



# UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

FACULTAD DE DERECHO

## **Competencia desleal: Análisis desde el campo de la Propiedad Intelectual**

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos  
establecidos para optar por el título de:  
Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República

Profesora Guía:  
Dra. Janet Hernández

**AUTORA:**  
**MARÍA VERÓNICA SEVILLA HOLGUÍN**

Año  
2011

### **DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA**

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

---

Janet Hernández  
Doctora en Jurisprudencia  
C.I.: 171605106-3

### **DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE**

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”.

---

María Verónica Sevilla Holguín

C.I.: 180300206-0

## **AGRADECIMIENTOS**

A Dios, por nunca dejarme sola.

A mis padres, por la confianza, el apoyo y el esfuerzo constante.

A la Doctora Janet Hernández por guiarme con su conocimiento en el transcurso de este trabajo de investigación.

**DEDICATORIA**

A mi abuelo Germán, a Dios y a mis padres.

## RESUMEN EJECUTIVO

“Competencia desleal: Análisis desde el campo de la Propiedad Intelectual”, esta enfocado en las distintas maneras en que la competencia desleal se manifiesta en la Propiedad Intelectual, y la forma en que las leyes ecuatorianas protegen tanto a los competidores como al público consumidor de posibles actos desleales.

El primer capítulo contiene una breve introducción, el concepto general de lo que significa la competencia y sus tipos. A continuación una amplia explicación de lo que es la competencia desleal y sus clasificaciones más importantes. Y por último la definición de libre competencia y un breve análisis

En el capítulo dos, se enfoca en los actos relevantes de la competencia desleal, es decir cómo se manifiesta la competencia desleal en los distintos ámbitos, como por ejemplo la imitación, confusión, venta por pérdida, publicidad engañosa, denigración o descrédito, etc.

A continuación podemos ver en el capítulo tres en el cual nos enfocamos a analizar la competencia desleal específicamente en la propiedad intelectual, es decir en marcas, patentes y derechos de autor, estudiando además resoluciones relacionadas con el tema.

En el cuarto capítulo, analizamos las leyes que regulan la competencia desleal en el Ecuador, y el proyecto de ley orgánica de libre competencia económica que aun no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional.

Por último el quinto capítulo contiene conclusiones y recomendaciones.

## ABSTRACT

“Unfair competition: Analysis from the Intellectual Property field”, focuses on the different ways in which unfair competition manifests itself within Intellectual Property, and the way in which Ecuadorian legislation protects both competitors and the consumer public from possible unfair practices.

The first chapter contains a brief introduction, the general concept of what is meant by competition and its various forms. This is followed by a wider explanation of what is meant by unfair competition and its most important classifications. Finally, the definition of free competition with a brief analysis.

Chapter two focuses on the relevant acts of unfair competition, in other words, how unfair competition manifests itself in different fields, for example, imitation, confusion, selling at a loss, misleading advertising, denigration or discrediting, etc.

In chapter three we then focus on analyzing unfair competition specifically within the field of intellectual property, in other words, trademarks, patents and copyright, also studying resolutions related to the topic.

In the fourth chapter, we examine the legislation governing unfair competition in Ecuador, and the draft organic free economic competition law that has yet to be approved by the National Assembly.

Finally, the fifth chapter contains conclusions and recommendations.

## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I .....</b>	<b>3</b>
<b>1 NOCIONES GENERALES DE LA COMPETENCIA .....</b>	<b>3</b>
1.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA.....	3
1.1.1 Tipos de Competencia .....	4
1.1.1.1 Competencia Perfecta o Pura .....	4
1.1.1.2 Competencia Imperfecta o Practicable.....	5
1.2 CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL .....	6
1.2.1 Clasificación de la Competencia Desleal .....	9
1.2.1.1 Clasificación según Hefermehl .....	9
1.2.1.2 Clasificación según Ghidini .....	10
1.2.1.3 Clasificación según Emmerich .....	10
1.2.2 Clasificación según Ascarelli.....	11
1.3 LA LIBRE COMPETENCIA .....	12
<b>CAPÍTULO II .....</b>	<b>15</b>
<b>2 ACTOS RELEVANTES DE LA COMPETENCIA DESLEAL.....</b>	<b>15</b>
2.1 LA IMITACIÓN .....	15
2.1.1 La Imitación Confusionista .....	16
2.1.2 La imitación con Riesgo de Asociación.....	16
2.1.3 La Imitación con Aprovechamiento de la Reputación Ajena.....	17
2.1.4 La imitación con Aprovechamiento del Esfuerzo Ajeno .....	17
2.2 EL BOICOT .....	17
2.3 ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA .....	19
2.4 ACTOS DE DESORGANIZACIÓN .....	20
2.5 LA DENIGRACIÓN O DESCREDITO.....	21
2.6 LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA .....	23
2.6.1 La Publicidad Encubierta .....	24
2.6.2 La Publicidad Engañosa por Omisión .....	25
2.7 DIVULGACIÓN, SUSTRACCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SECRETOS.....	26
2.8 COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA.....	29

**CAPÍTULO III..... 30**

**3 LA COMPETENCIA DESLEAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL..... 30**

3.1	COMPETENCIA DESLEAL EN LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS .....	35
3.2	COMPETENCIA DESLEAL EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	38
3.3	COMPETENCIA DESLEAL EN LAS OBTENCIONES VEGETALES .....	44
3.4	ANÁLISIS DE CASOS.....	45
3.4.1	Análisis del Proceso 189-IP-2006, Interpretación prejudicial de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 258 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial, de oficio, de la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, AFIDRO. Proceso Interno: N° 2000-6716.....	45
3.4.2	Análisis del Proceso de Competencia Desleal promovido por Kosiuko Ltda. contra Comercializadora de Colecciones S.A.....	49
3.4.3	Análisis del Proceso de Competencia Desleal instaurada por la sociedad C.I. Valle Trade S.A. contra el señor Edgar Yesid Ávila .....	50
3.4.4	Análisis del Proceso por Competencia Desleal instaurada por Industria Colombiana de Café S.A. contra Comercializadora Gonlo Limitada .....	51
3.4.5	Análisis del Proceso por Competencia Desleal instaurada por la Sociedad Wyeth, contra la Sociedad Laboratorios Pharma Chemical.....	52

**CAPÍTULO IV ..... 54**

**4 TRATAMIENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEY ECUATORIANA..... 54**

4.1	COMPETENCIA DESLEAL EN LA CONSTITUCIÓN.....	55
4.2	COMPETENCIA DESLEAL EN LA DECISIÓN 608 (NORMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA).....	56

4.3	COMPETENCIA DESLEAL EN LA DECISIÓN 486 (RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL) .....	59
4.4	COMPETENCIA DESLEAL EN EL CÓDIGO PENAL.....	61
4.5	COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL .....	62
4.6	COMPETENCIA DESLEAL EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL .....	66
4.7	OTRAS LEYES QUE HACEN REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL .....	68
	4.7.1 Competencia Desleal en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.....	68
	4.7.2 Competencia Desleal en la Ley de Compañías .....	69
	4.7.3 Competencia Desleal en la Ley de Telecomunicaciones .....	69
	4.7.4 Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC.....	70
4.8	PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA .....	70
<b>CAPÍTULO V .....</b>		<b>74</b>
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>74</b>
	5.1 CONCLUSIONES.....	74
	5.2 RECOMENDACIONES .....	76
	Bibliografía .....	77
	Anexos .....	80

## INTRODUCCIÓN

Competencia, es la sana y normal rivalidad existente entre dos empresarios que ofrecen los mismo productos y /o servicios, para sobresalir en el mercado y obtener el voto del público.

Competencia desleal, es por el contrario:

... consiste en un sistema de derechos legales y morales que apunta a que los operadores económicos se abstengan de utilizar medios reprochables para competir. De allí que tradicionalmente, el bien jurídico tutelado por la Competencia Desleal era precisamente la lealtad en el comercio, la cual era vulnerada cuando los participantes empleaban medios contrarios a las prácticas tenidas como honestas para atraer clientela.<sup>1</sup>

Según José Ramón Fermín:

... el principal elemento que origina la vinculación entre la Propiedad Industrial con los actos de Competencia Desleal asociados a signos de identificación, gravita en la gran importancia que tiene para ambas disciplinas la utilización de ciertos signos como instrumento para distinguir y diferenciar los bienes de un competidor frente a los de otros competidores.<sup>2</sup>

Partiendo del párrafo anterior, en este trabajo de titulación, nos enfocaremos en el análisis de la competencia desleal, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, pues hemos visto la necesidad de colaborar con un estudio a profundidad sobre el daño que se le puede causar a los comerciantes, y la afeción que en la mayoría de los casos sufre el público consumidor al ser engañado.

Analizaremos además, la presencia y la efectividad de las leyes ecuatorianas que tratan sobre la competencia desleal, la libre competencia y la propiedad intelectual, pues con el tiempo creemos que poco a poco se ha ido llenando

---

<sup>1</sup> FERMIN, José, Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7

<sup>2</sup> Ibídem.

una serie de vacíos que antes existían, pero que no necesariamente hoy han sido llenado a cabalidad.

Con este trabajo pretendo enmarcar una problemática de actualidad, que es la competencia desleal, que a más de afectar a todo el público consumidor, afecta a las creaciones del intelecto humano, protegidos por el Derecho de Propiedad Intelectual, y que además afecta en gran medida a la economía y los mercados a nivel mundial.

# CAPÍTULO I

## 1 NOCIONES GENERALES DE LA COMPETENCIA

### 1.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA

Según el autor del libro “De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en competencia económica”, Delio Gómez Leiva, la palabra competencia es muy compleja y difícil de enmarcar en un concepto cerrado y unívoco, según el autor es un concepto más bien pluridimensional,<sup>3</sup> por lo cual acepta la definición de Font Galán que dice así: “...una dimensión **estructural o concurrencial** de la competencia según la cual estas se concibe como relación de una pluralidad de sujetos económicos que actúan en el marco de un determinado mercado,(...) también, otra dimensión **dinámica o competitiva** del fenómeno conforme a la cual la competencia se concibe como un proceso de actuaciones a través del cual aquella pluralidad de personas lucha entre sí por conseguir la misma meta económica en una misma unidad de tiempo y de espacio; y finalmente, existe también una dimensión **ideológica o política social-** que por ello mismo tiende a ejercer una evidente función (de política del derecho) inspiradora del sistema socioeconómico de economía del mercado- para la cual la competencia conforma un particular sistema institucional de vida social dentro del cual se ordena las actividades de los sujetos económicos”.<sup>4</sup>

Estas tres características que hemos señalado hacen relación a los sujetos económicos según Font Galán.

Pero enmarcándonos en un concepto más sencillo y descomplicado, se definiría a la competencia como la lucha y la rivalidad dentro del mismo giro entre dos o más comerciantes, que pelean por ser quien abarque la mayor

---

<sup>3</sup> GÓMEZ, D. (1998). De las restricciones del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

<sup>4</sup> FONT, I. (1987). Constitución Económica y Derecho de la Competencia. Madrid: Tecnos.

atención del público, con la finalidad de que sus productos o servicios sean consumidos u ocupados.

Muchas veces, según Hermenegildo Baylos Carroza, esta lucha constante entre varias empresas generan lo que se llama la competencia desleal, donde uno, por intentar ser el número “uno”, o muchas veces por aprovecharse del éxito de la competencia, recae en actos que son penosamente reprochables y contrarios a la moral.

### 1.1.1 Tipos de Competencia

Font Galán, hace una distinción muy clara y precisa de cómo se divide la competencia; señala que la órbita occidental se desenvuelve dentro del modelo de “competencia imperfecta”, frente al otro tipo que es la competencia “perfecta o pura”, a las mismas que las describiremos a continuación.

#### 1.1.1.1 Competencia Perfecta o Pura

**Libertad de Acceso al Mercado:** Se refiere a que toda persona que quiera emprender una actividad económica es libre de hacerlo y los empresarios ya presentes en el sector no pueden oponerse a ello.

**Atomismo del Mercado:** Tanto del lado de la oferta como de la demanda existen un número considerable de unidades económicas.

**Homogeneidad de los Productos o Servicios:** Todos los empresarios de un mismo sector ofrecen al mercado bienes o servicios que los consumidores o usuarios juzgan homogéneos e idénticos.

**Ausencia de un Poder de Control sobre Precios:** Siendo tan idénticos los productos o servicios en el mercado, ningún empresario logrará elevar su precio por encima del común que rija en el mercado, formando según el libre juego de la oferta y la demanda, y siendo tan numerosos los empresarios ninguno de ellos conseguirá deprimir el precio del mercado aunque doble o triplique la producción.

**Transparencia del Mercado:** Todos los vendedores y compradores actuales o potenciales están perfectamente informados acerca de los precios y características de los bienes y de las oportunidades existentes de vender y de comprar.

**Movilidad de los Factores de Producción:** Estos son totalmente transferibles y pueden ser empleados en cualquier ramo industrial.

**Finalidad del Máximo Beneficio y Utilidad:** Los empleados buscan la finalidad de conseguir el máximo beneficio y los consumidores o usuarios la máxima utilidad.<sup>5</sup>

Lamentablemente, todo lo que hemos puntualizado anteriormente en el mercado real está muy lejos de practicarse, este solo se puede dar en un mercado ideal, en el cual exista un público que tenga la capacidad de valorar y diferenciar un producto de otro, pero existe tanta confusión, que el visto bueno del consumidor muchas veces es el equivocado, o al menos muy diferente al que él quería seleccionar, insistimos debido a la confusión.

### **1.1.1.2 Competencia Imperfecta o Practicable**

Libertad de acceso al mercado y multiplicidad de empresarios. Pero de hecho, existen grupos económicos que adoptan en el mercado posiciones dominantes y crean situaciones de monopolio u oligopolio.

Falta de homogeneidad de los productos o servicios y carácter sustituible de los mismos.

Presencia en cada mercado de los denominados poderes económicos o de mercado que controlan o manipulan directa o indirectamente la oferta, la demanda, los precios y, en general, las condiciones de cambio o contratación de los bienes y servicios.

Tendencia a la concentración de grandes empresas, dando lugar a situaciones monopolísticas configuradoras de la estructura y funcionamiento del mercado en cuestión, en el que se aprecia, además, un abuso del poder por parte del capital.

Intervención del Estado en la economía del país, tanto para regular la vida económica de los distintos sectores industriales y mercados, como para desarrollar directamente actividades económicas.

Competencia tanto del lado de los que ofrecen como del lado de los que demandan.<sup>6</sup>

Es claro que un modelo así es mucho mas aplicable en un mercado como el nuestro en donde existen monopolios que son regulados por un Estado que difícilmente conoce sobre el tema, el productor controla la oferta y la demanda lo cual desenfrena en un abuso de poder por parte del productor.

---

<sup>5</sup> Ibídem.

<sup>6</sup> Ibídem.

## 1.2 CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL

“La expresión competencia desleal (concurrance déloyale) es empleada por primera vez en las sentencias dictadas por los tribunales franceses a principios del siglo XIX”,<sup>7</sup> lo cual nos obliga a pensar que no es una figura precisamente nueva, más bien diríamos que se la reconoce desde hace mucho tiempo.

Para Delio Gómez Leyva, la competencia desleal “radica en pretender modificar las libres adhesiones de los consumidores a través de maniobras y maquinaciones o utilizando medios que son reprochables porque contratarían las costumbres o los usos que rigen la emulación de los participantes en el mercado”,<sup>8</sup> lo cual es un concepto bastante certero, pues la competencia desleal, provoca, que terceros, que ya cuentan con una idea inteligente proporcionada por un productor creativo e innovador, se aprovechan de lo ya existente para lograr salir adelante en su negocio a costas de el esfuerzo y trabajo de otros, que es claro que terminan siendo su propia competencia.

Por otro lado, la Constitución Ecuatoriana, en su artículo 335 dice textualmente:

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.<sup>9</sup>

Con lo cual entendemos que la libre competencia quiere decir en pocas palabras que es la coexistencia y participación entre dos productores en un mismo mercado, dentro de lo cual los consumidores tendrán la libertad de

---

<sup>7</sup> SAINT-GAL, Y. (1982). Protection et Defense des Marques de Fabrique et Concurrance Deloyale-Droit Francais et Droits Etrangers. Paris: editione.

<sup>8</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit.

<sup>9</sup> Constitución del Ecuador. Art 135.

escoger a su criterio por la mejor opción, y así mismo, la libertad del productor de exponer sus productos o servicios al público. Pero todo lo mencionado no proporciona la libertad entre competidores de “ponerse el pie” unos a otros y de aprovecharse del éxito de terceros para su bien propio, o lo que es peor, de desprestigiar a la competencia con tal de salir adelante con su negocio.

Ahora bien, para tener un concepto más claro de lo que es la libre competencia se puede decir que es:

La libre competencia se basa fundamentalmente en la libertad de elección tanto para el consumidor, como para el productor. La libre competencia genera incentivos para que las empresas obtengan una ventaja competitiva sobre otras mediante la reducción de costos y la superioridad técnica.

Esto resulta en un aumento de la eficiencia de las empresas para producir, un incremento de la calidad del producto que se ofrece y una disminución de los precios que permite que una mayor cantidad de consumidores tenga acceso al mercado.<sup>10</sup>

Esto se relaciona directamente con la competencia desleal, puesto que todo lo citado anteriormente se puede dar dentro de un marco de respeto entre competidores, y la innovación y la creatividad por parte de productores, lo cual desemboca como resultado en la presentación al público consumidor productos similares, pero a su vez nuevos y de pronto porque no?, más funcionales.

Ahora bien, para ahondar más en el tema, es necesario conocer los criterios de varios autores acerca de lo que consideran que es la competencia desleal, puesto que no el fondo en si siempre va a ser el mismo, pero siempre es importante fijarnos de una manera global y analizar algunas opiniones.

Para Sebastián Alfredo García Menéndez, la competencia desleal es:

... el acto realizado directa e indirectamente por un operador de mercado, objetivamente contrario a los correctos usos y costumbres mercantiles y a la

---

<sup>10</sup> [http://www.derecho.com/c/Libre\\_competencia](http://www.derecho.com/c/Libre_competencia)

buena fe, el cual afecta o puede afectar el normal desarrollo concurrencial de otros operadores.<sup>11</sup>

Según Belisario Betancurt:

... el derecho de la competencia no obtiene su unidad del dominio en el cual se aplica, sino de las finalidades a las que se encuentra destinado a perseguir. Se le ha llamado el conjunto de normas jurídicas que regulan la rivalidad entre los distintos agentes económicos para la búsqueda y conservación de una clientela.<sup>12</sup>

Por otro lado, un concepto mucho más sencillo, pero muy fácil de interpretar es el siguiente “toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales”.<sup>13</sup>

Todos estos conceptos son diferentes, en razón de que vienen de distintos autores, pero a la postre todos se enfocan en un solo punto: la mala fe, y el irrespeto a las reglas de mercado. Para José Manuel Otero Lastres en el modelo económico de la competencia imperfecta, antes ya explicada, no existe transparencia, por lo cual los consumidores y usuarios suelen ignorar las características esenciales de los productos o servicios que se le ofrecen.<sup>14</sup>

Lo cual nos hace pensar y reflexionar, que le están brindando al público consumidor los productos, y más allá de eso, que calidad de productos están en el mercado, y la imagen que tiene el consumidor es la más acertada.

Como respuesta a estas interrogantes, yo diría que el concepto de ciertos productos que tenemos como consumidores no siempre es el correcto, porque

---

<sup>11</sup> GARCÍA, S. (2004). Competencia desleal: actos de desorganización al competidor. Buenos Aires: Lexis Nexi.

<sup>12</sup> BETANCURT, B, Derecho de la Competencia.- Aproximaciones al Derecho de la Competencia. El Navegante Editores, Bogotá 1998, Pág.25.

<sup>13</sup> [http://es.mimi.hu/economia/competencia\\_desleal.html](http://es.mimi.hu/economia/competencia_desleal.html)

<sup>14</sup> OTERO, J. (2000). Propiedad Intelectual y Competencia Desleal Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulacion procesal. Madrid: Camares.

muchas veces estamos confundiendo el verídico con la copia, y la verdadera calidad, con la imitación.

### **1.2.1 Clasificación de la Competencia Desleal**

Para Siegbert Rippe, es muy difícil consolidar la clasificación de la competencia desleal el afirma que clasificaciones "hay tantas como autores se han ocupado del tema",<sup>15</sup> y esto se debe más que nada a lo difícil que es definir en sí lo que es la competencia desleal, y a la dificultad de compilar un mismo acto dentro de un esquema,<sup>16</sup> por lo tanto, para profundizar más en el tema, citaremos las clasificaciones que consideramos más importantes y a su vez más concisos para esclarecer cualquier duda.

#### **1.2.1.1 Clasificación según Hefermehl<sup>17</sup>**

Esta clasificación es una de las más difundidas, quien agrupa los actos de competencia desleal en cinco estamentos:

- a) Los actos que implican la capacitación desleal de la clientela.
- b) Los actos de obstaculización desleal de los competidores.
- c) Los actos de explotación desleal de esfuerzos ajenos.
- d) Los actos de obtención de una ventaja competitiva mediante la violación de normas.
- e) Los actos de perturbación del mercado.

---

<sup>15</sup> RIPPE, S. (1982). La competencia desleal. Bogotá: Temis.

<sup>16</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit.

<sup>17</sup> HEFERMEHL, W. (1981). Wettbewerbsrecht. Munich.

### 1.2.1.2 Clasificación según Ghidini<sup>18</sup>

Para el autor [para organizar de una mejor manera se debe acentuar “en los perfiles funcionales de la actividad concurrencial de la empresa y su coherencia con los intereses garantizados por la “constitución económica”.<sup>19</sup>

- a) Función distintiva: entre los actos que puedan afectar la capacidad de las empresas de diferenciarse entre sí.
- b) Función promocional: dentro de los actos que pueden afectar a la función de promoción de los productos de la empresa incluye la denigración, la comparación desleal, la publicidad engañosa y la apropiación de la fama de productos o de empresas.
- c) Función distributiva: a la función de libre acceso al mercado y distribución equitativa del mismo asocia los actos de violación de derechos de exclusiva, maniobras de precios y boicot.
- d) Función de política personal: a la que reconduce los actos de transferencia desleal de dependientes y agentes.
- e) Función de investigación y desarrollo: dentro de la cual incluye los actos de abuso de secretos.

### 1.2.1.3 Clasificación según Emmerich<sup>20</sup>

Este autor, clasifica la competencia desleal según los intereses que se ven afectados como consecuencia de ello, para lo cual sistematiza de la siguiente manera:

---

<sup>18</sup> GHIDINI, G. (1978). *Slealtà della concorrenza e costituzione economica*. Padua.

<sup>19</sup> GARCIA, S. (2004). *Op. Cit.*

<sup>20</sup> EMMERICH, V. (1987). *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs*. Munich: C.H.Beck.

- a) El interés del consumidor
- b) El interés del competidor
- c) El interés público

### **1.2.2 Clasificación según Ascarelli<sup>21</sup>**

- a) Los actos de confusión: por los cuales los competidores buscan confundir a los consumidores.
- b) Los actos de denigración: por los cuales se busca desprestigiar los productos, servicios o el establecimiento de un competidor mediante la denigración y la publicidad comparativa.
- c) Los actos de desorganización interna del competidor: por los cuales se pretende la desorganización general del mercado: se pretende la obtención de provechos desleales fruto del desorden al que se condena el mercado.
- d) Los actos de desorganización general del mercado: se pretende la obtención de derechos desleales fruto del desorden al que se condena al mercado.

Estas son algunas de las clasificaciones de la competencia desleal, que consideramos las más importantes, como ya dijimos anteriormente, es muy difícil enmarcar las clasificaciones, pero lo principal es poder diferenciar como se manifiestan las diferentes formas de competencia desleal, y como diferenciarlas de simplemente la libre competencia, por cualquier confusión por parte del público o consumidores.

---

<sup>21</sup> ASCARELLI, T. (1970). Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch.

### 1.3 LA LIBRE COMPETENCIA

Es natural que dentro de un mercado exista competencia, pero la misma debe tener límites y desarrollarse dentro de ciertos parámetros, para que no afecte a nadie, la competencia desleal no consiste en ponerse, por ejemplo, un negocio que ofrezca los mismo productos o servicios, es más bien como dice Norberto Eduardo Spolansky “tratar de desviar, en provecho propio, la clientela de un establecimiento comercial o industrial”.<sup>22</sup> Justamente de ahí queremos partir para determinar claramente lo qué es la libre competencia, que según las palabras de Gómez Leyva “todos los empresarios pueden participar en el mercado; pero tal libertad no puede ser utilizada arbitrariamente para impedir que los competidores puedan adquirir adhesiones para sus bienes o servicios ofertados”, por lo que entendemos que todas las personas son libres de participar en los mercados y de ofrecer sus beneficios a el consumidor, para que haga su elección, de la manera que le parezca bien sin estar ligados a ningún tipo de convenio que lo eliminen o lo restrinjan.

“La competencia desleal está vinculada con la existencia misma de la equitativa participación en el mercado”,<sup>23</sup> pero el momento en que una de las dos partes coge provecho de la otra es cuando las cosas se dan de una manera negativa y esto hace que varias conductas se encuentren tipificadas como atentatorias a los derechos de los usuarios y consumidores, que son los destinatarios de esos comportamientos que vulneran el derecho de la libre competencia y perjudican a la empresa generando un desvío o pérdida de clientela.

De acuerdo con los actos que configuran la competencia desleal, se visualiza como primordial la existencia de una confrontación entre dos agentes económicos. Cuando la deslealtad supone un atentado al orden natural del mercado, se atenta contra el derecho a la libre competencia.

---

<sup>22</sup> SPOLANSKY, N. E. (2003). El Delito de Competencia y el Mercado Competitivo. Buenos Aires.

<sup>23</sup> DELMANTO, Celso, Delitos de concurrencia desleal, Editorial De Palma, Buenos Aires 1976, Pág. 16

Para que se produzca esta afectación al mercado, será necesario que:

1. Los actos causen competencia desleal
2. Que se produzca un engaño en la libre competencia.
3. Que se afecte un interés público<sup>24</sup>

De acuerdo al artículo número siete de la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones que trata sobre las Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, "se presumen que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de:

- a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización;
- b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;
- c) Repartir el mercado de bienes o servicios;
- d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o,
- e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

Se excluyen los acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral.<sup>25</sup>

Es importante en este punto, diferenciar las conductas restrictivas de la libre competencia y las conductas de competencia desleal, en vista de que los dos términos tienen diferencias conceptuales muy marcadas.

José Ramón Fermín diferencia los dos términos en razón del interés protegido, y dice que:

En las normas destinadas a proteger la Libre Competencia, el bien jurídicamente tutelado es el libre comportamiento de los sujetos actuantes en el mercado, a fin de evitar que puedan abusar de su libertad en perjuicio de otros. No ocurre lo mismo cuando nos referimos a las normas relativas a la Competencia Desleal, por cuanto estas regulan las conductas subjetivas consideradas deshonestas por la sociedad, que alteran el normal desenvolvimiento de la actividad comercial.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una íntima relación entre la regulación de la Libre Competencia y la Competencia Desleal a la luz de la Ley Procompetencia, por ejemplo: a) el terreno natural en donde la competencia

<sup>24</sup> DROMI, Roberto, Competencia y Monopolio, Argentina, MERCOSUR y OMC. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires 1999

<sup>25</sup> Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones

desleal y la libre competencia se desarrolla supone la existencia de una rivalidad entre competidores y un determinado mercado; y b) el interés público del Estado en el mantenimiento de un orden competitivo no falseado.(...)<sup>26</sup>

El autor explica en el anunciado anterior claramente cuáles son los ámbitos en los que la Libre Competencia y la Competencia Desleal se vincula.

Para Miguel Arteaga Bracho:

Se observa con alguna recurrencia una equívoca idea sobre los derechos intelectuales, a más particularmente sus efectos exclusivos (absolutos) o *ius prohibendi*, como si estos fueren contrapuestos con la Libre Competencia, consagrada esta como *desideratum* del estado moderno. Se los ha entendido como excepciones a dicha libertad. En contraste y más acertadamente se los debe calificar como una disciplina complementaria de la Libre Competencia (.....). Los derechos intelectuales hacen parte del patrimonio particular (hacienda mercantil o *aviamiento*) tutelando por tanto intereses subjetivos, aunque con relevantes efectos en el ámbito de la competencia empresarial y en la economía en general. La Competencia Desleal es considerada en la actualidad-no así en sus orígenes- como medio de inhibición de conductas idóneas para subvertir la *clausula general de honestidad mercantil* (*lealtad o fair play*), de cara a preservar un interés público objetivo: el correcto funcionamiento de la economía.<sup>27</sup>

He querido recoger estos dos puntos de vista de dos diferentes autores, para comprender el lazo que le une a la Competencia Desleal y a la Libre Competencia, que en un principio nos pueden sonar como conceptos totalmente distintos, es todo lo contrario, se los relaciona principalmente por que los dos intentan proteger un interés público y el terreno en donde se desarrollan estas dos figuras, pero a más de ello por su relación con la Propiedad Intelectual.

---

<sup>26</sup> FERMIN, José, Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7

<sup>27</sup> ARTEAGA, Miguel, Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7

## CAPÍTULO II

### 2 ACTOS RELEVANTES DE LA COMPETENCIA DESLEAL

A continuación, haremos una exposición sobre las diferentes maneras en las que se manifiesta la competencia desleal, para de esta forma aclarar el panorama en el momento en que analicemos la relación de la competencia desleal con la Propiedad Intelectual, para lo cual hemos elegido, como dice en el título los actos relevantes, además recopilaremos ciertas ideas de autores muy importantes que han hablado en sus libros sobre este tema tan importante hoy por hoy en los mercados del mundo.

#### 2.1 LA IMITACIÓN

En un principio la imitación es libre de cualquier comerciante, si no fuera así no existirían por ejemplo un sinnúmero de productos con las mismas características en el mercado, la diferencia, a mi parecer la marca el nombre y la manera en que el productor eligió distinguirse para con el consumidor, para que éste a su vez, por las cualidades distintivas que el producto en cuestión tiene lo resulte ser la elección del público.

Para este efecto, vamos a considerar que la confusión es una consecuencia de la imitación, por tanto nos vamos a referir a ellas en un mismo subcapítulo, conforme vayamos explicando el lector se podrá dar cuenta que ambos términos, para este tema específicamente, vienen a ser similares casi iguales.

El problema resulta cuando existe confusión en el mercado a causa de la imitación, en el momento en que el “imitador” se aprovecha de la fama del producto original y pretende que el consumidor lo elija pensando que es el mismo que el original.

Por lo cual, según José Manuel Otero<sup>28</sup> quien cita el principio de libertad de imitación, son en principio, libremente imitables, todos aquellos elementos que no estén registrados como marca o protegidos por otro derecho de propiedad industrial o intelectual, ya que a la medida en que no están amparados por un derecho de exclusiva pertenecen al dominio público y están sujetos al principio de la libre competencia.

Ahora bien, Otero a su vez señala cuatro modalidades, señaladas en la legislación española, que aun cuando es perteneciente a otro país, considero sumamente importantes para poder distinguir cuando el acto de la imitación resulta ser ilegal, puesto que un principio si no está registrado cualquier signo, como vimos anteriormente, cualquiera es libre de remedar si no consta en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en el caso del Ecuador, no consta como marca, porque de lo contrario se pudiera seguir una Tutela Administrativa en contra del imitador.

### **2.1.1 La Imitación Confusionista**

Esto es la confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno.

### **2.1.2 La imitación con Riesgo de Asociación**

Se refiere cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, esto es cuando los consumidores, aunque puedan diferenciar el producto imitado y el resultante de la imitación, justamente por la coincidencia de determinados elementos identificativos de la forma de presentación de ambos, pueden ser inducidos al error de creer que proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas entre sí.

---

<sup>28</sup> OTERO, J. (2000). Propiedad Intelectual y Competencia Desleal Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulacion procesal. pág 68, Madrid: Camares.

### **2.1.3 La Imitación con Aprovechamiento de la Reputación Ajena**

Se considera que un acto de imitación se convierta en desleal cuando el imitador se ha aprovechado indebidamente bien del esfuerzo, bien de la reputación ajena, o ambas cosas a la vez.

Según Otero, en estos caso el imitador actúa como un parásito, limitándose a copiar gran parte de los elementos que configuran la forma de presentación del producto ajeno- y esto es lo más importante- sin realizar prácticamente ninguna aportación personal al mercado de dicho producto.

### **2.1.4 La imitación con Aprovechamiento del Esfuerzo Ajeno<sup>29</sup>**

Como ya indicamos en el párrafo anterior, ya sea el aprovechamiento del esfuerzo o de la reputación ajena, comporta un atentado a la competencia, y al mismo tiempo a los mercados, puesto que gracias a la falta de creatividad del imitador, el público consumidor se confunde, y da su voto a productos que generalmente no son buenos, y lo que es peor atentan a la reputación y al esfuerzo de la empresa original pues el consumidor, como la calidad del producto probablemente fu mala o no acorde a sus expectativas, va a pensar que la empresa a la que antes consumía ha bajado de calidad, y no es así, es el efecto de que en un principio hubo confusión.

## **2.2 EL BOICOT**

El Boicot existe desde hace muchísimo tiempo, desde la época medieval, en aquellos tiempos su desarrollo era mucho más sencillo, pero desleal de todas formas.

Los actos más usuales de discriminación empresarial no dirigida hacia el consumidor son el boicot y la negativa a entablar relaciones comerciales. El boicot supone una medida de fuerza de larga data y gran raigambre, la cual, en los casos

---

<sup>29</sup> OTERO, J. (2000). Propiedad Intelectual y Competencia Desleal Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal. pág 69-80, Madrid: Camares.

en que carezca de justificación y esté dirigida hacia un operador de mercado, constituirá un acto de competencia desleal.<sup>30</sup>

Para que se dé el boicot, debe existir principalmente una dependencia económica absoluta entre el boicoteador y el boicoteado, no es una regla general, pero comúnmente se desenvuelve el ilícito de esa manera.

Para entender mejor este supuesto Sebastián García nos da unas ciertas características que son la organización, la amplitud del tipo de conductas alcanzadas y las características de la relación entre boicoteadores y boicoteado, a parte se debe analizar la voluntariedad en la actuación de los boicoteadores como un elemento no esencial para que se dé el boicot.

Ahora bien, necesitamos entender el boicot relacionándolo un poco con la competencia desleal para lo cual García nos dice que “el boicot se considera desleal e injustificado cuando su objetivo revelado por las circunstancias objetivas del caso, no sea otro que eliminar al competidor o generarle un obstáculo relevante en su actividad”.<sup>31</sup>

A mi parecer, no existe una razón en la que se pueda justificar el boicot como en los casos de la imitación o la venta por pérdida, el boicot es sencillamente sabotaje a la competencia y como dirían en los Estados Unidos no se jugó bajo las reglas del Fair Play (juego limpio), el boicot es una falta de ética y moral terrible, que lamentablemente muchas empresas las aplican cuando se sienten desesperados por el éxito, y deslumbrados por el triunfo de los demás.

Lógicamente, no se puede aducir que una empresa fue boicoteada, cuando por falta de experiencia, ineficiencia, o poco criterio de quien maneja el negocio éste se fue a la ruina, bancarrota o quiebra, asimismo, tampoco se considera boicot aquellas acciones tomadas por quienes manejan una empresa para el bien propio de la misma, y finalmente tampoco es boicot “los acuerdos de un

---

<sup>30</sup> GARCIA, S. (2004). Op. Cit.

<sup>31</sup> Ibídem.

conjunto de operadores de mercado con determinados proveedores o clientes cuyo fin sea lograr una exclusividad comercial lícita desde el punto de vista de los usos y costumbres y de la defensa de la competencia”.<sup>32</sup>

### 2.3 ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA

Se considera que el hecho de desviar la clientela, quiere decir que el competidor, en su ambición por obtener el éxito que si competencia directa tiene, se vale de artimañas para lograr que los clientes que prefieren el otro producto o servicio, desvíen su atención a su propio producto.

Según Delio Gómez Leyva:

Debe sentarse como criterio general, que todo acto competitivo conlleva el desviar la clientela de la competencia. Por eso se ha dicho, de igual manera, que el triunfo obtenido por el competidor que amplía su esfera patrimonial con nuevas adhesiones, constituye un daño al competidor; esto es inevitable, dado que el escenario ofrecido a los destinatarios de los distintos bienes y servicios, con múltiples opciones para satisfacer sus necesidades, les permite cuando deciden por X o por Y, facilitar ese triunfo y, por consiguiente, alejar del vencido o vencidos, la posibilidad de haber tenido esa decisión favorable.<sup>33</sup>

Este criterio, a mi parecer, es lo más acertado, puesto que si bien en un principio lo leal sería desviar la atención del público en general de cierto producto o servicio ofreciendo posibilidades mejores que los otros competidores, el acto desleal se genera en el momento que la captación de la clientela no se basa en las prestaciones que se ofrecen si no en el desprestigio de la competencia.

Para acotar lo que hemos expresado, tomaremos las palabras de Alberto Bercovitz, quien manifiesta que:

... el sistema competitivo se basa en la idea de que cuando compiten diversos empresarios en el mercado, triunfará el que, por ser más eficiente, ofrezca

---

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit. Pág. 398.

mejores prestaciones. Es decir, que el triunfo en el mercado, la captación de la clientela, debe vincularse a las ventajas de las prestaciones ofrecidas por los empresarios expresados no solo en la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, sino también en el conjunto de condiciones en que se ofrecen, tales como precio, financiación, servicios post venta, etcétera.

Para conseguir ese objetivo de que los empresarios se esfuerzan en captar a la clientela gracias a las prestaciones que ofrecen, mejorándolas continuamente, no basta con imponer la obligación de competir; que es lo que hace el derecho anti trust. Es preciso además, evitar que la clientela sea captada por medios que no se basan en la calidad y condiciones de las prestaciones ofrecidas, ni se basan en la eficiencia empresarial, sino en actuaciones que distorsionan el sistema.<sup>34</sup>

Como conclusión podemos decir que la competencia es una manera de hacer mercado, pero la competencia sana, aquella competencia en la que el competidor se encarga de dar a su producto las mejores cualidades, en todo sentido, para que el público consumidor lo elija y de su voto por su producto o servicio.

El problema es cuando las energías se desvían, pero para actuar de una manera negativa con el fin de ganar clientela pero haciendo daño al competidor como cuando se crea confusión entre los productos propios y los más acreditados del competidor, o cuando se ofrecen prestaciones de las cuales el producto no goza, o a su vez cuando se prometen precios que no son reales.

## **2.4 ACTOS DE DESORGANIZACIÓN**

Estos actos son aquellos a los que se recurre directamente para desorganizar a una empresa como dice la ley española “Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno”.<sup>35</sup>

Como dice la ley española cualquier acto que tiene como fin de alguna manera corromper el buen desempeño de una empresa en cualquiera de sus áreas,

---

<sup>34</sup> BERCOVITZ, A. Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal, en la Regulación contra La Competencia Desleal.

<sup>35</sup> Ley 256 de 1996, Art 9, España

para que de esta manera se perturbe, es un acto de desorganización al competidor.

Para dar un ejemplo claro Gómez Leyva emite ciertos casos de desorganización que ya se ha dado como por ejemplo:

... promover la ruptura de un contrato de suministro de materia prima necesaria para la producción de un bien determinado, promover la ruptura de relaciones laborales, alentar la realización de paros o huelgas, sustraer dependientes con tal finalidad, promover el incumplimiento de contratos de proveedores, estimular la apertura de procesos concursales, divulgar sus secretos, etc.<sup>36</sup>

Con relación a esto último, probablemente afirmarían que no guarda relación con la propiedad intelectual, pero a nuestro criterio sí lo guarda, ya que bien o mal el competidor se ha esforzado, ha aplicado sus creaciones intelectuales en su negocio, y todo esto se ve afectado en el momento en que un tercero interesado por desvirtuar su negocio se proponga acabar con su trabajo no solo físico, como lo hemos dichos antes, sino también intelectual, para que de ésta manera deje el mercado y tenga el camino libre para que el consumidor de su voto a favor, por lo que se consagra como un acto desleal.

## **2.5 LA DENIGRACIÓN O DESCRÉDITO**

Esta clase de actos se dan cuando un tercero, valiéndose de ciertas estrategias, intenta desprestigiar las marcas, productos, sus establecimientos o servicios de la competencia, aprovechándose de ello para de esta manera sobresalir en el mercado y tener una mejor participación.

Según la ley española:

... se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el

---

<sup>36</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit. Pág. 403.

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas o pertinentes.<sup>37</sup>

Después de ver este enunciado a parte de lo claro y conciso que resulta en el momento en que se la lee, nos hace pensar que es una pena que nuestra ley de competencias hasta el día de hoy no esté aprobada y que en nuestro país exista un vacío legal de tal magnitud que no condene actos tan malignos y desleales, que si bien la Ley de Propiedad Intelectual, hace una breve referencia sobre la competencia desleal, no es lo suficientemente completa.

En todo caso, el legislador español es muy claro se trata un acto desleal, solo si con el fin de denigrar cualquier tipo de negocio, marca, producto, servicio, etc., se afirman cosas falsas sobre ellos, para conseguir alejar la clientela de su establecimiento, es importante recalcar muchas veces que solo se da la denigración si se aseveran cosas que en su totalidad son falsa, si son verdaderas no estaríamos ante un acto de descrédito.

Lo que caracteriza a la denigración como acto de competencia desleal es que en ella la difamación de la persona o la diatriba contra los productos o los servicios de otro competidor tienen como finalidad el desprestigio que pueda originarse para el perjudicado, precisamente en cuanto empresario, ante el público consumidor. Ello diferencia la denigración comercial de los delitos de injuria o calumnia. Un acto de denigración puede constituir además, en el orden penal, alguno de estos delitos; pero, en cambio, no todo acto injurioso o calumnioso ha de calificarse como denigración, en el sentido de la disciplina de la deslealtad, si falta en él esa finalidad de perjudicar al competidor precisamente en su condición de empresarios y en su prestigio ante la clientela.<sup>38</sup>

Lo que resalta Delmanto en ésta última expresión es la finalidad, algo muy importante es que se debe catalogar como una acto desleal y a su vez de denigración, no en todo evento en que se diga que una empresa es mala, o que sus productos son malos, como requisito esencial para que podamos declarar que estamos frente a un acto de denigración debe ser que quien se exprese de una manera negativa debe ser el empresario competidor, es decir,

---

<sup>37</sup> Ley 256 de 1996, art 12, España

<sup>38</sup> DELMANTO, Celso. (1976): Delitos de competencia desleal. Editorial de Palma. Buenos Aires

aquel que compite directamente con la persona empresa que está siendo objeto de estas aseveraciones.

En cambio para Garrigues:

... ni si quiera es lícita la publicación de actos ajenos que sean realmente punibles; por que cuando un competidor está en presencia del acto ajeno que sea punible, lo que debe hacer es denunciarlo a las autoridades; no denunciarlo a la clientela, porque denunciarlo a ella implica una conducta desleal.<sup>39</sup>

Baylos, está de acuerdo con Garrigues al decir que:

... no es admisible en el juego limpio de la competencia, que un competidor arroje sobre el otro, con la finalidad de hacerle desmerecer en el juicio público y ante sus clientes, acusaciones que, aunque se basen en hechos ciertos, constituyen un medio desleal, por el prestigio que llevan aparejadas.<sup>40</sup>

Es verdad que no es correcto publicar los actos ajenos que no estén bien, por parte de el competidor y que en su momento se debe informar a las autoridades, pero paralelamente, si lo que se dice es correcto y no es una mentira ya no se la puede llamar como competencia desleal, o denigración, pues para que exista la denigración los hechos que se aseveran deben ser falsos. Todo esto ya dependería de la política del competidor y de lo que intrínsecamente cree que es lo correcto, pues también es verdadero que quien haga la mala publicidad de la competencia no debe ser precisamente el empresario que es su competidor directamente.

## **2.6 LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA**

La ley General de Publicidad española, se refiere a la publicidad engañosa como “Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su

---

<sup>39</sup> Citado por Delio Gómez. De las restricciones del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. Pág. 407.

<sup>40</sup> Ibídem. Pág. 408.

presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar a un competidor”.<sup>41</sup>

Por lo cual se entiende que cualquier tipo de publicidad falsa, o realizada con mala fe para desorganizar al público consumidor y para ganar el mercado de la competencia es una forma de publicidad engañosa.

Por lo que “existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se alteren los hechos y, en segundo lugar cuando sin deformar los hechos – se induzca a error.

Para que exista publicidad engañosa, LGP [Ley General de Publicidad] no exige que se induzca efectivamente a error al público. Es suficiente la susceptibilidad o, lo que es lo mismo, la potencialidad de inducir a error. En caso contrario, si no existe tal prueba, los Tribunales no podrán calificar el anuncio como engañoso”.<sup>42</sup>

Es decir, debe existir la mala fe del competidor de enviar un mensaje incorrecto al público en la cual tergiversa la realidad a su conveniencia, dejando al consumidor confundido y, lo más importante, muchas veces rechazando el producto que fue objeto de la publicidad engañosa.

Ahora bien, a continuación señalaremos dos tipos de publicidad engañosa que Carlos Lema profundiza en su libro.

### **2.6.1 La Publicidad Encubierta**

Es aquella que:

... bajo el ropaje de una información, de un programa de entretenimiento, de un concurso, produce la falsa impresión de que se trata de una manifestación de un

---

<sup>41</sup> Ley General de Publicidad, artículo 3, España.

<sup>42</sup> LEMA, C. (1996). Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez. Madrid: Civitas, S.A.

tercero parcial o de un acontecimiento ajeno al anunciante. Y de ahí que el público otorgue mayor credibilidad.

Así las cosas, cabe señalar que la publicidad encubierta induce a error a los consumidores sobre la clase, el origen y el valor de las alegaciones publicitarias. En primer término, el público no identifica la clase o naturaleza de esa manifestación publicitaria, ya que no la reconoce como tal publicidad.

En segundo término, el público desconoce el origen de la manifestación que se encuentra en el anunciante y piensa que es ajena a este último. En tercer lugar, y como consecuencia de lo expuesto anteriormente, el público otorga un valor superior a esa alegación publicitaria, en punto a la credibilidad.<sup>43</sup>

Todo esto nos da a entender, que este tipo de publicidad no es de frente, sino más bien como un mensaje subliminal, en otras palabras es un mensaje escondido entre líneas que nos hace pensar dos veces con que si se refiere verdaderamente al producto no.

Acto siguiente, el público empieza a atar cabos y a sospechar del mensaje que quieren transmitir.

Pero a la postre, el público se termina dando cuenta de lo que en verdad quiere decir la publicidad, lo cual le quita clientes a la competencia y de paso la desprestigia, por lo que muy acertadamente se la llama “encubierta”.

### **2.6.2 La Publicidad Engañosa por Omisión**

Es aquella que no dice una verdad completa, la Ley General de Publicidad española dice que “la publicidad que silencia datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error a los destinatarios”.<sup>44</sup>

Omisión significa dejar de decir algo, en este caso algo fundamental para poder completar nuestro criterio sobre algún tema.

---

<sup>43</sup> *Ibíd.*

<sup>44</sup> Ley General de Publicidad, artículo 4, España.

Para Carlos Lema:

En primer lugar, los datos que se deben silenciarse deben ser fundamentales. De modo que la omisión de datos accidentales o intrascendentes no originaría esta deformación publicitaria. La exigencia de este requisito es lógica, ya que es inherente a la publicidad que el empresario ponga de relieve las características que favorecen a sus productos....

...en segundo lugar, para que la omisión de datos fundamentales en la publicidad implique que ésta deba calificarse como engaños, es menester que la omisión induzca efectivamente a error a los destinatarios. Por contraste con el concepto general de publicidad engañosa por omisión no basta la susceptibilidad de error, sino que debe inducirse a error de una manera efectiva.<sup>45</sup>

Por lo tanto, lo que podemos entender sobre la publicidad engañosa por omisión, es que se prescindía de ciertos datos que son fundamentales, que sin ellos no tendría el público una información completa y verás en cuanto a las bondades del producto que se exhibe.

## **2.7 DIVULGACIÓN, SUSTRACCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SECRETOS**

En este subcapítulo analizaremos la intención que tienen terceros de aprovecharse de secretos que en alguna ocasión les fue conferidos o lo que es peor el robo de cierta información importante para empresarios que si son divulgados o aprovechados por la competencia directa, su negocio no seguirá siendo el mismo, o no tendrá el mismo éxito que tenía anteriormente.

Para tener el panorama claro, tomaremos las palabras de Sergio Escudero sobre la información, y la información no divulgada, dice que:

La información, cualquiera sea su naturaleza, está considerada como uno de los elementos que permite a su poseedor ciertas ventajas por sobre quienes no la tienen, circunstancias que los titulares pretenden mantener y fortalecer y están dispuestos incluso a invertir recursos sobre ello. Mientras mayor sea la información desconocida para el público que una empresa o una persona

---

<sup>45</sup> LEMA, C. (1996). Op. Cit.

disponga, sea porque la ha desarrollado o porque la ha adquirido de terceros, mayores también serán las ventajas que tendrá por sobre sus competidores.<sup>46</sup>

Ahora bien, es importante señalar que para ciertas entidades y personas la divulgación de información no forma parte de la propiedad intelectual, si no tan solo se la encasilla como competencia desleal, nosotras la analizaremos como tal, puesto que la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana la nombra en su artículo 286.

Para Sergio Escudero el termino "know how", que traducido a nuestro idioma, lo entendemos como "saber cómo", es decir tomando estas mismas palabras "saber cómo se hacen las cosas", es algo que no todo el mundo conoce, las técnicas, las formas, los secretos de cómo se logra algo; ha sido reemplazada por términos como, información confidencial, secretos de comercio o secreto industrial.

Es así, que define secreto industrial como:

... un proceso secreto, una fórmula un programa o cualquiera otra información confidencial que tiene un valor comercial por el hecho de mantenerse en secreto. En consecuencia un secreto comercial comprende cualquier tipo de información sea técnica, comercial o de negocios, incluyendo fórmulas, procesos de manufacturas, especificaciones de productos, dibujos, planes de comercialización, listas de clientes, programas de computadoras, información de investigación y desarrollo, planes de precio, información sobre costos, etc., que se mantenga en reserva.<sup>47</sup>

Es interesante conocer, de qué manera se pueden ver afectados nuestros derechos, por el mismo hecho de que sean difundidos secretos empresariales, no cabe la menor duda que en el momento que se divulga cierta información que no debía conocer el público afectara de una manera importante en todo sentido, puesto que de cierta manera se pierde la esencia propia del producto o servicio que se propone al público consumidor.

---

<sup>46</sup> ESCUDERO, S. (1996). Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Lima: INDECOPI.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

Es importante señalar, que para que la explotación de secretos empresariales, se pueda considerar como competencia desleal la “explotación que puede efectuarse directamente por el usurpador o utilizada en beneficio de un tercero, ha de ser obtenido el secreto de manera ilegítima, por el medio o procedimiento utilizado para llegar al mismo: lo censurable y reprimible; no la explotación per se, porque ésta puede ser autorizada, como la norma lo prevé, ya que sobre el carácter de oculto puede disponer su titular (...).”<sup>48</sup>

Esto, a nuestro criterio sin contar, que cuando un trabajador ingresa a una empresa, y firma un contrato en el que se requiere su sigilo sobre ciertos temas que la competencia no puede saber, y que es necesarios que no sea divulgado, y por su propia cuenta el mencionado trabajador de la empresa se vende a la competencia contando la información clasificada que obtuvo a causa de trabajar en una empresa “X”, estaríamos hablando de competencia desleal.

Desde el punto de vista de Galán Corona:

(...) las normas contra la competencia desleal persiguen la protección del correcto funcionamiento del mercad, a fin de que el éxito empresarial sea determinado por la eficiencia de las prestaciones que ofrece cada partícipe en el mismo, y no por otras razones que distorsionan resultados. En este sentido, quien viola un secreto empresarial afecta ilegítimamente la posición del mercado de su titular y, en consecuencia, al funcionamiento del propio mercado, al presentarse en éste un operador ofreciendo unas prestaciones, basadas, no en su propio esfuerzo, sino en el de otro que se ve despojado de su bien –el secreto- que le otorga una ventaja competitiva (...).<sup>49</sup>

Entendemos así que el secreto de una empresa aun cuando tal vez es intangible, se lo reconoce como un bien que tiene en su propiedad, por lo tanto la divulgación de un secreto considerado como tal, se lo entendería como el robo de un bien activo de una empresa, sobre todo, considerando que a causa de la explotación de este secreto el curso de esta empresa no sería el mismo en el mercado y consecuentemente frente al consumidor.

---

<sup>48</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit. Pág. 395.

<sup>49</sup> Citado por Delio Gómez en. De las restricciones del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. pág 397, Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

## 2.8 COPIA O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA

Esta forma de competencia desleal se da cuando el competidor copia o producto o servicio tal y como el original lo presento sin permiso o autorización.

Estos casos son más comunes de lo que pensamos, sobre todo en el campo de los derechos de autor, cuando se copian libros, películas, cuadros, canciones etc., y se los vende normalmente en la calle confundiendo al consumidor al hacerles pensar que son los originales, pero todo lo contrario son las copias de los originales, que además afectan seriamente al autor puesto que al no ser de la misma calidad del que fue presentado, los clientes se decepcionan.

Cristian Tantaleán dice que en un artículo que ha cargado en el internet "Se considera desleal la fabricación, la importación y la venta de productos que son copia o reproducción no autorizada de bienes de terceros protegidos por la legislación de Propiedad Industrial o de Derechos de Autor".<sup>50</sup>

Es muy sencillo, la persona que reproduce sin autorización esta violentando los derechos de autor que posee las personas que las realizo o las llevo a cabo, por lo tanto, es considerable el hecho de que las autoridades pongan más empeño en contrarrestar este delito, pues a vista y paciencia de todo el mundo la gente vende artículos "pirateados" a precios irrisorios, desconociendo totalmente el trabajo que costo llevar a cabo la obra

---

<sup>50</sup> <http://www.derechoycambiosocial.com/revista002/competencia.htm>

## CAPÍTULO III

### 3 LA COMPETENCIA DESLEAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La competencia desleal en el ámbito comercial es un tema sumamente grave, que poco a poco a través del tiempo se ha ido regulando, en vista de que los comerciantes se han dado cuenta de lo importante del tema y de las medidas que se deben tomar para prevenir cualquier atentado a sus derechos.

Pero en el campo de la Propiedad Intelectual es un tema menos tratado, empezando por las mismas autoridades no dominan a cabalidad, pero que a nuestro criterio, es aun más grave que en cualquier otro campo, puesto que se están atentando en contra de las creaciones del intelecto humano, que son intangibles, pero igual de importantes que otros derechos de los seres humanos, que no es posible que siga dando sin que la gente sepa que se puede defender, y que existen leyes que nos respaldan a los ecuatorianos.

Nos hemos podido dar cuenta que en el sistema marcario es donde más se da la competencia desleal, es así que menos se puede ver en derechos de autor por ejemplo, o en patentes, que también se da pero en una menor proporción comparado con las marcas.

Emilio Betty dice que:

... el ejercicio de un derecho subjetivo radica en la realización, frente a otros, de un estado de hecho o una situación jurídica conforme al típico interés para cuya protección está dispuesto. Así se revela, y con ello se satisface, la finalidad del derecho privado, el cual viene de este modo, por así decirlo, proyectando en el mundo de los hechos, y resulta operante nuevas situaciones jurídicas. En la situación jurídica conforme al interés protegido se ejerce el poder que el orden jurídico superpone al interés cuando decide protegerlo. En cuanto que la protección jurídica es puesta a disposición del sujeto interesado, éste tiene la

posibilidad de promover su actuación y defender el derecho, tanto en la vía extrajudicial como mediante el proceso.<sup>51</sup>

Es el derecho que tenemos a defendernos por cualquier vía como dice el enunciado, ya sea judicial y extrajudicial de cualquier atentado en contra de la normal competencia.

Pero en el caso de la propiedad Intelectual “no implica deberes ni prestaciones a cargo de los demás, sino que el papel de la generalidad de los individuos es no poner obstáculos o inconvenientes al titular del derecho, dejando que éste lo ejerza sin cortapisa alguna”.<sup>52</sup>

Exactamente, es el deber de todos, ser originales y no intentar sobresalir a costa de los demás, respetar el derecho subjetivo absoluto que tienen todas las personas que idean nuevos elementos y los sacan al mercado, por que como hemos visto en capítulos anteriores esto no solo afecta a sus derechos sino también desestabiliza la economía, y lo que es más importantes, se engaña al público consumidor, en el momento en que dan el voto de confianza al producto, servicio, invento, libro, etc. Equivocado, lo que no es justo porque para la persona “original”, por decirlo así demando mucho tiempo y esfuerzo sacar al público algo novedoso.

Cuando en la conducta desleal se lesiona el derecho de la propiedad industrial- por ejemplo, imitación de un signo- procede la acción de competencia desleal, en razón de que para competir se ha utilizado un mecanismo no apropiado. Pero sí se le lesiona un derecho de exclusiva, vale decir, un derecho absoluto sobre un bien conformante de la propiedad industrial, si en la conducta no se yuxtapone la competición económica, la acción es otra: la que corresponde a todo propietario para defender el derecho al goce del bien de la cual es titular.<sup>53</sup>

Gómez Leyva, en la cita anterior es muy claro, no porque sea un bien intangible, quiere decir que no es reclamable, todo lo contrario, se afectan los

---

<sup>51</sup> BETTI, E. (1959). Teoría General del Negocio Jurídico. Madrid: Revista de Derecho Privado.

<sup>52</sup> CARREJO, S. (1969). Derecho Civil, Introducción-Personas (31 ed.). Colombia.

<sup>53</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit.

derechos que como dueños de las ideas somos, por lo que tenemos la oportunidad de reclamar el goce del bien el cual fue explotado sin permiso.

Ascarelli muy acertadamente expresa que:

Si en realidad un sujeto tiene un derecho absoluto sobre una marca o sobre una invención industrial o sobre un modelo será en todo caso prohibida la utilización de la marca, de la invención o del modelo y poco importa por qué ha sido realizada aquella, poco importa si es o no idónea para provocar desviación de clientela; sí rige una prohibición de concurrencia frente a una actividad resultará en todo caso prohibido el ejercicio de esa actividad; si existen los elementos de un delito contra el honor será, en todo caso, ilícito el acto correspondiente. Pero aun cuando sea lícito el ejercicio de la actividad; aun cuando el acto en cuestión no ofenda el honor ajeno; aún cuando el acto en cuestión no viole el derecho absoluto ajeno sobre la marca, invención o modelo. Éste puede sin embargo, constituir un acto de concurrencia desleal.

Especialmente es, respecto de los signos distintivos, donde esta función integradora se muestra prácticamente evidente, tanto que en la práctica, es frecuente que el actor invoque la tutela del propio derecho absoluto sobre el signo distintivo o la aplicación de la disciplina de la concurrencia desleal para poder así fundar su demanda sobre la trasgresión de una, de la otra o de ambas. En realidad, los signos distintivos contribuyen también a una función de diferenciación y a una función diferenciadora, está dirigida la represión de la primera categoría de los actos de concurrencia desleal, (...). Esta función sin embargo es asumida en el primer caso (derechos absolutos sobre signos distintivos) a través de reconocimiento de un derecho absoluto sobre el signo distintivo, en el segundo en cambio, a través de la represión de aquellos actos de concurrencia que sean idóneos para crear confusión entre productos y actividades de diversos sujetos y para provocar así una desviación de clientela, ya que en el primer caso no se exigirá aquella confundibilidad entre productos o actividades (siendo suficiente la confundibilidad de los signos) ni aquella idoneidad para la desviación de la clientela, que en cambio es exigida en el segundo.

El mismo hecho puede consistir simultáneamente falsificación de signo distintivo y acto de concurrencia desleal, puede en cambio constituir falsificación de signo distintivo, sin constituir acto de concurrencia desleal o acto de concurrencia desleal sin constituir falsificación de signo distintivo.

Pero es necesario no olvidar que la función integradora a la que hemos aludido, no debe degenerar en un medio indirecto para ampliar el alcance de los derechos absolutos sobre los bienes inmateriales más allá del ámbito de la tutela concedida a los diversos bienes inmateriales, olvidando entonces el fundamento de la represión de la concurrencia desleal (esto es, la deslealtad del acto de concurrencia) para hacer de él en cambio un instrumento genérico de tutela de creaciones intelectuales (no tuteladas como bienes inmateriales) o de actividades. Es, veremos el problema que se plantea respecto de la que se suele denominar imitación servil, así como respecto a la hipótesis que suelen indicarse con el nombre de concurrencia parasitaria.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> ASCARELLI, T. (1970). Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch.

A nuestro criterio la forma de competencia desleal dentro del campo de la Propiedad Intelectual más común que se utiliza en el día a día en el Ecuador y en el mundo es la confusión, es decir, intentar confundir al público para que caigan en un error y den su voto al producto o servicio equivocado, lo que conlleva también a la imitación, es decir a la copia sin autorización del creador o dueño.

Esto es un problema sumamente grave, puesto que aparte de debilitar al producto original, el público consumidor puede verse defraudado, al pensar que compro una cosa, pero en realidad se llevo otra, y más allá de eso, la calidad del producto la mayoría de las veces no va a ser el mismo que el original, lo cual causaría que el consumidor al pensar que compro el producto original y que no es un óptimo al consumirlo, el producto automáticamente se desprestigia.

Todo esto es una cadena que si no se para a tiempo mediante una tutela administrativa o conciliando extrajudicialmente tendrá graves consecuencias para quien compite lealmente frente a los demás.

Por un lado, se encuentra el caso de los conocimientos que el agente económico ha ido desarrollando en su actividad productiva y que se plasman en diversas invenciones con aplicación industrial e incluso comercial. Por el otro, están los signos distintivos que permiten a una empresa individualizarse a sí misma o a sus productores frente al resto de sus competidores en el mercado. Ambos aspectos, a pesar de sus propias particularidades, se engloban en la llamada propiedad industrial, siendo posible esta unificación en la medida que los derechos de uso exclusivo sobre estos bienes intangibles tienen una repercusión directa en la actividad productiva y comercial de sus titulares o beneficiarios.<sup>55</sup>

Por el mismo hecho de que un signo distintivo es la imagen, la cara hacia el mundo de una empresa, debe ser cuidado con mayor entereza que cualquier otro detalle dentro de una compañía, y eso justamente es lo que desconocen muchos ecuatorianos, y que es importante difundir esta información, se conjuga por un lado el conocimiento del empresario pero por otro como dice el

---

<sup>55</sup> GARCÍA, P. (2004). Los Delitos contra la Competencia. Lima: ARA Editores.

enunciado anterior la propiedad industrial y dentro de ella nuestros derechos intangibles, que, como su nombre los dice, son aquellos que no se pueden tocar pero que son de nuestra propiedad por el mismo hecho de haberlos creado con nuestra mente.

Lo mismo pasa con los derechos de autor, plasmado en libros revistas, etc. y en las patentes, que son justamente creaciones que han salido de nuestra mente y que las hemos plasmado de distintas maneras, la competencia desleal, es más común en los signos marcarios pero eso no quiere decir que no se dé en estos otros campos.

Lo que se pretende no es impedir que se compita en el mercado, todo lo contrario, incentivar la libre competencia, pero por medios legales, sin utilizar la imitación, confusión, denigración, etc., para poder entrar en un mercado, pero sobre todo y ante todo apoyar la originalidad en todos los campos de la propiedad intelectual, ya sean derechos de autor, marcas o patentes.

Después de lo expuesto, vale citar la palabras de José Manuel Otero, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares, en el libro Propiedad Industrial y Competencia Desleal, perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal:

(...) los actos concretos de competencia desleal pueden ser muy distintos entre sí, se puede afirmar que todos tienen en común su finalidad última, que es atraer hacia el sujeto que los realiza la clientela de sus competidores. Para conseguir esta finalidad, se puede recurrir a prácticas desleales que están relacionadas, en mayor o menor medida (...)<sup>56</sup>

Con esta introducción, a continuación analizaremos la competencia desleal en los derechos de autor, en la propiedad industrial (que es la más común) y en las obtenciones vegetales.

---

<sup>56</sup> OTERO, J. (2000): Propiedad Intelectual y Competencia Desleal Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal. Pág. 63, Madrid: Camares.

### 3.1 COMPETENCIA DESLEAL EN LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

El Estado ecuatoriano protege los derechos de autor y derechos conexos en todas sus formas, estos se protegen desde la creación de la obra, independientemente del lugar de divulgación o publicación de las mismas sin ser necesario que estén registrados de alguna manera ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Es así que según la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular.

Cabe indicar que los Derechos Conexos son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radio – difusión. Es decir los réditos económicos que sean producto de la creación de las obras del intelecto humano.

Para enmarcarnos de una mejor manera en el tema es necesario diferenciar cuales son los objetos de protección de los derechos de autor por lo que según la Decisión 351 sobre el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos dice que incluye:

- a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;
- b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
- c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;
- d) Las obras dramáticas y dramático-musicales;
- e) Las obras coreográficas y las pantomimas;
- f) Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
- g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

- h) Las obras de arquitectura;
- i) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía;
- j) Las obras de arte aplicado;
- k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
- l) Los programas de ordenador;
- ll) Las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales.<sup>57</sup>

Entendemos así que son obras literarias artísticas y científicas que resulten de la creación del intelecto y que se vean plasmadas de alguna manera en el exterior.

La competencia desleal se ve plasmada en los derechos de autor cuando terceros intentan hacer suyos, ya sea imitando o copiando las obras originales del autor que las creo, y que a su vez pretenden beneficiarse económicamente del esfuerzo ajeno.

El Tribunal Andino de Justicia dice que:

El derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial (...) por lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son también independientes y así mismo compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a su vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial.<sup>58</sup>

Este razonamiento nos indica el vínculo que existe entre la propiedad industrial y los derechos de autor que si bien es independiente es protegido por partida doble.

---

<sup>57</sup> Art.4. Decisión 351 Comunidad Andina de Naciones

<sup>58</sup> Texto de la Interpretación Prejudicial en <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/32>

Ricardo Antequera Parilli, en una conferencia dijo que para el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua) la literatura es el arte que emplea como medio de expresión, razón por la cual, como lo prevén expresamente algunas legislaciones sobre derecho de autor, obra literaria es tosa aquella que utiliza al lenguaje como forma de expresión, sin discriminaciones entre aquellas que tienen una manifestación estética (como en los versos o poemas) o tratan de ficción (como en las novelas o cuentos), las de contenido científico (tal el caso como en las didácticas o investigativas) o simplemente una finalidad utilitaria

Por otro lado los programas de ordenador también se encuentra protegido por el derecho de autor, considerándola también como una obra literaria, en el sentido de que el software se expresa en código fuente y se reproduce a partir del código objeto, en un lenguaje natural.

Tomando en cuenta que las obras literarias, los programas de ordenador, las obras cinematográficas, las obras fotográficas, las obras musicales son las más comunes dentro de los derechos de autor, son las que más fácilmente se reproducen sin autorización del autor, se copian, se imitan aprovechándose de quien las creó y recibiendo dinero a su vez.

En la conferencia anteriormente indicada Ricardo Antequera Parilli dijo que la originalidad, en el derecho de autor, es sinónimo de individualidad, es decir que la obra, por su forma de expresión, tenga la impronta o el sello personal del autor, con elementos que la distinguan de otras del mismo género, a diferencia de la copia, total o parcial, de la creación de otros (lo que tipificaría plagio, sin una interpretación o sello personal; o de la simple técnica, que solo requiere de la habilidad manual en la ejecución.

Advierte también que la originalidad no requiere novedad pues a partir de las mismas ideas y similares conceptos se pueden crear diversas obras, con la propia expresión de autor poniendo su parte de individualidad.

Por lo que podríamos concluir que si cualquier obra que enmarca dentro de lo que es el Derecho de Autor, no tiene individualidad del autor que dice que la creo y originalidad ante todo, podría considerárselo como una copia o imitación de una obra original, por lo que estaríamos en un caso de competencia desleal tomando en cuenta que un tercero se aprovecha para su beneficio de la creación de un tercero.

Las obras de derecho de autor se ven atentadas por la competencia desleal de una manera muy común como por ejemplo cuando vemos en las calles vendiéndose cd's piratas, o cuando se venden libros copiados, o cuando encontramos de venta las películas no originales, son producto de la competencia desleal por la sencilla razón de que hay terceros que se están aprovechando del esfuerzo de varias personas para crear una obra original.

### **3.2 COMPETENCIA DESLEAL EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana plantea que la propiedad industrial comprende:

- a) Las invenciones.
- b) Los dibujos y modelos industriales.
- c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados.
- d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales.
- e) Las marcas de fabrica, de comercio de servicio y los lemas comerciales.
- f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio.

- g) Los nombres comerciales.
- h) Las indicaciones geográficas.
- i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a uso agrícola, industrial o comercial.

Partiendo de esta descripción es importante señalar que la propiedad industrial es muy susceptible de la competencia desleal, puesto que en las marcas como en las invenciones y modelos industriales terceros se abusan del prestigio, de la reputación y del esfuerzo de otros para muchas veces hacer suyo las creaciones que no fueron producto de su intelecto y de su esfuerzo por sacar adelante el nombre de un producto de un servicio de una invención.

Acogiendo las palabras de Alberto Bercovitz para una introducción:

La protección contra la competencia desleal surge históricamente con una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas (vid. Aurelio MENENDEZ MENENDEZ, La Competencia desleal, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1988, pp 32 y ss). De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entre competencia desleal y propiedad industrial. (...)

Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ellos, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo.<sup>59</sup>

Tomando en cuenta que la Ley de Propiedad intelectual en su artículo 284 dice que es competencia desleal cualquier acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. La confusión, descrédito, imitación, la inducción a error que pueda recaer en cualquier marca, nombre comercial, lema comercial, invención, etc., se entiende como Competencia Desleal, así utilizar una marca ajena para un

---

<sup>59</sup> BERCOVITZ, Alberto. Significado de la Ley y requisitos generales de la Acción de Competencia Desleal.

producto competidor constituye una violación al derecho exclusivo sobre la marca.

Para entender de mejor manera Bercovitz señala “En los supuestos de competencia desleal, no se viola ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, por circunstancias concretas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal.

Por tanto es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas; porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad”

Las circunstancias ya las vimos en el capítulo dos de este trabajo de investigación, ellos son aplicables a cualquier forma de la propiedad industrial, lo que es necesario es que exista el acto incorrecto contrario a la buena fe que enmarque la figura de Competencia Desleal.

Ahora bien, es importante señalar los factores que dan origen a vincular la propiedad industrial y la competencia desleal es por eso que es necesario tomar las palabras de José Ramón Fermín, que indica:

El principal elemento que origina la vinculación entre la Propiedad Industrial con los actos de Competencia Desleal asociados a signos de identificación, gravita en la gran importancia que tiene para ambas disciplinas la utilización de ciertos signos como instrumento para distinguir y diferenciar los bienes de un competidor frente los de otros competidores.

Su razón se apoya en que los agente económicos que operan en un determinado mercado hacen uso de distintos medio, tales como: la elección de un elemento de identificación, las asociaciones que éstos mismos elementos puedan transmitir al eventual consumidor, la publicidad o promoción que se realice sobre la base de los productos o servicios ofrecidos por los operadores comerciales o industriales, entre otros.

En este contexto, la marca registrada se erige como el principal instrumento de identificación y diferenciación, por brindar un conjunto de privilegios y prerrogativas a través de mecanismos regulados por la Propiedad Industrial.<sup>60</sup>

Esta vinculación de la que habla Fermín frente a la competencia desleal y la propiedad industrial, es lo que se distingue no solo en los signos distintivos cuando se imita o se utiliza una marca ajena, es en las invenciones cuando se saca al mercado objetos o creaciones se aprovecha de la reputación de otros y de sus ideas, o en los modelos industriales cuando se utiliza un empaque de un producto igual o parecido al de la competencia para causar confusión en el consumidor, aplicándose en cualquier campo de la propiedad industrial.

Ahora bien, analizaremos un poco más los casos más comunes como marcas patentes secretos industriales etc.

Miguel Arteaga Bracho, cita lo siguiente:

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a estos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva garantizar transparencia en el mercado.<sup>61</sup>

Se garantiza la transparencia en el mercado en el momento en que los competidores sacan al mercado marcas originales, compitiendo sanamente, si es el caso de dos productos similares pero no demostrando mala fe al intentar imitar o captar clientela o atención a costa de otros.

Por otro lado en patentes es distinto, puesto que existen licencias de patentes normalmente en el campo farmacéutico que en nuestro país se dan supuestamente solo en caso de emergencia.

---

<sup>60</sup> FERMIN, José. Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7

<sup>61</sup> ARTEAGA, Miguel. Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7

En relación a lo anterior Carlos M Correa dice que “La llamadas Teorías de la Propiedad, en particular aplicadas al área de las patentes, han sostenido que la apropiación de las invenciones permite brindar al inventos una retribución que es equivalente al valor social de su contribución”.

Por otro lado la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento fabricar el producto, ofrecer en venta o emplear el procedimiento, todo esto está criterio del inventor permitir o no lo cual es una ventaja.

De lo que se trata es asegurar que los beneficios económicos recaigan en el dueño de la invención, pero también que la colectividad se vea beneficiada después de un tiempo.

En todo caso lo que siempre se va a evitar es la mala fe que puede existir en terceros al intentar beneficiarse de una creación ajena, sobre todo ese acto negativo.

Ahora bien sobre las indicaciones geográficas, sabemos que según la Ley de Propiedad Intelectual son aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

Al respecto debemos saber que la misma ley estipula que el uso no autorizado de las Indicaciones Geográficas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.

Está claro, según la ley y la doctrina quienes no tienen la autorización de utilizar la indicación geográfica están incurriendo en competencia desleal, como por ejemplo que se diga que un producto es “Champagne”, cuando no fue elaborado en la región de “Champagne”, al producto similar a este se le debe denominar vino espumoso.

En cuanto a los secretos industriales, ya hablamos en capítulos anteriores, pero es necesario por su importancia hacerlo constar en este capítulo como un complemento.

José Massanguer Fuentes nos habla de la violación de secretos empresariales como actos de competencia desleal dice que:

La divulgación consiste tanto en la revelación a una o varias personas cualesquiera no autorizadas para entrar en conocimiento del secreto empresarial (...) tales que provoquen o puedan provocar la pérdida de la ventaja competitiva que reporta a su titular.<sup>62</sup>

Muchas empresas viven y se destacan en el mercado por sus secretos, ya sean por los procedimientos, cifras, ingredientes o cualquier otro factor que no debe ser revelado al público o por que se pierde la atracción sobre el bien o servicio, o por que al ser revelado no va a tener la misma acogida dentro del mercado.

Es necesario señalar que se configura como desleal si quien divulgo y exploto el secreto empresarial ha tenido el conocimiento de un modo legítimo pero con deber de reserva y esta divulgación se realizó sin el consentimiento del titular del secreto. Como por ejemplo dentro de una cadena de comida se revela una receta al público, esto afectaría directamente al dueño de la cadena pues los consumidores en vez de ir a comprar su producto se los harían en su propio hogar, este es un ejemplo entre muchos que pueden existir.

---

<sup>62</sup> MASSANGUER, José. (1999): Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid. Editorial Civitas.

### 3.3 COMPETENCIA DESLEAL EN LAS OBTENCIONES VEGETALES

La ley de Propiedad Intelectual enmarca a las Obtenciones Vegetales en su artículo 248, y dice que se protege mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor a todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la medida que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

Para que se configure como una obtención vegetal debe tener como características que sean nuevas, distinguibles, homogéneas y estables; y, se les hubiere asignado una denominación que constituya su designación genérica.

La variedad es nueva si a la fecha de la solicitud no se encuentra registrada o solicitada otra de similares características.

A simple vista una variedad vegetal de otra puede no diferenciarse una de otras, pero siempre hay factores que las hace distintas de las demás ya sea por su color, por sus pétalos, por su tallo, en el caso de las rosas, es decir si se ha logrado el registro de estas variedades es porque realmente se distinguen por algún factor de las demás y porque cumple con las características señaladas anteriormente.

El acto de competencia desleal se configura de igual manera que en los casos anteriores, ya sea por imitación, por copia, por descrédito, por boicot, etc., cuando terceros pretenden normalmente apropiarse de las nuevas creaciones y copian en sus propias fincas y sacan al mercado obtenciones vegetales ajenas sin pagar derechos a sus creadores, y adoptándolas como propias, o cuando con la intención de hacer daño a la competencia se desacredita a la variedad vegetal o a quien la creó, o a su vez confundiendo al público consumidor al hacerles pensar que la variedad vegetal fue creación u obra de ellos cuando no

lo fue, o confundirles en el momento en que el consumidor piensa que la variedad “X” proviene de la empresa “Y” cuando no lo es y así captar su atención y de alguna manera obligar a quien las compra a adquirirlas.

### **3.4 ANÁLISIS DE CASOS**

A continuación analizaremos casos prácticos que nos ayudaran a apreciar la manera en que se manifiesta la competencia desleal en la propiedad intelectual, y que han dicho las autoridades sobre el tema.

#### **3.4.1 Análisis del Proceso 189-IP-2006, Interpretación prejudicial de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 258 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial, de oficio, de la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, AFIDRO. Proceso Interno: N° 2000-6716**

Para empezar con el análisis del mencionado proceso, es explicaremos a breves rasgos de lo que se trata, la partes que intervienes son: La Demandante es: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, AFIDRO y la Demandada es: la Nación colombiana a través del Ministerio de Salud.

La Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, AFIDRO, demanda, en el proceso interno, la nulidad de los artículos 19 literal a), 20, 22 literal ñ) y 25 numerales 2 y 4 del Decreto 677 por “el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de

Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”, de 26 de abril de 1995, toda vez que dichas normas violan los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Ésta decisión señala en sus los artículos 78 y 79 que:

Artículo 78.-Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, un País Miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho País Miembro protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

Artículo 79.- Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que un País Miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.<sup>63</sup>

Para fortalecer todo lo anterior la parte demandante indica que los artículos 78 y 79 de la Decisión 344, “parten de un criterio básico esencial: es responsabilidad de las entidades competentes de cada país, en este caso el INVIMA, respetar y proteger la exclusividad de los datos cuya generación haya implicado un esfuerzo considerable para aquella persona que los haya presentado para la comercialización de productos farmoquímicos, por lo menos durante el término de cinco (5) años, salvo que el titular de la respectiva información permita a otro su utilización.

---

<sup>63</sup> Artículo 78 779. Decisión 344. Comunidad Andina

Al parecer la demandada, lo que pretende es aprovecharse del esfuerzo y del invención del demandante pues al momento de emitir el mencionado decreto, obviamente debían haberse dado cuenta de esta contingente, y que seguramente se le dará un uso desleal a los datos de la demandante, que además de todo esto la demandada con ese decreto violó las normas de carácter supranacional y además sus propias normas.

Según la demandada además para obtener el registro sanitario de un medicamento, de acuerdo al procedimiento sumario se debe: "(i) contar con la autorización del tercero que aportó sus estudios farmacológicos para comercializar su medicamento en Colombia, y (sic) (ii) respetar el derecho a la exclusividad y confidencialidad sobre la totalidad de la información suministrada por parte de ese tercero para la obtención de su registro sanitario, y (iii) presentar los estudios correspondientes de bioequivalencia o biodisponibilidad".

Se estaría incurriendo, a mas de otras violaciones, en un caso de competencia desleal, pues no se está respetando los derechos intangibles que la demandante como creadora de medicamentos tiene, y más allá de eso, su derecho de exclusividad sobre su producto por que los datos de prueba pueden relacionarse con los secretos empresariales, los cuales son íntimos de cada empresa, tanto así que si se llegan a divulgar el éxito y la popularidad de la compañía sufrirían graves declives.

La parte demandada niega todo lo anterior y señala que: "el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto Número 677 de 1.995, no hizo otra cosa que regular mediante el mecanismo del ejercicio de la potestad reglamentaria (...) algunos aspectos relacionados con el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza (...)". y otras acotaciones que se encontrarán el anexo numero 2 de este trabajo de investigación.

El tribunal analiza varias normas entre esas los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 160 a 265 de la misma Decisión 486, 7 y 8 del ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Enfocándonos, en el tema de la competencia desleal, el tribunal cita varios procesos anteriores que se relacionan al tema pero el más importantes para este trabajo de investigación es:

En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...). La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores (...).<sup>64</sup>

Este no es el caso de que se hayan utilizado medios lícitos, pues la demandada emitió un decreto, violentando normas supranacionales, lo cual el Tribunal en sus conclusiones ha aceptado.

En cuanto a la propiedad intelectual, finalmente el Tribunal dice que “El Régimen Común sobre Propiedad Industrial ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular el plazo de la protección a los datos de prueba e información no divulgada, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública”.

---

<sup>64</sup> Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL

### **3.4.2 Análisis del Proceso de Competencia Desleal promovido por Kosiuko Ltda. contra Comercializadora de Colecciones S.A.**

En este caso, la demandante adquiere de parte de Gas Evolution Jeans Ltda.<sup>65</sup> en Colombia los derechos de la marca mixta “Kosiuko” en la clase 25 mediante cesión de derechos, correctamente registrados, invirtiendo dinero y esfuerzo en su negocio de ropa.

Tiempo después se entera que en el almacén Iserra de propiedad de la demandada, se vendían productos de la marca Kosiuko de idénticas características tanto en la denominación como en el logotipo de las prendas, ocasionando así que los consumidores se confundan y adquieran los productos en ese almacén, afectando las ventas de la demandada.

En este caso no se puede aceptar que exista el acto desleal de la imitación en cuanto la demandada se limitó a importar las prendas de vestir a un distribuidor autorizado en Panamá, y a venderlas en su establecimiento, tampoco como dice la sentencia, actos de desviación de la clientela puesto que por el simple hecho de vender una marca de ropa en un almacén no se puede aceptar que la competencia desvíe la atención de los clientes.

La demandada no ha fabricado las prendas de vestir solo las ha vendido, lo que si el juez declara en su sentencia es que si se incurrió en la confusión puesto que aun cuando utilizaron prendas originales generó el riesgo de asociación en los consumidores acerca de un origen común, es decir que las prendas provienen del mismo participante cuando no fue así, cuando además la demandada utilizó en la fachada de su establecimiento el signo y la denominación de Kosiuko, obviamente, para atraer a clientes interesados en la marca.

---

<sup>65</sup> Quien a su vez, en agosto de 2003, los adquirió mediante cesión que le hiciera el señor Jamal Mustafa Bashir, según contrato que obra a folios 19 a y 20 del expediente.

### **3.4.3 Análisis del Proceso de Competencia Desleal instaurada por la sociedad C.I. Valle Trade S.A. contra el señor Edgar Yesid Ávila**

El demandado era vendedor de la empresa Laboragro quien era cliente de la parte demandante, quien conoció las denominaciones “REABONE” y “ARRANQUE”, a causa de su trabajo, tiempo después él solicita las dos marcas antes mencionadas para la clase 1, sabiendo que el demandante invirtió dinero en ellas para publicidad y empaques con las denominaciones.

EL demandante afirma que esto era un secreto empresarial, que al ser divulgado afecto a su empresa además que contaba con registros expedido por el ICA y el demandado conocía ese dato.

Entre ellos existía una vinculación laboral, el demandado exploto y divulgó las marcas con las que el demandante ya comercializaba y en las que invirtió tiempo y dinero, aun cuando no trabajaba para su empresa, el trabaja en las ventas de un cliente del demandante por lo que se deriva le vínculo laboral.

Todo lo anterior es verdad, solo que a mi criterio y al del juez también, no existía un secreto empresarial, puesto que desde el año 2002 fue autorizada la venta de estos productos, es decir no se considera como un secreto empresarial tomando en cuenta que cualquier persona pudo tener acceso a esa información, y no es un dato que al ser conocido por el público pudo ocasionarle algún tipo de pérdida al ser divulgado.

Lo que si existe es la mala fe del demandado al conocer que esas marcas comercializaba C.I Valle Trade, y al conocer que no estaban registradas se haya aprovechado de eso para solicitarlas, personalmente considero para en algún momento venderlas al verdadero dueño, produciéndose así un ingreso económico para el demandado, considerándose así un acto contrario a la buena fe comercial.

### **3.4.4 Análisis del Proceso por Competencia Desleal instaurada por Industria Colombiana de Café S.A. contra Comercializadora Gonlo Limitada**

Industria Colombiana de Café fabrica y comercializa café tostado y molido con el respaldo de la marca “Sello Rojo”, la demandada fabrica café, bajo la marca “Sello Azul” bajo una presentación muy parecida a la del producto del accionante, ingresando con su producto al mercado tiempo antes que Comercializadora Gonlo Limitada.

Este, puede parecer un proceso que le competa al Departamento de Propiedad Intelectual de Colombia, porque parecería que no es un caso de competencia desleal, pero la misma sentencia cita a Metke Mendez y dice “el bien (de propiedad industrial, se aclara) en sí mismo considerado no es objeto de un acto de competencia desleal”, debiéndose entender que la conducta desleal se configura si el bien de propiedad industrial se usa “como medio o instrumento para lograr el efecto que la ley pretende reprimir (...) en materia de signos distintivos, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”.

El hecho de que el demandante haya utilizado el nombre “Sello Azul” muy parecido a “Sello Rojo” no se configura como competencia desleal, pero al utilizar un empaque casi igual, con elementos gráficos similares al del demandante poniendo además frases parecidas y utilizando las misma recomendaciones que sugiere en el empaque original la demandante, CONFUNDE al consumidor al hacerlo pensar que los dos productos provienen de la misma empresa, solo que tal vez tienen cualidades diferentes, así el demandado captaría la clientela que Industria Colombiana de Café a conseguido después de invertir mucho tiempo, dinero y trabajo, sin contar además que comercializan el mismo producto.

Por lo cual ha caído en los actos desleales de confusión al cliente y además de imitación, por las causas explicadas anteriormente.

El juez ha declarado que se ha incurrido en un caso de competencia desleal por las notorias semejanzas que guarda no solo con la denominación del producto, sino también con la presentación del empaque, tomando en cuenta que además se comercializa con estos nombres los mismo productos, puesto que otro sería el caso si fueran productos totalmente diferentes comparando por ejemplo como dos cosas diferentes que se llamen de una manera similar como el café y el jabón.

#### **3.4.5 Análisis del Proceso por Competencia Desleal instaurada por la Sociedad Wyeth, contra la Sociedad Laboratorios Pharma Chemical**

La demandante afirma que titular de la marca CHAP STICK, registrada para distinguir los productos de la clase internacional No. 3, la demanda presentó solicitudes para proteger la marca LAB STICK, obteniendo oposiciones por parte de la demandante que entre otras, aduce que las presentaciones de los dos productos (barras labiales para protección solar) son similares causando confusión en sus clientes, aparte de imitación, engaño, aprovechamiento de reputación ajena y desviación de clientela.

Las dos palabras: LAB STICK Y CHAP STICK, son similares si se las analiza en conjunto, tomando en cuenta que promocionan el mismo producto, este al igual que el tercero es un caso de marcario de propiedad industrial, que no necesariamente se trata de competencia desleal.

La demandante no prueba la titularidad de las marcas que dice ser titular, además no prueba que algún interés económico se vio afectado por la existencia del protector labial LAB STICK, lo cual es fundamental para poder calificar de un acto como competencia desleal, como dije anterior mente estaríamos frente a un caso sencillamente de propiedad intelectual.

Tampoco se prueba el interés de participar en el mercado (no hay documentos que demuestren la existencia de importaciones de protectores labiales por parte de Whitehall Laboratorios Ltda. Colombia ni de acuerdos de comercialización de productos o de licenciamiento de marcas entre esta y la actora, por más que esta afirme lo contrario), lo cual nos da una pauta muy importante para consagrar el acto como competencia desleal, es decir, si no tiene interés en participar en el mercado (colombiano), de qué manera se puede ver afectado sus derechos, y como consecuencia como podemos decir que la clientela se desvió, o se confundió.

Tampoco se tiene en claro sobre la costosa publicidad que dice la actora que ha invertido en el producto en particular pues solo se comercializa como productos "Whitehall Robins".

Todo ello nos lleva a la conclusión de que no existe elementos probatorios que sustenten un interés económico por parte de la demandante, por lo cual para el caso de mi trabajo de investigación no existe competencia desleal en este caso partiendo de que no se encuentran correctamente probadas las afirmaciones de la demandante, por lo que no se puede calificar como un acto de competencia desleal.

Para este caso el juez del proceso deniega las pretensiones del demandante por falta de legitimación activa.

## **CAPÍTULO IV**

### **4 TRATAMIENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEY ECUATORIANA**

En este capítulo trataremos sobre la competencia desleal en el Ecuador, analizando las normas en las que se le nombra, como es la Constitución, Ley de Propiedad Intelectual, la Ley Orgánica de defensa al consumidor, en tratados internacionales, y hablaremos también asuntos relacionados con el proyecto de Ley Orgánica de Libre Competencia Económica, que no se encuentra aprobada y que tanta falta nos hace en el país, donde existen actos de competencia desleal en cada paso que se da.

La regulación de la competencia en el Ecuador será una utopía en tanto en cuanto no se la trate como es debido, y no se apruebe una ley específica que penalice todos los actos desleales que hemos venido describiendo a lo largo de esta tesis, que afectan tanto a la propiedad intelectual de las personas, como al consumidor, y obviamente al competidor, que se esfuerza significativamente para poder sacar un producto al mercado, y que terceros se aprovechen de ello, abusen de su posición, y en muchos casos les terminen dañando el mercado.

Este tipo de actitudes de personas abusiva, que actúa de mala fe y que no sale adelante por sus propios medios, sino aprovechándose de los demás, están ya tipificados en muchos países de América, además de países europeos y asiáticos, y el hecho de promulgar una ley de tal importancia en nuestro país, si hablamos en términos económicos, nos beneficiaríamos infinitamente, puesto que hasta cierto punto la inversión extranjera se aleja cuando no tiene seguridad, con una ley de esta naturaleza.

Hablando de manera general, podemos decir que si bien existen una serie de normas que hablan de la competencia desleal, a breves rasgos, es necesario que se establezca un cuerpo legal específico en el tema, en el que se puntualice estas acciones.

#### **4.1 COMPETENCIA DESLEAL EN LA CONSTITUCIÓN**

La constitución del Ecuador en su Artículo 52 establece claramente:

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.<sup>66</sup>

Se entiende así, que la ley protege al consumidor, mas no a las creaciones del intelecto del productor, quien es que el que se ha esforzado por entrar en el mercado y mostrar al público sus productos o servicios, hasta cierto punto trata lo que es la publicidad engañosa, mas no todo lo que abarca la competencia desleal per se.

La norma protege al consumidor, pero no al competidor que de buena fe interactúa en el mercado y sufre las consecuencias directas de la competencia desleal.

---

<sup>66</sup> Constitución del Ecuador, Art 52.

## 4.2 COMPETENCIA DESLEAL EN LA DECISIÓN 608 (NORMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA)

Esta decisión que trata sobre las normas para la protección y promoción de la libre competencia tiene como objetivo “la protección de la libre competencia en la Comunidad Andina, así como su promoción a nivel de los agentes económicos que operan en la Subregión”,<sup>67</sup> lo cual quiere decir que normará a los miembros de la comunidad andina en lo que a competencia se refiere, pero otra cosa importante que cabe señalar es que exige que cada país tenga su régimen interno de competencia.

Antes de empezar con el análisis de los artículos, es importante señalar a quien va dirigido esta Decisión de la Comunidad Andina, por lo que se establece que se administra a “toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o servicios en el mercado, así como a los gremios o asociaciones que los agrupen”.<sup>68</sup>

A continuación señalaremos ciertos artículos de la decisión 608, que se refieran a la competencia como tal.

Es así que el artículo 36 de la Decisión 608 determina que

En la adopción y aplicación de las políticas y medidas regulatorias de mercado, los países miembros no impedirán, entorpecerán ni distorsionarán la competencia en el mercado subregional. El Comité podrá elevar recomendaciones tendientes a eliminar, cuando corresponda, estos trámites y requisitos para promover el ejercicio de la libertad económica y la competencia.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Decisión No. 608 de la Comunidad Andina de Naciones

<sup>68</sup> COMUNIDAD ANDINA, Guía Práctica para la aplicación de la decisión 608, normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina. Documentos de Trabajo, Secretaría General de la Comunidad Andina, Octubre 2007.

<sup>69</sup> Artículo 36. Decisión 608. Comunidad Andina

En este artículo se les da a los competidores la libertad para competir en un mercado libremente, sin que nadie entorpezca ni obstaculice esa acción, para que de esta manera también se tenga una libertad económica.

En relación a lo anterior, el artículo 7 de la Decisión 608, establece las conductas restrictivas de la libre competencia que dice: “Se presumen que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de:

- a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización;
- b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios;
- c) Repartir el mercado de bienes o servicios;
- d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o,
- e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas públicas.

Se excluyen los acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral.<sup>70</sup>

Como ya explicamos anteriormente, la libre competencia no es mala, sino todo lo contrario, porque brinda equidad y armonía en el mercado, por lo cual este artículo protege y tipifica claramente lo que puede constituir un acto que impida la libre competencia en los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Pero a continuación también enunciaremos las “conductas de abuso de una posición de dominio en el mercado” según el artículo 8 de la Decisión, que analizaremos después de plantearlas y son las siguientes:

- a) La fijación de precios predatorios;
- b) La fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios;

---

<sup>70</sup> Artículo 7. Decisión 608. Comunidad Andina

- c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos;
- d) La adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de situación análoga, en el caso de prestaciones u operaciones equivalentes, colocándolos en desventaja competitiva;
- e) La negativa injustificada, a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación, de productos o servicios;
- f) La incitación a terceros a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios; a impedir su prestación o adquisición; o, a no vender materias primas o insumos, o prestar servicios, a otros; y,
- g) Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica.<sup>71</sup>

Esto a nuestro criterio es competencia desleal, es decir el abuso desmedido de una posición privilegiada en el mercado, y esto es lo que justamente se requiere detener y que gracias a esta decisión, podemos regular ya en nuestro país, pues no es justo que por haber ganado mercado dentro de un medio se aprovechen de ello para desplazar a pequeños productores o lo que es peor afectar al consumidor muchas veces especulando producto o servicios, o aprovechándose de que no hay competencia cobrar precios desmedidos por algo que no vale tanto.

Son muchas los actos que abarca el abuso de una posición de dominio en el mercado, que se enmarcan como dijimos anteriormente en una forma de competencia desleal.

Para terminar, es necesario señalar un poco de historia de esta decisión. El artículo 51 de la Decisión 608 dice que literalmente que:

Para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, la presente Decisión entrará en vigencia a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; y, para Ecuador, a los dos años calendarios siguientes o, si antes de este último período

---

<sup>71</sup> Artículo 8. Decisión 608. Comunidad Andina

se aprobase la ley nacional de competencia de este país, en la fecha de la publicación de dicha norma nacional en el Registro Oficial de Ecuador.<sup>72</sup>

Pero a la fecha que debió entrar en vigencia la Decisión 608, Ecuador no tenía una ley de competencias, por lo que emitió el Decreto Ejecutivo de 14 de marzo de 2009 publicado en el R.O. 558 de 27 de marzo de 2009 por medio del cual se le atribuye el cargo al Ministro de Industrias y Productividad como autoridad competente para el conocimiento, investigación y aplicación de estas normas. Además con esto, se determina el procedimiento para la aplicación de medidas sanciones correspondientes.

#### **4.3 COMPETENCIA DESLEAL EN LA DECISIÓN 486 (RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL)**

Contando con que Ecuador es Miembro de la Comunidad Andina de Naciones, es necesario analizar de la Decisión 486, para conocer lo que se expresa en ella sobre este tema.

Esta ley abarca todo en cuanto se refiere a la Propiedad Intelectual e Industrial, tiene consideraciones sobre el:

Trato de Nación más Favorecida y sobre el Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales.

Regula la concesión de patentes de invención, las formas de solicitarlas y su trámite, así como fija los derechos y obligaciones que confiere. Contiene 280 artículos y tres disposiciones transitorias.<sup>73</sup>

Por tanto, es una norma internacional muy completa y abarcadora, que nos ha servido a los países que no contamos aún con una ley de competencia, para remitirnos a ella en los casos en los que así amerite.

---

<sup>72</sup> Artículo 51. Decisión 608. Comunidad Andina

<sup>73</sup> [http://www.micip.gov.ec/index.php?option=com\\_content&view=article&id=175%3Adecision](http://www.micip.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=175%3Adecision)

En su artículo 258, esta Decisión define a la competencia desleal y dice “se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.<sup>74</sup>

Que si bien en es una definición un tanto corta y general, es concisa, y se refiere expresamente a la propiedad industrial que es lo que nos interesa.

Esta Decisión protege a los signos distintivos contra cualquier atentado en contra de los derechos de sus titulares, por lo cual estipula en su artículo 137: “ Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”,<sup>75</sup> es así que si el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, detecta que concediendo una marca a favor de un tercero puede afectar a los derechos del propietario de una marca anteriormente solicitada, está en el pleno derecho de negar la solicitud, por el hecho de haber detectado que se trataba de competencia desleal, por ejemplo; intentado apropiarse de una signo parecido o igual a de otro titular.

Ahora bien, lo interesante es que en esta norma, además se estipulan los actos que se consideran como competencia desleal para tener como referencia, y saber cómo encasillarnos en el momento en que tengamos un acto de competencia desleal en la propiedad intelectual, por lo cual citamos textualmente el artículo 259 de la Decisión que dice:

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

---

<sup>74</sup> Artículo 258. Decisión 486. Comunidad Andina

<sup>75</sup> Artículo 137. Decisión 486. Comunidad Andina

- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.<sup>76</sup>

Después de esto ya tenemos un panorama claro de lo que significaría la competencia desleal en cualquiera de las formas de la propiedad intelectual, ya que la confusión las aseveraciones falsas, la inducción al público a error, como ya hemos visto anteriormente, son actitudes que el competidor toma, para poder ganar mercado a la competencia directa, y sacar ventaja ya sea en ventas o en posicionamiento en el mercado.

#### **4.4 COMPETENCIA DESLEAL EN EL CÓDIGO PENAL**

A su manera el Código Penal también trata y penaliza la competencia desleal, en su artículo 564 el cual señala:

Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de cuarenta a trescientos sucres, o con una de estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador:

Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar.<sup>77</sup>

No la trata como competencia desleal propiamente pero se entiende que el “engaño” al comprador es una forma de competencia desleal, este artículo y es importante para establecer una correcta conducta del competidor frente al consumidor, y frente al mercado.

---

<sup>76</sup> Artículo 259. Decisión 486. Comunidad Andina

<sup>77</sup> Artículo 564. Código Penal Ecuatoriano

#### 4.5 COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Ley 85 de 1998, además de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es la norma que mas nombra la competencia desleal en varios de sus artículos, los cuales los mencionaremos a continuación.

En lo que a derechos de autor respecta, la ley se pronuncia en cuanto a las obras creadas por encargo, esa así que en su artículo 16 se propone “...En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal”.<sup>78</sup> Es decir que el autor podrá explotar sus obras como él lo desee siempre y cuando no afecte a los intereses de quien encargo la obra en cuestión, como por ejemplo en un sistema de computación que el uso deba ser exclusivo de quien encargo el sistema, y que si le entrega a la competencia el mismo sistema le estaría haciendo un gran daño, ahí existiría competencia desleal por ejemplo.

Además, esta ley hace referencia y garantiza su accionar sobre la protección en cuanto al “uso desleal” de información secreta,<sup>79</sup> y algo importante sobre la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas en el cual se señala:

Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos contra todo uso desleal, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos contra todo uso desleal.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Artículo 16. Ley de Propiedad Intelectual

<sup>79</sup> Artículo 188. Ley de Propiedad Intelectual

<sup>80</sup> Artículo 191. Ley de Propiedad Intelectual

Lo anterior garantiza el buen uso de la información básica, datos de prueba y ensayos de los productos farmacéuticos o químico-agrícolas, en caso de que un tercero quisiera aprovecharse de estas creaciones, que como dice en artículo antes señalado, hayan invertido en él un esfuerzo considerable, es lógico, porque no es justo que después de años de entrega para que un proyecto sea viable y efectivo, otros pretendan aprovecharse de esto y sacar al mercado productos que no fueron desarrollados por ellos.

En relación a las Indicaciones Geográficas esta Ley también se pronuncia de una manera importante, para garantizar su protección por cualquier abuso que pueda surgir de terceros, por lo que en su artículo 239, se estipula que:

El derecho de utilización exclusiva de las indicaciones geográficas ecuatorianas se reconoce desde la declaración que al efecto emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Su uso por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.<sup>81</sup>

Es sencillo, nadie puede hacer uso de una indicación geográfica que haya sido registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, cuando creen confusión en el consumidor, es decir cuando el público piense que le está dando su voto a un producto con características parecidas a las que el requiere, pero en realidad era otro, y sin saberlo lo escogió.

En lo que respecta a Obtenciones Vegetales, la Ley de Propiedad Intelectual, también se pronuncia a su favor, estipulando:

Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos. Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Artículo 239. Ley de Propiedad Intelectual

<sup>82</sup> Artículo 280. Ley de Propiedad Intelectual

Sobre los contratos de licencia en general en las licencias no se puede incluir cláusulas que limiten el libre comercio y de esta manera afectar a un competidor directo.

Finalmente, la Ley de Propiedad Intelectual, incluye todo un capítulo completo en el cual se dan ciertas directrices de lo que es la competencia desleal, y sobre cómo se manifiesta, y es necesario analizarlo con detenimiento, puesto que es una ley ecuatoriana, y debemos saber cómo protegernos en caso de estar al frente de un acto de competencia desleal, y más allá de esto para tener conocimiento de nuestras propias leyes y de su contenido.

El capítulo IV de la Ley de Propiedad Intelectual, empieza definiendo la competencia desleal, que si bien ya la hemos definido anteriormente, es necesario que dice nuestra ley en cuanto a este tema “Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas”.<sup>83</sup>

De igual manera a la Decisión 486, es un concepto bastante amplio y general, pero que abarca mucho en su contenido.

En cuanto a los actos que se constituyen como competencia desleal se los configura de la siguiente manera:

Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

---

<sup>83</sup> Artículo 284. Ley de Propiedad Intelectual

Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot.

Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.<sup>84</sup>

Esta descripción es una de las más completas, pues incluye muchas actividades que anteriormente no han sido consagradas por otras normas, pero que muy acertadamente el legislador las ha nombrado como actos que configuran competencia desleal, pero además lo importante aquí es que se tener en cuenta que por ejemplo que una marca no necesariamente debe ser registrada, para que si un tercero pretende aprovecharse de ella se configure como competencia desleal, es así que en conclusión es competencia desleal cualquier acto que confunda al público consumidor ya sea copiando o imitando, desacreditando o favoreciéndose de un producto o servicio creado por otro. Además, no tiene una redacción expresa y limitativa, que restringe las tipificaciones de la competencia desleal, sino que constituye un listado ejemplificativo que admite a la inclusión de otras manifestaciones.

Como un último punto, en cuanto a la competencia desleal en la Ley de Propiedad Intelectual, en la se hace referencia sobre los datos de prueba, y la divulgación de secretos empresariales, descritos ya anteriormente, en el que se configura cuales son las características para que sea considerado competencia desleal en este caso en específico, es así que el artículo 286 de la mencionada ley dice que:

Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o

---

<sup>84</sup> Artículo 285. Ley de Propiedad Intelectual

práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado:

- a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales;
- b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal; y,
- c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal.<sup>85</sup>

Esto enmarca todo lo que se refiere a secretos empresariales, o información confidencial de las empresas, que si bien, como ya dijimos anteriormente, muchas entidades y autores no los enmarcan dentro de la propiedad intelectual, y nuestra Ley los concibe como una violación directa a las creaciones del intelecto humano, que si bien son intangibles, si así lo desea quien es propietario de estos secretos se deben mantener en sigilo, hasta que por cuenta propia se decida divulgarlos. La explotación y uso de estos secretos, afectan directamente al normal desarrollo y efectividad de una empresa, y al ser divulgados se causaría una afectación grandísima a la misma.

#### **4.6 COMPETENCIA DESLEAL EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

José Elías del Hierro Hoyo señala en el artículo “Del Convenio de París de 1883 a la Decisión 486 de 2000. Evolución de los actos de competencia desleal”. cargado en el internet que:

La Convención de París establece una obligación genérica a todos los países que conforman la Unión, al obligarlos a asegurar a los nacionales de los referidos países una protección eficaz contra la competencia desleal.

---

<sup>85</sup> Artículo 286. Ley de Propiedad Intelectual

En desarrollo de este principio, se señaló en su momento como actos de competencia desleal, todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial (...).<sup>86</sup>

En síntesis el convenio establece y regula la competencia desleal de una manera amplia relacionada más hacia el comercio, y no enfocada específicamente en la propiedad intelectual, a continuación el artículo 10bis del Convenio del Paris, regulando la competencia desleal:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  - (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  - (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.<sup>87</sup>

Siguiendo la misma línea en el artículo 10ter que trata sobre Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal, se establece que:

- 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10bis.
- 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los Artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley

---

<sup>86</sup> [http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s\\_america/Columbia](http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s_america/Columbia)

<sup>87</sup> Artículo 10bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual

del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.<sup>88</sup>

En otro tema José Elías del Hierro Hoyo dice que el Convenio de Paris hace referencia a la propiedad intelectual comentando que con:

(...) la finalidad de establecer una reglamentación que protegiera, de la manera más amplia posible la propiedad industrial, incluyendo no solamente las marcas, las patentes, las invenciones y los dibujos o modelos, sino también la garantía de la libre y leal competencia.<sup>89</sup>

Por lo que podemos concluir que el Convenio de Paris contiene normas muy importantes para la regular la Propiedad Intelectual en los países miembros del convenio, el cual trata, hablando de manera general, sobre patentes, marcas, nombres comerciales, invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, etc., lo cual es sumamente importante para Ecuador, porque es una norma que puede rellenar ciertos vacíos que nuestra ley de Propiedad Intelectual pueda tener.

#### **4.7 OTRAS LEYES QUE HACEN REFERENCIA A LA COMPETENCIA DESLEAL**

En este momento, analizaremos brevemente las leyes que se refieren a la competencia desleal de una manera corta pero concisa, ratificando lo dicho en los puntos anteriores.

##### **4.7.1 Competencia Desleal en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero**

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero establece que “Vigilar que los programas publicitarios de las instituciones controladas se ajusten a las

---

<sup>88</sup> Artículo 10ter del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual

<sup>89</sup> [http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s\\_america/Columbia](http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s_america/Columbia)

normas vigentes y a la realidad jurídica y económica del producto o servicio que se promueve para evitar la competencia desleal”.<sup>90</sup>

Aquí hace referencia a la publicidad engañosa, exige que no causen confusión en el público, y que se presente a los productos o servicios que se publicitan de manera objetiva y real, de cómo son realmente.

#### **4.7.2 Competencia Desleal en la Ley de Compañías**

Con el fin de protegerse de la divulgación y el traspaso de información de una persona a otra, en cuanto a los secretos empresariales e información confidencial se refiere, la Ley de Compañías estipula que:

(...) El Superintendente y el personal a sus órdenes no podrán inmiscuirse en sus inspecciones a las compañías, en lo referente a procedimientos de fabricación, sistemas de propaganda o de venta y, en general, en nada de lo que constituya o afecte la reserva en relación con la competencia.<sup>91</sup>

Esto es para proteger a las empresas, de que ningún dato importante, que conserven de manera secreta, sea susceptible de divulgación por parte de los funcionarios que hacen la inspección, y así no poder alegar que ellos son los responsables de que la competencia, en el caso de serlo, conocieron por parte suya sobre esa información.

#### **4.7.3 Competencia Desleal en la Ley de Telecomunicaciones**

En su artículo 28, esta ley señala que constituye una infracción, “(...) g.) La competencia desleal en la prestación de los servicios de telecomunicaciones;”

Lo cual nos da también un respaldo en lo que a telecomunicaciones se refiere, además “El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones (RO

---

<sup>90</sup> Artículo 179, literal e. Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, R.O. 250 de 23 de enero de 2001

<sup>91</sup> Artículo 440 Ley de Compañías, R.O. 312 de 5 de noviembre de 1999

404, de 4 de Septiembre de 2001), por su parte, establece que “todos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de libre competencia...” (Art. 17). También indica que para “preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá para: a) Evitar la competencia desleal”.<sup>92</sup>

#### **4.7.4 Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC**

Este acuerdo, en cuanto a la protección de las indicaciones geográficas relacionando con la competencia desleal, dice en su artículo 22, numeral 2 dice que: “En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967).<sup>93</sup>

En este artículo lo que se pretende prevenir es la inducción a error o confusión que se pueda presentar al público, lo cual también constituye un acto de Competencia Desleal.

## **4.8 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA**

A continuación, expondremos ciertos artículos del proyecto de Ley de Libre Competencia Económica planteada por el asambleísta independiente Rafael Dávila, el cual aun no ha sido aprobado por la Asamblea: Hasta la fecha no contamos con un cuerpo legal propio que trate únicamente competencias y

<sup>92</sup> Citado por: [http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/2-la\\_competencia\\_desleal.pdf](http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/2-la_competencia_desleal.pdf)

<sup>93</sup> Artículo 22 del Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC

antimonopolio, esto es lamentable en vista que necesitamos regular en nuestro país un serie de actos ilegales y desleales, que si bien se encuentran regulado en otras leyes ecuatorianas, es necesario que se configure dentro de un solo cuerpo normativo en vista de que existen tantas normas que mencionan la competencia desleal, pero que necesitan estar mejor organizadas y mejor fundamentadas.

Existió un proyecto de ley sobre Promoción y Defensa de la Competencia Económica respecto del cual el artículo “La Competencia desleal en Ecuador” de la revista jurídica online, los juristas Alejandro Ponce Martínez, Paola Andrade Torres y Cristina Ponce Villacís, opinan que “En el proyecto de ley sobre “Promoción y Defensa de la Competencia Económica aprobado por el Congreso Nacional el 30 de Octubre del 2002, que fuera vetado íntegramente por el Vicepresidente de la República,, Encargado de la Presidencia, se consignó, en el Art. 8, como uno de la casos de abuso de posición de dominio, “la realización de actos desleales que produzcan efectos sensibles contrarios al interés público en la preservación de una competencia eficaz en el mercado. La potestad del órgano de competencia, se entiende sin perjuicio de la de los tribunales ordinarios para conocer y resolver demandas de orden civil por eventuales perjuicios individuales resultantes de una competencia desleal, en cuyo caso no existirá prejudicialidad de ningún tipo entre las decisiones de ambos órganos”. 66 Naturalmente, la protección de la libre competencia se basa en la necesidad de garantizar la transparencia y diafanidad de los mercados, esto es en una necesidad de orden público, mientras que la represión de la competencia desleal se sustenta en el derecho a proteger la actividad lícita de una persona frente a actos ilícitos de otra, en su contra”.<sup>94</sup>

Ahora bien luego de la explicación de los autores señalados anteriormente, analizando a la Ley Orgánica de Libre Competencia Económica, se establece que “la finalidad de esta ley es la de impulsar la libre competencia de las actividades económicas que produzcan o comercialicen bienes y servicios, así

---

<sup>94</sup> [http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/2-la\\_competencia\\_desleal.pdf](http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas-juridicas/propiedad-intelectual-tomo-1/2-la_competencia_desleal.pdf)

como sancionar aquellas prácticas monopólicas que la impidan, restrinjan, falseen o distorsionen. (...).<sup>95</sup>

En síntesis lo que busca es regular la competencia de los mercados en el Ecuador, con el fin de sancionar actos que no han sido tipificados aún en nuestro país, sobre todo las prácticas monopólicas.

Entre los asuntos más importantes de este proyecto de ley es la creación del Consejo Ecuatoriano de la Competencia (CECOM), como órgano para la regulación, promoción, defensa y control de la libre competencia económica. Además se regula la manera de integración, sus funciones y atribuciones, los requisitos para ser vocal del CECOM, así como atribuciones y funciones del Presidente del Consejo Ecuatoriano de la Competencia y del Intendente Nacional de la Competencia.

En su artículo 18 se establece las prácticas contrarias a la libre competencia en las que se señala “Se consideran prácticas monopólicas las acordadas, desarrolladas o aplicadas por uno o varios agentes económicos, que tiendan a impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia (...).<sup>96</sup>

El proyecto de ley también regula la posición de dominio y la posición de dependencia económica, en el que además se dice que “la realización de actos desleales que produzcan efectos sensibles contrarios al interés público en la preservación de una competencia eficaz en el mercado”.<sup>97</sup> Lo que consideramos importante en cuanto a nuestro tema de estudio pues se está sancionando la competencia desleal en los casos de posición de dominio.

---

<sup>95</sup> Proyecto de Ley Orgánica de Libre Competencia Económica del 2 de Septiembre del 2009

<sup>96</sup> Artículo 18 del Proyecto de Ley Orgánica de Libre Competencia Económica del 2 de Septiembre del 2009

<sup>97</sup> Artículo 22 del Proyecto de Ley Orgánica de Libre Competencia Económica del 2 de Septiembre del 2009

Además se señala en este proyecto de ley sanciones, a quien se debe dirigir reclamos, y quien será el órgano designado para resolver sobre cualquier tema de competencia.

## CAPÍTULO V

### 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 5.1 CONCLUSIONES

- Competencia desleal, por otro lado, es el acto en el cual el competidor realiza actos desleales y antiéticos para ganar mercado, y a su vez para que su competencia directa pierda la aceptación del público a causa de estos actos.
- Con la práctica de los actos desleales, se atenta en contra de las creaciones del intelecto humano, que son intangibles, pero igual de importantes que otros derechos de los seres humanos
- Existe una íntima relación entre la regulación de la Libre Competencia y la Competencia Desleal, esta relación se ve plasmada en: a) el terreno natural en donde la competencia desleal y la libre competencia se desarrolla supone la existencia de una rivalidad entre competidores y un determinado mercado; y b) el interés público del Estado en el mantenimiento de un orden competitivo no falseado
- Al valerse de la competencia desleal, lo que logra el competidor es crear inestabilidad en el mercado, sobresalir abusando de terceros, y con ello causa un daño importante al afectado, pues además de la pérdida en dinero, se vulnera el esfuerzo y dedicación de su competidor por sacar adelante a su negocio y posicionarlo en el mercado.
- La propiedad intelectual, en todas sus formas y modalidades, a menudo se ve afectada por actos de competencia desleal, que desvirtúan su

origen, y atentan contra las obras del intelecto de los creadores y los derechos de los titulares.

- Se constituye la competencia desleal aun cuando el acto en cuestión no ofenda el honor ajeno; aún cuando el acto en cuestión no viole el derecho absoluto ajeno sobre la marca, invención o modelo.
- Los signos distintivos permiten a una empresa individualizarse a sí misma o a sus productores frente al resto de sus competidores en el mercado.
- Existen muchos actos en los que se configura la competencia desleal, pero la finalidad de ellos siempre será la misma que es captar los clientes de quienes compiten legalmente
- El Ecuador tiene varias leyes que hacen alusión a la Competencia desleal, y que de una manera regulan ciertos actos que afectan al competidor, y al consumidor.
- Existen ciertos casos que aun no se ha previsto en las leyes vigentes y que también configuran la Competencia Desleal, que deben ser regulados de inmediato, pues cada vez más se suscitan y no existe un cuerpo legal que ampare a quienes son víctimas de la misma.
- La Ley ecuatoriana que contiene mayor normatividad respecto de la Competencia Desleal es la Ley de Propiedad Intelectual, la misma que contiene todo un Capítulo sobre el tema.
- La competencia desleal se ve plasmada en los derechos de autor cuando terceros intentan hacer suyos, ya sea imitando o copiando las obras originales del autor que las creó

- El elemento que vincula la Propiedad Industrial con los actos de Competencia Desleal asociados a signos de identificación, radica en la gran importancia que tiene para ambas disciplinas la utilización de ciertos signos como instrumento para distinguir y diferenciar los bienes de un competidor frente los de otros competidores.
- La competencia desleal en las obtenciones vegetales se ve plasmada cuando terceros acogen variedades vegetales originales propiedad de la persona que la desarrolló, sacando provecho de estas sin autorización del creador, beneficiándose con las ventas de las mismas.

## **5.2 RECOMENDACIONES**

- Se recomienda aprobar rápidamente la Ley Orgánica de Libre Competencia Económica para poder regular ciertos actos desleales que aun no están enmarcados y regulados en las leyes ecuatorianas
- Recomendamos difundir los tipos de actos de competencia desleal a la ciudadanía, para que sepan a los que están expuestos y sobre todo se sepan defender y sepan a quien acudir en caso de ser víctimas de estos actos.
- Así también se recomienda a las personas dueñas de un derecho de Propiedad Intelectual ya sea una obra literaria, una marca, una patente, una obtención vegetal o cualquier otra figura similar, protegerse de todo acto de competencia desleal registrando sus creaciones y denunciando los actos desleales.

## BIBLIOGRAFÍA

### Libros:

- ARTEAGA, Miguel, Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7
- ASCARELLI, T. (1970). Teoría de la competencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch.
- BERCOVITZ, A. Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal, en la Regulación contra La Competencia Desleal.
- BETANCURT, B, Derecho de la Competencia.- Aproximaciones al Derecho de la Competencia. El Navegante Editores, Bogotá 1998
- BETTI, E. Teoría General del Negocio Jurídico. Madrid: Revista de Derecho Privado.1959
- BIBLIOGRAPHY \ 12298 FONT, J. I. Constitución Económica y Derecho de la Competencia. Madrid: Tecnos.1987
- BIBLIOGRAPHY \ 12298 GARCIA, S. Competencia desleal: actos de desorganización al competidor. Buenos Aires: Lexis Nexi.2004
- BIBLIOGRAPHY \ 12298 GHIDINI, G. Slealtà della concorrenza e costituzione economica. Padua.1978
- BIBLIOGRAPHY \ 12298 LEMA DEVESA, C. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez. Madrid: Civitas, S.A.1996
- CARREJO, S., Derecho Civil, Introducción-Personas 31 Ed. Colombia, 1969.
- COMUNIDAD ANDINA, Guía Práctica para la aplicación de la decisión 608, normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina. Documentos de Trabajo, Secretaría General de la Comunidad Andina, Octubre 2007
- DELMANTO, Celso, «Delitos de competencia desleal» Editorial De Palma, Buenos Aires 1976.
- DROMI, Roberto, Competencia y Monopolio, Argentina, MERCOSUR y OMC. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires 1999
- EMMERICH, V. Das Recht des unlauteren Wettbewerbs. Munich: C.H.Beck. 1987

- ESCUDERO, S. Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Lima: INDECOPI.1996.
- FERMIN, José, Revista Propiedad Intelectual Año IV No. 6 y 7.
- GARCÍA, P., Los Delitos contra la Competencia, Lima: ARA Editores, 2004.
- GÓMEZ, D., De las restricciones del abuso y de la deslealtad en la competencia económica, Cámara de Comercio de Bogotá, 1998.
- HEFERMEHL, W. Wettbewerbsrecht. Munich.1981.
- MASSANGUER, José, Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, Editorial Civitas, 1999.
- OTERO, J. Propiedad Intelectual y Competencia Desleal Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal., Madrid: Camares, 2000.
- RIPPE, Siegbert, De los actuales conceptos de la responsabilidad en sede de competencia desleal. La Responsabilidad.
- SAINT-GAL, Y., Protection et Defense des Marques de Fabrique et Concurrence Deloyale-Droit Francais et Droits Etrangers, Paris: Editione, 1982.
- SPOLANSKY, N. E. El Delito de Competencia y el Mercado Competitivo. Buenos Aires. 2003.

#### **Páginas Web:**

- DEL HIERRO, José, Del Convenio de París de 1883 a la Decisión 486 de 2000. Evolución de los actos de competencia desleal., [http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s\\_america/Columbia](http://www.globalcompetitionforum.org/regions/s_america/Columbia)
- DERECHO ECUADOR, Libre Competencia, <http://www.derecho.com>
- MINISTERIO DE INDUSTRIAS DE COLOMBIA, <http://www.sic.gov.co/index.php?idcategoria>
- MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, <http://www.micip.gov.ec>
- PONCE, Alejandro, ANDRADE, Paola y PONCE, Cristina, La Competencia Desleal en el Ecuador, <http://www.revistajuridicaonline.com>

- TANTALEÁN, Fernando, Análisis sucinto sobre la competencia desleal y los actos que la conforman, <http://www.derechocambiosocial.com>

# ANEXOS

**PROCESO 189-IP-2006**

**Interpretación prejudicial de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 258 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial, de oficio, de la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, AFIDRO. Proceso Interno: N° 2000-6716.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil siete.

**VISTOS**

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Presidente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 160 a 265 de la misma Decisión 486, 7 y 8 del ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno N° 2000-6716;

El auto de 25 de enero de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en el Oficio N° 1740, de 17 de octubre de 2006, y complementados con los documentos incluidos en anexos.

**a) Partes en el proceso interno**

Demandante: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, AFIDRO. Demandada: la Nación colombiana a través del Ministerio de Salud.

**b) Hechos**

El 26 de abril de 1995, el Gobierno de la República de Colombia, a través del Ministerio de Salud, emitió el Decreto 677, por “el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos,

Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.

De acuerdo a los hechos señalados por el consultante, los artículos 20 a 27 de dicho Decreto contemplan la posibilidad “de realizar procesos de aprobación de comercialización de un producto farmacéutico, donde al solicitante no se le exige aportar datos de seguridad y eficacia para el producto cuya aprobación se pretende (estudios farmacológicos), entendiéndose que la aprobación se fundamenta o apoya en los resultados de los datos generados previamente por un tercero; y que adicionalmente le dio potestad discrecional al INVIMA de exigir o no los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad”.

### **c) Fundamentos jurídicos de la demanda**

La Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, AFIDRO, demanda, en el proceso interno, la nulidad de los artículos 19 literal a), 20, 22 literal ñ) y 25 numerales 2 y 4 del Decreto 677, de 26 de abril de 1995, toda vez que dichas normas violan los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dice que de conformidad con las normas andinas para obtener el registro sanitario de un medicamento, de acuerdo al procedimiento sumario se debe: “(i) contar con la autorización del tercero que aportó sus estudios farmacológicos para comercializar su medicamento en Colombia, y (sic) (ii) respetar el derecho a la exclusividad y confidencialidad sobre la totalidad de la información suministrada por parte de ese tercero para la obtención de su registro sanitario, y (iii) presentar los estudios correspondientes de bioequivalencia o biodisponibilidad”. Manifiesta que en el Decreto 677 “existen dos vías para obtener la aprobación de un producto farmacéutico: (i) un proceso que podría denominarse ‘ordinario’ y, (ii) otro que podría llamarse de ‘aprobación sumaria’ (...). El proceso ordinario se usa en casos donde el producto farmacéutico nunca ha sido comercializado antes (...) mientras que el de aprobación sumaria se aplica en aquellos casos donde el producto ya fue aprobado para su comercialización (...) en otras palabras, donde un primer solicitante ya obtuvo el registro sanitario mediante el proceso ordinario”.

Manifiesta que para el proceso ordinario se debe presentar “(i) un estudio farmacológico, (ii) un estudio farmacéutico y, (iii) cierta documentación legal” y para el proceso sumario se debe “(i) señalar que el producto ya se encuentra en el manual de normas farmacológicas y, posteriormente, (ii) aportar el estudio farmacéutico y la documentación legal; es decir, no existe la obligación de aportar el estudio farmacológico”, de donde se desprendería que “cualquier tercero puede obtener el registro sanitario de un producto basado en el mismo ingrediente activo, sin tener que recurrir a las cuantiosas inversiones y a la demora en la obtención de resultados satisfactorios que implican los estudios clínicos en mención y que corrieron por cuenta y riesgo del primer solicitante”.

Sostiene, además, que “El Ministerio de Salud al reglamentar el régimen de registros sanitarios para los medicamentos mediante el proceso sumario, incluyó en el Decreto 677, en su artículo 22, literal ñ), la obligación del interesado de suministrar ‘los resultados de los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia para los productos definidos por el INVIMA, previo concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos, y de conformidad con los parámetros que esta (sic) establezca’. Desafortunadamente en el texto de la citada norma se contempló como una opción o facultad del INVIMA lo que en las normas andinas es una obligación, pues en tales normas supranacionales no se hizo distinción alguna y, por tanto, no se admitiría que en esos procesos de aprobación sumarios pueda excluir a algunos medicamentos de la prueba de biodisponibilidad o bioequivalencia. En otras palabras, la competencia reglamentaria residual que tiene el Presidente de la República respecto de las normas supranacionales se excedió ampliamente, pues con ella se modificaron los términos mismos de la regulación andina. Por tal razón, el literal ñ) del artículo 20 del Decreto 677 deberá ser anulado. Así las cosas, bajo las normas supranacionales citadas, la exigencia de los estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad es categórica y absoluta, siendo totalmente irrelevante de qué producto farmacéutico se trate (...). Ahora bien, existe un problema adicional de fondo, que como ya se advirtió consiste en la estructuración que hizo el Gobierno del procedimiento sumario en el Decreto 677, es decir, de los ‘requisitos técnicos y legales para obtener el registro sanitario para los medicamentos contenidos en las normas farmacológicas”.

Indica que los artículos 78 y 79 de la Decisión 344, “parten de un criterio básico esencial: es responsabilidad de las entidades competentes de cada país, en este caso el INVIMA, respetar y proteger la exclusividad de los datos cuya generación haya implicado un esfuerzo considerable para aquella persona que los haya presentado para la comercialización de productos farmoquímicos, por lo menos durante el término de cinco (5) años, salvo que el titular de la respectiva información permita a otro su utilización (...). Ahora, si bien el segundo párrafo de dicho artículo (sic) permite a los países miembros llevar a cabo o implementar procesos sumarios, como el que contempla el Decreto 677 (...) dicha posibilidad está circunscrita a que se aporten estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad y, naturalmente (...) a que el titular de los datos sobre los que se basa el proceso sumario, imparta expresamente su aprobación (...)”. Por lo que “la estructura del procedimiento sumario del Decreto 677 no respeta las normas andinas citadas ni su recta interpretación, por lo que, esas normas infractoras del Decreto 677, donde se establece tal procedimiento sumario, deberán ser anuladas”.

Sobre la aplicación prevalente de la Decisión 344, la demandante dice que “Los contrastes entre las (sic) dos procesos de aprobación del registro sanitario, el nacional y el andino, deben ser resueltos en favor del proceso andino por la naturaleza prevalente de las normas andinas”.

También sostiene que “Además de violar normas de categoría superior, el Ministerio de Salud violó principios basilares de nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto, se violó el principio de la igualdad, pues se le obliga a soportar una carga pública superior a la que tiene y tuvo que soportar, aquel que presentó los estudios farmacológicos iniciales (...)” manifiesta violación de los artículos 13 y 209 de la Constitución Política de Colombia. Asimismo indica que con el Decreto 677 “también se incurre en otra causal de ilegalidad específica, que es la incompetencia (...) existe incompetencia rationae materiae cuando la reglamentación supera los límites de la regulación y pasan a modificar sustancialmente la norma reglamentada”.

Finalmente dice que “además de la violación de la Decisión 344 por parte del Decreto 677, éste también viola la nueva Decisión Andina sobre propiedad industrial, esto es, la Decisión 486 (...)” ya que “la Decisión 486, al eliminar los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 suprimió la posibilidad de los Países Miembros de llevar a cabo procedimientos sumarios para la aprobación de productos farmoquímicos (...) los reglamentos de los Países Miembros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 266, solamente pueden expedirse en este marco jurídico y exclusivamente para garantizar la protección de tales derechos, por lo que las normas objeto de anulación, también violan de forma manifiesta la Decisión 486, ya que contemplan un procedimiento que simplemente desapareció del ordenamiento jurídico (...). Adicionalmente, dentro de las facultades de reglamentación que confirió el artículo 266, se limitó dicha facultad a tomar medidas para proteger los secretos industriales y, tal como se demostró en líneas anteriores, los procesos de aprobación sumarios del Decreto 677, no garantizan, es más, atentan directamente contra esos secretos industriales. Por lo tanto, las normas que contemplan y avalan el proceso de aprobación sumario deberán ser anuladas”.

#### **d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda**

**El Ministerio de Salud**, da contestación a la demanda y después de hacer un resumen de los argumentos de la parte actora, dice que “el Gobierno Nacional, al expedir el Decreto Número 677 de 1.995, no hizo otra cosa que regular mediante el mecanismo del ejercicio de la potestad reglamentaria (...) algunos aspectos relacionados con el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico, teniendo como fundamento los Decretos 1289 y 1290 de 1994 (...). No puede aceptarse que en (sic) presente evento se haya violado norma superior por extralimitación de la potestad reglamentaria, ni que se hubiera dado la violación de normas supranacionales (Decisiones 344 y 486 (...)), ni violación al principio de igualdad, ni incompetencia rationae materiae, ni falta de competencia por extralimitación en la potestad reglamentaria, ni violación de la Decisión 486 de 2000, tal como lo pretende señalar la parte actora”. Y que de acuerdo a la jurisprudencia colombiana el Gobierno Nacional tiene la potestad de emitir los Decretos reglamentarios pertinentes.

Sobre la violación de las Decisiones 344 y 486 dice “sea lo primero anotar que decisión (sic) 344 fue sustituida en su totalidad por la 486 (...) razón por la cual la confrontación de la norma acusada, Decreto 677 de 1995, deberá efectuarse frente a lo dispuesto en la Decisión 486 que es la que actualmente se encuentra vigente” y que “En cuanto a los aspectos relacionados con la protección de la propiedad industrial, puede advertirse dentro de la legislación del Acuerdo de Cartagena como dentro de nuestra legislación interior, existen mecanismos de tipo legal que permiten tomar acciones correspondientes al control del uso desleal de la propiedad y las que garantizan a conocer y oponerse al suministro de información a terceros”.

Manifiesta que de conformidad con el artículo 266 de la Decisión 486 “en Colombia se han adoptado diferentes medidas contenidas en normas generales que garantizan la protección de la información suministrada por quien registra información de orden confidencial para la comercialización de un determinado producto (...). Lo anterior significa que si por normas de orden general, las autoridades de nuestro país, incluidas el (...) INVIMA, están obligadas a cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar los derechos de propiedad adquiridos en términos de ley, la excepción contemplada en el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplica en nuestro caso, toda vez que el régimen interno de nuestro país, contempla dentro de su normatividad la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos tales derechos” y que “al régimen de registros sanitarios de medicamentos, también se les debe aplicar la excepción establecida en la Decisión 486, por cuanto las normas que regulan el registro sanitario de productos, tiene por objeto garantizar la salud de la comunidad”.

Sostiene que las disposiciones del Decreto 677 “no son contrarias a lo presupuestado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón a que el trámite técnico a que se somete la información suministrada por el interesado a obtener un registro sanitario para un medicamento nuevo, salvaguardando los datos suministrados, tal como se dispone en el mismo Decreto 677 de 1995, consta de dos aspectos, el de la evaluación farmacológica y el de la evaluación farmacéutica (sic)”. Y que el Decreto 677 “no se encuentra en contradicción con los objetivos propuestos en la Decisión 486 (...) por lo tanto, no puede calificarse que el Decreto 677 de 1995 es violatorio de dicha decisión, ni de la legislación comunitaria andina y que menos aún que por medio de esta norma, se pretende propiciar el uso comercial desleal”.

#### **e) Otros antecedentes**

Dentro del proceso 22-AI-2002, en la Acción de Incumplimiento ejercida por las sociedades colombianas Merck Colombia, Frosst Laboratories INC, Schering Colombiana, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithkline y Parke Davis, en contra de la República de Colombia, por presunto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber adoptado y dar aplicación a los artículos 20 y 25 del Decreto 677 expedido el 26 de abril de

1995 por el Gobierno del citado País Miembro. En dicho proceso, el apoderado de las demandantes doctor Marcel Tangarife Torres desiste del proceso argumentando "(...) la adopción por parte del gobierno colombiano de medidas tendientes a corregir el incumplimiento de las obligaciones emanadas del artículo 266 de la Decisión 486, tales como la expedición del Decreto 2085 del 19 de septiembre de 2002 (copia adjunta como Anexo 1), cuyo sentido y alcance fue posteriormente aclarado mediante el Acta de la Reunión de Coordinación de los Ministerios de la Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo, sobre la Comercialización de Productos Farmacéuticos en Colombia, de fecha 18 de marzo de 2003 (copia adjunta como anexo 2).

Estas medidas responden a la obligación, en cabeza de Colombia, de proteger los datos de prueba requeridos por la aprobación de comercialización de nuevas entidades químicas del uso comercial desleal de que puedan ser objeto, conforme al Artículo 266 de la Decisión 486, obligación sobre la cual versa el incumplimiento que se alega en este proceso".

Es de hacer notar también, que dentro del Proceso 114-AI-2002 la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia, AFIDRO participó en calidad de coadyuvante de la República de Colombia.

#### **CONSIDERANDO:**

Que, las normas contenidas en los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 160 a 265 de la misma Decisión 486, 7 y 8 del ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que los artículos solicitados por el Consultante son: 78 y 79 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 160 a 265 y 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 7 y 8 de los ADPIC y las Decisiones 418 y 437 de la Comisión de la Comunidad Andina, este Tribunal considera que corresponde la interpretación de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344 y sólo de los artículos 258 a 266 de la Decisión 486; de

acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretará la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los artículos 160 al 257 de la Decisión 486 por corresponder a otros temas y no ser aplicables al caso concreto.

Que, no se interpretarán los artículos 7 y 8 de los ADPIC por no ser parte del ordenamiento jurídico comunitario.

Que, no se interpretarán las Decisiones 418 y 437 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en vista de que estas Decisiones están destinadas a amparar un procedimiento de Registro o Inscripción Sanitaria específicamente “En caso de los productos registrados en un País Miembro que requieran de registro o inscripción sanitaria para su comercialización, en los demás Países Miembros (...)”. Lo cual significa que, el registro y la aprobación de comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico agrícolas, le corresponde a cada uno de los Países Miembros. Por lo que, después de que en un País Miembro se haya concedido un registro o haya otorgado la aprobación de comercialización de un producto de conformidad con su normativa interna y se desee obtener el registro de ese mismo producto en otro País Miembro, recién serán aplicables las Decisiones 418 y 437 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, caso que no corresponde al presente proceso.

### **Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

**Artículo 78.-** Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, un País Miembro exige la presentación de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho País Miembro protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

**Artículo 79.-** Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años contados a partir de la fecha en que el País Miembro haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que un País Miembro lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad.

## **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

**Artículo 258.-** Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

**Artículo 259.-** Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

- a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,
- c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

**Artículo 260.-** Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea:

- a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva;
- b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
- c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

**Artículo 261.-** A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

**Artículo 262.-** Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial:

- a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;
- b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
- c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;
- d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c);
- e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;
- f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

**Artículo 263.-** La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.

**Artículo 264.-** Quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá transmitir o autorizar el uso a un tercero. El tercero autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia.

**Artículo 265.-** Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin

consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado

**Artículo 266.-** Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.

### **Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina**

**Artículo 1.-** El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos.

**Artículo 2.-** A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados.

**Artículo 3.-** Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección.

**Artículo 4.-** Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información”.

#### **1. De la supremacía del ordenamiento jurídico comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros. Del complemento indispensable**

En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de

conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria (...) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (...). En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros "(...) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (rectius: comprometidos) 'a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (...)'" (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 839, de 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, "La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno". (Proceso 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. N° 150, de 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisibles el proceso modificador, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el ordenamiento jurídico de la Comunidad, "(...) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos (...). Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (...)". (Proceso 02-IP-88, de 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, de 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad "(...) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria". (Proceso 07-AI-99, de 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, de 20 de diciembre de 1999).

### **Del complemento indispensable**

Sin perjuicio de lo expuesto, en casos excepcionales, existe la figura del complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que "en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria". (Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995).

En consecuencia, el Tribunal concluye que "(...) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión 'régimen común sobre tratamiento' que utiliza el artículo 27 del

Acuerdo de Cartagena. (Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (...). (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC).

## **2. De la protección a los datos de prueba en la Comunidad Andina. Decisiones 344, 486 y 632**

El Tribunal considera necesario referirse a la protección a los datos de prueba en la antigua Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en las vigentes Decisiones 486 y 632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En la Decisión 344 el tema que nos ocupa se encontraba en el Capítulo IV, De los Secretos Industriales, específicamente en los artículos 78, 79 y 80. El artículo 78 indica que cuando un País Miembro exija la presentación de datos sobre experimentos u otros no publicados pero necesarios para determinar la seguridad y eficacia, cuando se trate de aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, el País Miembro debe proteger los datos exigidos siempre que su obtención signifique un esfuerzo considerable, con la salvedad de que la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. Por su parte el artículo 79 de la misma Decisión manifiesta que ninguna persona, sin autorización de quien ya hubiese presentado los datos, podrá usar dichos datos en apoyo a la solicitud de aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años, contados a partir de que el País Miembro haya otorgado la aprobación para comercializar el producto. Además, este artículo, en su segundo párrafo permite que los Países Miembros de la Comunidad Andina lleven adelante procedimientos sumarios de aprobación de productos, siempre y cuando tales productos se apoyen en los correspondientes estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad.

De los artículos anteriores, queda claro que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concedía un plazo de 5 años para la protección de los datos de prueba y además, explícitamente concedía a los Países Miembros la capacidad para adelantar procedimientos sumarios para la aprobación de productos, cumpliendo con las exigencias de la presentación de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad.

Por su parte, el artículo 266 de la Decisión 486, debe ser analizado en el contexto de su pertenencia al Título XVI, De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, y dentro de los tres capítulos correspondientes: Capítulo I, De los Actos de Competencia Desleal; Capítulo II, De los Secretos Empresariales; y Capítulo III, De las Acciones por Competencia Desleal, contenidos en los artículos 258 al 269.

Cabe señalar que como todo derecho de propiedad, los derechos de propiedad industrial como poder jurídico de usar, gozar y disponer de los bienes inmateriales que constituyen su objeto, tienen su límite o están circunscritos

dentro del marco del interés público. En el proceso de integración de la Comunidad Andina, el interés comunitario que debe regir la comercialización de los productos farmacéuticos, dentro del contexto fijado por el Acuerdo de Cartagena (preámbulo y artículo primero), está destinada a la protección de la salud pública y al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la subregión.

Asimismo, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial normado por la Decisión 486, prevé expresamente el derecho de exclusiva otorgado a las patentes de invención, mientras que para la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada, contra todo uso comercial desleal, no ha establecido un período fijo de exclusividad y, más bien, ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular dicha protección, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública.

La Comisión de la Comunidad Andina, el 6 de abril de 2006, aprobó la Decisión 632 sobre la Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, en sentido de conceder a los Países Miembros, de acuerdo al segundo párrafo del citado artículo 266, la posibilidad de establecer plazos de exclusividad para los datos de prueba, durante los cuales el País Miembro no autorizará a un tercero, sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, la comercialización de un producto con base a tales datos. Asimismo, otorga a los Países Miembros la posibilidad de establecer condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados. Sin embargo, la posibilidad de protección de los datos de prueba podrá ser eliminada o suspendida por la autoridad nacional competente de cada uno de los Países Miembros, cuando dicha protección resulte perjudicial para la salud o la seguridad alimentaria internas. Además, la Decisión 632 prevé que los Países Miembros que vayan a conceder las medidas de protección que consideren necesarias, deban informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que ésta, a su vez, informe a los demás Países Miembros.

En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta.

En el caso concreto, el Juez Consultante, deberá tomar en cuenta la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial, al momento de la aplicación del Decreto 677 de 1995.

### **3. De la competencia desleal**

El tema de la competencia desleal y del secreto empresarial en la legislación comunitaria andina, se encuentra desarrollado en el Título XVI de la Decisión 486. Se define la competencia desleal como “(...) todo acto vinculado a la

propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. En tal sentido, el artículo 259 de la Decisión 486 considera como actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: “(...) a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Sobre esta materia el Tribunal ha sostenido que: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...). La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores (...). La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259). (...)”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL).

Igualmente, en la jurisprudencia del Tribunal, se ha dicho: “(...) procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado”. En la doctrina se señala sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre

competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

La misma Decisión 486 define al secreto empresarial como “(...) cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero (...)”. Todo lo relacionado a este tema se encuentra previsto en los artículos 260 al 266 de la Decisión 486, lo que demuestra que la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada se encuentra regulada en la normativa comunitaria de la siguiente manera:

El artículo 266 de la Decisión 486 disciplina el supuesto de que los Países Miembros exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas, o de otros no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable. De establecerse el requisito, el mismo estará dirigido a obtener el pronunciamiento de una providencia que autorice la comercialización de aquellos productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilicen por primera vez principios químicos activos.

En el supuesto citado, la consecuencia jurídica prevista es la atribución a los Países Miembros de la potestad de proteger aquellos datos contra su uso comercial desleal y, además, contra su divulgación. Sin embargo, la disposición consagra dos límites a esta potestad: el primero deriva de la necesidad de los Países de proteger al público, es decir, a sus pueblos; y el segundo deja sin efecto la prohibición si se han adoptado ya medidas para garantizar la protección de los datos contra su uso comercial desleal. Cabe poner de relieve el primero de los límites, toda vez que, vista la naturaleza de los productos a que se refieren los datos, la razón del límite se encuentra en la necesidad de protección de la salud pública y, por tanto, en el derecho fundamental a la salud de los pueblos.

La disposición en referencia forma parte del Capítulo relativo a los secretos empresariales, y éste del Título que trata de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Este marco contribuye, entre otros efectos, a fijar el alcance de la protección de los datos de prueba, o de otros no divulgados, establecido en la disposición citada, cual es el de prevenir su uso comercial desleal, es decir, el que derive de todo acto que, vinculado a la propiedad industrial, y realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos (artículo 258). El marco en referencia contribuye asimismo a precisar que el objeto de la protección son los datos que constituyan secreto empresarial, es decir, aquellos que sean información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a terceros, siempre que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables

tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla en tal condición (artículo 260).

El Tribunal, en el contexto de una disposición anterior semejante a la del artículo 266, prevista en el artículo 78 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pronunció sobre el particular en los términos siguientes: “Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese tener parte de la información contenida en el citado acervo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo”. (Proceso 37-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 960, de 1 de agosto de 1993, caso: Registros sanitarios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS).

En general, el artículo 266 que forma parte de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, reguladora del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma que a su vez debe hallarse forzosamente en función de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, cuya finalidad última es la procuración de un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. A este propósito, el Tribunal declaró: “El acuerdo de instituir el proceso de integración subregional y de crear la Comunidad Andina, por parte de los Estados Miembros, ha significado el establecimiento de fines propios de la Comunidad y, por tanto, la configuración de un interés comunitario, disciplinado y tutelado en el Acuerdo de Integración Subregional, orden jurídico fundamental para sus Estados Miembros y para los órganos e instituciones del Sistema (...) el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de los Países Miembros se constituye en un fin propio y en el interés fundamental de la Comunidad. Se trata de un bien jurídico digno de tutela que, puesto en relación con el objetivo del desarrollo, conduce a una concepción amplia de este objetivo, basada en las necesidades fundamentales de los habitantes de la Subregión. En este marco, se concibe el desarrollo de los Países Miembros como un proceso dirigido a procurar la satisfacción de las necesidades fundamentales de sus habitantes (...). En lo que concierne al mejoramiento del nivel de vida, es decir, de las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de los Países Miembros, su procuración, en tanto que finalidad del desarrollo y de la integración, pasa por el aumento de los niveles de renta real per cápita y por la evolución de una serie de indicadores económicos (...) pero también por la satisfacción progresiva de necesidades fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social”. (Proceso 137-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1054, de 15 de abril de

2003, caso: Demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 4 de la Ley 822 del 10 de julio de 2003).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

## **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

### **CONCLUYE**

**PRIMERO:** En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal reitera que en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

Sin embargo y, sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen común sobre Propiedad Industrial, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

**SEGUNDO:** El Régimen Común sobre Propiedad Industrial ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular el plazo de la protección a los datos de prueba e información no divulgada, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública.

**TERCERO:** En el caso concreto, el Juez Consultante, deberá tomar en cuenta la norma comunitaria vigente en materia de propiedad industrial, al momento de la aplicación del Decreto 677 de 1995.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2000-6716 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

**NOTIFÍQUESE** y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.  
Ricardo Vigil Toledo

PRESIDENTE

Walter Kaune Arteaga  
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza  
MAGISTRADO  
Isabel Palacios Leguizamón  
SECRETARIA

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.-** La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría.  
CERTIFICO.-  
Isabel Palacios L.  
SECRETARIA

**Proceso de competencia desleal promovido por Kosiuko Ltda. contra Comercializadora de Colecciones S.A.**

**Sentencia No. 008.**

**“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal”**

**Expediente No.: 05116154**

Proceso abreviado por competencia desleal

Demandantes: KOSIUKO LTDA.

**Demandada: COMERCIALIZADORA DE COLECCIONES S.A.**

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia desleal promovido por Kosiuko Ltda. contra Comercializadora de Colecciones S.A.

**1. ANTECEDENTES:**

**1.1. Partes:**

**Demandante:** la sociedad Kosiuko S.A. tiene por objeto, entre otros, “la comercialización y venta de prendas de vestir y accesorios para dama y caballero” identificados con la marca “Kosiuko”, actividad desarrollada a través de los establecimientos de comercio denominados de la misma forma, ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena.

**Demandada:** Comercializadora de Confecciones S.A. se dedica a la “compra y venta de artículos de ferretería y toda clase de artículos o mercancías propias de almacén por departamento”,<sup>98</sup> a través de los establecimientos de comercio “Iserra” de su propiedad (fl. 38).

**1.2. Los hechos de la demanda:**

En sustento de sus pretensiones Kosiuko Ltda. manifestó haber adquirido de parte de Gas Evolution Jeans Ltda.<sup>99</sup> en Colombia los derechos de la marca mixta “Kosiuko” en la clase 25 mediante cesión de 19 de febrero de 2004 (fls. 18 y 19), negocio jurídico registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 24 de febrero de ese mismo año, en virtud del cual, la titularidad de dicho signo fue reconocida a la demandante el 21 de abril de 2005, según consta en el certificado obrante a folios 20 y 21 del expediente. Agregó la accionante que con el objeto de comercializar los productos identificados con la aludida marca, abrió varios establecimientos de comercio en las ciudades de

---

<sup>98</sup> Conforme se desprende del certificado de existencia y representación obrante a folios 35 a 37 del expediente.

<sup>99</sup> Quien a su vez, en agosto de 2003, los adquirió mediante cesión que le hiciera el señor Jamal Mustafa Bashir, según contrato que obra a folios 19 a y 20 del expediente.

Bogotá, Cali y Cartagena, en donde los consumidores encontraban prendas a precios que, en promedio, alcanzaban los \$600.000.

La actora indicó que a mediados de diciembre de 2004, se enteró que en el establecimiento de comercio “Iserra” ubicado en el Centro Comercial Unicentro de esta ciudad, de propiedad de la demandada Comercializadora de Colecciones S.A., se ofrecían prendas de vestir identificadas con la marca “Kosiuko”, con idénticas características a las suyas y a precios ostensiblemente inferiores, causando “que muchos de sus clientes [de Kosiuko Ltda.] adquirieran prendas en dicho establecimiento, viendo (...) disminuida su propia clientela”,<sup>100</sup> por lo que en el mes de enero de 2005 envió una comunicación a la sociedad accionada conminándola al cese de dicha comercialización, sin obtener, según se afirmó en la demanda, respuesta alguna.

Las actuaciones descritas son, en consideración de la actora, prueba de la incursión de la pasiva en las conductas desleales de desviación de clientela, confusión, imitación y explotación de la reputación ajena previstas en la Ley 256 de 1996 (fl. 1).

### **1.3. Pretensiones:**

En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 de la citada Ley 256 de 1996, la demandante solicitó al Despacho declarar que Comercializadora de Confecciones S.A. incurrió en los actos desleales previstos en los artículos 8º, 10º, 14 y 15 de la ley de competencia desleal, se le ordene remover los efectos de tales conductas y, en consecuencia, se le condene al pago de perjuicios y las costas procesales (fls. 1 y 2).

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

Mediante resolución No. 05669 del 23 de noviembre de 2005<sup>101</sup> se ordenó la apertura del trámite en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Surtida en legal forma la notificación de la accionada, ésta se opuso a las súplicas de la demanda formulando las excepciones de mérito que denominó “inobservancia del requisito de procedibilidad”, “legalidad de las actuaciones de la sociedad demandada”, “ausencia de conductas de competencia desleal”, “buena fe de la sociedad demandada”, “utilización autorizada de la marca Kosiuko”, “ausencia de exclusividad”, “ausencia de conductas de desviación de clientela, imitación, confusión, explotación de la reputación ajena” y “ausencia de daño”,<sup>102</sup> fundadas en que (i) la marca “Kosiuko”, cuya imitación se enrostra a la demandante, es originaria de Argentina y de propiedad de las sociedades Kowzef S.A. y Kruplet S.A., quienes ostentan dicha titularidad antes del registro de la marca en Colombia por parte de la actora, y que (ii) las prendas de vestir identificadas con el referido signo fueron adquiridas por la pasiva a la

---

<sup>100</sup> fl. 3

<sup>101</sup> fls. 51 y 52

<sup>102</sup> fls. 65 y 66

empresa panameña Jonathan Martín International Inc. como distribuidor autorizado en ese país de los prendas de vestir en mención, de tal suerte que el ofrecimiento al público de los mismos cumplió con todos los parámetros legales.

### **1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso:**

Vencido el término para contestar la demanda, en aplicación de las facultades conferidas en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998 y de la Ley 640 de 2001, las partes fueron citadas a audiencia de conciliación mediante auto No. 0720 del 17 de febrero de 2006,<sup>103</sup> sin lograrse acuerdo que terminara el litigio.<sup>104</sup> Mediante auto No. 1509 del 23 de marzo de 2006,<sup>105</sup> se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes.

### **1.6. Alegatos de conclusión:**

Concluida la etapa probatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, a través de auto No. 789 del 17 de junio de 2009<sup>106</sup> se corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión, oportunidad en la que ambos extremos de la litis reiteraron los argumentos expuestos en sus escritos de postulación.

## **2. CONSIDERACIONES:**

Habiéndose agotado las etapas procesales y no presentándose nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

### **2.1. Hechos probados:**

Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene por probado que:

2.1.1. El 19 de febrero de 2004 la demandante Kosiuko Ltda. suscribió con Gas Evolution Jeans S.A. un contrato de cesión en virtud del cual, adquirió la titularidad en Colombia de la marca mixta “Kosiuko” en la clase 25 para identificar vestidos, calzados y sombrerería, signo distintivo que se muestra a continuación:<sup>107</sup>

---

<sup>103</sup> fls. 118

<sup>104</sup> fl. 124 a 128

<sup>105</sup> fls. 135 a 140

<sup>106</sup> fl. 230

<sup>107</sup> fls. 18 a 21



2.1.2. El 24 de febrero de 2004 la demandante solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocerle la titularidad de dicha marca (fls. 16 y 17), petición acogida por la División de Signos Distintivos a favor de Kosiuko Ltda. mediante anotación en el respectivo registro el 21 de abril de 2005.<sup>108</sup>

2.1.3. Con fechas 5 de julio de 2002, 24 y 26 de noviembre de 2003 y 28 de octubre de 2004, la demandante solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá, Cartagena y Cali, respectivamente, el registro de los establecimientos de comercio de su propiedad denominados con el nombre "Kosiuko", locales en cuya fachada, interior y, en general, en su identificación también se incluyó el siguiente símbolo:<sup>109</sup>



2.1.4. La denominación "Kosiuko" y el señalado distintivo gráfico también hacen parte de las marquillas, etiquetas y botones de las prendas de vestir vendidas por Kosiuko Ltda.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Conforme certificación obrante a folios 20 y 21.

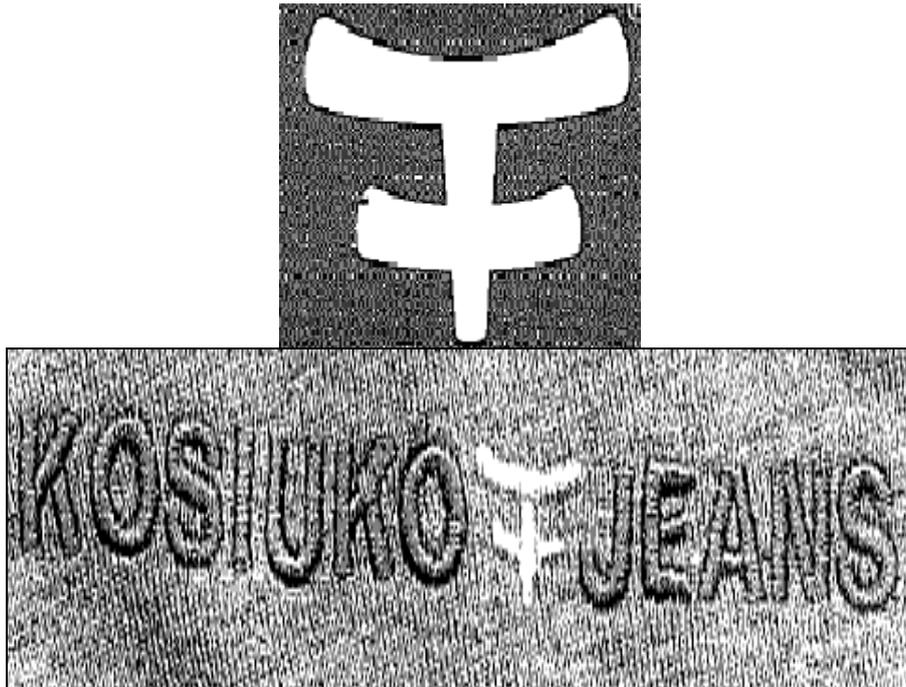
<sup>109</sup> Lo anterior, de conformidad con los certificados de matrícula de establecimiento y las fotografías vistas a folios 24 a 34.

<sup>110</sup> Conclusión que emana de la inspección a las prendas de vestir comercializadas por Kosiuko Ltda. que se allegaron como prueba en la demanda (pantalón y camisa para dama), identificados como prueba 22 y 23, caja No. 38.

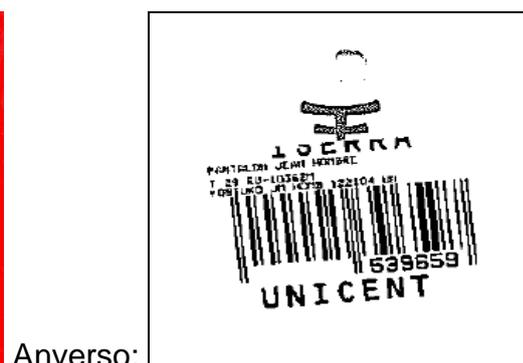
2.1.5. El 27 de octubre de 2004 la demandada Comercializadora de Confecciones S.A. compró en Panamá productos marca “Kosiuko” a la empresa Jonathan Martín International Inc.<sup>111</sup>

2.1.6. Los productos importados por la demandada marca “Kosiuko” se identificaron de la siguiente forma.<sup>112</sup>

En las telas, botones, marquillas y bolsillos de prendas como jeans y camisetas:



En las etiquetas:



<sup>111</sup> Tal como se desprende de la factura de compraventa No. 05845 expedida por la sociedad extranjera en mención y las declaraciones de importación aportadas al expediente (fls. 195 a 199).

<sup>112</sup> Conforme las pruebas físicas allegadas con la demanda, identificadas como pruebas 17 y 19, caja 38.

2.1.7. Tales bienes fueron vendidos en el establecimiento de comercio “Iserra” de propiedad de la demandada ubicado en el Centro Comercial Unicentro de esta ciudad, conforme las facturas de compraventa expedidas por el establecimiento de comercio referido (fls. 39 y 40) y las muestras físicas de los productos adquiridos en ese lugar.<sup>113</sup>

## **2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:**

### **2.2.1. Ámbito objetivo:**

Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, los comportamientos allí previstos “tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales”, entendiéndose que la finalidad concurrencial del acto se evidencia “cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién lo realiza o de un tercero”.

En el presente asunto, la comercialización por parte de la demandada en el territorio nacional de prendas de vestir del mismo tipo, empleando el mismo nombre que los de Kosiuko Ltda., con idénticos elementos gráficos y de diseño a los que la actora empleó con anterioridad tanto en sus productos como en sus establecimientos comerciales, constituye una conducta idónea para incrementar la participación en el mercado de Comercializadora de Colecciones S.A.

### **2.2.2. Ámbito subjetivo:**

Dispone el artículo 3º de la referida Ley, que dicha normativa “se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado”, sin que tal aplicación se encuentre subordinada a “la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. En este caso existe suficiente evidencia de la participación tanto de Kosiuko Ltda. como de Comercializadora de Colecciones S.A. en el mercado colombiano, a través de la venta de bienes en el segmento de las prendas de vestir y, en esa medida, del cumplimiento del requisito de aplicación mencionado.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Sobre el punto, el Representante Legal de la demandada reconoció que la empresa que representa “importó prendas con la marca Kosiuko” “adquiridas a la firma Jonathan Martín Inc., como distribuidor de las firmas Argentinas Kowsef S.A. y Krowplet S.A., distribuidores de la marca Kosiuko, firma que manifestó poder vender esos productos en Colombia” (fl. 126).

<sup>114</sup> Todo lo cual se desprende de las fotografías, las facturas de compraventa, las certificaciones, la carta de crédito y las declaraciones de imputación que fueron allegados al expediente (fls. 25, 26, 28, 30 a 32, 34, 39, 40, 70 a 76 y 195 a 199), así como de las manifestaciones de las partes en sus actos de postulación constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C.), en concordancia con la información contenida en los certificados de existencia y representación de los extremos de la litis (fls. 22 a 24 y 35 a 37).

### **2.2.3. Ámbito territorial:**

Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”, respecto a lo cual basta indicar que las conductas denunciadas como constitutivas de competencia desleal cuya declaración solicitó la actora, estaban llamadas a producir efectos en el mercado de la comercialización de prendas de vestir en Colombia, superando así el ámbito estudiado en tanto que fue en el territorio nacional en donde se realizó la venta por parte de la demandada de los bienes identificados con el nombre “Kosiuko”, de idénticas características a las utilizadas con anterioridad por la demandante en el mercado para el propósito de comercializar sus prendas.

### **2.3. Legitimación:**

#### **2.3.1. Legitimación por activa:**

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 establece que “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”.

Como ya se anotó, la sociedad Kosiuko Ltda. demostró su participación en el mercado de la “comercialización y venta de prendas de vestir”<sup>115</sup> identificadas con el nombre “Kosiuko”, en las cuales se utilizaron imágenes y símbolos de aquellos descritos en el numeral 2.1.5. de esta providencia cuyo uso posterior se enrostra a la demandada, lo cual se desprende entre otras pruebas, de las fotografías de los establecimientos de comercio de propiedad de la demandante y las muestras físicas de los productos ofrecidos al público en dichos locales que se aportaron al plenario, circunstancias fácticas que facultan a la demandante para incoar la acción de que se trata.

En adición, debe considerarse que la venta por parte de Comercializadora de Colecciones S.A. marca “Kosiuko”, podría resultar perjudicial para los intereses económicos de la demandante, en la medida en que su clientela y nivel de ventas podrían verse afectados con la entrada al mercado de un participante que ofrece los mismos bienes.

#### **2.3.2. Legitimación pasiva:**

Acorde con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, “las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal”.

---

<sup>115</sup> fl. 22.

La demandada reconoció en la contestación de la demanda, mediante manifestaciones constitutivas de confesión a través de apoderado judicial (art. 197, C. de P. C), que importó y comercializó en el establecimiento de comercio “Iserra” de su propiedad las prendas de vestir “Kosiuko” descritas en el acápite de hechos probados, lo cual confirma que se encuentra legitimada para soportar la presente acción.

#### **2.4. Problema jurídico:**

La decisión del litigio materia de estudio impone determinar si la comercialización de bienes importados al territorio nacional, iguales a los utilizados con antelación por otro participante en el mismo mercado, constituye actos de competencia desleal, tanto más si se considera que ambos productos comparten la misma naturaleza, los mismos canales de distribución y están dirigidos al mismo tipo de clientela.

#### **2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada:**

Por resultar pertinente para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se realizarán las siguientes precisiones en relación con las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial.

##### **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 jurisprudencia,<sup>116</sup> 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, aparte de las acciones penales, 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,

---

<sup>116</sup> Cfr. ASCARELLI, Tullio. Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1970. Págs. 204 y ss.; MÉTKE, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS, 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.

tipicidad y publicidad, consistente en la concesión de una exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”,<sup>117</sup> de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”.<sup>118</sup>

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 1996,<sup>119</sup> de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta se ocupe 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”.<sup>120</sup> En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial en el mercado (iii) ejecutado vulnerando la buena fe comercial concretada, además, en la infracción de los deberes de conducta tipificados en la ley de competencia desleal.

Hechas las anteriores precisiones, pasa el Despacho a analizar la tipificación de los comportamientos demandados.

### **2.5.2. Actos de Confusión (Art. 10º, Ley 256 de 1996):**

De conformidad con el artículo 10º de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de confusión, que tutela especialmente el interés del consumidor consistente en “garantizar su capacidad volitiva y decisoria a la hora de intervenir en el mercado”,<sup>121</sup> se configura en los eventos en que se ejecuta en dicho escenario y con fines concurrenciales cualquier conducta que resulte idónea para provocar en los consumidores un error “sobre la identidad de la empresa de la

---

<sup>117</sup> BAYLOS, Hermenegildo. (1978): Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid. Pág. 324.

<sup>118</sup> MÉTKE, Ricardo. (2006): Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. Pág. 194.

<sup>119</sup> 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.

<sup>120</sup> BARONA, Silvia. Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente proceso civil- y extrajurisdiccional. Tomo I. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 290.

<sup>121</sup> *Ibidem*. Pág. 294.

que proceden los productos o servicios” que se le ofrecen,<sup>122</sup> sin que para su configuración sea indispensable la efectiva materialización de tal efecto perjudicial en el mercado, pues -como lo ha dejado establecido este Despacho- para ello basta con la existencia de un riesgo de confusión, esto es, de la potencialidad real de la conducta en cuestión para confundir.<sup>123</sup>

Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro” (confusión directa),<sup>124</sup> como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, “pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc”. (confusión indirecta).<sup>125</sup> Es del caso resaltar que las dos circunstancias comentadas tienen una trascendental relevancia en la libre decisión de mercado que se debe garantizar al consumidor, en tanto que este último “puede perfectamente preferir un producto a otro sólo por la confianza que le reporta la marca o la empresa vendedora, a la que asocia un determinado status de calidad o prestigio y que hace que incluso esté dispuesto a pagar un precio superior al del resto de productos”.<sup>126</sup>

Con base en lo anterior podemos observar que de la simple comparación de la marca registrada por la demandante con los elementos que identifican sus establecimientos de comercio y los bienes que comercializa en el mercado que fueron usados por la pasiva, resulta evidente que no se trata del mismo signo registrado por la demandante a que alude la demanda –titularidad en la que se insiste, funda su petitum-, sin perjuicio, claro está, de que la denominación “Kosiuko” haga parte de la marca de la cual ésta funge como titular. A continuación, se incluyen el signo que identifica las prendas, los establecimientos de comercio de la actora y los productos que vendió la pasiva (figura No. 1), y aquel cuyo registro ostenta Kosiuko Ltda. (figura No. 2), comparación de la que emerge que no se trata de los mismos símbolos.

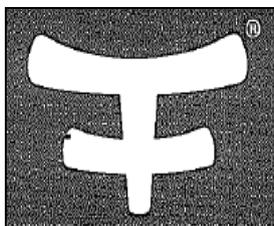


Figura No. 1

---

<sup>122</sup> *Ibíd.* Pág. 357.

<sup>123</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Auto No. 1841 de 2010. En el mismo sentido: Cas. Civ. Sentencia de noviembre 19 de 1999, exp. 5091.

<sup>124</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso No. 32-IP-2009.

<sup>125</sup> SÁNCHEZ, Laura. (2009): Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ, Fernando. Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. Pág. 79.

<sup>126</sup> *Ibíd.*



Figura No. 2

Por lo anterior, el estudio del caso no partirá de las repercusiones que en materia de competencia desleal podría tener la vulneración a un derecho de exclusividad, ya que no se probó la existencia de un mejor derecho respecto de alguna de las partes con origen en el derecho marcario, de tal suerte que el análisis se contraerá a establecer si el uso por parte de Kosiuko Ltda. del nombre en cuestión y los símbolos relacionados en el acápite de hechos probados para identificar sus locales comerciales y productos se dio con antelación al de la demandada y, en esa medida, si Comercializadora de Colecciones S.A. generó confusión en los consumidores acerca del origen de los productos que vendió con el mismo nombre y características en el territorio nacional.

Decantado lo anterior, con apoyo en las pruebas obrantes en el expediente, puede afirmarse que efectivamente Kosiuko Ltda. utilizó primero la denominación "Kosiuko", los elementos gráficos y de diseño que hacen parte de las prendas de vestir y que se reproducen en la identificación de sus establecimientos comerciales, situación que, aunada a las especiales condiciones en que se realizó la venta por parte de la pasiva de los mismos productos, generó el riesgo de asociación en los consumidores acerca de un origen común de esa prestación mercantil, esto es, que provinieran del mismo participante en el mercado (confusión indirecta), por lo que habrá de declararse que Comercializadora de Colecciones incurrió en el acto desleal en estudio.

Ciertamente, de la documental obrante en el plenario puede tenerse por verificado que Kosiuko Ltda., utilizó primero en el tiempo la marca y el nombre comercial "Kosiuko", los símbolos que la identifican y comercializó antes que la demandada esos productos en el territorio nacional. La anterior conclusión surge de la apertura en las principales ciudades del país de las tiendas "Kosiuko" en los años 2002 a 2004, en cuyos nombres, fachadas y decoración se incluyó tal denominación y los símbolos que identifican las prendas, los establecimientos de comercio que aparecieron en el mercado con anterioridad a la importación y venta en el establecimiento propiedad de la demandada de esos mismos productos— octubre y diciembre de 2004, respectivamente-, lo que demuestra que la demandante no solo usó de manera primigenia tales elementos identificadores de sus productos y sus locales sino, además, que su presencia en el mercado tuvo reconocimiento en el público antes de que la pasiva comercializara prendas marca "Kosiuko".

Justamente, la ubicación de los locales de la actora decorados e identificados con los símbolos que se reproducen en sus prendas y en las importadas por la demandada al mercado nacional, en reconocidos centro comerciales de las

ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena, a los cuales acude un volumen considerable de consumidores, constituye un argumento razonable para afirmar que las tiendas identificadas con el nombre comercial "Kosiuko" de la actora eran conocidas antes de que Comercializadora de Colecciones S.A. vendiera los mismos productos identificados con la marca "kosiuko" -cuyo registro, se insiste, no se acreditó-, lo cual aumentó el riesgo de asociación entre los compradores acerca de la procedencia de estos.

Nótese que de la simple comparación de las prendas arrimadas al expediente por la demandante, surge que el nombre bajo el cual se identifican –"kosiuko"-, el tipo de prendas, las formas, estilos, colores, distribución de símbolos y costuras, entre otros, de los productos vendidos por la actora y aquellos comercializados por la demandada en sus establecimientos son similares<sup>127</sup> los cuales, a su vez, incorporan elementos alusivos a los incluidos en los productos vendidos por la demanda. De hecho, los signos y símbolos que identifican las prendas de ambos extremos del litigio, resultaron ser los utilizados por la actora, con antelación en el mercado, para identificar sus establecimientos de comercio, tal como se desprende de las fotografías incluidas en este providencia, por lo cual, puede afirmarse que dichas semejanzas e identidad de los productos de las partes en el proceso, la igualdad en todas aquellas características exteriores de identificación de sus prendas, pero sobre todo, de la similitud en los símbolos gráficos que los individualizan y que son reproducidos en los establecimientos de comercio de la demandante, llevarían a concluir, al menos potencialmente, que esos productos tienen un origen empresarial común, esto es, que provienen del mismo productor o distribuidor.

Por último, debe tenerse en cuenta que aún cuando Comercializadora de Colecciones S.A. alegó desarrollar su actividad mercantil bajo el sistema de "tienda por departamentos", en el cual el consumidor está expuesto a muchos productos de distintas marcas y su posibilidad de comparar y elegir se ve enriquecida con varias opciones (marcas de ropa distintas a "Kosiuko"), en tanto que las tiendas de ropa de la accionante se especializan en una sola marca, lo cierto es que ambos extremos procesales utilizan la misma forma de distribución, consistente en la exposición directa al consumidor de las prendas en los establecimientos de comercio de su propiedad, en los que existe la posibilidad de conocerlas, probárselas y compararlas, de conseguir igual tallaje, gama de colores, tipo de pantalones y camisetas, entre otros, lo cual otorgaba al comprador en uno u otro caso, las mismas oportunidades de enriquecer su decisión de adquirir o no las prendas, configurándose así la totalidad de los elementos para concluir que en el presente asunto se incurrió en la conducta de deslealtad prevista en el artículo 10° de la Ley 256 de 1996.

Sin perjuicio de la anterior conclusión, debe indicarse que en el presente asunto, al margen de la falta de prueba de la existencia en cabeza de la accionante de un derecho de exclusiva, Comercializadora de Colecciones S.A.

---

<sup>127</sup> Conclusión que emerge de la observación a los pantalones y camisetas tanto de la demandante como de la demandada que se allegaron con la demanda, identificados como pruebas 17 y 19 de la caja No. 38 dispuesta para tal fin.

no acreditó que la marca de las prendas que importó fueran “de propiedad de las firmas argentinas Kruplet S.A. y Kowzef S.A” y, tampoco, que la empresa panameña Jhonatan Martín International Inc. pudiera garantizar la originalidad en la procedencia de las prendas, pues aún cuando la demandada logró demostrar que, efectivamente, compró con el lleno de requisitos legales en la ciudad de Panamá los productos marca “Kosiuko” que luego importó y vendió en Colombia, lo cierto es que de la documental obrante en el plenario no puede tenerse por verificado que las personas jurídicas en mención ostentaran la titularidad de esa marca, ni tampoco, la originalidad de las prendas, incluso, debe tenerse presente que la deslealtad de la demandada se origina en abstenerse de acreditar que la procedencia de sus productos tuvo origen en la demandante o que se trataba de productos identificados con una marca originaria del extranjero.

La anotada prueba no puede encontrarse en las certificaciones expedidas por Jonathan Martín International Inc. que se arrimaron al expediente, ya que aún tratándose de documentos provenientes de terceros cuyo valor probatorio no se discute por no ser este el caso, lo cierto es que no resultan ser el medio idóneo al propósito de acreditar la titularidad de la marca “Kosiuko” por personas jurídicas extranjeras. Para el efecto, adviértase que en la República de Argentina corresponde al Instituto Nacional de Propiedad Industrial -INPI-, certificar el registro de las marcas solicitadas por las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, a las que se haya concedido tal derecho de exclusividad,<sup>128</sup> y en esa medida, se extraña en el plenario cualquier documento proveniente de la autoridad competente, del que pueda derivarse certeza acerca del registro en favor de “Kruplet S.A” y “Kowzef S.A”. de la marca mixta “Kosiuko” a la que se alude, motivos por los cuales el acto desleal de confusión que se demanda deberá ser declarado.

### **2.5.3. Actos de Desviación de la Clientela (Art. 8º, Ley 256 de 1996):**

Acorde con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 256 de 1996, el acto desleal de desviación de la clientela tiene lugar en los casos en que la conducta del demandado “tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

En consonancia con lo anterior, en este asunto corresponde denegar la declaración de la ocurrencia del acto desleal en estudio, de un lado, porque no se acreditó que la clientela se abstuviera de acudir a la oferta de productos y servicios de Kosiuko Ltda. para en su lugar preferir la oferta de Comercializadora de Confecciones S.A. respecto de las prendas identificadas con el mismo nombre y diseño, de otra parte, porque aunque hubiera probado tal desviación, debió demostrarse que éste ocurrió contrariando los usos honestos o costumbres mercantiles cuya existencia, tampoco se acreditó.

---

<sup>128</sup> Consultar <http://www.inpi.gov.ar>

Ciertamente, no obra en el plenario prueba alguna encaminada a demostrar que la comercialización por parte de la demandada en el establecimiento de comercio de su propiedad de productos “Kosiuko” cuya denominación, diseño y etiquetas, entre otros elementos, fueron los mismos que los de la demandante, fuera un acto ejecutado para acaparar su clientela, en adición, existe evidencia de que la venta de esas prendas por parte de Comercializadora de Colecciones S.A. fue el producto de la importación que de ellas hizo la pasiva a una empresa panañema,<sup>129</sup> conducta que no puede tacharse como violatoria de un uso honesto en materia mercantil, ya que la importación de dichos bienes se realizó bajo el cumplimiento de todos los parámetros legales, conforme la documental allegada por la pasiva al plenario (fls. 196 a 199).

#### **2.5.4. Actos de Imitación (Art. 14, Ley 256 de 1996):**

Prevé la norma que “la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comparta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”.

Tal como se precisó en el numeral 2.1.5. del presente fallo, de la documental obrante en el proceso –factura de compraventa y declaraciones de importación– se desprende que Comercializadora de Colecciones S.A. se limitó a importar y vender en Colombia las prendas de vestir marca “Kosiuko”, de tal suerte que su actividad no comprendió el diseño o fabricación de aquellas, circunstancia que, de entrada, desvirtúa su incursión en la conducta desleal de imitación, debido a que tal conducta supone una conducta activa por parte del demandado, evento que no puede predicarse de una persona jurídica que no intervino en la elaboración del bien, en tanto adquirió el producto final para su posterior comercialización.

#### **2.5.5. Explotación de la reputación ajena:**

Tampoco es posible tener por configurado el acto desleal que ahora se aborda porque, sin perjuicio de la apertura de los establecimiento de comercio de Kosiuko Ltda. con anterioridad a la venta de los productos “kosiuko” y, que el conocimiento del público del ofrecimiento de sus bienes y servicios se considere como suficiente para generar el riesgo de confusión al que se aludió al analizar dicha conducta desleal, lo cierto es que no hay elementos de juicio que permitan concluir que en este caso el titular o titulares del establecimiento denominado “Iserra” ubicado en el centro comercial Unicentro de esta ciudad, de propiedad de la demandada, haya aprovechado la reputación que hubiera podido generar el accionante a través de sus propios locales.

---

<sup>129</sup> Hecho probado descrito en el numeral 2.1.5. de esta providencia.

Recuérdese que la explotación de la reputación ajena representa el clásico ejercicio de la competencia parasitaria en la cual el nuevo agente en el mercado pretende adjudicarse para sí las ventajas de la reputación que otro ha creado en el mercado y esto se logra, comunmente, equiparando el producto propio al ajeno, mediante la utilización del signo distintivo ajeno para beneficiarse de la reputación de éste en el mercado.<sup>130</sup>

De la documental obrante en el proceso, se concluye que la aquí demandada es una sociedad que participa en el mercado a través de sus establecimientos de comercio "Iserra" mucho antes que la demandante (año 1983), situación que de entrada, desvirtúa el que la pasiva, en aras de incursionar en el escenario mercantil al que concurre la actora, se haya valido de su prestigio o reconocimiento en el público, lo cual, en adición, no se acreditó. Ciertamente, no luce razonable que una sociedad dedicada a la comercialización de artículos de varias especificaciones a través del sistema de tienda por departamentos, se aproveche de la reputación de otra que aparece después en el mercado y, en adición, vende una sola de las marcas que el extremo demandado comercializó en sus establecimientos, de donde surge que la actuación de la demandada se realizó sin aprovecharse de la actora o su reputación, reconocimiento que, se reitera, no se probó, por lo que tal súplica de la demanda no está llamada a prosperar.

## **2.6. Pretensión Indemnizatoria:**

Reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad civil, que resulta pertinente en tanto que las normas sobre competencia desleal son entendidas como una especie de aquella,<sup>131</sup> ha precisado el papel principalísimo del daño en la conformación de la estructura de la comentada institución, porque "dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria" (se subraya, Cas. Civ. Sent. de abril 4 de 2001, exp. 5502).

En consonancia con el artículo 177 del C. de P. C. "incumbe al demandante demostrar la existencia y cuantía del daño cuya reparación reclama, de modo que no le es dado a éste conformarse con probar simplemente el incumplimiento, por parte del demandado, de la obligación genérica o específica de que se trate, puesto que la infracción de la misma no lleva ineludiblemente consigo la producción de perjuicios" (Cas. Civ. Sent. de julio 27 de 2001, exp. 5860), perjuicio que, para ser indemnizable, debe ser cierto, esto es, "que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en

<sup>130</sup> Artículo 15, Ley 256 de 1996.

<sup>131</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 004 de julio 29 de 2008.

una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sent. de mayo 21 de 1998, exp. 10.479).

En el sub lite, corresponde denegar la pretensión indemnizatoria incoada por la demandante porque la sociedad demandante no demostró que haya sufrido una merma inmediata en su patrimonio –daño emergente-, ni en las ganancias ciertas que, con ocasión de la conducta desleal realizada por su contraparte dejó de percibir, ni la afectación que haya padecido el buen nombre de la actora. Por lo anterior, resulta claro que concierne directamente al interesado acreditar en debida forma el perjuicio a él causado, tanto su existencia como su cuantía, es decir, que le incumbe probar que ciertos intereses suyos tutelados por la ley, sufrieron en menoscabo en un quantum determinado, lo que en el presente caso no acaeció.

## **2.7. Consideración final:**

En cuanto a la pretensión de la demandada de ordenar a Comercializadora de Colecciones S.A. “remover, quitar, mudar o deponer los efectos producidos por sus actos de competencia desleal, con afectación a los intereses de Kosiuko Ltda”., basta indicar que aún cuando el artículo 1º de la Ley 256 de 1996 prevé la prohibición de actos o conductas de deslealtad como mecanismo para garantizar la libre y leal competencia económica, acorde con el numeral 1º del artículo 20 Ibídem la acción de naturaleza declarativa y de condena no contempla que de la mano con la declaración de ilegalidad del acto desleal que le es propia, en todos los casos se adopten medidas para remover los efectos producidos con tales conductas, por tanto, no todas las sentencias de contenido declarativo deben llevar consigo una explícita orden encaminada a prohibir o remover algún tipo de efecto, pues ello dependerá de los hechos del caso concreto.

Así, del análisis de las especiales circunstancias fácticas que se debaten en este caso, se concluye que no es necesario conminar a la aquí demandada a abstenerse de seguir ejecutando la conducta reprochada tal como lo solicitó en sus pretensiones Kosiuko Ltda., no solo porque el estudio realizado lleva a un reproche de deslealtad puro y simple, sino porque la conducta de confusión cuya ocurrencia se demostró no permite en el sub lite la ejecución de una orden material, amén de que acorde con la prueba documental y testimonial obrante en el plenario,<sup>132</sup> la pasiva realizó una única importación de los productos marca “Kosiuko” en el año 2004 y, no habiéndose demostrado lo contrario, la declaratoria de deslealtad que aquí se profiere no incluirá el proferimiento de otras órdenes.

**2.8. Conclusión:** Puestas de este modo las cosas, la conducta de la parte demandada debe entenderse constitutiva del acto de competencia desleal de

---

<sup>132</sup> Así se concluye de las declaraciones del representante legal de la demandada y las declaraciones de importación allegadas con ocasión de la exhibición documental decretada de oficio por el Despacho (fls. 193 a 199 y 208 a 211).

confusión, por lo que corresponde acoger parcialmente las pretensiones de la demanda.

### **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:**

**PRIMERO: Declarar** que Comercializadora de Colecciones S.A. incurrió en la conducta desleal de confusión descrita en el artículo 10º de la Ley 256 de 1996.

**SEGUNDO: Denegar** las pretensiones elevadas por la sociedad Kosiuko S.A. en relación con los actos desleales 8º (desviación de la clientela), 15º (explotación de la reputación ajena), las ordenes a que alude el numeral 1.2 del escrito de la demanda, así como la indemnización de perjuicios, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia.

**TERCERO:** Condenar a la parte demandada al pago de las costas del proceso. Tásense.

#### **NOTIFÍQUESE**

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO

**Proceso de Competencia Desleal promovido por C.I. Valle Trade S.A.  
contra Edgar Yesid Ávila**

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad C.I. Valle Trade S.A. (en adelante C.I. VALLE) domiciliada en Cali (Valle), contra el señor Edgar Yesid Ávila, domiciliado en Paipa (Boyacá).

De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali,<sup>133</sup> la sociedad C.I. VALLE Trade S.A. cambió su nombre por el de C.I. Confecciones y Textiles Internacionales S.A.

**1. ANTECEDENTES**

**1.1. La demanda**

La sociedad C.I. VALLE, mediante escrito de fecha 29 de abril de 2004,<sup>134</sup> subsanado en forma por escrito del 30 de junio de 2004<sup>135</sup> previo requerimiento de esta entidad,<sup>136</sup> presentó demanda por competencia desleal contra Edgar Yesid Ávila, por considerar que este incurrió en actos de competencia desleal prohibidos por los artículos 7 y 16 de la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD).

**1.2. Hechos de la demanda**

La demanda está soportada en los siguientes hechos:

El demandado al ser vendedor de la empresa Laboragro, la cual a su vez era cliente de C.I. VALLE, conoció las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE” que aquella empleaba en la identificación de productos químicos para suelos.

El veintinueve (29) de septiembre de dos mil tres (2003) el demandado solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las expresiones “ARRANQUE” y “REABONE” para productos de la clase 1ª, conociendo previamente que C.I. VALLE había invertido dinero en publicidad, empaques, realizado el registro de venta ante el ICA con las denominaciones en mención y que a su vez pretendía presentar la solicitud de registro marcario ante la citada Superintendencia, el primero (1) de octubre del mismo año.

En fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil dos (2002), el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA expide a favor de la demandante los registros números 4455 y 4456 para vender los productos denominados “REABONE” y “ARRANQUE”.

---

<sup>133</sup> Cuaderno 1, folios 323 a 326.

<sup>134</sup> Ibídem, folios 1 a 17.

<sup>135</sup> Ibídem, folios 89 a 90.

<sup>136</sup> Ibídem, Auto 01660 del 11 de mayo de 2004, folios 86 a 87.

Se indica que la actora contactó al demandado para pedir explicación sobre lo ocurrido y que éste había mostrado su arrepentimiento, manifestado su intención de ceder las solicitudes de registros marcarios a la demandante. Sin embargo, al momento de efectivizar la operación se rehusó a realizarla.

### **1.3. Pretensiones**

Las pretensiones de la demandante son las siguientes:

Declarar probado que el señor EDGAR YESID AVILA es responsable de la realización de actos de competencia desleal, al utilizar en su provecho y explotar el secreto empresarial de la demandante en relación con las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE”, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Constitución Política.

Declarar probado que la conducta del demandado es contraria a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial o comercial al haberse aprovechado de la información confidencial a la cual tuvo acceso directo y solicitar a su nombre, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE” como marcas para distinguir productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Declarar probada la existencia de los perjuicios irrogados a la parte demandante

Condenar al demandado a remover los efectos producidos por los actos de competencia desleal acusados.

Condenar al demandado a indemnizar los perjuicios causados a la demandante, así como el al pago, a favor de esta, de las costas generadas con ocasión del proceso.

### **1.4. Admisión de la demanda**

Mediante Resolución N° 15835 del 9 de julio de 2004,<sup>137</sup> esta Superintendencia ordenó el inicio del respectivo proceso por competencia desleal, providencia notificada personalmente al demandado a través de la Alcaldía de Paipa el 16 de julio de 2004.<sup>138</sup>

### **1.5. Contestación de la demanda**

Por escrito del 6 de agosto de 2004, estando dentro del término de traslado de la demanda y por medio de apoderado, el demandado dio respuesta a la misma, argumentando lo siguiente:

---

<sup>137</sup> Cuaderno 1, folios 96 a 97.

<sup>138</sup> *Ibidem*, folio 221.

1. Acepta como cierto el hecho de la vinculación laboral del demandado con la empresa Laboragro, la cual distribuía productos elaborados por C.I. VALLE.
2. No reconoce el hecho de que el demandado hubiese tenido acceso a una información confidencial de la actora, pues no tenía ninguna relación con aquella.
3. Afirma que las funciones del demandado eran de “vendedor”, posición de menor rango dentro de la escala organizacional de la empresa para la que trabajaba; por consiguiente, no tuvo acceso a ninguna información confidencial tanto de su empleador Laboragro como de C.I. VALLE.
4. Insiste en que no es cierto que el demandado supiera del “propósito” que tenía la actora de registrar las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE”; alega el transcurso de más de 10 meses desde la fecha de la concesión del registro ICA hasta el primero 1º de octubre de dos mil tres (2003), fecha en que, según la demanda, la actora pretendía solicitar el registro ante esta Superintendencia.
5. Acepta el hecho de la solicitud de registro de marcas por parte del demandado sobre las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE”.
6. Hace énfasis en que la demandante no se opuso dentro del término legal a la solicitud de registro de marcas elevada por el demandado.
7. Niega que las expresiones “REABONE” y “ARRANQUE” fueran confidenciales, ya que eran términos a los cuales se les había dado “difusión”. En este orden, niega el presunto arrepentimiento atribuido al demandado por haber procedido a realizar la solicitud de registro marcario sobre tales palabras.
8. Alega que el trabajo desempeñado por el demandado en la empresa Laboragro, no fue objeto de reproche alguno y que una vez presentó la renuncia “presionada” de que fue objeto, la empresa le dio cartas de recomendación.
9. Acepta como cierto el hecho de haberse rehusado a firmar los contratos de cesión de las solicitudes de registro de marcas.
10. Indica que el demandado no participa en el mercado de los fertilizantes, ni en ningún otro, pues simplemente deriva su sustento de una relación laboral. Que del hecho de solicitar un registro de marcas no se puede colegir su participación en el mercado.
11. Niega el acto desleal de violación de secretos toda vez que “nada más ajeno a la naturaleza del secreto industrial que una palabra que se divulga y promociona en forma masiva y pública, como afirma y prueba haberlo hecho la sociedad demandante” (fl. 190 cdno. 1). Cuestiona el deber de “reserva” o de protección que se predica frente a la existencia de un secreto industrial sobre tales términos, pues unas expresiones que se encuentran en el mercado

durante 10 meses, sin que respecto de ellas se hubiere solicitado su registro como marcas, refleja un grave descuido empresarial.

12. Niega que se esté dando la violación de normas respecto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 95-1 de la Constitución Política, comoquiera que la demandante no es titular de derecho de propiedad industrial sobre los términos “REABONE” y “ARRANQUE”. Patentiza la circunstancia de que el demandado no se apropió de nada ajeno, pues la demandante no era titular marcaria de tales expresiones, ni solicitante de las mismas.

13. A renglón seguido explica los alcances y contenido del “registro de venta” conferido por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, sobre los fertilizantes en los cuales no se utilizaron solamente las expresiones en conflicto, toda vez que en tales documentos se observa: CIVT\*ARRANQUE Grado 10-40-10+EM y CIVT\*REABONE Grado 10-20-30+EM.

En el mismo escrito, el demandado propuso como excepciones de fondo las siguientes: (i) Ausencia del requisito de procedibilidad de concurrencia. (ii) Inexistencia de deslealtad en las conductas enjuiciadas. (iii) Atipicidad de las conductas frente a los presupuestos establecidos por la ley de competencia. (iv) Falta de legitimación derivada de la no presentación de oposiciones de la demandante para iniciar la acción de competencia.<sup>139</sup>

## **1.6. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, las partes fueron citadas a audiencia de conciliación<sup>140</sup> que fue iniciada el veintisiete (27) de octubre de dos mil cuatro (2004)<sup>141</sup> y terminada posteriormente, en virtud de la solicitud de suspensión del proceso elevada por las partes, en fecha nueve (9) de noviembre del mismo año, sin lograrse acuerdo conciliatorio.<sup>142</sup>

Posteriormente, con Auto N° 4369 del veintitrés (23) de noviembre del año en referencia,<sup>143</sup> se abre el proceso a pruebas habiéndose decretado a solicitud de la actora, la incorporación al expediente de los documentos aportados con la demanda y con la respuesta al requerimiento efectuado por la entidad (procedimiento vigente antes de la expedición del artículo 49 de la Ley 962 de 2005).

Por su parte, la demandada solicitó la incorporación de las pruebas documental que acompañan el escrito de contestación de la demanda, así como la práctica de los testimonios de los señores Alexanda Acosta R., Germán Ricardo Ortiz P.

---

<sup>139</sup> Cuaderno 1, folios 183 a 187 y 204.

<sup>140</sup> *Ibíd*em, Auto N° 3541 del 29 de septiembre de 2004, folios 230 a 232.

<sup>141</sup> *Ibíd*em, folios 236 a 237.

<sup>142</sup> *Ibíd*em, folios 242 a 243.

<sup>143</sup> *Ibíd*em, folios 249 a 255.

y el interrogatorio a la demandante. A su vez, se decretó la prueba de inspección judicial con exhibición de documentos al establecimiento de la actora, diligencia que no se practicó en razón a que no fueron sufragados los gastos de la prueba.

De oficio este despacho decretó el testimonio de los señores Luís Eduardo Gutiérrez Robayo y Camilo Javier Gómez Riveros, así como el oficiar a la Secretaría General de esta Superintendencia y al Instituto Colombiano Agropecuario –ICA.

#### 1.7. Alegatos de conclusión

Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, esta Superintendencia, mediante Auto N° 3849 del 23 de agosto de 2005,<sup>144</sup> corrió traslado a las a las partes del proceso para alegar.

Dentro del término del traslado, las partes alegaron lo siguiente:

##### 1.7.1. La demandante:

Reitera que el demandado valiéndose de su condición de vendedor y cobrador para la empresa Laboragro de los fertilizantes elaborados por C.I. VALLE, tuvo conocimiento de las grandes sumas de dinero que representaban los productos “ARRANQUE “ y “REABONE” y que C.I. VALLE pretendía solicitar el registro marcario de tales expresiones el primero (1º) de octubre de dos mil tres (2003), frente a lo cual de manera anticipada solicitó el 29 de septiembre del mismo año a título personal, el registro de los términos en comento.

Señala que los hechos de la vinculación laboral del demandado con Laboragro S.A., su status de vendedor de los fertilizantes de la demandante, el conocimiento sobre la fecha en que C.I. VALLE pretendía realizar la solicitud del trámite registral marcario de tales expresiones, fue probado con el testimonio del Gerente de la sociedad antes citada. A su vez se precisa que con el mismo testimonio “se puede ver... el vínculo de confianza que... C.I. VALLE había depositado en el vendedor y cobrador de sus productos”. Así mismo, indica que con el testimonio del señor Camilo Javier Gómez Riveros se demuestra que el demandado no quiso realizar la cesión de las solicitudes marcarias sobre las expresiones en litis.

##### 1.7.2. El demandado:

Se contrae a precisar que al momento de la ocurrencia de los hechos, el demandado no tenía ningún vínculo con la sociedad C.I. VALLE, hoy C.I. INTERCONTEXT S.A. En este sentido, señala que su representado no era participante del mercado diferenciando los conceptos de concurrencia y

---

<sup>144</sup> Ibídem, folio 327.

competencia, para rematar alegando que no habría vulneración del artículo 7 de la Ley 256 de 1996.

En cuanto a la presunta trasgresión del artículo 16 de la Ley 256 aclara que no cualquier información es considerada como un secreto empresarial o industrial, citando al efecto los apartes normativos que definen estos conceptos en la Decisión 486. Hace patente la circunstancia de que la demandante no identifica en el texto de la demanda el secreto industrial o empresarial que fue violado. Aunado a lo anterior, del interrogatorio a la parte demandante no se desprende la existencia de secretos empresariales o industriales salvo lo señalado respecto de las finanzas de la compañía en la respuesta número 11. Así mismo, señala que la solicitud de un registro marcario no puede tratarse como un secreto empresarial, en razón a que su fundamento jurídico es contrario a lo estipulado en el artículo 260 de la Decisión 486.

Recalca el hecho de que el demandado no ejercía ningún cargo de confianza dentro de Laboragro y que su trabajo era el de vendedor sin que tuviera acceso a información secreta de C.I. VALLE. Agrega que un contenido de naturaleza secreta debe ser guardado y custodiado como tal y que con solo consultar el registro público de propiedad industrial visible en la página de Internet de esta Superintendencia, podía enterarse cualquier persona de “lo que presuntamente fue conocido por su representado valiéndose de argucias”.

## 2. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

### 2.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio

Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia.

### 2.2. El litigio

En el caso presente se debate la supuesta deslealtad del demandado Edgar Yesid Avila por su comportamiento, que según los hechos de la demanda, consiste en haber solicitado el registro de las marcas ARRANQUE y REABONE para distinguir productos químicos para la industria y agricultura. A juicio de la actora, con tal conducta el demandado infringió los artículos 7 y 16 de la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD), pues la realizó a sabiendas de que la actora contaba con registros expedidos por el ICA para la venta de fertilizantes denominados con tales expresiones, productos en los cuales había invertido tiempo y dinero, y aprovechado el conocimiento que tenía sobre la fecha en que la demandante pretendía solicitar el registro marcario de las mismas expresiones para distinguir los mismos productos.

## 2.3. Legitimación de las partes

### 2.3.1. Legitimación activa

En cuanto a la legitimación de la actora, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, establece que “cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley”.

Conforme al material probatorio del expediente, en particular, el certificado de existencia y representación legal de C.I. VALLE,<sup>145</sup> los registros de venta de fertilizantes REABONE y ARRANQUE expedidos por el ICA,<sup>146</sup> y muestras de empaques de fertilizantes en los que se distinguen tales expresiones y el nombre de la actora,<sup>147</sup> es dable afirmar que al momento de instaurar la demanda, C.I. VALLE participaba en el mercado colombiano de la comercialización de tales fertilizantes y que ostenta un interés económico en dichos productos. Este interés puede verse afectado o amenazado antijurídicamente por los actos que atribuye al demandado, en caso de que resulten ser de competencia y tengan el carácter de desleales, encontrándose la actora legitimada para ejercitar la acción instaurada.

Corresponderá entonces determinar en esta sentencia, si en verdad le asiste a la demandante el derecho sustancial en que funda sus pretensiones, previa verificación de la legitimación pasiva y de que estén presentes los ámbitos territorial, subjetivo y objetivo para la aplicación de la Ley 256 de 1996.

### 2.3.2. Legitimación pasiva

La legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta a la participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el “acto de competencia desleal”<sup>148</sup> siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización (LCD, art. 22).

Antes de entrar a decidir de fondo si los actos acusados en la demanda pueden calificarse como de “competencia desleal” según los ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996, para efectos de determinar si en este caso el demandado tiene legitimación para ser extremo pasivo de la litis basta considerar que la realización de las conductas que fundamentan las pretensiones de la actora (esto es, la solicitud los registros marcarios de las expresiones ARRANQUE y REABONE con aprovechamiento de información confidencial) está directamente atribuida él y que este, al momento de contestar la demanda,

---

<sup>145</sup> Cuaderno 1, folios 20 a 23.

<sup>146</sup> Ibídem, folios 24 y 25.

<sup>147</sup> Ibídem, folios 81 a 84.

<sup>148</sup> “Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de << actos de competencia desleal >> siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales” (Ley 256 de 1996, art. 2º). (Comillas y subrayado nuestros).

reconoció haber solicitado tales registros, pero no en las circunstancias descritas como desleales en la demanda.

Por tanto, la aceptación referida prueba que Ávila realizó de forma directa las conductas que se acusan como desleales, siendo claro que tiene legitimación para ser parte pasiva de la demanda por competencia desleal instaurada, correspondiendo en esta providencia establecer si las conductas acusadas están dentro de los ámbitos objetivo, subjetivo y territorial de aplicación de la ley y pueden calificarse como desleales según los conceptos de violación que apoyan las pretensiones de la actora.

#### 2.4. Ámbitos de aplicación de la ley 256 de 1996

##### 2.4.1. Ámbito objetivo de aplicación

El artículo 2º de la Ley 256 de 1996, establece el ámbito objetivo de aplicación en los siguientes términos:

“Artículo 2º: Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen (sic) en el mercado y con fines concurrenciales.

La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”. (Subrayado nuestro).

En la demanda instaurada se plantea la deslealtad competitiva del demandado por haber solicitado a su nombre los registros marcarios de las expresiones REABONE y ARRANQUE como marcas para distinguir fertilizantes y químicos para la agricultura, aprovechado información empresarial confidencial relativa a los planes que tenía la actora para obtener los mismos registros y a las inversiones que había hecho para emplear tales signos para identificar sus productos en el mercado.

Sea lo primero advertir que, según el inciso 3º del artículo 16 LDC, es posible ejercitar la acción de competencia desleal contra un acto de violación de secretos empresariales sin que sea necesario que tal acto esté dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal dispuesto en su artículo 2º. Por esta razón se hace innecesario en este caso establecer si el supuesto aprovechamiento de información confidencial que se le endilga al demandado se realizó en el mercado y con fines concurrenciales, pero más adelante se proveerá sobre el mérito del cargo.

No obstante, en la medida en que se ha planteado la existencia de otro acto de competencia desleal, consistente en solicitar registros marcarios en determinadas circunstancias de hecho, pasará a dilucidarse si esa conducta está dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal,

es decir, si tiene lugar en el mercado con fines concurrenciales, sobre todo cuando el demandado argumenta en su defensa que “en el caso en estudio, no hay concurrencia alguna”.<sup>149</sup>

La doctrina especializada en la disciplina de la competencia desleal resalta que el concepto de mercado ínsito en el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal “debe interpretarse además de en sentido lato, de forma que el acto o conducta desleal no sólo deba producirse en el mercado <<stricto sensu>> sino que bastaría con que sus consecuencias afecten de algún modo el ámbito del mercado”.<sup>150</sup> El mercado no puede ser considerado simplemente como el espacio físico en el cual se realizan transacciones, sino, más bien, como el espacio jurídico en el cual cada empresario que busca atraer clientela para sus productos o servicios, realiza las ofertas que conducen a la celebración de negocios jurídicos, acudiendo a través de diversos instrumentos para tal efecto. Así, cuando un acto es adecuado para evitar la adhesión de consumidores a favor del otro competidor, se trata de una conducta realizada en el mercado, pues opera “para obstaculizar los desarrollos que en el mismo deben o pueden tener otros concurrentes”.<sup>151</sup>

Desde esta perspectiva, aunque la solicitud de un de registro marcario es una actuación ante una autoridad administrativa que no presupone la concesión del registro, ni faculta al solicitante para impedir que otros empresarios apliquen a sus productos o servicios signos idénticos o similarmente confundibles al signo solicitado en registro como marca, sí es un acto que tiene efectos en el mercado, teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero, la función esencial y primordial de la marca es identificar un producto o servicio en el mercado ofertado por un comerciante, de otros idénticos o similares ofertados por otro<sup>152</sup> y es por ello que, con la finalidad de contribuir al libre comercio en un mercado competitivo que debe caracterizarse por la transparencia de la oferta pública de bienes y servicios, se protege la capacidad distintiva de la marca a través de su registro.<sup>153</sup>

Segundo, los actos regulados por la ley mercantil son considerados legalmente como “mercantiles” (C.Co. art. 20, n.19), dentro de los cuales se encuentran los procedimientos y condiciones para la adquisición y protección de derechos de propiedad industrial (C.Co., libro 3, título II y Decisión 486).<sup>154</sup>

---

<sup>149</sup> Cuaderno 1, contestación a la demanda, capítulo 1, folios 186 y 187.

<sup>150</sup> OTAMENDI, Juan. (1994): Comentarios a la ley de competencia desleal. Editorial Aranzadi. Pamplona, España. p. 143-144.

<sup>151</sup> GÓMEZ, D. (1998). Op. Cit. Pág. 308.

<sup>152</sup> TJCA, proceso 59-IP-2000.

<sup>153</sup> TJCA, proceso 8-IP-94.

<sup>154</sup> Sobre los actos mercantiles comprendidos en el numeral 19 del artículo 20 C.Co., Narváez, (op. cit., p. 155) señala: “Por último, cabe resaltar que la disciplina jurídica mercantil no regula solamente derechos personales o de crédito, sino también ciertos derechos reales, v.gr. la propiedad industrial, el dominio sobre establecimientos de comercio, las prendas con o sin tenencia del deudor, la hipoteca naval, la propiedad de naves y aeronaves, etc”. (Subrayado nuestro).

Tercero, el régimen de propiedad industrial prevé el procedimiento administrativo para la cancelación del registro de una marca cuando injustificadamente no sea usada de forma efectiva para distinguir los productos o servicios para los cuales fue registrada (Decisión 486, artículos 165 a 170), imponiendo de esa manera al titular de la marca registrada la obligación o carga de usarla. Ello, con dos finalidades principales distinguidas por la doctrina:<sup>155</sup>

- hacer que la formalidad del registro sea una realidad material, lo cual ocurre cuando el producto o servicio circula en el mercado identificado con la marca registrada, pudiendo el consumidor establecer una asociación entre signo y producto, momento en el que surge el verdadero concepto de marca; y
- lograr el propósito práctico de descongestionar el registro de marcas mediante la eliminación de marcas que no son usadas y que obstaculizan el acceso de nuevas marcas.

Cuarto, la solicitud de un registro de una marca una vez presentada y admitida, otorga al peticionario el llamado derecho de preferencia en la concesión de ese título marcario, consistente en que las posteriores solicitudes de una marca semejante o idéntica no podrán llegar a ser registros válidos, en aplicación del aforismo del derecho, según el cual ‘el primero en el tiempo es el primero en el derecho’.<sup>156</sup>

Considerando entonces que la razón de ser de una marca es la de diferenciar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil y que con la concesión de su registro se adquiere la obligación de usarlas de forma efectiva en el mercado (aun cuando sean marcas registradas defensivamente), es dable afirmar que, aunque la solicitud de registro de una marca no está condicionada a que el peticionario acredite competir en ese momento en el mercado, su presentación constituye un acto mercantil que comunica implícitamente a terceros que quien solicita el trámite con la finalidad para la cual fue concebido legalmente tiene la intención de concurrir en el mercado con productos o servicios a ser identificados por la marca que aspira sea registrada. Además, la petición puede afectar iniciativas de concurrentes del mercado, ya que su prioridad dificulta el estudio favorable de solicitudes de registro de signos idénticos o similares que puedan presentar competidores que vienen empleándolos extrarregistralmente en el comercio, o empresarios que deseen usarlos por primera vez con las garantías que brinda el registro.

En ese orden de ideas, acogiendo el concepto amplio de mercado expuesto por la doctrina y que los actos que de algún modo afectan el ámbito del mercado por ser adecuados para obstaculizar (lícita o ilícitamente) los desarrollos de otros concurrentes deben considerarse actos realizados en el mercado, se estima que la solicitud de un registro marcario es un acto que tiene lugar en él.

---

<sup>155</sup> Metke, R. (2001): Lecciones de propiedad industrial. Editorial Diké, Medellín. p. 116.

<sup>156</sup> TJCA, proceso 7-IP-98.

Las mismas razones son útiles para afirmar que la solicitud de un registro marcario, además de tener lugar en el mercado, es un acto concurrencial.

Sin embargo, no está de más anotar que, si bien hay lugar a presumir legalmente la finalidad concurrencial del acto cuando por las circunstancias en que se realiza aparece objetivamente idóneo para “mantener” o “incrementar” la participación del demandado o de un tercero dentro del mercado, según lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2° LCD, ello no significa que la finalidad concurrencial de la conducta no pueda darse en circunstancias distintas o que no pueda ser demostrada mediante medios probatorios diferentes a las presunciones legales establecidas en el mismo precepto.

De allí que incluso en casos en que el solicitante de un registro marcario no compita en el mercado al momento de presentar la solicitud y no tenga una clientela que “conservar” o “incrementar”, condiciones exigidas por el inciso 2° del artículo 2 LCD para que opere la presunción de la finalidad concurrencial del acto, tal finalidad se puede inferir, si bien no presumir legalmente, de otros supuestos que quedan comprendidos en el inciso 1° del mismo artículo, como cuando el acto es realizado para “adquirir” una clientela. En ese sentido, la petición de registro marcario refleja un ánimo concurrencial al constituir uno de los primeros pasos que generalmente toman las personas interesadas en “adquirir” una clientela para los productos o servicios con que planean incursionar en el mercado, pues es apenas razonable que primero deseen consolidar, a través del registro, la protección legal de los signos distintivos que van a identificarlos y por los cuales se espera sean reconocidos y adquiridos por el público consumidor.

Así las cosas, en el caso concreto tenemos que las solicitudes de registro de las marcas ARRANQUE y REABONE presentadas por el demandado para distinguir - obviamente en el mercado - productos de la clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza, constituyen actos realizados en el mercado en tanto producen en él efectos derivados del derecho de prelación y que son oponibles frente a competidores o personas interesadas en obtener posteriormente el registro de marcas idénticas o similarmente confundibles para distinguir productos relacionados competitivamente. Además, con independencia de que el demandado supuestamente no participara en el mercado en la fecha en que presentó las solicitudes de registro, o que desde su punto de vista subjetivo o interno no quisiera concurrir comercialmente, objetivamente éstas sí exteriorizan una pretensión o finalidad concurrencial ante terceros, pues son trámites relacionados con actividades o empresas comerciales normalmente ejecutados - por empresarios o personas con intenciones empresariales - para obtener el amparo legal de los signos distintivos con que se desea adquirir una clientela para productos o servicios, a la vez que son actuaciones que otorgan al peticionario la posibilidad de oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o similarmente confundibles presentadas por terceros con la misma finalidad concurrencial.

En conclusión, las conductas demandadas están dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal.

#### 2.4.2. Ámbito subjetivo de aplicación

El Artículo 3º de la Ley 256 de 1996 establece: “Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado.”

La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. (Subrayado nuestro)

Aunque el señor Edgar Yesid Ávila no ostentaba la calidad de comerciante a la fecha de los hechos denunciados (29 de septiembre de 2003, fecha en que solicitó los registros marcarios cuestionados), ni mantenía una relación de competencia con la demandante, sí participaba en el mercado colombiano actuando como promotor de ventas de la sociedad Laboagro S.A., distribuidora de agroquímicos, encajando dentro de lo que puede entenderse como “cualesquiera otros participantes en el mercado”.

En consecuencia, el requisito de participación en el mercado exigido por el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 se cumple.

#### 2.4.3. Ámbito territorial de aplicación

El artículo 4 de la Ley 256 de 1996 señala: “...se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”.

Los hechos que acá se debaten, el aprovechamiento de alegados secretos empresariales de la actora y el anticiparse a solicitar el registro de marcas constituidas por signos que ésta empleaba en el comercio, tienen y están llamados a tener efectos principalmente en el mercado colombiano, pues reportan al demandado la adquisición de derechos prioritarios en el estudio de registrabilidad de tales signos y la posible concesión de los respectivos títulos marcarios que en últimas le permitirían emplearlos en exclusiva en el comercio colombiano.

En resumen, se encuentran reunidos los presupuestos de aplicación de la ley de competencia desleal a las conductas demandadas, restando abordar su estudio frente a los presupuestos de hecho previstos en las normas prohibitivas de concurrencia desleal que la actora considera quebrantadas.

## 2.5. Actos acusados como desleales

### 2.5.1. Actos de violación de secretos

El artículo 16 de la Ley 256 de 1996 dispone:

“Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.

Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurren los requisitos a que hace referencia el artículo 2° de esta ley”.

Ya se mencionó que el ejercicio de la acción de competencia desleal contra un acto de violación de secretos empresariales no está supeditado a que la conducta de divulgación o explotación implicada se realice en el mercado y con fines concurrenciales.

El elemento principal para que se de cualquiera de los supuestos de hecho prohibidos por la norma, es que exista un secreto industrial o empresarial susceptible de ser explotado o divulgado sin autorización de su titular, al cual se haya accedido ilegítimamente (v.gr. mediante espionaje o procedimientos análogos) o legítimamente pero con deber de reserva.

En la demanda en estudio, según su capítulo II, primera [infracción], la actora sostiene que “el demandado ha explotado para provecho propio los secretos empresariales, de los cuales ha tenido acceso directo, procediendo a registrar las expresiones ARRANQUE y REABONE, incurriendo en la Violación de secretos”.

Esta primera afirmación, pone de presente que el cargo está fundamentado, no en la divulgación de secretos empresariales, sino en su explotación no autorizada.

Aunque ni en los hechos de la demanda ni en los alegatos de la actora aparece expresamente determinado o señalado el secreto o secretos empresariales objeto de violación por parte del demandado, del hecho 1 de la demanda se colige que estos consistían en información obtenida por Ávila gracias a su condición de vendedor de una sociedad cliente de C.I. VALLE. Tal información secreta sería:

1) La intención que tenía la demandante de solicitar, el día 1° de octubre de 2003, el registro de las marcas ARRANQUE y REABONE para distinguir productos de la Clase 1ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2) El hecho de que C.I. VALLE era concesionaria de permisos expedidos por el ICA para la venta de fertilizantes bajo las expresiones ARRANQUE y REABONE, desde el 11 de septiembre de 2002.

3) El hecho de que los fertilizantes ARRANQUE y REABONE representaban grandes sumas para la actora.

En primer lugar se descarta que para la época de los hechos (29 de septiembre de 2003, fecha en que Ávila solicitó los registros marcarios cuestionados), la información según la cual la actora contaba con permisos de venta de fertilizantes ARRANQUE y REABONE desde septiembre de 2002, representara un secreto empresarial, pues para que lo fuera era indispensable que en ese momento no hubiera sido generalmente conocida, ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente tienen los conocimientos del respectivo sector empresarial o industrial y manejan ese tipo de informaciones, y que hubiera sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla reservada (Decisión 486, art. 260, letras a) y c)). En este caso, los nombres de los fertilizantes han podido ser fácilmente accesibles por cualquier persona, más aún por personas dedicadas a actividades de venta de químicos y abonos para la agricultura, pues hay que notar que la venta de los citados fertilizantes fue autorizada desde septiembre de 2002, mediante actos administrativos que se encuentran en el registro público del ICA. Además, la actora no señaló haber tomado medida alguna para mantener secretos los nombres de los fertilizantes citados, ni hay prueba de ello en el expediente.

Lo anterior permite concluir que las expresiones ARRANQUE y REABONE como denominaciones de fertilizantes - según la información contenida en los respectivos registros de venta ante el ICA desde septiembre de 2002 -, no podían constituir secretos empresariales para la fecha en que fueron solicitados los registros de marcas y se aduce la indebida explotación por parte del demandado.

Respecto de las grandes sumas que representaban tales fertilizantes, así como la fecha en que supuestamente la actora pretendía solicitar el registro marcario de sus denominaciones, se aprecia que en el expediente no figura enunciada, ni probada, medida alguna que razonablemente hubiese adoptado C.I. VALLE para mantener tales informaciones o estrategias empresariales como secretas, por lo cual se concluye que ellas no constituían secretos empresariales susceptibles de tutela por la ley de competencia desleal a través de la acción ejercitada.

De esta forma la excepción del demandado, fundada en la atipicidad de la conducta presentada como violación de secretos, puede tener prosperidad en

tanto no están demostrados los supuestos de hecho contemplados en el artículo 16 LCD.

### 2.5.2. Contravención de la prohibición general de actos de competencia desleal

De acuerdo al hecho 1 de la demanda, en concordancia con la pretensión segunda del mismo escrito, el demandado contrarió las sanas costumbres mercantiles, el principio de la buena fe comercial y los usos honestos en materia industrial o comercial, por haber solicitado el registro marcario de las expresiones ARRANQUE y REABONE para distinguir agroquímicos, anticipándose a que la demandante lo hubiese podido hacer y aprovechado la información que, en su calidad de vendedor de Laboagro S.A., había conocido sobre los fertilizantes producidos e identificados bajo tales denominaciones por C.I. VALLE.

El artículo 7 de la Ley 256 de 1996 establece:

“Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.

En concordancia con lo establecido por el numeral 2° del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado”. (Subrayado nuestro)

Establecido, al abordar el ámbito objetivo de aplicación de la ley de competencia desleal, que las solicitudes de registros marcarios son actos que tienen lugar en el mercado y que llevan implícita una intención o finalidad concurrencial, se determinará si en el caso bajo examen, de acuerdo a las circunstancias que rodearon los hechos, la petición de los registros de las marcas ARRANQUE y REABONE por parte del demandado puede calificarse como desleal por contrariar las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos en materia comercial e industrial, y el principio de la buena fe comercial como alega la demandante.

En la medida en que la demandante no identifica ninguno de los usos o costumbres que considera violentadas con la actuación del demandado, ni del acervo probatorio aparece demostrada su existencia, se estudiará el cargo tomando como patrón de valoración el principio de la buena fe comercial, el cual, en todo caso, tiene un alcance lo bastante extenso como para abarcar cualquier interpretación teleológica o moral que se pueda dar a los conceptos

de “sanas costumbres mercantiles” y “usos honestos en materia industrial y comercial” como referentes puramente éticos que rigen la competencia.

#### 2.5.2.1. El principio de la buena fe y la buena fe comercial

Nuestra Constitución Política (art. 83) establece el deber que tienen los particulares de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe, la cual se presume en sus gestiones ante las autoridades. Conforme al Código Civil (art. 769) la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria y en los demás casos, la mala fe debe probarse.

La buena fe ha sido entendida por la Corte Constitucional<sup>157</sup> como causa de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad jurídica perseguida por las partes, y como causa de limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de otro poder jurídico. Como deber genérico para los particulares, opera como una barrera frente al abuso del derecho, pues implica para ellos la obligación de sujetar el ejercicio de sus derechos o cumplimiento de sus deberes a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. Sobre la mala fe ha dicho que esta es "el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título".<sup>158</sup>

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a la buena fe como la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico.<sup>159</sup> En contraste, ha sostenido que la mala fe se caracteriza porque su “objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley”.<sup>160</sup>

Sobre la buena fe comercial se ha dicho que es la convicción de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios.<sup>161</sup> Como se ve, la buena fe comercial es una especie de la buena fe en general, pudiendo inferirse que implica ajustar la conducta a los parámetros del ordenamiento jurídico en general y comercial en particular, en el desarrollo habitual u ocasional de operaciones comerciales, y que esta se presume en tanto no se demuestre lo contrario.

No sobra mencionar que las personas que ocasionalmente ejecuten operaciones mercantiles están sujetas al ordenamiento jurídico comercial – y por ende al principio de la buena fe comercial - en cuanto a tales operaciones (C.Co., art. 11) y que a la luz del artículo 20, num. 19 del Código de Comercio,

---

<sup>157</sup> Sentencia T-469 de julio 17 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

<sup>158</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-544 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.

<sup>159</sup> TJCA, proceso 3-IP-99.

<sup>160</sup> Ibídem.

<sup>161</sup> NARVÁEZ, José. (1995): Introducción al Derecho Mercantil. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá; p.252.

son mercantiles para todos los efectos legales los actos regulados por la ley mercantil, como lo son los procedimientos diseñados para adquirir y proteger los signos distintivos (C.Co., libro 3, título II y Decisión 486).

Además, el respeto del principio de la buena fe comercial en toda actuación es un deber impuesto por nuestra ley de competencia desleal a los “participantes” del mercado (LCD, art. 7º, inc.1º), concepto amplio que no se restringe al de “competidores” sino que abarca a consumidores, productores, oferentes, intermediarios, colaboradores de empresarios y cualesquiera otros agentes cuyas operaciones mercantiles o no mercantiles tengan efectos en el mercado, entendido este de manera amplia.

Luego, en el caso concreto, se puede afirmar que al demandado le era exigible ajustar sus actuaciones encaminadas a lograr el registro marcario de los signos ARRANQUE y REABONE para distinguir fertilizantes en el mercado al principio de la buena fe comercial, máxime cuando dicho trámite es un acto regulado por la legislación comercial que denota una finalidad concurrencial y cuando a esa fecha, si bien Ávila no competía directamente en el mercado, en efecto participaba en él como vendedor profesional empleado por una sociedad distribuidora de fertilizantes.

#### 2.5.2.2. Mala fe en la solicitud de registros de marcas

En derecho marcario se ha llegado a presumir la mala fe en casos en que la solicitud y obtención de registros de una marca extranjera por parte de un representante, distribuidor o usuario del titular de dicha marca, así como la solicitud u obtención de registros marcarios por personas que desarrollan como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. De hecho, bajo la Decisión 344 de la Comunidad Andina (art. 113, literal c)), tales actos fueron dispuestos, de forma meramente enunciativa y no limitativa, como casos ejemplificativos dentro de la causal de nulidad de los registros marcarios obtenidos de mala fe. Sobre dicha norma el Tribunal Andino de Justicia ha dicho:<sup>162</sup>

“La norma [Dec. 344, art. 113, literal c)] hace referencia a algunos de los casos en que se considera que ha operado la mala fe sin que por ello puedan pretenderse excluidos otros que a juicio de la autoridad nacional competente puedan ser así calificados, toda vez que según se desprende del texto de la misma, la indicación que se hace no es taxativa sino meramente enunciativa (...). De modo que puede el juez nacional calificar como de mala fe otras conductas que puedan ser consideradas como tales, aun cuando no sean las indicadas en el texto del mencionado artículo. Entre los casos en los cuales se presume la mala fe que acota el artículo señalado, se encuentra el del representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero que solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra

---

<sup>162</sup> TJCA, proceso 35-IP-98.

confundible con aquella, sin que para ello haya mediado consentimiento expreso del titular de la marca". (Subrayado y resaltado nuestro).

Bajo el régimen de propiedad industrial hoy vigente (Decisión 486) se mantiene la causal de nulidad de registros obtenidos de mala fe (art. 172, inc. 2°) pero sin enunciar alguna conducta que la tipifique. Pese a que esta norma no incluye expresamente supuestos de hecho que hagan presumir legalmente la mala fe en la solicitud u obtención de un registro de marca y faciliten la prueba de la configuración de la mencionada causal de nulidad, resultan bastante indicativos los ejemplos anteriormente dispuestos en el artículo 113 literal c) de la derogada Decisión 344, pues como se ha visto, la enumeración de los dos supuestos allí contemplados era meramente ilustrativa, sin eximir de la consideración de actos de mala fe otros casos que el juez pudiere llegar a calificar como tales.

Cabe entonces establecer si cuando una persona que participa en el mercado comercializando o distribuyendo productos o servicios de un empresario solicita el registro marcario de los signos distintivos que, a conciencia sabe, son empleados de hecho o extrarregistralmente por dicho empresario para distinguir en el comercio tales bienes o servicios, incurre en un acto que pueda calificarse como contrario a la buena fe comercial y en consecuencia reprimible por el artículo 7° LCD. Esta cuestión se abordará más adelante, previas las siguientes observaciones encontradas en la doctrina.

Comenta el catedrático español José Massaguer que no puede negarse la posibilidad de recurrir a la ley de competencia desleal para impedir que terceros utilicen bienes inmateriales que no hayan cumplido con los requisitos formales para ser protegidos por la legislación de la propiedad industrial, pues de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, la utilización de creaciones susceptibles de ser protegidas mediante las modalidades de propiedad intelectual puede ser objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe.<sup>163</sup>

Otros autores extranjeros consideran que, incluso en sistemas en que el derecho sobre la marca nace con el registro, las marcas usadas y no registradas no se encuentran totalmente desprotegidas. OTAMENDI<sup>164</sup> menciona que los tribunales en varios casos han reconocido valor a una marca usada frente a otra que ha sido registrada con posterioridad, criterio que funciona excepcionalmente cuando un tercero sin escrúpulos pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado y tiende a evitar que se consume un despojo contrario a la moral, y que obedece, no sólo al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario, sino también a los efectos de defender una clientela formada mediante esa utilización. En tales casos, los tribunales han encontrado apoyo, no en la ley de marcas, sino en los

---

<sup>163</sup> MASSAGUER, J. (1999): Comentarios a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Cívitas, Madrid, p. 84. Citado por la Secretaría General de la Comunidad Andina en la Resolución 817 del 14 de abril de 2004.

<sup>164</sup> OTAMENDI, J. (1999): Derecho de marcas. Abledo-Perrot. Buenos Aires. p. 13.

principios generales del derecho que niegan valor a los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres.<sup>165</sup>

El mismo autor afirma que la ley de marcas está al servicio del comercio y no para el negocio habitual de venta y especulación de marcas. Estas se registran para ser usadas, finalidad que se confirma con la obligación de usarlas y por lo cual quien legítimamente solicita un registro marcario no puede verse justificadamente impedido de obtenerlo por quien jamás pensó usar la marca solicitada con anterioridad sino sólo hacer un negocio con la misma.<sup>166</sup>

Fallos jurisprudenciales recopilados por el autor argentino ALONSO,<sup>167</sup> señalan que “han existido casos en los que una solicitud [de un registro marcario] ha debido ceder ante una marca, que aún sin registro, ha sido utilizada con anterioridad a ella”<sup>168</sup> y que el sistema atributivo de propiedad industrial “no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal que prive a las marcas no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas desleales o fuere para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante muchos años”.<sup>169</sup>

Desde esta perspectiva, se estima que aun cuando una solicitud de registro marcario representa una gestión particular ante autoridad pública que se presume ceñida a los postulados de la buena fe (Constitución Política, art. 83),<sup>170</sup> dicha presunción puede ser desvirtuada cuando se demuestre que el objetivo del solicitante no es el de registrar el signo para proteger la función distintiva y competitiva que está llamado a cumplir, y en virtud de la cual se justifica su protección, sino que su finalidad es la de causar un perjuicio injusto u obtener un provecho injustificado a partir del esfuerzo ajeno.

Aunque la petición de un registro marcario es un procedimiento de ley que permite la intervención de terceros con un interés legítimo a oponerse, el hecho de que estos no lo hubiesen hecho oportunamente no se traduce en una carga legal de tener que soportar prácticas comerciales desleales, ni implica per se que la petición de registro esté libre de vicios en su causa. Precisamente por ello, la Decisión 486 faculta a la oficina de registro de signos distintivos para que pueda denegar el registro de acuerdo a las causales de irregistrabilidad que encuentre aplicables (Dec. 486, artículos 134 a 136), existan o no oposiciones, y para negar de oficio los registros solicitados cuando tenga indicios razonables de que su objeto es el de perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal (Dec. 486, art. 137). Así mismo, la Decisión

---

<sup>165</sup> *Ibíd.*, p. 14.

<sup>166</sup> *Ibíd.*, p. 379-380.

<sup>167</sup> FERNANDO, Alonso. (2004): *Marcas y designaciones*. Ediciones La Roca. Buenos Aires.

<sup>168</sup> Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial (CNFed. Civ. y Com.), Sala III, 26/4/94, c. 7351, citada por Alonso, F., *op. cit.* pp. 92.

<sup>169</sup> CNFed. Civ. y Com., Sala II, 19/12/89, c. 6951, citada por Alonso, F., *Op. Cit.* pp. 93-94.

<sup>170</sup> Constitución Política. Artículo 83: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.

faculta a la autoridad jurisdiccional competente para decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona las nulidades absolutas o relativas de registros marcarios concedidos en contravención de los artículos 134 a 136 de la Decisión 486, así como de aquellos efectuados de mala fe (Dec. 483, art. 172.).

Estas consideraciones permiten afirmar que la falta de oposición a peticiones de registros marcarios no significa que al amparo de la legalidad que presupone el trámite pueda patrocinarse la infracción de principios básicos de comportamiento que informan la totalidad del ordenamiento jurídico, como la honestidad, lealtad y sinceridad que hacen parte del mandato de buena fe comercial a que están sujetos todos los que participen en el mercado de forma habitual u ocasional.

#### 2.5.2.3. Caso concreto – supuesta contravención del artículo 7° LCD mediante la solicitud de mala fe de registros marcarios

A efectos de establecer si el comportamiento del demandado puede calificarse contrario a la buena fe comercial, se tiene en primer lugar que el mismo aceptó, al dar contestación a la demanda, que: (i) estuvo vinculado laboralmente como vendedor de la sociedad Laboagro S.A., la cual distribuía productos elaborados por C.I. VALLE;<sup>171</sup> (ii) solicitó los registros marcarios de los signos REABONE y ARRANQUE para distinguir productos de la clase 1ª de la clasificación internacional de Niza;<sup>172</sup> (iii) se rehusó a celebrar un contrato con CI VALLE para cederle a ésta las marcas solicitadas en registro;<sup>173</sup> y (iv) que “no tuvo interés o ánimo concurrencial al solicitar como marcas las expresiones que solicitó”.<sup>174</sup>

Partiendo de los mencionados hechos aceptados por el demandado, el problema se contrae a establecer si bajo la aparente legalidad de los trámites marcarios por él iniciados se ocultó una finalidad contraria al principio de la buena fe comercial y en perjuicio del interés económico de la demandante, para así determinar si con esas actuaciones se quebrantó la prohibición general de actos de competencia desleal.

De acuerdo a las fotocopias autenticadas de las solicitudes de los registros marcarios mencionados, estas fueron presentadas por el demandado, a través de apoderada, el día 29 de septiembre de 2003.<sup>175</sup>

Para ese entonces, el señor Ávila trabajaba como empleado de Laboagro S.A., según se evidencia en las fotocopias autenticadas de los comprobantes de pago de sus sueldos en los años 2003 y 2004 y en el acta de liquidación final

---

<sup>171</sup> Cuaderno 1, contestación al hecho 1° de la demanda, folio 179.

<sup>172</sup> Ibídem, folio 180.

<sup>173</sup> Ibídem, contestación al hecho 3° de la demanda, folio 183.

<sup>174</sup> Ibídem, contestación de la demanda, capítulo 1, folio 186.

<sup>175</sup> Cuaderno 1, folios 28 a 32 y 37 a 42.

de prestaciones sociales del respectivo contrato laboral iniciado el 1° de junio de 2003 y terminado el 8 de marzo de 2004.<sup>176</sup>

En su calidad de empleado de Laboagro S.A., Ávila vendía productos de C.I. VALLE, de lo cual se infiere que, antes de solicitar los registros marcarios del caso, ya conocía sobre el uso distintivo dado por la actora a las palabras ARRANQUE y REABONE para identificar comercialmente sus fertilizantes, pues para mayo de 2003, fecha en que Laboagro S.A. inició su distribución, estos ya existían en el mercado y fueron los productos bandera de dicha sociedad durante toda su distribución, según lo manifestó su representante legal en testimonio.<sup>177</sup>

De hecho, C.I. VALLE había comprometido esfuerzos empresariales para comercializar los fertilizantes distinguidos con los signos ARRANQUE y REABONE, pues tramitó ante el ICA y obtuvo de esa autoridad los registros para su venta desde noviembre de 2002,<sup>178</sup> diseñó bolsas y bultos que llevan tales denominaciones en letras con grafías y diseños particulares que funcionan como sellos distintivos de origen empresarial<sup>179</sup> y dio a conocer públicamente los productos así denominados a través de folletos publicitarios que presentan a la actora como su productor y a Laboagro S.A. como su distribuidor exclusivo.<sup>180</sup>

Además el demandado, al contestar la demanda y negar haber violado secretos industriales de la actora señaló que no había “nada más ajeno a tal concepto [de secreto industrial] en una palabra a la que se ha dado difusión y a la que sin derecho alguno se le ha intentado dar el cariz de marca”.<sup>181</sup> (Subrayado y texto en paréntesis nuestros).

Conociendo la existencia de los signos ARRANQUE y REABONE utilizados por la actora como marcas sin registro, Ávila buscó asesoría legal para solicitar los registros marcarios de los mismos, contratando a la abogada en asuntos de propiedad intelectual, Olga Lucía Acosta Acosta, T.P.# 80.945 CSJ, lo cual se demuestra con los poderes otorgados a ella<sup>182</sup> y con el testimonio de su esposo, Camilo Gómez Riveros, quien declaró acerca de los servicios que ella prestó al demandado en agosto de 2003.<sup>183</sup>

Sin embargo, el demandado, a sabiendas de que la demandante ostentaba un interés en tales signos por haber comprometido esfuerzos empresariales para utilizarlos como distintivos de productos fertilizantes y, como el mismo declaró, sin él tener interés o ánimo de concurrir en el mercado de esos bienes, solicitó

---

<sup>176</sup> Ibídem, folios 47 a 58.

<sup>177</sup> Ibídem, folio 282. Ver respuesta a pregunta 2.

<sup>178</sup> Ibídem, fotocopias autenticadas de los registros del ICA, folios 24 y 25.

<sup>179</sup> Ibídem, empaques de productos ARRANQUE y REABONE, folios 81 a 84.

<sup>180</sup> Ibídem, folletos publicitarios, folios 59 y 60.

<sup>181</sup> Ibídem, contestación al hecho 2° de la demanda, folio 181.

<sup>182</sup> Ibídem, folios 30 y 40.

<sup>183</sup> Ibídem, folio 290. Ver respuesta a pregunta 2.

el registro marcario de los mismos signos para distinguir la misma clase de productos.

Además, como lo reveló en su testimonio Camilo Gómez,<sup>184</sup> esposo de la apoderada asesora en los trámites marcarios, Ávila no pagó a ésta sus honorarios y las tasas en que ella incurrió en su gestión, sino que negoció con Gómez un “cruce de cuentas” en virtud del cual traspasó a favor de éste las solicitudes de registro. En ese arreglo de cuentas, el demandado pidió inicialmente \$5.000.000.- por la cesión de cada solicitud de registro, acordando finalmente ceder ambas solicitudes por un valor total de \$3.000.000.- del cual se atribuyó \$1.500.000.- a lo adeudado a la apoderada, quedando Ávila con un saldo o ganancia de \$1.500.000.- pagado por Gómez, quien justificó el pago de ese valor adicional por considerar que los signos eran atractivos, es decir, una inversión atractiva.

La acordada cesión de las solicitudes de registro fue tramitada ante la División de Signos Distintivos de esta Superintendencia, tal como consta en las fotocopias autenticadas de las peticiones formularios de traspaso a favor de Camilo Gómez Riveros radicadas el 2 de marzo de 2004.<sup>185</sup>

Apreciando los anteriores hechos y teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda y en alegatos el demandado justificó su conducta llanamente en que la actora había sido descuidada y negligente al no haber registrado como marcas los signos ARRANQUE y REABONE, solicitó el registro de esos signos con la conciencia de no querer concurrir en el mercado con ellos y a sabiendas de que eran marcas empleadas extrarregistralmente por C.I. VALLE para distinguir comercialmente fertilizantes para suelos, se rehusó a acordar la cesión de las solicitudes a favor de la demandante cuando ésta se lo propuso y, en cambio, prefirió negociarlas con un tercero para así obtener una ganancia, resulta evidente que la intención de Ávila al solicitar los registros no fue la de distinguir ese tipo de bienes en el mercado, sino la de especular con los títulos marcarios que eventualmente le fueren concedidos, o con las simples solicitudes, como en efecto sucedió, obteniendo un provecho económico en perjuicio de los intereses económicos que le asistían a la demandante por haber utilizado tales signos efectivamente en el comercio. De esa forma, el demandado conculcó el principio de la buena fe comercial a que está sujeta toda persona que participa en el mercado.

No desconoce esta Superintendencia que bajo nuestro régimen de propiedad industrial los derechos de exclusiva sobre las marcas se adquieren mediante el registro. Sin embargo, no parece justo sostener como regla general, menos en casos como el presente, que los intereses económicos ostentados por los empresarios en las marcas que emplean de hecho, o extrarregistralmente, de forma efectiva y seria, estén desprotegidos contra actos de competencia cuya causa es contraria al principio de la buena fe comercial por implicar el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la desnaturalización de los

---

<sup>184</sup> Cuaderno 1, folios 289 a 295.

<sup>185</sup> *Ibidem*, folios 33 a 36 y 73 a 76.

procedimientos marcarios - concebidos legalmente para el otorgamiento de exclusividad sobre signos distintivos con la finalidad última de promover la función competitiva de diferenciación de ofertas - al emplearlos como instrumentos de especulación o indebida obstaculización de las iniciativas empresariales desarrolladas por otros para diferenciar sus productos y servicios en el mercado.

Este análisis es el que permite calificar la conducta concurrencial del demandado como contraria a la buena fe comercial y por ende violatoria de la prohibición general de actos de competencia desleal impuesta por el artículo 7 LCD.

#### 2.6. Pretendida indemnización de perjuicios y remoción de efectos generados con los actos de competencia desleal

Pretende la actora se condene al demandado a que le pague una indemnización de perjuicios, “por concepto de lucro cesante y daño emergente, tanto por el monto de los beneficios obtenidos por el demandado como resultado de los actos de competencia desleal, según el criterio establecido en el literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como los perjuicios directamente ocasionados a la Sociedad C.I. VALLE TRADE S.A., con el impedimento para registrar su marca”. (Subrayado y negrillas son originales del texto).

Resulta del caso indicar que la norma citada por la actora es una norma contenida en el Título XV, Capítulo I de la Decisión, referente a las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y no a las acciones por competencia desleal previstas por dicho régimen en su capítulo III, Título XVI. En tanto la acción ejercitada es la de competencia desleal prevista en el artículo 20 de la Ley 256 y no de derechos de propiedad industrial reconocidos por la Decisión 486, no resulta aplicable la norma invocada para obtener a través de este proceso la reparación de perjuicios utilizando como criterio para fijar la indemnización los beneficios logrados por el demandado.

A la luz del numeral 1° del artículo 20 LCD, el afectado por el acto de competencia desleal tiene acción para que se declare la ilegalidad del acto, remover los efectos producidos por el mismo e indemnizar los perjuicios al demandante.

Pese a declarar la deslealtad competitiva del demandado por quebrantar el artículo 7° LCD, no hay lugar a condenarlo al pago de perjuicios pretendido por la actora, en tanto en el proceso no figura establecido el alegado daño resultante de haberse visto impedida a solicitar el registro de los signos ARRANQUE y REABONE como marcas para distinguir fertilizantes. En verdad, la demandante no acreditó haber presentado o intentado solicitar el registro de tales marcas y que el demandado se lo hubiese impedido, ni tampoco que la actora se hubiese visto limitada en cuanto al uso de tales signos en el mercado.

El hecho de que con las primeras solicitudes el demandado hubiese adquirido un derecho prioritario en el estudio de registrabilidad de los signos que lo faculta a oponerse a posteriores solicitudes de terceros tendientes al registro de signos idénticos o similarmente confundibles, lo cual innegablemente tiene efectos en el mercado al operar potencialmente como obstáculo en el estudio favorable de las solicitudes posteriores de otros empresarios, ello no se traduce en un “impedimento” físico o jurídico para que terceros con interés legítimo en el registro de tales signos puedan presentar peticiones posteriores con el mismo objeto, pues nada obsta para que, ante una eventual denegación del registro al primer solicitante, el segundo solicitante pueda acceder al registro de su signo por estar en una situación sustancial distinta a la del primero.

Mientras a un primer solicitante le puede ser aplicable una determinada causal de denegación del registro (v.gr. si el signo afecta la identidad de una persona natural distinta del solicitante; infringe el derecho de autor de un tercero; es confundible con una marca registrada o solicitada por un tercero siendo el solicitante un representante o distribuidor de ese tercero; constituye la reproducción de un signo distintivo notorio ajeno, etc.), puede darse el caso de que al segundo solicitante no le resulte aplicable la misma causal por ser el titular del interés jurídico protegido por la causal de irregistrabilidad que motivare la denegación al primer peticionario, o por contar ese segundo solicitante con el consentimiento del titular de dicho interés para solicitar el registro.

No probado el impedimento alegado, pero aun admitiendo la dificultad que una solicitud de registro prioritaria representa para el estudio de eventuales solicitudes posteriores, podría pensarse que tal circunstancia habría podido lograr que hasta la fecha la actora se haya abstenido de, o demorado en, pedir el registro marcario de los signos ARRANQUE y REABONE causándole algún daño económico.

Sin embargo, ello no ha sido lo alegado, ni aparece demostrado que la comentada dificultad, por las solicitudes marcarias prioritarias del demandado, haya generado un daño patrimonial directo o efectivo para la actora (como por ejemplo, una restricción en el uso de los signos ARRANQUE o REABONE con una consecuente disminución en las ventas de tales productos, la terminación de alguna relación contractual relativa a los mismos, etc.), ni que haya surgido un lucro cesante con ocasión de un daño tal (v.gr., frustración de una determinada ganancia o de una expectativa de concretar un negocio dependiente del registro de tales marcas, etc.).

Así las cosas, no está demostrado el alegado impedimento en que se basan las pretensiones indemnizatorias. Tampoco la existencia de un daño concreto derivado de la dificultad que representan las solicitudes prioritarias de registros marcarios para el estudio de eventuales solicitudes de registro que la actora hubiese presentado o podido presentar con posterioridad.

En consecuencia, no hay lugar a la indemnización de perjuicios y lucro cesante, pues no se ha probado daño en el demandante.

En cuanto a la pretensión encaminada a que se ordene al demandado remover los efectos de producidos por los actos desleales, hay que decir que el demandante no definió cuáles son los efectos que pretende sean removidos. Además, habida cuenta que las tan nombradas solicitudes de registro han sido transferidas a un tercero que no es parte en este proceso y que los efectos derivados de la presentación prioritaria de las solicitudes ya se encuentran consumados, resulta ineficaz en la práctica cualquier medida que este despacho en ejercicio de funciones jurisdiccionales pueda tomar para restablecer la situación al estado anterior a la conducta realizada por el demandado.

En efecto, la situación jurídica de las solicitudes de registro presentadas por el demandado y cedidas a un tercero le corresponde definirla a la oficina nacional competente encargada del registro de la propiedad industrial.

Se procederá entonces a declarar la deslealtad competitiva del demandado y a condenarlo únicamente al pago de las costas del proceso.

### 3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

**PRIMERO: DECLARAR** fundada la excepción de fondo propuesta por el demandado, EDGAR YESID ÁVILA PINEDA, basada en la atipicidad de las conductas acusadas frente a los supuestos de hecho prohibidos por el artículos 16 de la Ley 256 de 1996.

**SEGUNDO: DECLARAR** que el demandado, EDGAR YESID ÁVILA PINEDA incurrió en actos de competencia desleal prohibidos por el artículo 7° de la Ley 256 de 1996 de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

**TERCERO: NEGAR** las pretensiones de reconocimiento de perjuicios y de ordenar la remoción de efectos producidos por el acto de competencia desleal realizado por el demandado.

**CUARTO: CONDENAR** a la parte demandada, EDGAR YESID ÁVILA PINEDA, al pago de las costas del proceso a favor de la parte demandante, C.I. VALLE TRADE S.A. (hoy C.I. CONFECCIONES Y TEXTILES INTERNACIONALES S.A.).

NOTIFÍQUESE

JAIRO RUBIO ESCOBAR  
Superintendente de Industria y Comercio

**Proceso de competencia desleal instaurada por Industria Colombiana de  
Café S.A. contra Comercializadora Gonlo Limitada**

**Sentencia No. 011**

**Expediente: 0560007**

**Demandante: Industria Colombiana de Café S.A.**

**Demandado: Comercializadora Gonlo Limitada**

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por Industria Colombiana de Café S.A. contra Comercializadora Gonlo Limitada, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes,

**1. ANTECEDENTES**

**1.1 Los hechos de la demanda:**

Industria Colombiana de Café S.A. afirmó que participa en el mercado de la fabricación y comercialización de café tostado y molido a nivel nacional identificando su producto mediante la utilización de la marca “Sello Rojo” junto con una presentación particular.

Así mismo, adujo que Comercializadora Gonlo Limitada fabrica y comercializa, principalmente en la ciudad de Cúcuta, un café cuya presentación genera confusión indirecta<sup>186</sup> en el público, pues fue diseñada con la intención de hacerlo creer que se trata de otro producto elaborado por la ahora demandante. Acorde con ésta sociedad mercantil, la anterior afirmación encuentra sustento en que la demandada identifica su producto, de un lado, con la expresión “Sello Azul”, signo que considera confundible con la marca mencionada, y del otro, con el empleo de una presentación “evidentemente semejante” a la del café de la accionante, no solo por la utilización de una etiqueta similar, sino además porque “ha copiado de manera literal los títulos y el contenido que aparece en el reverso de los empaques, es decir, lo relativo a las ‘recomendaciones’ y la ‘preparación’ del café” (fl. 34, cdno. 1). Agregó la accionante que los vendedores al servicio de su contraparte “indican que el café Sello Azul es una versión barata de café Sello Rojo, producido por la misma empresa propietaria de este producto” (fl. 33, ib.). Finalmente, Industria Colombiana de Café S.A. señaló que Comercializadora Gonlo Limitada solicitó el registro de la marca “Sello Azul”, petición que fue denegada por la División de Signos Distintivos de

---

<sup>186</sup> En relación con la confusión, la jurisprudencia ha explicado que "el riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)" (Tribuna de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Judicial dentro del proceso No. 32-IP-2009).

la Superintendencia de Industria y Comercio precisamente porque dicho signo resultaba confundible con la marca "Sello Rojo".

Según manifestó Industria Colombiana de Café S.A., la conducta que imputó a Comercializadora Gonlo Limitada es constitutiva de los actos desleales de desviación de la clientela, confusión, engaño, comparación e imitación.

### **1.2. Pretensiones:**

Industria Colombiana de Café S.A., en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1º del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta que imputó a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión), 11º (engaño), 13º (comparación) y 14º (imitación) de la Ley 256 de 1996. Pidió, consecuentemente, que se prohiba a Comercializadora Gonlo Limitada ejecutar las conductas denunciadas y, en particular, "comercializar y publicitar bajo cualquier modalidad el café que produzca dicha empresa bajo la marca Café Sello Azul u otra marca similar a las marcas" de la accionante, al tiempo que impetró que se condene a su contraparte a indemnizar los perjuicios que le hubiera causado.

### **1.3. Admisión de la demanda:**

Mediante resolución No. 3956 de agosto 25 de 2005 se admitió la demanda introductoria del presente proceso (fl. 46, cdno. 1).

### **1.4. Contestación de la demanda:**

La parte accionada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Con ese propósito alegó que la presentación de su producto no genera confusión indirecta entre los consumidores, pues además que -en su concepto- los signos que acá interesan no son confundibles, en el empaque del café "Sello Azul" se indica claramente su origen empresarial, mientras que "el procedimiento de preparación y las recomendaciones del producto café son universalmente conocidas por el público consumidor de este tipo de productos" (fl. 211, cdno. 1). Adujo la accionada que si bien es cierto que su solicitud de registro de la marca "Sello Azul" fue denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio, esa decisión no encontró fundamento en la marca de la demandante, sino en la existencia "del registro prioritario del signo 'Sello Azul', cuyo titular era la sociedad Inversiones Nacional de Chocolates S.A"., a lo que agregó que, en los términos del artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, solicitó y obtuvo la cancelación por no uso del comentado signo y, por lo tanto, tiene "el derecho preferente para solicitar el registro de la marca a su nombre" (fl. 212, ib.).

Comercializadora Gonlo Limitada añadió que toda su actuación mercantil se ha llevado a cabo de conformidad con la normativa aplicable, para lo cual resaltó que es una sociedad comercial debidamente constituida e inscrita en el registro

mercantil; que cuenta con un registro sanitario para fabricar y comercializar el café "Sello Azul", que su establecimiento de comercio, denominado "Café Sello Azul", está inscrito como tostadora de café ante la Federación Nacional de Cafeteros y ante el Instituto Colombiano de Codificación y Automatización Comercial, y, además, señaló que nunca ha difundido en el mercado ningún tipo de información dirigida a generar la idea de que el café "Sello Azul" tiene el mismo origen empresarial del café "Sello Rojo".

#### **1.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso:**

Por medio del auto No. 3997 de 2006 las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fl. 233, cdno. 1). Mediante auto No. 4853 de 2006 se decretaron las pruebas oportunamente pedidas por las partes (fl. 256,ib.).

#### **1.6. Alegatos de conclusión:**

A través de auto No. 434 de 2008 se corrió traslado a las partes para alegar, conforme lo dispone el artículo 414 del C. de P. C. (fl. 21, cdno. 3). En esa oportunidad las partes insistieron en las posiciones que habían dejado establecidas en sus respectivos actos de postulación.

### **2. CONSIDERACIONES**

Habiéndose agotado las etapas procesales y en ausencia de nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

#### **2.1. La litis:**

La tarea que debe acometer este Despacho en aras de resolver el litigio materia de estudio consiste en establecer si la conducta de Comercializadora Gonlo Limitada resultó idónea para generar en el público la idea de que el café "Sello Azul" y el café "Sello Rojo" tienen el mismo origen empresarial. Con ese 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, señalando específicamente la incidencia que tiene la utilización indebida de signos distintivos en la configuración de los actos concurrenciales desleales, elementos que servirán de base para analizar el caso concreto y que, como se verá, permitirán concluir que en este asunto algunas de las pretensiones de Industria Colombiana de Café S.A. están llamadas al éxito. No obstante, previo a todo ello se abordará el estudio de los presupuestos de aplicación de la Ley 256 de 1996.

## **2.2. Legitimación:**

### **2.2.1. Legitimación por activa**

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 establece que "...cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley".

En este asunto se encuentra acreditado que Industria Colombiana de Café S.A. participa en el mercado de la fabricación y comercialización de café tostado y molido, aspecto fáctico que emerge de las encuestas que la demandada realizó en la ciudad de Cúcuta, en las que consta que varios de los encuestados son consumidores de café "Sello Rojo" (fls. 74 a 183, cdno. 1).<sup>187</sup> En el mismo sentido, es claro que la conducta imputada a la parte demandada, consistente en la utilización de una presentación acomodada de su producto para atribuirle un mismo origen empresarial que el del café "Sello Rojo", podría afectar de manera perjudicial los intereses económicos de la actora, pues el reconocimiento de los productos elaborados por esta última podría estar siendo utilizado para influenciar a los consumidores para que adquieran el café "Sello Azul".

### **2.2.2. Legitimación por pasiva**

Acorde con el artículo 22 de la Ley 256 de 1996, "[l]as acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal". Con independencia del análisis de lealtad o deslealtad de los actos imputados a Comercializadora Gonlo Limitada, debe resaltarse que esta sociedad mercantil reconoció, tanto al contestar la demanda introductoria de este proceso, como al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada (fls. 211 y 246, cdno. 1), que efectivamente fabrica y comercializa el café "Sello Azul" con la presentación que Industria Colombiana de Café S.A. consideró confundible con la de su café "Sello Rojo", aspecto fáctico que se corrobora con la publicación comercial denominada "programa Cúcuta despierta" (fl. 38, ib.) y el volante publicitario visible a folio 7 del cuaderno No. 1, documento reconocido por la demandada en los términos del numeral 3º del artículo 252 del C. de P. C.

---

<sup>187</sup> En especial, los documentos que dan cuenta de la comercialización del café "Sello Rojo" en la ciudad de Cúcuta son los visibles a folios 77, 84, 95, 98, 106, 107, 115, 117, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 138, 142, 143, 156, 157, 160, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178 y 182 del cuaderno No. 1.

## **2.3. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996:**

### **2.3.1. Ámbito objetivo**

Según el artículo 2º de la citada Ley de competencia desleal, “los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero”. No se requieren complicados razonamientos para concluir que la utilización de una determinada presentación para llevar a cabo la comercialización de un producto es un acto realizado en el mercado, debiéndose agregar, con fundamento en la norma transcrita, que la finalidad concurrencial de dicha conducta se materializa debido a que es manifiestamente idónea para incrementar la participación en el mercado del café "Sello Azul".

### **2.3.2. Ámbito subjetivo**

Dispone el artículo 3º de la Ley 256 de 1996 que dicha normativa “se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal”. En el asunto sub exámine, al tratar la legitimación por activa ya se aclaró que está demostrado que la accionante participa en el mercado de la fabricación y comercialización de café tostado y molido. Así mismo, los empaques aportados como prueba, los elementos publicitarios del café "Sello Azul" (publicaciones visibles a folios 7 y 38, cdno. 1) y las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. (fls. 55 a 63, ib.), acreditan que Comercializadora Gonlo Limitada también participa en el señalado mercado.

### **2.3.3. Ámbito territorial**

Acorde con el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, “esta Ley se le aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano”. En este litigio, los efectos de los actos imputados a Comercializadora Gonlo Limitada tuvieron lugar, principalmente, en la ciudad de Cúcuta.

## **2.4. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada:**

Por resultar pertinente para efectos de resolver el asunto materia de estudio, se realizarán las siguientes precisiones en relación con las diferencias que existen entre la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial.

#### **2.4.1. La acción de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad industrial y la incidencia de la utilización indebida de signos distintivos sobre la configuración de actos concurrenciales desleales.**

Tal como lo han dejado sentado la doctrina y la jurisprudencia,<sup>188</sup> 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 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”,<sup>189</sup> de manera que, como el sistema de protección que ahora se comenta está orientado a materializar el ius prohibendi emanado de un derecho de exclusividad, el afectado únicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho infringido y, (ii) la infracción de tal derecho, que tiene lugar cuando los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”.<sup>190</sup>

De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado observen los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en el artículo 7º de la Ley 256 de 1996,<sup>191</sup> de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se comenta está dirigida a proteger “el

---

<sup>188</sup> Cfr. ASCARELLI, Tullio. (1970): Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. Págs. 204 y ss.; MÉTKE, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. 2006. Pág. 193 y ss.; BAYLOS, 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.

<sup>189</sup> BAYLOS, Hermenegildo. (1978). Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, Pág. 324.

<sup>190</sup> MÉTKE, Ricardo. (2006): Lecciones de Propiedad Industrial III. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá D.C. Pág. 194.

<sup>191</sup> 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.

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”.<sup>192</sup> En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial (iii) ejecutado mediante la infracción de los deberes de conducta mencionados con antelación, y (iv) la idoneidad de la referida infracción para “exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil”.<sup>193</sup>

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, estos constituyen el medio para producir la confusión, que es el hecho que la norma pretende evitar”;<sup>194</sup> 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 un derecho de propiedad industrial, sino que debe encaminarse, entre otras cosas, a determinar si dicha utilización indebida genera un riesgo de confusión 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”.<sup>195</sup>

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 lo ha sostenido este Despacho en reiteradas oportunidades.<sup>196</sup>

En efecto, existen determinados asuntos caracterizados por unas especiales condiciones -de naturaleza, destinación o comercialización de los productos o

---

<sup>192</sup> ASCARELLI, Tullio. (1970): Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch Casa Editorial. Barcelona. Pág. 204.

<sup>193</sup> BAYLOS, Hermenegildo. Op. Cit. Pág. 332.

<sup>194</sup> METKE, Ricardo. Op. Cit. Pág. 198.

<sup>195</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de noviembre 23 de 2007, proceso 149-IP-2007.

<sup>196</sup> Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 8325 de marzo 25 de 2003 y Auto No. 554 de mayo 6 de 2009.

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.

Con el propósito de clarificar lo recién anotado piénsese que si en el mercado concurrían dos productos idénticos cuya adquisición no implicara un grado especial de atención, dirigidos al mismo público objetivo, que fueran publicitados a través de los mismos medios y comercializados mediante los mismos canales, en el caso en que esos dos productos fueran presentados al público de manera idéntica, o de tal forma que se hiciera pensar al consumidor que tienen un mismo origen empresarial, no habría otra conclusión razonable a la que ya fue referida, esto es, que la comentada situación es idónea para que, al menos potencialmente, se genere confusión entre los consumidores en relación con los productos en cuestión.

En los comentados eventos, entonces, le corresponderá a quien se le imputa la realización del acto desleal acreditar que a pesar de la utilización indebida de signos distintivos ajenos, en el mercado no se presenta, ni puede llegar a presentarse, el aludido peligro de confusión, debiéndose aclarar, con base en el artículo 306 del C. de P. C., que si con las pruebas disponibles en el proceso se desvirtúa la mencionada conclusión, no podría el juez acceder a la pretensión del afectado relacionada con la declaración de la deslealtad de la conducta.

#### **2.4.2. La conducta de la demandada resultó idónea para crear un riesgo de confusión indirecta entre los productos café "Sello Rojo" y café "Sello Azul":**

Aplicando el bagaje normativo y jurisprudencial referido en el numeral anterior, cumple resaltar que las pretensiones de Industria Colombiana de Café S.A. serán acogidas porque, según se explicará en seguida, esa sociedad mercantil demostró que Comercializadora Gonlo Limitada comercializa su café "Sello Azul" mediante una presentación que, debido a las notorias semejanzas que guardaba con la del café "Sello Rojo" de la actora y por las condiciones del presente asunto, resulta idónea para generar en el público la idea de que los dos productos mencionados tienen el mismo origen empresarial.

En sustento de la recién anotada conclusión, ténganse en cuenta las razones que se exponen a continuación:

En primer lugar, es del caso resaltar que, con fundamento en la confesión que Comercializadora Gonlo Limitada efectuó al contestar la demanda y al absolver el interrogatorio de parte al que fue citada (fls. 211 y 246, ib.), y según se corroboró con las encuestas que la demandada realizó en la ciudad de Cúcuta (fls. 74 a 183, cdno. 1), las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. (fls. 55 a 63, ib.), y los empaques aportados como prueba, en este caso se encuentra demostrado que principalmente en la mencionada ciudad de Cúcuta, y en una proporción menor en las ciudades de Bogotá y Pereira, para la fecha de presentación de la demanda se comercializaban los productos que acá interesan, distinguidos con los signos "Sello Rojo" y "Sello Azul".

Ahora bien, existen elementos de juicio para colegir que el café "Sello Rojo" ingresó al mercado con antelación al café "Sello Azul", pues como se aprecia en los empaques allegados al expediente, el registro sanitario No. RSIAA15M12597 que ampara a aquel producto se concedió antes que el registro No. RSAS15I503 del café "Sello Azul", debiéndose resaltar, de un lado, que el comentado registro es un requisito indispensable para la comercialización de alimentos -por lo que esta actividad mercantil no podría haberse llevado a cabo con antelación al registro-, y del otro, que la referida conclusión ya había sido expuesta al resolver la solicitud de medidas cautelares formulada por la demandante (fl. 18, cdno. 2), sin que las partes hubieran manifestado inconformidad alguna al respecto.

En segundo lugar, como se aprecia con una comparación de los empaques aportados y tal como lo dejó definido la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio,<sup>197</sup> la presentación que la ahora demandada empleó para la comercialización de su café "Sello Azul" -tanto su denominación, como los elementos gráficos incluidos en su empaque- es idónea para generar confusión entre los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que acá interesan.

Ciertamente, un análisis de conjunto de la presentación de los productos bajo examen, realizada de manera sucesiva y desde el punto de vista de un consumidor medio,<sup>198</sup> permite colegir que la denominación utilizada para identificar el café producido por la demandada "reproduce la combinación de palabras empleada en la conformación"<sup>199</sup> del signo nominativo del café "Sello

---

<sup>197</sup> Resolución No. 31383 de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmada con la Resolución No. 4324 de 2008, proferida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la misma Entidad (fls. 7 a 13, cdno. 1, y 22 a 26, cdno. 3).

<sup>198</sup> Definido por la jurisprudencia como "el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes" (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 09-IP-94).

<sup>199</sup> Resolución No. 31383 de 2004, ya citada.

Rojo", sin que la inclusión de la expresión "Azul" pueda considerarse suficiente para otorgar la distintividad necesaria, puesto que, por el contrario, genera la idea de que el café tostado y molido de la demandada hace parte de la gama de productos elaborados por Industria Colombiana de Café S.A.

En el mismo sentido, los elementos gráficos incluidos en la presentación de los productos identificados con los signos "Sello Rojo" y "Sello Azul" tienen destacadas similitudes susceptibles de generar confusión entre el público. Es así como ambos presentan en la parte superior de su empaque un óvalo en el que se aprecia una figura alusiva a un grano de café junto con la referencia a que el producto respectivo es totalmente café colombiano; seguidamente, en el centro del envoltorio se encuentran, en una disposición muy similar, las denominaciones cuya confundibilidad ya fue resaltada en el párrafo anterior, escritas con un tipo de letra también muy parecido; más abajo, en la parte inferior de los dos empaques, se puede notar "un conjunto de líneas con frecuencia bicolor"; así mismo, en el reverso de los comentados empaques se encuentran, dispuestos de manera casi idéntica, una serie de indicaciones relacionadas con las instrucciones de preparación del café y las recomendaciones que deben tenerse en cuenta para su consumo, elementos todos que "generan una misma percepción visual que aunada a las coincidencias de la parte denominativa generan riesgo de confusión".<sup>200</sup>

En tercer lugar, es del caso advertir que en este asunto se presentan las condiciones particulares necesarias para concluir que, debido a la evidente similitud de las presentaciones comerciales de los productos "Sello Rojo" y "Sello Azul", el efecto perjudicial del que se viene hablando, esto es, la generación de un riesgo de confusión indirecta entre los mencionados bienes, se materializó en el tráfico mercantil.

Nada distinto se puede colegir pues, como emerge de las encuestas que la demandada realizó en la ciudad de Cúcuta (fls. 74 a 183, cdno. 1), del volante publicitario del café "Sello Azul" (fl. 6, ib.), de la publicación denominada "programa Cúcuta despierta" (fl. 72, ib.), de las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. (fls. 55 a 63, ib.) y de los empaques aportados como prueba, está demostrado que las partes de este proceso, para la fecha de presentación de la demanda, comercializan un mismo tipo de producto, esto es, café tostado y molido; que ambos lo publicitaban a través de medios similares, tales como anuncios en emisoras, publicaciones comerciales y volantes publicitarios; que el café "Sello Rojo" y el café "Sello Azul" se comercializaban mediante los mismos canales, entre los que vale mencionar supermercados (Ley, Automercar, Merkatpatios, Los Montes, entre otros) y tiendas locales, y que, debido al carácter masivo del consumo del producto en cuestión, los señalados bienes estaban dirigidos al mismo tipo de consumidor, que es el medio u ordinario, a lo que vale agregar que la adquisición de aquellos artículos no supone un especial grado de atención por parte del comprador.

---

<sup>200</sup> Resolución No. 4324 de 2008, ya citada.

En las condiciones recién expuestas, se impone concluir que la conducta de la demandada es idónea para exteriorizar en el mercado el efecto perjudicial en comento, es decir, el riesgo de confusión indirecta en relación con el origen empresarial del café "Sello Rojo" y el café "Sello Azul", pues es evidente que un consumidor común -quien realizaría un análisis global y superficial de los artículos en cuestión porque su adquisición no supone un especial grado de atención-, enfrentado a empaques que contienen un mismo tipo de producto (café tostado y molido), que se publicitan por los mismos medios y se comercializan por los mismos canales, ante la ya destacada similitud en sus presentaciones podría considerar que el café "Sello Azul", al igual que el designado con la marca "Sello Rojo", pertenecen a la gama de productos que fabrica Industria Colombiana de Café S.A.

La conclusión anterior se fortalece en este caso porque Comercializadora Gonlo Limitada no aportó ninguna prueba orientada a demostrar que, a pesar de las ya resaltadas similitudes en las presentaciones comerciales de los productos que acá interesan, el efecto consistente en que los consumidores atribuyen al café "Sello Rojo" y al "Sello Azul" el mismo origen empresarial no podría tener lugar en el mercado, para lo cual debía darse a la tarea de acreditar -por vía de ejemplo- que aquellos productos no están dirigidos a la misma clase de consumidor, que se publicitan por medios distintos, que se comercializan por diferentes canales, que no coinciden en un mismo mercado o, en fin, cualquier circunstancia que permitiera concluir que en este asunto no existe un riesgo de confusión.

#### **2.4.3. La actuación de la demandada resultó constitutiva de los actos desleales de confusión, imitación y desviación de la clientela, pero no de las demás conductas denunciadas:**

Con base en lo expuesto en el numeral anterior salta a la vista que, en los términos del artículo 10<sup>o</sup> de la Ley 256 de 1996,<sup>201</sup> la descrita conducta de Comercializadora Gonlo Limitada resultó constitutiva del acto desleal de confusión, aseveración cuyo sustento se encuentra en que -según se explicó- la presentación comercial del café "Sello Azul", debido a las notorias semejanzas que guarda con la del café "Sello Rojo" de la accionante y por las especiales condiciones que se manifestaron en este caso en relación con la naturaleza, destinación y comercialización de dichos productos, debe considerarse idónea para que los consumidores atribuyeran a los dos artículos mencionados un mismo origen empresarial en la Industria Colombiana de Café S.A., de manera tal que el café "Sello Azul" pudiera ser considerado como una innovación en la gama de productos de esa sociedad mercantil.

---

<sup>201</sup> Art. 10<sup>o</sup>: (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

En el mismo sentido, en este asunto se configuró la conducta desleal de imitación de conformidad con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996,<sup>202</sup> puesto que se probó que la ahora demandada reprodujo, en la presentación comercial de su café "Sello Azul", los elementos formales con que el café "Sello Rojo" es ofrecido a los consumidores -destacados en el numeral inmediatamente anterior-, de manera tal que, como ha quedado explicado suficientemente, se generó entre el público un riesgo de confusión indirecta en relación con los dos productos en comento.

En consecuencia, también debe entenderse configurado el acto desleal de desviación de la clientela al tenor del artículo 8° de la citada Ley 256,<sup>203</sup> toda vez que la actuación de la sociedad mercantil demandada, consistente en la utilización de una presentación acomodada de su producto para atribuirle un origen empresarial distinto al que verdaderamente tiene, no acompañó con la honorabilidad, lealtad y sinceridad que deben acompañar la actuación de los comerciantes dentro del mercado, a lo que se debe agregar que dicha conducta resultó idónea para desviar la clientela de Industria Colombiana de Café S.A. en beneficio de su contraparte, puesto que -acorde con todo lo que se anotó en el numeral anterior- los consumidores de café "Sello Rojo", bajo el convencimiento de que se mantienen fieles al producto y/o al fabricante de su preferencia, podrían terminar adquiriendo el café "Sello Azul".

Sobre este particular, es necesario advertir que la tarea de verificar si en este asunto se presentó efectivamente una desviación de la clientela de Industria Colombiana de Café S.A. en beneficio de Comercializadora Gonlo Limitada y la cuantía del perjuicio que por esa circunstancia se hubiera causado a aquella sociedad mercantil, se llevará a cabo al momento de resolver las pretensiones indemnizatorias señaladas en la demanda, laborío que, acorde con el párrafo transitorio del artículo 49 de la Ley 962 de 2005,<sup>204</sup> tendrá lugar en el incidente de liquidación de perjuicios que eventualmente promueva la parte actora, pues la demanda con que tuvo inicio el presente proceso se presentó el 20 de junio de 2005.

Decantado lo anterior, se hace necesario precisar que la conducta desleal de Comercializadora Gonlo Limitada no encuentra justificación en las circunstancias que esa sociedad mercantil alegó al contestar la demanda,

---

<sup>202</sup> Art. 14: (...) la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

<sup>203</sup> Art. 8°: Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.

<sup>204</sup> En los procesos por competencia desleal que conozca la Superintendencia de Industria y Comercio que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, en caso que se solicite indemnización de perjuicios, una vez en firme la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las conductas de competencia desleal, el afectado contará con quince (15) días hábiles para solicitar la liquidación de los perjuicios correspondientes, lo cual se resolverá como un trámite incidental, según lo previsto en el Código de Procedimiento Civil".

específicamente en el registro sanitario que ampara al café "Sello Azul", la inscripción del establecimiento de comercio del mismo nombre como tostadora de café ante la Federación Nacional de Cafeteros, la afiliación de la demandada al Instituto de Codificación y Automatización Comercial (en adelante IAC Colombia) para el uso del sistema EAN.UCC, ni en la cancelación por no uso de la marca "Sello Azul" de la que fue titular Inversiones Nacional de Chocolates S.A.

Acerca de la concesión del registro sanitario No. RSAS151503 respecto del café "Sello Azul", no puede pasarse por alto que las funciones del Invima -que determinan el ámbito de su competencia y el objeto de sus pronunciamientos, en especial del registro sanitario que expide- están relacionadas con la preservación y mejoramiento de la salud humana mediante el control sanitario de los alimentos,<sup>205</sup> razón por la que no es posible atribuir un alcance más extenso a sus pronunciamientos, mucho menos hasta el punto de alcanzar ámbitos que, como el de la lealtad de los medios utilizados al competir o la distintividad de las presentaciones comerciales de los productos, resultan ajenos a las funciones del referido Instituto y a la teleología del registro sanitario que expide.

Lo propio cabe decir en relación con la inscripción del establecimiento de la demandada como tostadora de café, pues además que el cumplimiento de esa formalidad no comporta, por sí mismo, la lealtad de la actuación mercantil de la accionada, no puede perderse de vista que, acorde con el Decreto 2685 de 1999 (considerando y art. 344) y la Resolución No. 001 de 2002 proferida por la Federación Nacional de Cafeteros, la finalidad de la inscripción de "trilladoras, tostadoras y fábricas de café soluble" es "fortalecer la inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando y agilizando las operaciones de comercio exterior" (Dec. 2685/99), debiéndose resaltar que, de conformidad con el artículo 6º de la citada Resolución, la responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en estos asuntos "se limita a su inscripción y no se extenderá a la verificación del cumplimiento de las

---

<sup>205</sup> Según lo ha definido la jurisprudencia con fundamento en la normativa pertinente, el Invima "tiene por objeto la ejecución de políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva (Art. 245 de la Ley 100 de 1993), [así como] garantizar la salubridad pública en Colombia, ejerciendo inspección, vigilancia y control sanitario de carácter técnico y científico (Decreto 194)", para lo cual cuenta, entre otras funciones, con la de expedir registros sanitarios, que es el "documento expedido por la autoridad sanitaria competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar, e importar un alimento con destino al consumo humano" (art. 2º, Dec. 3075 de 1997), de donde se sigue, añade este Despacho con apoyo en la misma jurisprudencia, que "el registro sanitario tiene como objeto otorgar una licencia para que puedan circular unos productos alimenticios, farmacéuticos, insecticidas o plaguicidas registrados, sujetos a unas especificaciones", pero siempre dentro del ámbito de actuación de la entidad encargada de su expedición que, como se explicó, "cumple funciones relacionadas con la salud pública", para lo cual "atiende el control sanitario de los productos". Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de junio 11 de 2009. C.P. William Giraldo Giraldo. Rad. 11001-03-27-000-2005-00010-00 (15558).

disposiciones legales, sanitarias o ambientales que rigen la organización y el funcionamiento de los establecimientos industriales, pues su cumplimiento es responsabilidad exclusiva de los interesados", de donde se sigue que la formalidad en comento no tiene incidencia alguna en la evaluación de la lealtad de los medios aplicados al competir.

Idéntica consideración cabe en lo que atañe a la afiliación de Comercializadora Gonlo Limitada a IAC Colombia, pues la finalidad de la aplicación del sistema EAN.UCC no es otra que otorgar al fabricante o comercializador un método de identificación de su producto a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, sin que pueda afirmarse que la utilización de códigos de barras, o de cualquier otro sistema de captura automática de información, sea garantía de la lealtad de la conducta del comerciante en el mercado, máxime en un asunto relacionado con la confusión (indirecta) generada por la presentación comercial de sus productos, pues es claro que los consumidores no identifican los productos o servicios mediante dichos sistemas de información.

En el mismo sentido, nótese que en este asunto carece de relevancia que Comercializadora Gonlo Limitada hubiera obtenido la cancelación por no uso del registro de la marca "Sello Azul" y que, por eso, hubiera adquirido el derecho preferente para solicitar el registro de dicho signo, puesto que, además que no aparece prueba de que la ahora demandada ejerciera dicho derecho de preferencia, la jurisprudencia ha dejado claro que el mismo "no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo (...) pues una vez presentada la solicitud de registro (...) se debe realizar el examen de registrabilidad, verificando que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad",<sup>206</sup> examen que, como ya lo decidió la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 7 a 13, cdno. 1 y 22 a 26, cdno. 3), no podía superar el signo distintivo "Sello Azul", cuyo registro impetró la accionada, debido a que resultaba confundible con la marca "Sello Rojo", con la que Industria Nacional de Café S.A. identifica su producto.

En todo caso, no puede perderse de vista que la razón por la que Comercializadora Gonlo Limitada debió abstenerse de identificar su café tostado y molido de la manera en que lo hizo no es porque hubiera estado registrada la marca "Sello Azul", sino porque la referida presentación comercial del producto de la accionada resultó tan similar a la del café "Sello Rojo" de la ahora demandante que, por las condiciones particulares de este caso, generó un riesgo de confusión indirecta en el público, como ya ha sido explicado con antelación.

Finalmente, para efectos de resolver el asunto sometido a consideración del Despacho resta agregar las razones por las que no es posible tener por configurados los actos desleales de engaño y comparación, denunciados por la parte demandante.

---

<sup>206</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial dentro del proceso 132-IP-2009.

Sobre el particular, ninguna prueba se aportó para demostrar que, en los términos de los artículos 11 y 13 de la Ley 256 de 1996,<sup>207</sup> Comercializadora Gonlo Limitada hubiera inducido a error a los consumidores sobre la actividad, las prestaciones o el establecimiento de la actora, ni que hubiera realizado comparación pública alguna en relación con dichos elementos, material probatorio que no puede hallarse en la acusación según la cual los vendedores de la ahora accionada “indican que el café Sello Azul es una versión barata de café Sello Rojo, producido por la misma empresa propietaria de este producto” (fl. 33, cdno. 1), puesto que el único medio de convicción aportado para soportar la transcrita denuncia, consistente en tres documentos de carácter declarativo emanados de terceros -cuya valoración se asimila a la de la prueba testimonial<sup>208</sup>- (fls. 14 a 16, ib.), no merece ninguna credibilidad. En efecto, en dicha documental nada consta en relación con quiénes son los declarantes, no se mencionan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido ocurrencia los hechos relatados, no se aclara si los deponentes conocieron directamente o de oídas tales aspectos fácticos y, sobre todo, lo allí consignado no encuentra soporte en el restante material probatorio recaudado en este asunto, aspecto este último respecto del que se precisa agregar que, de hecho, las certificaciones expedidas por la Organización Radial Olímpica S.A. y Radio Super de Cúcuta Ltda. en relación con la publicidad del café "Sello Azul" (fls. 55 a 63, cdno. 1) acreditan que en la difusión al público de dicho producto la demandada no hacía mención a la actividad, prestaciones o establecimientos de Industria Colombiana de Café S.A.

**2.5. Conclusión:** Puestas de este modo las cosas, teniendo en cuenta que la parte demandante demostró que la presentación comercial del producto "Sello Azul", debido a las notorias semejanzas que guarda con la del café elaborado por la accionante y por las especiales condiciones que se manifestaron en este caso, resultó idónea para generar en el público la idea de que aquel café y el distinguido con el signo "Sello Rojo" hacen parte de la gama de productos elaborados por Industria Colombiana de Café S.A., esto es, que tienen un mismo origen empresarial, la conducta de la parte demandada debe entenderse constitutiva de los actos de competencia desleal de confusión, imitación y desviación de la clientela, por lo que corresponde acoger parcialmente las pretensiones de la demanda, debiéndose aclarar que, en lo que concierne a la pretensión indemnizatoria también formulada por la accionante, la misma se resolverá en el eventual incidente de liquidación de perjuicios que proponga dicha parte en virtud de que este proceso se inició con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 962 de 2005 (art. 49).

---

<sup>207</sup> Art. 11: (...) se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.

Art. 13: (...) se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni comprobables.

<sup>208</sup> Cfr. Cas. Laboral. Sentencias de octubre 24 de 2002, exp. 18581, y de abril 30 de 2003, exp. 19704.

### 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. **Declarar** que Comercializadora Gonlo Limitada incurrió en los actos de competencia desleal contemplados en los artículos 8º (desviación de la clientela), 10º (confusión) y 14º (imitación) de la Ley 256 de 1996.
2. En consecuencia, **ordenar** a Comercializadora Gonlo Limitada que se abstenga de comercializar el producto café tostado y molido mediante la presentación comercial que motivó la estimación parcial de las pretensiones de la demanda o mediante cualquier otra presentación que de cualquier manera pudiera generar en el público riesgo de confusión indirecta con el café "Sello Rojo" que elabora Industria Colombiana de Café S.A.
3. **Condenar** en costas a la parte demandada.

#### NOTIFÍQUESE

El Superintendente de Industria y Comercio

### GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

#### ANEXO 5

#### Proceso por competencia desleal instaurada por la sociedad Wyeth, contra la sociedad Laboratorios Pharma Chemical

Decide este despacho la demanda por competencia desleal instaurada por la sociedad Wyeth domiciliada en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, contra la sociedad Laboratorios Pharma Chemical Ltda. (en adelante Pharma Chemical), domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

#### 1. ANTECEDENTES

##### 3.1. La demanda

La sociedad Wyeth, mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2004,<sup>209</sup> presentó demanda por competencia desleal contra la sociedad Pharma Chemical, por considerar que esta incurrió en actos de desviación de la clientela, confusión, engaño, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena, prohibidos por los artículos 8, 10, 11, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.

---

<sup>209</sup> Folios 1 a 13.

### 3.2. Fundamentos de la demanda

La demanda está soportada en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

Wyeth es titular de la marca CHAP STICK (mixta), certificado 108.082, registrada para distinguir productos de la clase 3ª de la Clasificación internacional de Niza, signo bajo el cual comercializa un protector labial en el mercado colombiano, desde 1991 y a través de Whitehall Laboratorios Ltda. Tal producto es líder en el mercado y cuenta con una participación mayoritaria en cuanto su aceptación frente al consumidor.

Pharma Chemical presentó solicitudes para registrar la marca nominativa y mixta LAB STICK, a las que Wyeth se opuso en febrero del 2004. Adicionalmente produce y distribuye un protector labial con la marca LAB STICK “utilizando la misma etiqueta o diseño” empleada por Wyeth para distinguir su producto CHAP STICK.

En diciembre de 2003, la demandante solicitó a la demandada abstenerse de desviar su clientela al crear confusión con el producto LAB STICK. En escrito de enero de 2004, Pharma Chemical respondió a la actora, “negando su conducta y aduciendo, entre otros, diferenciación entre las presentaciones de los productos CHAP STICK y LAB STICK”, continuando con la práctica comercial a que se opone la actora.

La demandante considera que la demandada ha imitado con exactitud la “etiqueta-diseño” del producto CHAP STICK, de gran recordación y posicionamiento, generando confusión con el protector labial LAB STICK, acto que califica de:

(a) desviación de la clientela, porque es una conducta contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos;

(b) confusión, porque pretende confundir a los consumidores haciendo pasar el producto LAB STICK como producto igual o similar a CHAP STICK;

c) engaño, porque induce a los consumidores a error sobre el producto que se está comercializando;

(d) imitación, porque genera confusión acerca de la procedencia empresarial del producto LAB STICK y aprovecha la reputación de la marca CHAP STICK;

(e) aprovechamiento de la reputación ajena, porque CHAP STICK y su presentación actual es un producto líder en el mercado de protectores labiales y “la construcción exacta y fiel utilizada en la presentación del producto LAB STICK no es fruto de la casualidad; es consecuencia de una acción voluntaria de imitar la forma original de la presentación del producto identificado con la

marca CHAP STICK y cuya finalidad parece estar lejos de diferenciarse de manera clara en el mercado concurrente”.

### **3.3. Pretensiones**

Las pretensiones de la demandante son las siguientes:

“PRIMERA: Que se declare como ilegal el acto que está cometiendo la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA, al fabricar el producto protector labial con la marca “LAB STICK” utilizando la misma etiqueta o diseño del producto protector labial CHAP STICK de propiedad exclusiva de mi poderdante.

“SEGUNDA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. abstenerse de seguir produciendo y distribuyendo el producto protector labial con la marca LAB STICK con la misma o similar etiqueta o diseño del producto protector labial con la marca CHAP STICK.

“TERCERA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. cesar toda la publicidad en prensa, folletos, o cualquier otro medio que promocióne el protector labial con la marca LAB STICK con la misma o similar etiqueta o diseño del protector labial con la marca CHAP STICK.

“CUARTA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. retirar del mercado nacional el protector labial con la marca LAB STICK que contenga la misma o similar etiqueta o diseño del protector labial con la marca CHAP STICK.

“QUINTA: Que se ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. pagar solidariamente a la sociedad WYETH la indemnización de perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal en la cuantía que se pruebe dentro del trámite o incidente correspondiente.

“SEXTA: que se le ordene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. prestar caución con el objeto de garantizar que no se volverá a cometer la conducta desleal.

“SEPTIMA: Que se condene a la sociedad LABORATORIOS PHARMACHEMICAL LTDA. al pago de las costas (gastos y agencias en derecho) que se causen en el presente trámite”.

### **3.4. Admisión de la demanda y contestación**

Mediante Resolución N° 10044 de 11 de mayo de 2004,<sup>210</sup> esta Superintendencia ordenó el inicio del respectivo proceso por competencia

---

<sup>210</sup> Folios 277 a 278.

desleal contra la demandada, providencia notificada mediante Edicto N° 6496 fijado el 28 de mayo de 2004 y desfijado el 10 de junio de 2004. La demandada contestó la demanda, de forma extemporánea, el 31 de enero de 2005.<sup>211</sup>

### **3.5. Audiencia de conciliación y decreto de pruebas del proceso**

Vencido el término para contestar la demanda, dando cumplimiento a la Ley 640 de 2001, las partes fueron citadas, mediante Auto N° 2431 de 14 de julio de 2004,<sup>212</sup> a audiencia de conciliación, la cual se constituyó el día 29 de julio de 2004 sin lograrse un acuerdo conciliatorio del litigio en tanto la demandada no compareció.<sup>213</sup> Mediante Auto N° 02754 del 30 de julio de 2004,<sup>214</sup> se decretaron las pruebas del proceso.

### **3.6. Decreto de medidas cautelares**

Por Auto N° 04168 de 11 de noviembre de 2004,<sup>215</sup> se decretaron medidas cautelares solicitadas en la demanda, providencia notificada personalmente a la parte demandante y por Edicto N° 14621 fijado el 25 de noviembre de 2004 y desfijado el 9 de diciembre de 2004.<sup>216</sup>

### **3.7. Decisión sobre petición de nulidad procesal**

Mediante Auto N° 2047 de 2005 de 26 de mayo de 2005, se resolvió no acceder a una nulidad procesal planteada por la parte demandada, en relación con su dirección de notificaciones, decisión que quedó ejecutoriada al no haberse interpuesto contra ella recurso alguno.

### **3.8. Alegatos de conclusión**

Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, esta Superintendencia, mediante Auto N° 03541 del 8 de agosto de 2005,<sup>217</sup> corrió traslado a las partes del proceso para alegar.

Transcurrido el término del traslado, la parte demandada no presentó alegato de conclusión alguno, mientras que la actora alegó lo siguiente:

- A lo largo del proceso está demostrado que los protectores labiales CHAP STICK han estado en el mercado con las mismas características de presentación desde el año 1991, logrando en el mercado una gran reputación por su calidad.

---

<sup>211</sup> Folios 359 a 362.

<sup>212</sup> Folios 282 a 283.

<sup>213</sup> Folio 284.

<sup>214</sup> Folios 293 a 294.

<sup>215</sup> Folios 306 a 314.

<sup>216</sup> Folio 303.

<sup>217</sup> Cuaderno 2, folio 1.

- Las características distintivas del producto CHAP STICK se encuentran registradas como marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
- La demandada lanzó al mercado el producto LAB STICK reproduciendo en forma casi exacta la presentación del producto CHAP STICK.
- El Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 4454 de 2005, confirmó la negación del registro de la marca LAB STICK, tras reconocer sus similitudes frente a la marca registrada CHAP STICK.
- Se evidencia que la parte demandada reproduce deliberadamente la marca y presentación comercial del producto CHAP STICK con la finalidad de causar confusión y aprovecharse de su reputación, por lo cual ha incurrido en actos definidos como de competencia desleal.

#### **4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

##### **4.1. Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio**

Con arreglo a lo previsto en los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998, esta Superintendencia es competente para conocer a prevención y resolver de fondo las controversias jurisdiccionales en materia de competencia desleal que ante ella se planteen, como lo es la disputa sometida a juicio y decisión en el proceso de la referencia.

##### **4.2. El Litigio**

En el caso presente se debate la supuesta deslealtad de la demandada Pharma Chemical por su comportamiento concurrencial que, según los hechos de la demanda, consiste en comercializar protectores labiales LAB STICK empleando una presentación que reproduce la etiqueta y diseño del mismo tipo de productos comercializados por la demandante bajo la marca CHAP STICK, acto que en su opinión infringe varios de los tipos legales que consagra la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal (LCD).

##### **4.3. Legitimación**

Previo a entrar al estudio de las conductas desleales imputadas por el actor a su contradictor en el juicio, resulta necesario dilucidar la legitimación con que el primero comparece al proceso, pues si bien a legitimación pasiva de las acciones de competencia desleal no está sujeta la participación o no en el mercado por parte del sujeto que realiza el acto concurrencial y desleal, (siendo suficiente que éste haya contribuido a su realización según expresa el artículo 22 de la LCD), la legitimación activa si reviste unas características de indispensable apreciación. A ese efecto, el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, señala lo siguiente: “cualquier persona que participe o demuestre su intención

para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley” (subrayado propio).

Igualmente, el artículo 20 de la Ley 256 de 1996, señala en su inciso 1° que el afectado por actos de competencia desleal está facultado para ejercitar la acción declarativa y de condena de competencia desleal, mientras que el inciso 2° de la misma norma señala que la persona que piense que puede resultar afectada por actos de competencia desleal podrá ejercitar la acción preventiva o de prohibición.

Interpretando sistemáticamente las normas antes citadas, se colige que una persona tendrá legitimación para ejercitar la acción declarativa y de condena de competencia desleal contra otra que haya realizado actos de competencia desleal, cuando la primera haya participado o tenido la intención de participar en el mercado en la época en que se realizaron los actos desleales y se haya visto efectivamente afectada por los mismos.

Obra en el expediente la designación de apoderados por parte de Wyeth (antes American Home Products Corporation), en el año 2002, para la gestión de trámites relativos a marcas,<sup>218</sup> así como copias de oposiciones a solicitudes de registros marcarios en el país,<sup>219</sup> documentos indicativos de que para la época de los hechos y al momento de instaurar la demanda, la actora tenía interés en registrar sus marcas y protegerlas, lo cual equivale a una intención de participar en el mercado colombiano y, en esa medida, se encontraría legitimada para ejercitar la acción de competencia desleal.

Pero, como se anotó, el derecho sustancial incoado a través de una acción de competencia desleal está sujeto a que el actora participe o pretenda participar en el mercado, pero también a que ostente un interés económico afectado o amenazado por el acto que acusa como desleal (LCD, art. 21, inc.1).

De los hechos y fundamentos de derecho de la demanda en estudio, se aprecia que los intereses económicos de la actora pretende hacer propios se circunscriben a:

- (i) su marca registrada CHAP STICK para distinguir protectores labiales, la cual es objeto de imitación confusoria y cuya reputación es objeto de aprovechamiento (hecho 10, letra d));
- (ii) la forma particular de presentación de los protectores labiales CHAP STICK, la cual se ve imitada y reproducida con la intención de confundir y engañar a los consumidores (hecho 10, letras b), d) y e));
- (iii) la clientela que tiene con su producto CHAP STICK, la cual se ve desviada mediante actos contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos (hecho 10, letra a));

---

<sup>218</sup> Folios 15 a 21.

<sup>219</sup> Folios 28 a 57.

- (iv) la cuantiosa pauta publicitaria que la actora hace del producto CHAP STICK, la cual es aprovechada indebidamente (hecho 10, letra e)); y
- (v) la reputación, fama y prestigio que el producto CHAP STICK posee a nivel nacional e internacional (hecho 10, letra d) y e)).

La demandante Wyeth presenta tales intereses como afectados y amenazados por la conducta de la demandada, consistente en comercializar el mismo tipo de productos bajo el signo LAB STICK empleando “la misma etiqueta o diseño que utiliza en el comercio mi representada [Wyeth] para su producto CHAP STICK” y “con una total semejanza, tanto en la distribución determinada por las características cromáticas, las formas y las dimensiones de todos los elementos propios de su identificación” (hechos 9 y 11 c.).

En este contexto, para acceder a las pretensiones de la demanda, resulta indispensable establecer, no sólo si la actora participa o tiene intención de hacerlo en el mercado, sino también verificar si es la persona “cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados” por la conducta aparentemente desleal del demandado, como exige el artículo 21 arriba transcrito.

En primer lugar, la existencia de intereses económicos de la demandante a partir de la protección de las marcas CHAP STICK y de la forma particular de presentación de los protectores labiales que con ellas identifica será verificable en la medida en que se demuestre su existencia y titularidad.

Pues bien, en la demanda afirma la actora ser “titular del certificado de registro 108.082 para la marca CHAP STICK para distinguir productos de la clase 3” (hecho 3) y aporta fotocopias simples de dos escritos de oposiciones a solicitudes de registros marcarios, presentados por la demandada, cuyo fundamento radica en la titularidad sobre dicho registro de marca.

Alega de conclusión, la demandante, diciendo que las características distintivas del producto CHAP STICK se encuentran protegidas como marcas por el registro antes indicado y por los registros “266.620 para la marca CHAP STICK (Nominativa) en la clase 5 y en el registro concedido mediante Resolución 26769 del 28 de octubre de 2004 para la marca CHAP STICK (Mixta) en la clase 3” (subrayado propio). Estos hechos no fueron planteados como fundamento de la demanda, y aunque el artículo 305 C.P.C. indica que en la sentencia se tendrán en cuenta los hechos modificativos del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, siempre y cuando aparezcan probados, no hay lugar a considerar en el fallo el supuesto amparo de las marcas y las características distintivas mencionadas en virtud de su registro, pues en el proceso no figuran demostrados tales registros. En verdad, no consta en el expediente certificado auténtico o copia autenticada que de fe de la marca CHAP STICK cuyo certificado es el 108.082, citada en la demanda, ni de aquella a la que se atribuye el registro 266.620, ni se acredita con la Resolución 26769 de concesión de la marca mixta Chap Stick del 28 de octubre de 2004, que obra en fotocopia simple (folios 390 a395), puesto que

carece del valor probatorio que se predica de un documento público original, conforme al artículo 254 del C.P.C.

En todo caso, aun de considerar documentalmente probada la titularidad de la marca mixta Chap Stick en la clase 3, con base en dicha copia, esto no modificaría el derecho sustancial debatido en el litigio, pues en él se atribuye la supuesta lesión desleal de derechos o intereses adquiridos por la actora en los distintivos de un determinado producto con anterioridad a la presentación de la demanda y no de aquellos que pudiese adquirir después, como sería esta marca aparentemente concedida a la demandante en octubre de 2004, esto es, con posterioridad a los hechos de la demanda y a la fecha de su instauración (25 de marzo de 2004).

Así las cosas, no hay certeza de que la actora tuviese en la marca CHAP STICK, citada en la demanda o en su alegato de conclusión, o en sus características de presentación, algún interés económico realmente afectado o amenazado por supuestos actos desleales (desviación de la clientela, confusión, engaño, imitación, aprovechamiento de la reputación), puesto que no está demostrada la existencia de su registro y titularidad en cabeza de la actora para la época de los hechos alegados y de la presentación de la demanda.

No obstante, no puede dejar de desconocerse que la protección otorgada por la Ley 256 de 1996 contra actos desleales que afecten las actividades, prestaciones mercantiles o establecimientos de comercio ajenos, no depende del registro o depósito de sus signos distintivos, sino de su uso real en el mercado, de suerte que las prestaciones mercantiles distinguidas por una “marca no registrada” pero efectivamente usada, pueden ser protegidas contra actos generadores, o capaces de generar, alguna forma de conducta desleal (confusión, engaño, descrédito, etc.).

En ese sentido, sería plausible que para la época de los hechos la actora tuviese un interés económico afectado o amenazado en los signos CHAP STICK nominativo, CHAP STICK mixto, o CHAP STICK tridimensional, conformados por la forma de presentación distintiva del producto, siempre y cuando tales signos, pese a no estar registrados, hubiesen sido usados directa o indirectamente por la demandante, como identificadores de sus prestaciones, para ese entonces y al momento de ejercitar la acción de competencia.

En el expediente constan como pruebas admitidas, una muestra física de un protector labial CHAP STICK (cereza),<sup>220</sup> material publicitario<sup>221</sup> y facturas de venta del producto desde marzo de 1999 hasta marzo de 2004,<sup>222</sup> lo cual es suficiente para tener por probado que el producto llamado CHAP STICK ha estado en el mercado con las características de presentación comercial señaladas en la demanda.

---

<sup>220</sup> Folio 203.

<sup>221</sup> Folios 196 a 199.

<sup>222</sup> Folios 97 a 193.

Entonces, corresponde establecer si el uso en el mercado del producto identificado con el nombre CHAP STICK es atribuible Wyeth para así determinar si tiene legitimación activa derivada de intereses económicos propios que puedan ser afectados o amenazados por los actos concurrenciales desplegados por la demandada.

Según la demanda, Wyeth “produce y distribuye en el mercado colombiano” (hecho 1) el protector labial CHAP STIK que “es producido en Estados Unidos e importado por Whitehall Laboratorios Ltd. (...) para lo cual cuenta con la debida autorización del INVIMA” (hecho 2) y que “La sociedad Whitehall Laboratorios, autorizada por Wyeth para importar y comercializar el producto con la marca CHAP STICK en Colombia, ha hecho inversiones publicitarias cuantiosas para promocionar el producto” (hecho 12 de la demanda).<sup>223</sup>

Pero aparte de la sola afirmación de la propia actora de tener como suyos los productos nominados CHAP STICK con su forma particular de presentación comercial, o de la existencia de un vínculo entre ella y quien los fabrica, comercializa o publicita, no hay elementos probatorios que permitan establecer el interés jurídico de Wyeth frente al uso del nombre CHAP STICK con que los productos se distinguen en el mercado.

Por un lado, en el tubo que contiene la muestra física del producto CHAP STICK “cereza” aportada con la demanda, se aprecia la leyenda, indicativa de su fabricación, como “Whitehall-Robins Healthcare Madison, NJ 07940 Made in USA”. Al respaldo de su empaque o envoltorio, aparece el nombre de “Whitehall-Robins Healthcare USA”, y más abajo dice “Importado y distribuido por Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia” (folio 203). Igual acontece con el producto CHAP STICK “fresa” allegado posteriormente (folio 358).

Por otro lado, no hay documentos que demuestren la existencia de importaciones de protectores labiales por parte de Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia ni de acuerdos de comercialización de productos o de licenciamiento de marcas entre esta y la actora. Ni siquiera está demostrada la existencia de “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia” o la “sociedad Whitehall Laboratorios”, como se le denomina en los hechos de la demanda. Se aprecia también, que en las facturas de venta de productos CHAP STICK figura el nombre de “Whitehall Laboratorios Limited”. con domicilio principal en Cali, como vendedor, sin que aparezca de alguna forma la “autorización de Wyeth” que refiere el apoderado de la parte demandante.

---

<sup>223</sup> Folios 2 y 12.

En relación con un supuesto interés en la clientela del producto y la reputación, fama o prestigio del mismo, tampoco se puede descubrir el perjuicio o amenaza para la demandante puesto que en ninguno de los resúmenes de ventas,<sup>224</sup> facturas de venta,<sup>225</sup> material publicitario impreso<sup>226</sup> o audiovisual,<sup>227</sup> aparece signo alguno alusivo a la demandante Wyeth (antes American Home Products Corporation) o a una relación jurídica o económica entre ésta y “Whitehall-Robins Healthcare USA” y/o “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia” o la “sociedad Whitehall Laboratorios” en Colombia.

Es más, los actos administrativos expedidos por el INVIMA<sup>228</sup> y acompañados con la demanda muestran que el registro sanitario número “C-001756 R1” fue concedido para fabricación y venta del producto “bálsamo labial CHAP STICK”, e indican que el beneficiario de la concesión fue inicialmente la sociedad “Instituto Médico Técnico Sanicol S.A”., y que posteriormente se registró como titular de la concesión a la sociedad “A.H. Robins International S.A”. y como fabricante la sociedad “Whitehall Laboratorios Limited”, domiciliada en Cali, aclarándose que dicho registro sanitario no amparaba las variedades menta, naranja, regular, fresa y cereza del producto CHAP STICK y que estuvo vigencia hasta julio de 2001,<sup>229</sup> consecuentemente, no vigente al momento de los hechos alegados y de la presentación de la demanda. En todo caso, tales actos administrativos, tampoco mencionan en parte alguna a la sociedad Wyeth como cesionario del registro sanitario citado, ni como persona autorizada para su fabricación o venta.

En cuanto a un interés económico de la actora derivado de la cuantiosa pauta publicitaria realizada para posicionar el producto en Colombia, se puede apreciar que en las impresiones o panfletos publicitarios aportados, los protectores CHAP STICK son anunciados, simplemente, como productos “Whitehall Robins” (Folios 197 y 198).

También obra como prueba un análisis comparativo elaborado bajo los criterios de semejanza y no semejanza entre el protector labial de marca CHAP STICK versus el protector labial de la marca LAB STICK,<sup>230</sup> estudio hecho por la sociedad Gescom, S.L. de España, que informa haber sido elaborado para “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia”.<sup>231</sup> En ninguna parte del documento se hace alusión a la sociedad Wyeth en relación con el producto o marca CHAP STICK, ni su relación con la que llaman “Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia”.

Finalmente, la misma actora señala en la demanda que las cuantiosas inversiones publicitarias para promocionar el producto CHAP STICK, que es objeto de un supuesto aprovechamiento indebido por la demandada, han sido

---

<sup>224</sup> Folios 68 a 88.

<sup>225</sup> Folios 94 a 194.

<sup>226</sup> Folio 196 a 198.

<sup>227</sup> Folio 199.

<sup>228</sup> Folios 90 a 92.

<sup>229</sup> Folios 90 y 91.

<sup>230</sup> Folios 210 a 276.

<sup>231</sup> Folio 211.

realizadas por la sociedad "Whitehall Laboratorios Ltd". (hecho 12 de la demanda).

Las anteriores pruebas, apreciadas en conjunto, no permiten establecer una relación directa o indirecta entre la actora y la producción, comercialización o publicidad del producto CHAP STICK ni una relación entre ella y el uso de los signos distintivos no registrados empleados para distinguir dicho producto. Por lo tanto, no hay elementos probatorios que sustenten la existencia de un interés económico de Wyeth en el producto mismo, en los signos distintivos con que se identifica, en su reputación, en las inversiones para su promoción ni en la clientela del producto, toda vez que quienes se vislumbran como titulares de tales intereses económicos frente al producto y al uso de sus distintivos no registrados, serían "Whitehall-Robins Healthcare USA", "Whitehall Laboratorios Ltd". y/o la sociedad "Whitehall Laboratorios Ltd. Colombia", quienes estarían participando en el mercado con el producto en nombre propio, o por lo menos sin reconocer públicamente a Wyeth como productor o fabricante y responsable del producto, o sin anunciarse como licenciarios del signo distintivo que utilizan para su identificación. En ese sentido, serían ellas quienes según las pruebas podrían tener una posición jurídica derivada de la fabricación, comercialización e inversión en publicidad de los productos CHAP STICK bajo la forma de presentación comercial empleada para distinguir un producto en el mercado.

No se descarta la eventualidad de que exista un interés económico de la actora en las marcas registradas que aduce como suyas y cuyo uso hubiese autorizado a terceros, pero en esta hipótesis debería haberse acreditado la prueba de tal interés.

En conclusión, al no estar acreditado en el proceso que la actora tuviese derechos exclusivos sobre signos distintivos aplicados a los protectores labiales CHAP STICK, ni que tales productos con su particular presentación comercial hubiesen sido usados por Wyeth (antes American Home Products Corporation) de forma directa o indirecta, esto es, a través de terceros en nombre de ella, no parece que fueren suyos los intereses económicos que pudiesen resultar afectados o amenazados por los actos supuestamente desleales de Laboratorios Pharma Chemical Ltda., por lo cual se advierte su carencia de legitimación para ejercitar la acción que instauró.

En consecuencia, las pretensiones habrán de ser denegadas sin necesidad de juzgar la deslealtad de las conductas cuestionadas. Esto, no porque el fundamento jurídico de las pretensiones carecieren de mérito, sino porque el actor no demostró ser la persona que frente a la ley (LCD, art. 21, inc. 1º) tiene interés y por ende legitimación para accionar.

#### **4.4. Levantamiento de las Cautelas Decretadas**

Por definición el término cautelar implica una acción de precaución o prevención, por lo cual una pretensión precautoria es diferente a una

declarativa o de condena, siendo un aspecto característico de la decisión que decreta medidas cautelares su carácter urgente e interino tendiente solamente a asegurar, no la sentencia, sino la protección de derechos o situaciones jurídicas sobre cuya existencia y amenaza el juez ha tenido un convencimiento inicial y provisional, sin que la adopción de las cautelas equivalga a un prefallo o decisión anticipada. En el proceso principal, la actividad probatoria puede mostrar una situación opuesta a la inicial debiendo el juzgador modificar en la sentencia el planteamiento que justificó la decisión cautelar, por lo cual la providencia cautelar no es determinante del fallo.

La relación existente entre la acción cautelar y la sentencia, dice la doctrina, es instrumental y no necesariamente causal, de forma que su admisión no significa inexorablemente un fallo favorable para su solicitante o accionante. Lo anterior porque en el desenvolvimiento del proceso pueden ocurrir diversas vicisitudes jurídicas que llevan a mostrar una de varias situaciones, como un mejor derecho en el cautelado, que el derecho sustancial es inexistente, que se ha probado regularmente una nulidad, u otras circunstancias desfavorables para la parte instante de la medida de precaución, no siendo, entonces, obligatorio que por causa del derecho amparado por la medida deba producirse un fallo meritorio a dicha parte. No se trata pues de una relación inmodificable, ni puede serlo, porque mientras que para la protección cautelar se requiere el preconvenimiento del juez de que existe un derecho sustancial en peligro, para la sentencia es necesario un convencimiento total".<sup>232</sup>

En el presente caso, pese a que durante el proceso fueron decretadas medidas cautelares a instancia de la parte demandante, al momento de fallar no se encuentran probados los actos de concurrencia desleal que cimentaron la demanda o que se visualizaron para las medidas precautorias, correspondiendo ordenar el levantamiento de las cautelas decretadas.

## **5. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** DENEGAR las pretensiones de la demandante por falta de legitimación activa en la forma expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO:** LEVANTAR las medidas cautelares ordenadas en el proceso.

**TERCERO:** CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas del proceso y de los perjuicios por la práctica de las medidas cautelares.

---

<sup>232</sup> ROJAS, Germán. (1996): Esencia y Trámite de la Función Cautelar. Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá D.C., p. 5 y 6.

NOTIFÍQUESE

GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES  
El Superintendente de Industria y Comercio,