



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

BOGOTÁ D.C.,

12 DIC 2018

SENTENCIA No. 15666

Proceso por infracción a derechos de propiedad industrial

Radicación: 16 - 240789

Demandantes: ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ y RODAR LTDA. CONSTRUCCIONES

Demandados: JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ y RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S.

Se procede a dictar sentencia dentro del proceso verbal identificado con el número de la referencia, promovido por el señor Roberto Pérez Hernández y Rodar LTDA. Construcciones (en adelante RODAR LTDA), contra José Darío Pérez Hernández y Rodar Obras Civiles e Hidráulicas S.A.S. (en adelante RODAR S.A.S.), previos los siguientes,

ANTECEDENTES

Se mencionó en el escrito de demanda presentado el día 22 de noviembre de 2016 que RODAR LTDA, cuyo representante legal actual es el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, es una sociedad comercial constituida en el año de 1984, fecha desde la cual desarrolla como actividades económicas, entre otras, *“la construcción de toda clase de obras civiles, interventoría y gerencia de proyectos, instalación de fontanería, calefacción y aire acondicionado, comercialización y suministro al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería”* (fols. 166 y 167, cdno 2).

Igualmente, se indicó que la sociedad RODAR LTDA ha sido desde su constitución y hasta la actualidad, el titular de un establecimiento mercantil ubicado en la calle 61 No. 17 F -19 de la ciudad de Bucaramanga, en el cual se ha venido utilizando desde el año de 1984 a título de enseña comercial la expresión “RODAR CONSTRUCCIONES”, de manera reiterada, publica, ostensible e ininterrumpida.

Adicionalmente, se señaló que el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ es titular de dos registros marcarios relacionados a folios 23 a 28 del cuaderno 1 del expediente, respecto del signo mixto “RODAR CONSTRUCCIONES”, para identificar productos y servicios de las clases 19, 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por otro lado, adujeron los accionantes que JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ, quien constituyó y funge actualmente como gerente de la sociedad RODAR S.A.S., viene utilizando el signo “RODAR” para identificar productos y servicios que se encuentran dentro del mismo ramo de negocios y actividades que la sociedad demandante ejerce desde su constitución, lo cual constituye a juicio de la parte actora una infracción a sus derechos de propiedad industrial derivados de las marcas y enseña comercial mencionados.

En virtud de lo anterior, se solicitaron en las pretensiones de la demanda una serie de medidas encaminadas al cese de la infracción y una condena por concepto de los perjuicios ocasionados fruto de esta (fols. 164 a 166, cdno 2).

Por su parte, en la contestación de la demanda se alegó la inexistencia de la infracción debido a que, según los accionados, la expresión “RODAR” se utiliza a título de razón social, *“el cual es un requisito indispensable para la existencia y adecuada constitución de una sociedad mercantil”* (fol. 68, cdno 4). Igualmente, se mencionó que ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ autorizó a JOSÉ DARÍO PÉREZ HERNÁNDEZ para la constitución de una sociedad en la cual se utilizará la expresión en comento a título de razón o denominación social.

Sumado a lo anterior, se alegaron en la contestación de la demanda las excepciones de mérito de *“prescripción”* y *“mala fe de los demandantes”* (fols. 64 a 72, cdno 4).

CONSIDERACIONES

A partir del objeto del litigio fijado por este Despacho (fol. 65, cdno 5), y teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se declare la infracción de derechos de propiedad industrial, se procederá a analizar lo siguiente: 1) la legitimación en la causa de los demandantes, 2) si las conductas atribuidas a los demandados se configuran como una infracción, es decir, si hay daño y, 3) si se encuentra acreditado el perjuicio padecido por los accionantes, de tal manera que haya lugar a la indemnización pretendida.

1. DE LA LEGITIMACIÓN.

En materia de propiedad industrial, la legitimación en la causa por activa está dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho. En este sentido, el artículo 238 de la Decisión Andina 486 del 2000 señala que, *"el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho"*

Así entonces, se estudiará lo atinente a la legitimación en relación con las marcas mencionadas en la demanda, para luego verificar lo pertinente respecto de la enseña comercial, en tanto aquellos constituyen signos distintivos con características distintas.

a. De la legitimación respecto de las marcas.

En materia marcaria, el artículo 154 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece que *"el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente"*, de forma tal que quien decida entablar una acción por infracción deberá acreditar la titularidad en el correspondiente registro.

A partir de las pruebas aportadas al expediente, pudo verificarse que el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, es titular de las marcas mixtas "RODAR CONSTRUCCIONES", identificadas con los números de certificado 512143 y 523462, para identificar productos y servicios para las clases 19, 36 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza (fols. 23 y 28, cdno 1). La marca en cuestión es la siguiente:



Por tales motivos, no solo queda claro para este Despacho la existencia de los derechos de propiedad industrial del señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, sino su legitimación para actuar en la presente causa, pues, al ser titular de los registros marcarios mencionados, se concluye que está legitimado para entablar la presente acción.

A pesar de lo anterior, es preciso aclarar que la sociedad RODAR LTDA no goza de legitimación en la presente causa, pues, al no ser titular de los registros marcarios mencionados, no acredita titularidad respecto de estas.

b. De la legitimación respecto de la enseña comercial.

Debido a que la protección sobre la enseña comercial se rige por las mismas disposiciones atinentes al nombre comercial¹, es pertinente aclarar que tal como lo señala el artículo 190 de

¹ Decisión Andina 486 de 2000, artículo 200, *"La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro."*

la Decisión Andina 486 del 2000, el nombre comercial lo constituye cualquier signo que identifique una actividad económica, una empresa, o un establecimiento mercantil. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

En este sentido, señala el artículo 192 de la mencionada Decisión, que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

Dicho derecho exclusivo sobre el nombre comercial nace con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Lo anterior implica que *"el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo"*, de tal manera que *"quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso²."*

Así las cosas, ha mencionado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que para que exista protección de un nombre comercial, el mencionado uso debe ser cualificado, esto es, debe reunir las características de ser personal, público, continuo y ostensible, en los siguientes términos: *"ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional, como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág.206)³."*

Teniendo claro lo anterior, considera el Despacho que a partir de la valoración de las pruebas aportadas al expediente, no existe un grado de convicción suficiente en torno a la utilización continua por parte de los demandantes a través del tiempo de la enseña "RODAR CONTRUCCIONES", desde el año 2000 y hasta la actualidad.

Es preciso mencionar que las inscripciones realizadas en el registro mercantil no constituyen una prueba que permita acreditar de manera suficiente la actividad que en efecto se realiza por el empresario en el mercado. En este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que *"para que la protección del nombre comercial sea viable, es necesario probar su uso prioritario, real, efectivo y continuo, a través de distintos documentos sin que baste allegar el certificado de existencia y representación de la empresa, en la medida que tal documento simplemente certifica la existencia de la persona jurídica, mas no que efectivamente lleve a cabo las actividades económicas relacionadas con el objeto social inscrito, ni mucho menos que lo haga mediante determinado nombre comercial⁴."*

De esta manera, en tanto no se encuentra acreditada la existencia del derecho, no puede hablarse en el presente caso de legitimación en la causa en relación con la enseña "RODAR CONTRUCCIONES."

Por otro lado, es oportuno señalar que si bien el señor ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ tiene un depósito de la enseña mixta "RODAR CONTRUCCIONES" (fol. 30, cdno 1), dicho depósito solo presume el primer uso⁵, más no la existencia del derecho, lo cual, como ya se mencionó, no se encontró acreditado en el presente asunto, razón por la cual no se procederá a analizar lo atinente a la enseña comercial en lo referente a la infracción.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 11 – IP – 2006.

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / Procesos 20 – IP – 97 y 30 – IP – 98.

⁴ Consejo de estado. Acción de Nulidad, actor: Sucampo s.a., 15 de octubre 2009.

⁵ Código de Comercio, artículo 605 "...presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación."

En este punto vale precisar en cuanto a la excepción denominada "prescripción", que si bien la presente demanda fue presentada el 22 de noviembre de 2016, obran en el expediente un proceso judicial y un asunto dirimido ante la justicia arbitral (fols. 205 a 250, cdno 2, fols. 1 a 33, cdno 3 y 1 a 128, cdno 4), así como una serie de negocios entre las partes, algunos que datan del año 2014, en ninguno de aquellos casos se hace mención o relación por parte del demandante al tema de la infracción de las marcas de su titularidad, ni tampoco se advierte evidencia alguna que muestre el uso del signo distintivo de titularidad del demandante por parte de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, lo que no permite inferir con un grado de convencimiento suficiente que el demandado conociera dos años antes a haber presentado la demanda en este caso, de la infracción cometida por los demandados.

Por otro lado, el hecho de que la parte demandante en este caso haya vendido unos locales comerciales al demandado en el año 2014, que haya conocido en el año 2015 de la constitución de la sociedad demandada, que se aporten facturas que den cuenta de la utilización del signo RODAR por parte del demandado para el día 23 de diciembre de 2015 y 19 de marzo de 2016, que los mismos sean vecinos de la ciudad de Bucaramanga y tengan lazos de consanguinidad, no son razones suficientes, para concluir que el accionante conociera de años anteriores al 2015 la existencia de una infracción a sus derechos de propiedad industrial.

Así entonces, la excepción denominada como "prescripción" no está llamada a prosperar.

2. ANALISIS DE LA INFRACCIÓN.

En términos generales, podemos referirnos a la propiedad intelectual como una forma de protección jurídica en virtud de la cual se confieren una serie de derechos exclusivos a una persona en relación con un bien de carácter intangible, ya sea en el campo del derecho de autor o de la propiedad industrial.

En este sentido, dentro del campo de la propiedad industrial encontramos a la marca como uno de los bienes intangibles susceptibles de protección, la cual constituye "cualquier signo que sea apto para distinguir productos y servicios en el mercado" (Decisión Andina 486 de 2000, art 134), y respecto de la cual se le otorga a su titular una facultad exclusiva de uso y/o explotación.

Dicha facultad del titular frente a terceros se materializa en una serie de conductas prohibidas previstas en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, el cual dispone lo siguiente:

"Artículo 155: El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

e) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio."*

En esa medida, estamos frente a una serie de facultades o prerrogativas que le permiten al titular de una marca, usar o explotar de manera exclusiva el signo protegido en el comercio, así como prohibir a terceros que lo utilicen o exploten sin su autorización.

Al respecto y con el fin de establecer si están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las particularidades del presente caso, se analizará lo referente a la infracción a partir de lo previsto en el literal d) del artículo anteriormente citado, para lo cual se deberá estudiar y determinar lo siguiente:

- El signo utilizado en el comercio por parte de los demandados.
- La identidad o similitud entre el signo utilizado por los demandados y las marcas de titularidad del accionante.
- La existencia de confusión o un riesgo de asociación.

Al observar el material probatorio aportado al expediente, puede verificarse en el anexo No. 15 del cuaderno No. 1, el portafolio empresarial de la sociedad RODAR S.A.S., en el cual se visualiza a folio 113 del mismo cuaderno que se hace uso del signo "RODAR" acompañado de las palabras "obras civiles", de la siguiente manera:



De igual manera, en el anexo No. 17 se aportaron unos sobres de manila que se encuentran rotulados bajo la expresión antes señalada. Así mismo, en el anexo No. 18 se aportaron unas cotizaciones identificadas bajo los Nos. 027369 - CZ de 23 de diciembre de 2015 y 029612 - CZ de 19 de marzo de 2016, las cuales también contienen el signo "RODAR Obras Civiles".


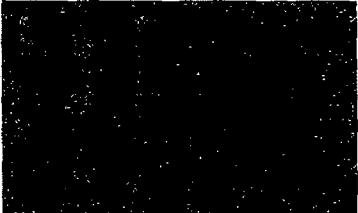
Al respecto, es posible concluir que la sociedad RODAR S.A.S. usa en el comercio la expresión "RODAR", en el ejercicio de su actividad económica consistente en la comercialización de productos y servicios que se encuentran amparados para las clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que dicho uso está asociado a la comercialización de productos y servicios de construcción y elementos de mampostería, tal como se observa del documento denominado "Portafolio Empresarial", en el cual se señala de manera expresa que "Rodar obras civiles es una empresa dedicada a la gestión de diseño de la construcción de proyectos de vivienda, comercialización de insumos para el sector de la

construcción con una excelente calidad en nuestros productos y ejecución de contratos de obras hidrosanitarios, gas del sector público y privado" (fol. 114, cdno 1).

Es preciso aclarar que el uso considerado infractor se encuentra probado en relación con RODAR S.A.S., más no respecto del señor JOSE DARÍO PEREZ HERNANDEZ, a quien por su calidad de gerente de dicha sociedad (fol. 102, cdno 2), no se le pueden atribuir *per se* las conductas infractoras atribuidas a la misma y, por ende, ser considerado como un sujeto infractor en el presente caso.

a. Análisis de la identidad o similitud entre los signos.

Continuando con el análisis es pertinente señalar que nos encontramos frente a un cotejo entre dos signos mixtos. Veamos:

Signo del demandante	Signo utilizado por el demandando
	

Para efectos de realizar un cotejo entre ambos signos, es pertinente tener en cuenta las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien ha señalado que en primer lugar debe determinarse cuál es el elemento característico de los signos y después proceder al cotejo⁶.

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal ha señalado: *"Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor"*⁷.

Respecto al caso en particular, se advierte que en la marca mixta de titularidad de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ contenida en el registro 512143, la palabra "RODAR" sobresale respecto de los demás elementos figurativos que la componen, para tal efecto, se tienen en cuenta las características de la mencionada expresión, la cual se encuentra en una dimensión mayor respecto de la palabra "construcciones". Así mismo la expresión "RODAR" tiene un color blanco y un tamaño mayor, que hace que resalte frente a otros elementos.

Ahora bien, respecto del elemento característico del signo señalado como infractor, se observa según las características y elementos que lo componen, que prevalece el denominativo frente a su parte figurativa. Para arribar a esta conclusión, el Despacho tuvo en cuenta los siguientes puntos: **1)** variaciones de las fuentes utilizadas en la letra R y la palabra "Rodar" frente a la tipografía usada en las palabras "obras civiles". Adicionalmente, **2)** la parte figurativa del signo corresponde a la letra "R", la cual no genera ningún impacto que supere al elemento denominativo, el cual finalmente es el de mayor recordación por los consumidores, el cual se reitera es la palabra "RODAR".

⁶ Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 17-IP-2013.

⁷ Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 178-IP-2015, proceso 178-IP-2015.

Así las cosas, al confrontar las expresiones preponderantes en ambos signos, las cuales corresponden a "RODAR" tanto en el registro del demandante como en el signo utilizado por los demandados, se evidencia que son idénticas en su estructura ortográfica y fonética. Vale destacar que, si bien ambos signos se encuentran acompañados de palabras diferentes "Construcciones" y "Obras Civiles", lo cierto es que dichas características que los acompañan poseen una tipografía y tamaño diferente, características indicativas de la actividad desarrollada por las sociedades y no distintivas de éstas; por lo que serán excluidas del cotejo a realizar.

Lo anterior permite inferir que la marca registrada de titularidad del accionante es similar al signo distintivo utilizado por los demandados. Así entonces, procederá este Despacho a realizar el análisis atinente a la confusión.

b. Análisis de la confusión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo⁸.

En este sentido, el Tribunal ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la **directa**, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la **indirecta**, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común⁹.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende principalmente de dos factores, los cuales son la identidad o semejanza entre los signos en disputa en sí mismos considerados y, entre los productos y servicios distinguidos por ellos, de forma tal que existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión "(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos¹⁰."

A partir de lo anterior y con base en las pruebas aportadas, es posible identificar la existencia de confusión indirecta entre la marca de titularidad del demandante y los signos utilizados por la sociedad demandada, tanto por la similitud o semejanza existente entre los mismos, la cual fue estudiada anteriormente, como porque los signos utilizados por RODAR S.A.S., distinguen los mismos productos y servicios para los cuales fueron registradas las marcas de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, esto es, servicios y productos relacionados con la construcción e insumos para la construcción; situación que puede llevar a los consumidores a acceder a los servicios y productos de la demandada pensando, erróneamente, que su origen empresarial proviene de la demandante.

Así entonces, este Despacho concluye que en el caso bajo estudio la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivados del registro marcario de titularidad de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, identificado con el número de certificado 512143, en aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 del año 2000.

⁸ Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 85-IP-2004.
⁹ Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 109-IP-2002.
¹⁰ Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 423-IP-2015.

Así las cosas, en tanto no obra en el expediente alguna licencia o autorización de uso previa y expresa por parte del titular de las marcas aquí analizadas y a favor de los demandados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161 y siguientes de la Decisión Andina 486 de 2000, no están llamadas a prosperar las excepciones denominadas "*inexistencia de la infracción*" y "*mala fe de los demandantes*".

Respecto de la marca mixta registrada para la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, que consta en el certificado No. 523462, no puede establecerse una infracción en este caso, toda vez que la parte actora no logró acreditar que los demandados prestaran los servicios contemplados en la mencionada clase, de manera que al no ofrecerse servicios o productos en dicho campo por los accionados no es posible concluir que exista un riesgo de confusión o asociación, por lo cual no será objeto de análisis en el marco del presente asunto.

3. SOBRE EL DAÑO Y EL PERJUICIO.

Antes de entrar a analizar lo referente al daño y perjuicio en el presente asunto, es menester precisar el concepto de estas dos figuras jurídicas para hacer patente la diferencia que existe entre aquellas.

a. EL DAÑO

En relación con el daño, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que este es entendido como "*la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio.*"¹¹ Vale la pena agregar, que este siempre debe ser probado, pues, al menos en materia de infracciones a la propiedad industrial no se pueden presumir, al no existir ninguna norma que avale tal posibilidad.

De esta manera, trayendo la definición antes anotada del daño de la Corte Suprema de Justicia al caso en estudio, el daño en materia de propiedad industrial se concreta con la infracción misma, es decir, la infracción de alguna de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular de un derecho de propiedad intelectual materializa el daño, precisamente porque se irrumpe en el derecho subjetivo del titular y se le priva de la facultad exclusiva de uso de su marca, su patente, su diseño industrial etc., afectándose así sus intereses legítimos en relación con su bien intelectual.

De conformidad con lo expuesto, para el Despacho es claro que la infracción a un derecho de propiedad industrial, consistente en este caso en la similitud o semejanza existente entre los signos utilizados por RODAR S.A.S. y las marcas registradas por el demandante, así como que dichos signos distinguen los mismos productos y servicios para los cuales fueron registradas las marcas de ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ, esto es, servicios y productos relacionados con la construcción e insumos para la construcción, constituyen el daño padecido por el demandante, en tanto sufrió una lesión o menoscabo en su derecho subjetivo reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.

b. EL PERJUICIO

En cuanto al perjuicio, este es definido por la Corte Suprema de Justicia como "*la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del (...) perjuicio que el daño ocasionó (...)*"¹² y siempre,

¹¹ CSJ, SC, 6 de abril de 2001, rad. 5502.

¹² *Idem*.

así como el daño debe probarse. Vale la pena agregar, que este siempre debe ser probado, pues, al menos en materia de infracciones a la propiedad industrial no se pueden presumir, al no existir ninguna norma que avale tal posibilidad.

En materia de propiedad industrial el perjuicio se materializa en la consecuencia derivada de la infracción, por ejemplo, si con ocasión de la infracción del derecho la parte demandante se vio privada de unas utilidades, ese sería su perjuicio, en tanto que sería la consecuencia derivada de la infracción.

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en el juramento estimatorio presentado en la demanda (fols. 182 a 184, cdno 2), el perjuicio sufrido por el titular es el siguiente:

i) Daño emergente: \$500.000.000, correspondiente a la suma que pagó ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ por la titularidad del nombre "GOOD WILL" y NIT, tal como consta en el Acta 002 del 2013, suma que, según la demandante en el juramento estimatorio (fol. 178 cuaderno No. 2) debe ser indexada conforme al IPC (índice de precio al consumidor).

ii) Lucro cesante: \$1.500.000.000, correspondientes a: \$500.000.000, el precio que había tenido que pagar el demandando para quedarse con el "GOOD WILL" y NIT. y \$1.000.000.000, valor comercial o precio que la demandada hubiese pagado por una licencia."

Al respecto, el Código Civil en el artículo 1614 definió el daño emergente como "(...) el perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento (...)" y el lucro cesante como "(...), la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento".

Siguiendo con esta idea, el Despacho debe señalar que el reconocimiento de una indemnización de perjuicios debe derivarse del daño padecido por el titular, es decir, debe demostrarse que como consecuencia de la lesión o vulneración del derecho exclusivo, el titular padeció un detrimento susceptible de ser resarcido, tal como, por ejemplo, el daño emergente o el lucro cesante planteados por la parte actora en el presente caso.

En el presente caso, el Despacho no encuentra probado de manera idónea el nexo causal entre el perjuicio que se reclama y el daño o infracción cometida por la parte demandada. En efecto, obra prueba en el expediente del pago efectuado por el demandante al demandado de \$500.000.000 por concepto de lo que ha denominado el demandante "Good Will" y "NIT". De ello, dan cuenta las actas sociales donde se afirma tal circunstancia, que constituye el daño emergente solicitado por la demandante, lo dicho da cuenta de que del patrimonio de la actora salieron \$500.000.000, sin embargo, no se encuentra probado el nexo que conecta dicho detrimento con la infracción cometida por el demandando. De hecho lo que se observa es que dicha erogación resulta como consecuencia de un negocio que el demandante y el demandado hicieron, no de una infracción cometida por el demandado al derecho exclusivo que ostenta el demandante.

En este mismo sentido puede resolverse lo relativo al lucro cesante, pues este concepto de perjuicio se encuentra sustentado en la suma de \$500.000.000 que corresponden al precio que tendría que pagar el demandado por lo que ha denominado el demandante el "Good Will" y "NIT", por lo que debió demostrarse que el demandado le compraría y que con ocasión de la infracción el demandado dejó de pagar dicho precio, pruebas que se encuentran ausentes en el presente caso.

Sobre los \$1.000.000.000 por concepto de una licencia que podría haber pagado el demandado de no haber cometido la infracción, debió haberse probado que el demandante otorgaría una licencia al demandado, que esta ascendería a dicho precio y que ello se vio frustrado por la infracción cometida por el demandado, pruebas que a su vez brillan por su

ausencia, pues ninguna prueba siquiera lo intenta demostrar, no existe prueba en el plenario, que muestre que el demandante haya otorgado licencias, es más no existe prueba que muestre siquiera un acercamiento entre demandante y demandado con dicho propósito. Así las cosas, como no existe prueba que de certeza al Despacho que había la posibilidad de que el demandante recibiera las sumas señaladas por los conceptos indicados, no podrá declararse la ocurrencia de perjuicio alguno.

Finalmente, vale mencionar que el Despacho negará las pretensiones (i) 3.1.2.2. referente a "que se ordene a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el retiro, supresión o cancelación definitiva del nombre o denominación "RODAR" a la sociedad RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S., de su razón social", (ii) 3.1.5. referente a que "Se adjudiquen en propiedad los productos, materiales y medios que sirven para cometer la infracción, en propiedad y/o posesión de los demandados", (iii) 3.1.6. referente a que "Se ordene la destrucción de los productos, materiales y medios que sirven para cometer la infracción y cuyos circuitos comerciales no puedan ser retirados ni adjudicados en propiedad a los demandantes" y (iv) 3.1.7. referente a que "Se adopten las demás medidas que se estimen necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o infracciones", en tanto no las considera necesarias a fin de proteger el derecho de propiedad industrial infringido, pues para conjurar la presente infracción:

(i) No resulta necesario ordenar a autoridad alguna el retiro, supresión o cancelación del nombre o denominación "RODAR", pues las órdenes que se impartirán en la parte resolutive de la presente providencia incluyen la prohibición de uso de dicha expresión en esa medida no resulta necesario emitir dicha orden.

(ii) Tampoco resulta necesario para conjurar la presente infracción adjudicar propiedad de producto alguno, por lo demás excede las competencias otorgadas a éste Despacho.

(iii) La razón por la cual no se ordenará la destrucción de productos o materiales que sirven para cometer la infracción, resulta (i) de que el establecimiento de comercio y el signo utilizado en la actualidad por parte del demandado no incluye en forma alguna la expresión "RODAR" y (ii) porque después de haber realizados las inspecciones judiciales al interior del presente proceso pudo verificar el Despacho que los demandados no tenían en su poder productos, materiales o medios que sirvieran para cometer la referida infracción.

(iv) Y porque considera este Despacho, que las medidas adoptadas y que serán declaradas en la presente providencia son las que se estiman necesarias y pertinentes para evitar la continuación o la repetición de la infracción.

4. AGENCIAS EN DERECHO

Teniendo en cuenta que en el presente proceso la demanda prosperará parcialmente, este Despacho se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con la facultad establecida en el numeral 5. del artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Funcionario 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: DECLARAR que RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S., identificada con el NIT 900616461-1, infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ sobre la marca mixta "RODAR CONSTRUCCIONES", registrada en las

clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza que cuenta con certificado de registro No. 512143.

SEGUNDO: ORDENAR a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S. retirar la expresión "RODAR" de su razón social. Para cumplir con esta obligación la demandada cuenta con un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia.

TERCERO: ORDENAR a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S. abstenerse de manera inmediata de usar la expresión "RODAR", para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 19 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, a título de marca, nombre y/o enseña comercial, en letreros y cualquier forma de publicidad.

CUARTO: ORDENAR a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S., retirar de manera inmediata la publicidad, etiquetas, material impreso, físico y digital, brochures u otros, papelería, embalajes o cualquier otro medio de información publicitaria donde se utilice la expresión "RODAR". Lo anterior deberá realizarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

QUINTO: ORDENAR a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S. que en media página de un periódico de amplia circulación nacional y en la gaceta de propiedad industrial, se haga una publicación de la parte resolutive de la presente providencia, con expresa mención de las partes, la autoridad judicial que conoció el caso y los apoderados de las partes. Lo anterior deberá realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.


SEXTO: ORDENAR a RODAR OBRAS CIVILES E HIDRÁULICAS S.A.S., cesar el uso inmediato de maquinaria y demás instrumentos utilizados para cometer la infracción, tales como impresoras, instrumentos para estampar y cualesquiera otros elementos.

SEPTIMO: Sin Condena en costas en el presente caso.

NOTIFÍQUESE,

El Funcionario del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial,


DIEGO ANDRÉS GUARÍN VILLABÓN

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA
Despacho del Superintendente de Industria y Comercio Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial
De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P. el presente auto se notificó por Estado No. <u>229</u>
De Fecha: <u>13 DIC 2018</u>
GERMAN GALVIS RAMIREZ Secretario Ad Hoc