despliegue publicitario que hace que sea conocida en un alto porcentaje de la población en general*"; que goza "*de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores*", que posee "*trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra*" o que "*su sola mención [provoca] en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica*"¹⁵.

e) Agrégase que la sanción procesal deducida en contra de la parte demandada debido a su inasistencia injustificada a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. tampoco tiene la virtualidad para dejar por establecido que los intereses económicos de Ventas Institucionales fueron perjudicados o amenazados con ocasión de la realización de los actos denunciados, en tanto que la comentada circunstancia no es susceptible de confesión por parte del demandado, pues no es un hecho personal suyo y no existe elemento de juicio alguno que permita concluir que Almacenes Éxito tiene conocimiento de la información contable de Ventas Institucionales.

2.3. Conclusión: Teniendo en cuenta que la parte demandante no atendió las cargas probatorias que sobre ella recaían en el contexto de la acción de competencia desleal -

15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso No. 63-IP-2008, ya citada.

esbozadas con antelación-, sino que dirigió su labor probatoria a demostrar, únicamente, que era titular del signo "Que" y que su derecho estaba siendo infringido por Almacenes Éxito, olvidando un aspecto determinante en este marco como lo es la prueba de su legitimación para actuar, corresponde a este Despacho desestimar las pretensiones de la demanda.

3. DECISIÓN

En mérito de lo anterior, 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 señaladas en la demanda por falta de legitimación en la causa por activa.
2. **Condenar** en costas a la parte demandante.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

ADOLFO LEÓN VARELA SÁNCHEZ