



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

Bogotá D.C., 19 JUL 2017

Sentencia número 500-6741

**Proceso de Propiedad Industrial**

**Radicación No. 16-235817**

**Demandante: INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S.**

**Demandado: INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S.**

Estando el expediente al Despacho y cumplido lo ordenado en Auto No. 32843 de 2017 por parte de la secretaria, procede la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales a proferir sentencia anticipada.

Para ello, se tienen en cuenta los siguientes,

### I. ANTECEDENTES

INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. manifestó ser propietaria del establecimiento de comercio (desde el 31 de enero de 2012) y marca denominados "MOTEL IBIZA" la cual identifica los servicios de la "CLASE 43 HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO EN HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS ALOJAMIENTOS NO PERMANENTES".

Alegó que INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. cuyo objeto es similar al de la demandante, es propietaria del establecimiento de comercio inscrito en febrero de 2013 denominado MOTEL IBIZA BARRANQUILLA, cuyo nombre "es similar en grado de confusión" a la marca previamente registrada por la demandante.

Sostuvo que la demandada en el Kilómetro 5 de la vía Juan Mina de Barranquilla, en internet, videos, facebook y a través de otros medios ha hecho uso del signo distintivo "MOTEL IBIZA" para ofrecer el mismo servicio de hospedaje temporal, afectando al consumidor por creer éste que proviene del mismo origen empresarial.

Manifestó que la demandada con el uso de la marca, nombre y enseña comercial "MOTEL IBIZA", no solo se aprovechó del buen nombre, reputación comercial y seriedad de ésta, sino que adicionalmente generó confusión y engaño a los usuarios haciéndolos creer que se trata del mismo motel ubicado en Itagüí Antioquia.

#### 1. Pretensiones

El extremo activo solicitó que se declare que la sociedad demandada incurrió en i) violación del artículo 156 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, ii) supuestos de infracción marcaria contra la actora por ofrecer los mismos servicios con su marca registrada, iii) causal de mala fe contemplada en el artículo 22 de la Ley 640 de 2001 y se encuentra incurso en la causal del artículo 35 ibídem.

Solicitó que la accionada sea condenada "a no utilizar la marca del demandante ni ningún signo similarmente confundible, incluida publicidad, física o virtual, páginas WEB y cualquier otro signo capaz confundible con la marca registrada" y al pago de indemnización de Perjuicios.

### II. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 3 y numeral 3 del artículo 278 del Código General del Proceso, esto es que el juez debe dictar sentencia anticipada cuando encuentre probada la cosa juzgada, procede el Despacho a decidir la instancia, en los siguientes términos:

19 JUL 2017

El artículo 303 del C.G.P. determina que *"la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que"*:

- 1) el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
- 2) se funde en la misma causa que el anterior, y
- 3) exista identidad jurídica de partes en ambos.

Cabe resaltar lo que ha señalado la jurisprudencia sobre este asunto, específicamente la Corte Suprema de Justicia, quien mediante Sentencia del 30 de octubre de 2002 con ponencia de Jorge Santos Ballesteros, expuso sobre la cosa juzgada: *"con dicha figura se obtiene ante todo la inmutabilidad del resultado procesal obtenido con una sentencia, el cual, al imponerse como imperativo a los litigantes y al juez, da al litigio entre las partes una terminación mediante una declaración de certeza que impide que nuevamente sea planteado el asunto ya resuelto, autoridad que se extiende, en materia civil y salvo contadas excepciones, tan sólo a quienes fueron parte en el proceso"*.

Respecto del denominado límite objetivo de la cosa juzgada, compuesto por el objeto y la causa, se ha establecido que *"el objeto, ... consiste en '... el bien corporal o incorporal que se reclama, o sea, las prestaciones o declaraciones que se piden de la justicia...', o en '... el objeto de la pretensión"*.

La causa consiste en *"... el motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso"*. Puede consultarse al respecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 10 de junio de 2008 M.P. Cesar Julio Valencia Copete.

En el caso concreto, este Despacho encontró probado dentro del expediente con las copias incorporadas a folio 67 a 205 que la sociedad demandante ya había presentado demanda contra INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S. por infracción marcaría con fundamento en la misma causa, objeto y partes. De dicha documentación puede concluirse que, entre el proceso decidido por la Superintendencia de Industria y comercio bajo el radicado 14-125247 y el proceso que nos encontramos tramitando, existe identidad de causa, objeto y partes, y que por lo tanto aquí ha operado la cosa juzgada.

Analicemos cada uno de los elementos para corroborar esta afirmación:

1. **Identidad de partes:** El requisito de identidad de partes se cumple toda vez que la presente acción inició por una demanda presentada por INVERSIONES GACELA DE COLOMBIA S.A.S. contra INVERSIONES HOTELERAS S.A.S., quienes son exactamente las mismas partes en el proceso 14-125247 en el que le fueron negadas las pretensiones a la aquí demandante.
2. **Identidad de Causa:** Tanto la causa del presente asunto como la causa que dio origen al proceso 14-125247, consiste en la supuesta infracción de derechos de Propiedad Industrial por el uso no autorizado de la marca "MOTEL IBIZA" por parte de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S.
3. **Identidad de objeto:**

En cuanto al objeto, también existe identidad entre la presente demanda y el proceso No. 14-125247, pues lo que se pretende proteger en ambos casos es un derecho de propiedad industrial, concretamente el signo distintivo "MOTEL IBIZA".

Es así como puede concluirse, que el presente asunto puesto en conocimiento de este Despacho, ya fue resuelto mediante sentencia proferida en audiencia del 3 de diciembre de 2015 al interior del proceso 14-125247 (fol. 182 y 183) respecto de la cual aun cuando fue

19 III 2017

interpuesto recurso de apelación el mismo fue declarado desierto mediante Auto No. 440 de 2016 (fol. 186) providencia que quedó ejecutoriada dado que contra ésta fue interpuesta revocatoria directa la cual como se indicó en el auto No. 2664 de 2016 no era procedente, cumpliéndose así con todos los efectos de la cosa juzgada, y que como vimos anteriormente, impide proferir una nueva decisión de fondo al respecto, pues de hacerlo se estaría sacrificando la seguridad jurídica.

En contraste con lo anterior, no resulta procedente lo alegado por la demandante mediante escrito del 16 de junio de 2017, en tanto que dicha solicitud fue fundada en que en el proceso 14-125247 fue proferido un fallo inhibitorio, lo que no resulta ajustado a la realidad en tanto que revisada la audiencia llevada a cabo el 3 de diciembre de 2015 la cual se encuentra incorporada en el CD visto a folio 182 y la parte resolutive de ésta incorporada en el acta 350 de 2015 (fol. 183), se observa que el Despacho adoptó decisión de mérito respecto de la supuesta infracción de derechos de Propiedad Industrial por el uso de la marca registrada MOTEL IBIZA por parte de INVERSIONES HOTELERAS OTESA S.A.S., al haber desestimado las pretensiones de la demandante.

Además, revisada la referida audiencia se advierte que no resulta ajustada a la realidad procesal la afirmación realizada por la accionante según la cual *"el Despacho sugirió volver a presentar la demanda con mejores medios probatorios"*, pues no es procedente sanear los defectos probatorios de un proceso que ya tuvo sentencia, volviendo a presentar una nueva demanda.

Finalmente en nada afecta que el fallo proferido al interior del proceso 14-125247 hubiera tenido lugar bajo el imperio del Código del Procedimiento Civil, por cuanto la cosa juzgada opera y se mantiene incólume, aun cuando sea modificado el estatuto procesal.

En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE


**PRIMERO:** Desestimar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de esta providencia acerca de la *"cosa juzgada"*.

**SEGUNDO:** No condenar en costas, por cuanto no se causaron.

#### NOTIFÍQUESE

El Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial


JOSE FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ

  
**Industria y Comercio**  
SUPERINTENDENCIA

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales  
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal

De conformidad con lo establecido en el artículo 295COP, el presente auto se notificó por Estado No. 134

De FECHA 21 JUL 2017

  
FIRMA AUTORIZADA