



OFICINA EUROPEA
DE PATENTES



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS



ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CUARTO SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALIS DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

con la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España,
del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

y
de la Corte Federal de Patentes de Alemania

Madrid, 3 a 7 de octubre de 2005

Múnich, 10 a 14 de octubre de 2005

EJEMPLOS DE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento preparado por el Sr. Ricardo Zopó Méndez, Magistrado, Tribunal
Superior de Bogotá, Bogotá*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

Bogotá Distrito Capital, veintisiete (27) de julio de dos mil uno (2001)

Rad. **Expediente 5860**

Despacha la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de agosto de 1995, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario adelantado por **INES GOMEZ DE SANCHEZ** frente a **“PROMOCAR TAWILL Y COMPAÑÍA LIMITADA”**.

A N T E C E D E N T E S:

1. Correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena diligenciar el libelo en virtud del cual la señora INES GOMEZ pidió que se declarase que la sociedad demandada incumplió con los deberes que le imponía “la ley de Comercio”, y que, subsecuentemente, fuera condenada a pagarle, a título de indemnización, la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS, junto con su corrección monetaria.

2. Los supuestos fácticos que soportan tales pedimentos bien pueden compendiarse del siguiente modo:

La sociedad demandada promovió proceso de lanzamiento en contra de la demandante y de los señores RAMIRO OSORIO y HERNANDO URIBE RIVERA, el 7 de julio de 1986, y en cuya demanda afirmó que el día 27 de mayo de 1967 los allí demandados recibieron de la sociedad “VELEZ Y VELEZ LTDA”, el inmueble de la Calle Ayoa No. 4-49 por un canon mensual de tres mil pesos, que en “la actualidad” asciende a la suma de TREINTA MIL PESOS, contrato de arrendamiento que fuera cedido por la arrendadora a la ahora demandada, la cual, por intermedio del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, notificó a los inquilinos su voluntad de dar por terminado el contrato de arrendamiento a partir del 27 de mayo de 1986, aduciendo necesitar “...parte del inmueble desocupado para someterlo a reparación y luego destinarlo para el establecimiento de negocio, sustancialmente de hotel”.

El 26 de enero de 1987 se produjo el lanzamiento, y la sociedad aquí demandada obtuvo la desocupación del inmueble. No obstante, afirma la demandante, “no ha reconstruido, ni remodelado, o adelantado obra alguna de naturaleza similar, en el local ocupado por la señora INES GOMEZ DE SANCHEZ”, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 518 del Código de Comercio, de cuyo texto se desprende que la demandada está en la obligación de pagar los perjuicios de que trata el artículo 522 ibidem, en cuya estimación deben incluirse, además del lucro cesante, “los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de los trabajos (sic.), despidos en ocasión de la (sic.) cláusulas o traslado del establecimiento y el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados”.

Más adelante discurre la demandante sobre los presupuestos de la acción indemnizatoria, las causales de exoneración de la demandada y los diversos rubros que componen la indemnización reclamada.

3. Enterada la demandada de las pretensiones que se le enfrentaron, se opuso a las mismas, aceptó como ciertos algunos de los hechos que las apuntalan, dijo desconocer la mayoría y negó los menos, amén de proponer las excepciones que denominó “IMPOSIBILIDAD con grave riesgo económico de la demandada del cumplimiento de la obligación de restaurar el inmueble por hecho ajeno”, y “CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DEL ART. 522 del C. de Co.”, las cuales fundamentó, básicamente, en que, de un lado, el inmueble desocupado por la demandante es la segunda planta de una edificación de construcción colonial cuyas reparaciones comprenden el cambio de repello de las paredes exteriores e interiores, arreglo o cambio de pisos, demolición de ciertas paredes, remoción y cambio de los techos, renovación de los ductos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y establecimiento de los ductos de gas natural, obras todas éstas que requerían de la desocupación de la planta baja, lo que no se obtuvo; además que en el transcurso del tiempo se encarecieron los salarios y los materiales requeridos. De otro lado, afirmó que en el mes de marzo iniciaron los primeros trabajos de restauración, tales como reposición del repello, demolición de las paredes no originales, destrucción de cuatro o cinco baños y una cocina y reparación de tablas y tejas del techo, pero que para continuar con las demás obras fue necesario un permiso previo de la Alcaldía lo que paralizó la restauración, manteniendo esa planta desocupada.

4. Agotadas las ritualidades propias de la instancia, concluyó la misma con sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal ad-quem mediante la sentencia recurrida en casación.

LAS RAZONES DEL TRIBUNAL

Luego de reseñar los aspectos relevantes del litigio, destacó el juzgador que las pretensiones indemnizatorias de la demanda se originan en la relación contractual existente entre INES GOMEZ DE SANCHEZ, RAMIRO OSORIO y HERNANDO URIBE RIVERA y la firma “PROMOCAR TAWILL Y CIA LTDA”, a la cual le fuera cedido el contrato de arrendamiento por “VELEZ y VELEZ”, motivo por el cual, “no hay duda que estamos frente a una acción de responsabilidad civil contractual”, aun cuando la relación contractual haya terminado y perdido sus efectos hacia el futuro, “quedaron pendientes los efectos que hasta la fecha de la cesión, se surtieron (sic)...”. De modo que para el éxito de la acción de responsabilidad civil contractual, la demandante debe acreditar los elementos estructurales de esa figura, consistentes en la existencia de una obligación incumplida, el perjuicio de la víctima y la relación de causalidad entre uno y otra.

Se dice en la demanda, agrega el Tribunal, que la demandada solicitó el inmueble arrendado para someterlo a reparación y luego destinarlo a la instalación de un negocio sustancialmente diferente al de hotel, actividad que ejercía la arrendataria, y que en virtud de que aquella no cumplió con esos fines en el lapso previsto en el artículo 518 del Código de Comercio, puesto que no ocupó el inmueble, ni inició las obras proyectadas, reclama la indemnización que calculó en la suma de treinta millones de pesos.

Aborda, a continuación, el análisis del primer presupuesto de la acción y afirma que el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena entendió que la demanda de restitución del inmueble se apoyaba en la causa 2a. del artículo 518 de la ley mercantil y como tal petición prosperó, debía la demandante ocupar el inmueble dentro de los tres meses subsiguientes a la fecha de su entrega, término que se vencía el 8 de septiembre de ese mismo año.

Es evidente, afirma el Tribunal, que no hay prueba en el proceso de que se hubiese producido esa ocupación, como se desprende de: la inspección judicial practicada en el proceso el 26 de mayo de 1992, y la extraprocesal del 16 de septiembre de 1988; los

dictámenes periciales, y lo acepta la demandada, la cual alega que no pudo cumplir con los fines para los que solicitó el inmueble, es decir repararlo y ocuparlo, porque previamente debían efectuarse ciertos trabajos que inició casi al instante, ya que necesitaba el cambio de repello de las paredes exteriores e interiores, reparación o remoción de pisos, demolición de ciertas paredes, remoción y restauración de los techos, renovación de los ductos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y establecimiento de los ductos de gas natural, “cuyas obras inició en el referido plazo, porque para ello era necesario unos estudios previos y solicitud de licencia de construcción, entre otros requisitos, con los cuales cumplió, obras que no pudo concluir, debido a que surgieron inconvenientes como fue precisamente la no desocupación del inmueble por otros arrendatarios en la primera planta...”, no obstante que fueron requeridos con ese fin, y luego se encarecieron los salarios y los precios de las cosas haciéndose imposible terminar las obras, cuestiones estas que deben precisarse para saber si se actuó con lealtad procesal en la solicitud del inmueble.

Es preciso constatar si la demandada obró con rectitud, añadió, porque si el bien se pidió condicionado a que en verdad eran imperiosas las reparaciones, es de suponer que el propietario conocía el estado del mismo y de ser así la causal que debió invocarse era la del numeral 3° del artículo 518 del Código de Comercio, precepto que además de la indemnización le da derecho al arrendatario a que se le prefiera a cualquier otro en el arrendamiento del local sin la obligación de pagar primas o valores distintos del canon de arrendamiento. Si las refacciones eran de la magnitud “referenciada”, se podría decir que el propietario no actuó de buena fe al hacer la solicitud de desocupación del inmueble, puesto que si conocía su estado de menoscabo como el que presentó el 8 de junio de 1988, fecha en que el bien se entregó en virtud del proceso de lanzamiento, ciertamente la causal invocada para ese efecto era la del numeral 3° y no la del numeral 2° del citado artículo 518 *idem*, “puesto que con ésta se elude el derecho adicional consagrado en el artículo 521 *eiusdem*, en favor del empresario arrendatario que, de acreditarse tal supuesto, es claro que no se podría pregonar en la persona del arrendador, una conducta ajustada a la lealtad procesal que deben asumir las partes en los autos”. Y añade, que llega a la convicción de que las obras “para la fecha en que se hace el desahucio no eran las descritas y contempladas en el artículo 518 en su numeral 3°, y menos que el propietario del local conociera el estado del inmueble arrendado, sobre todo en las condiciones de daño que presentó el 8 de junio de 1988...” pues

si algunas obras se requerían eran aquellas necesarias para habilitarlo de cara al nuevo negocio.

A esa conclusión llega el Tribunal mediante el siguiente análisis:

a) Si el desahucio se hizo de conformidad con la ley, surge con claridad absoluta, que los arrendatarios debieron entregar el inmueble el 27 de mayo de 1986.

b) La demandante no se queja de que el inmueble se hubiese “degradado” durante la vigencia del contrato de arrendamiento, “y menos en el lapso comprendido desde el 27 de mayo de 1986, fecha para la cual debió entregarlo, hasta el 8 de junio de 1988, data en que se efectuó la entrega contra su voluntad, es decir, un período superior a los dos años, tiempo en el cual pudo deteriorarse como en efecto ocurrió según se acredita con la diligencia de entrega en la cual se dejó constancia que estaba (sic.) en mal estado las paredes, pisos, techos y puertas”. Partiendo de esta realidad, es obvio que requiere de “obras mayores” distintas de las que para el 27 de mayo de 1986 eran necesarias, luego en ese estado de deterioro, no era posible instalar ningún tipo de negocio, ni siquiera ejecutando las obras inicialmente previstas.

c) Así las cosas, prosigue el Tribunal, no puede decirse que hubo engaño en la demanda de restitución del inmueble, y por el contrario, debe concluirse que la petición fundamentada en la causal 2a de la citada norma, pero condicionada a dichos trabajos, tales obras no eran las descritas en el numeral 3º, las que habría podido ejecutar sin necesidad de desocupar la primera planta, o tramitar el permiso ante la Oficina de Planeación, y debe aceptarse que el estado en que se encontraba el inmueble en la fecha de la entrega, le era desconocido en la época en que hizo el desahucio.

d) Está demostrado que la demandada no ocupó el bien dentro de los tres meses siguientes al 8 de junio de 1988, pero ese incumplimiento no se debió a fuerza mayor o caso fortuito, sino a un hecho imputable a la misma demandante quien, al no haberlo entregado oportunamente, permitió su deterioro, “ello porque en ninguno de los dos procesos se debatió su mal estado y se presume entonces que lo recibió en buenas condiciones”, pero que de la misma manera no fue devuelto, hasta el punto que se necesitaron obras de mayor extensión, sin las cuales no podía ocuparlo.

En consecuencia, asevera el juzgador ad-quem, no puede accederse a las pretensiones de la demanda, puesto que están acreditadas circunstancias justificativas para no ocupar el inmueble dentro del término previsto por la ley.

Pero, además, tampoco están comprobados los perjuicios que la demandante dijera haber padecido, pues, como se sabe, no basta demostrar la no satisfacción de la obligación, sino, también, el detrimento sufrido por la víctima y su cuantía. En efecto, pericialmente no se dio la prueba del lucro cesante, el daño emergente y los demás aspectos a los que alude el citado artículo 522, porque en el dictamen realizado por los peritos GUZMAN BARRIOS y SANJUR MARTINEZ “nada de estos rubros tiene respaldo probatorio”, y sus motivaciones se basan en conceptos de “goodwil (sic) y prima”, como si fueran una sola cosa, con el agravante de que cuantifican esta última en la suma de \$28.000.000,00.

En lo concerniente al primero, que es el prestigio del establecimiento dado por su buena fama, la excelente administración y clientela, nada de eso está demostrado en el proceso en relación con el hotel explotado por la demandante, y solo se deja ver que tuvieron en cuenta la buena ubicación del inmueble, cuando se sabe que ese solo elemento no es suficiente. Y en cuanto a la prima, es mucho más errónea la experticia porque por ésta se entiende la cesión que de un local de comercio hace su ocupante a un tercero por una suma convenida, pero que no puede imponerse por la vía judicial puesto que no hay norma que la consagre y por tratarse de una costumbre debió acreditarse en la forma dispuesta por el artículo 3° del Código de Comercio.

Ahora bien, concluye el Tribunal, si se entiende que en la demanda de lanzamiento se invocaron las causales 2 y 3 del artículo 518 del Código de Comercio, siendo que conforme a la última le correspondería “...al propietario acreditar únicamente que le dio principio a las obras dentro del término de tres meses subsiguientes a la entrega del inmueble...”, está probado en el proceso que la demandada dio comienzo a las obras dentro de los 3 meses siguientes, pues así se infiere de los testimonios de RAFAEL MURILLO y ARMANDO MATTOS, quienes hicieron las demoliciones; igualmente con la inspección judicial del folio 77 y, además, con el testimonio del perito ingeniero RAUL QUINTANA

quien intervino en esa diligencia. Luego por este otro aspecto tampoco proceden las pretensiones de la demanda.

LA DEMANDA DE CASACION

En el único cargo que la misma contiene, se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria, a consecuencia de graves y trascendentes errores de hecho, de los artículos 515, 516 especialmente en su ordinal 5°, 518 especialmente en su ordinal 2°, 520, 521, 522, 822, 830, 831, 870, 871 y 886 del Código de Comercio; 1546, 1571, 1573, 1602, 1603, 1608, 1610, 1612, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil; y 8 y 38 de la ley 153 de 1887, por falta de aplicación y 1° de la ley 95 de 1890 por aplicación indebida. Adicionalmente, incurrió en error de derecho en la apreciación de la inspección judicial anticipada con peritos que obra a folios 72 a 82 del cuaderno principal, con violación medio de los artículos 178, 183, 187 y 300 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil.

Tras advertir que el Tribunal acertó cuando afirmó que la indemnización de perjuicios tiene su fuente en este caso en la responsabilidad civil contractual, pues se trata de invocar el incumplimiento del contrato de arrendamiento ajustado entre las partes, pues aun cuando tal convención terminó, quedaron pendientes los efectos de las circunstancias que motivaron la terminación del contrato como el de tratarse de un pacto de tracto sucesivo al cual, por demás, están incorporadas las normas vigentes para la época de su celebración, destacado lo cual, se decía, afirmó el recurrente que los errores que le atribuye al fallador son los siguientes:

1. Se equivocó protuberantemente el Tribunal al estimar que la demandada había solicitado el inmueble para someterlo a reparación y luego destinarlo a la instalación de un negocio substancialmente distinto al de hotel, porque lo que en la demanda de lanzamiento se dijo fue que, además de la necesidad de repararlo, la demandante lo iba a destinar “para un establecimiento de un negocio sustancialmente de hotel” (Subraya textual), luego en forma expresa se afirmó que el negocio que allí se establecería sería el de hotel. Si en gracia de discusión se pudiera admitir que los jueces pueden corregir de oficio los errores de la demanda, esa “gratuita y tendenciosa” interpretación no mejoraría la situación de la demandada, como adelante se verá.

2. Estimó el sentenciador que la causal invocada por la arrendadora para dar por terminado el contrato, fue la del numeral 2° del artículo 518 del Código de Comercio, es decir, aduciendo que necesitaba el inmueble para ocuparlo con un negocio distinto, aunque posteriormente se contradice porque afirma que la causal que debió alegarse era la del numeral 3° de ese precepto, aseveración errónea puesto que en la demanda sí se habla de “simple reparación” y no de reconstrucción. Pero lo más protuberante del error es que tanto el texto legal, como la petición de la demandante “en lanzamiento” aluden a la necesidad de destinarlo personalmente para instalar allí una empresa sustancialmente distinta. Pero la arrendadora ni reparó el inmueble ni lo ocupó con una empresa de su propiedad, cuestiones éstas que el Tribunal admite, pero sin percatarse que la propietaria arrendadora lo dio en arriendo al “SENA”, tal como lo admite la testigo NELLY TAWILL DE CHALELA, cuyos apartes pertinentes transcribe la censura, pero quien, en lo fundamental, al ser preguntada sobre la destinación “actual” de la segunda planta de la edificación, contestó que: “VELEZ Y VELEZ lo alquiló éste año o a fines del año pasado. Fue a fines del año pasado, la fecha no se”. Y, luego, al ser preguntada sobre si antes de haber sido arrendada esa planta al SENA estaba ocupada o desocupada, contestó que estaba desocupada.

Contra la apreciación del Tribunal de que el inmueble está desocupado, prosigue la censura, la verdad es que está ocupado por la mencionada entidad, en una flagrante violación al pregonado numeral 2° del artículo 518 del Código de Comercio. Es decir, que la arrendadora ni reparó el inmueble, ni lo ocupó con negocio suyo diferente a hotel, sino que lo arrendó a un tercero.

3. Sostiene el Tribunal, continúa, que para cumplir el imperativo legal es suficiente que el arrendador comience las obras dentro de los tres meses siguientes a la desocupación del inmueble sin llevarlas hasta su terminación. Pero no se percata de que si el arrendador inicia las obras pero nunca las acaba, incumple lo dispuesto por la mencionada norma, máxime si no advirtió, incurriendo en grave error, que el propietario le dio una distinta destinación al inmueble.

Tampoco se percató de que la obligación del propietario no es de medio sino de resultado. El genuino sentido de esa regla es el que éste cumpla cabalmente con las obras de reparación y reconstrucción del local, pues cuando el artículo 522 del Código de Comercio

habla de iniciar las obras en el término de tres meses, está diciendo que lleva implícita la obligación de terminarlas tarde o temprano, sin dejarlas a medio camino, pues si no las finaliza incurre en imprevisión solamente a él imputable, amén que se desvertebraría “toda la praxis de esos dos artículos”, pues sería muy fácil para el arrendador solicitar el inmueble para lanzar al arrendatario, pero sin llevar a cabo las obras.

Luego el Tribunal, añade la censura, “llegó a su equivocada conclusión fáctica” de que con solo iniciar las obras, sin terminarlas, el arrendador dio cumplimiento al desahucio, pues correlativamente a esa obligación de resultado, está la de ocupar el inmueble con un negocio propio, error que se deriva de no haberse percatado que tanto la demandante como la demandada coinciden en la demanda y su contestación en que el desahucio se refería a un contrato de arrendamiento, documentos que fueron apreciados erróneamente por el juzgador al concluir, contra toda evidencia, que la obligación del arrendador era iniciar las obras dentro de los tres meses siguientes, y no la de ejecutarlas y llevarlas a cabo hasta su finalización.

Esa culpa es evidente (imprevisión, falta de estudios y dinero, no desocupación de la primera planta) para, a la postre, venir a arrendarlo al SENA, actitud no apreciada por el Tribunal, y que demuestra un fraude a la ley, un abuso del derecho e, inclusive un fraude procesal. En resumen, el arrendador solicitó la restitución del local para repararlo e instalar un negocio nuevo, pero, es innegable, que no lo reparó y que lo arrendó a la citada entidad. Como el juzgador concluyó que la propietaria había cumplido o estaba cumpliendo con las causales que invocara, cometió el yerro que se le imputa.

4. Otro error consiste en que, el Tribunal afirmó que los daños del inmueble se produjeron por culpa de la arrendataria, lo que no es cierto, porque es un hecho notorio que un edificio como el arrendado es vetusto y requiere reparaciones, y así lo admitió la señora NOHORA ELENA TAWILL DE HAKIM cuando puso de presente el carácter de colonial que tiene la edificación. Además, el testigo EDUARDO FRANCISCO VELEZ, representante legal de la firma VELEZ y VELEZ, iniciales arrendadores y luego administradores del inmueble, manifestó que al recibir el inmueble se veía, a simple vista su estado de deterioro, pero que por el mismo no se hizo ningún reclamo a la arrendataria, lo que demuestra y pone patente, el grave error del sentenciador de atribuir a la arrendataria el deterioro de la vetusta construcción.

Igualmente, el testimonio de ARMANDO RAFAEL MATOS es “plena contraevidencia de la errónea apreciación fáctica del Tribunal”, consistente en que los escombros encontrados posteriormente, provenían de daños causados por la inquilina, pues como lo afirmara el testigo, él ejecutó personalmente la picada y repello de las paredes, y lo relativo a baños, techo, barandas y balcones, trabajos que fueron iniciados después de desocupado el inmueble, o sea que no fueron el resultado de las actividades de la hoy demandante. El testigo Rafael Morillo Morales, también asevera que cuando realizó las labores para las cuales fue contratado, el inmueble estaba desocupado, “testimonio que es contraevidente de la equivocada estimación del juzgador”, el cual, además, le da el carácter de mera suposición al emplear “el verbo ‘ PUDO DETERIORARSE ’”, cuando afirmó que los deterioros de la edificación fueron causados por la arrendataria entre el 27 de mayo de 1987 y el 8 de junio de 1988, cuando fue devuelto el local.

5. Consideró el sentenciador que existió fuerza mayor consistente en las alzas de salarios y precios de materiales, falta de licencia de Planeación Municipal por el no pago de los impuestos, carencia de dinero para efectuar las obras, la falta de desocupación de la primera planta, entre otras, circunstancias que la demandada alegó en la excepción de “imposibilidad” que propuso, y que merecen el siguiente comentario y análisis:

a) La falta de dinero para ejecutar las obras, afirma el recurrente, no es un hecho imprevisible, sino todo lo contrario, pues demuestra culpa grave de la arrendadora al solicitar la desocupación del inmueble sin tener dinero para llevar a cabo las obras; b) Tampoco es imprevisible la falta de estudios previos, pues la reparación de inmueble requiere de un estudio preliminar sobre la forma como se va a ejecutar, máxime si es una edificación colonial del centro de Cartagena. Ese estudio preliminar era previsible y necesario para no actuar culposa e inadecuadamente como lo fue pedir el inmueble para picar unas paredes y suprimir una hornilla y unos baños para luego caer en cuenta, tardíamente, de que se necesitaba un previo estudio técnico; c) También era absolutamente previsible y necesaria la desocupación de la primera planta, si se hubiesen adelantado los estudios previos. No haber analizado la necesidad de la desocupación de la primera planta demuestra culpa grave de la demandada, máxime si dicha primera planta estaba arrendada con su conocimiento y en virtud de contrato de arrendamiento emanado de la misma propietaria, como lo acredita el representante legal de “VELEZ Y VELEZ”. Nuevo y grave error del juzgador al no haber tenido en cuenta que la

demandada arrendadora ha debido prever y obtener previamente la desocupación de la primera planta, cuya necesidad era evidente, para emprender ahí las reparaciones pertinentes.

d) La falta de Licencia de Construcción fue otra negligencia de la propietaria que formuló el desahucio, que no es constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, pues era completamente previsible, desde luego que obtener dicha licencia era de cargo de la propietaria y configuraba el cumplimiento de disposiciones legales, cuyo incumplimiento no implicaba, en caso alguno, imposibilidad que llegase a eximirla de responsabilidad y que justificase no haber llevado a término las reparaciones en cuestión, además que la propietaria, para corroborar su redomada culpa grave y mala fe, arrendó el inmueble a un tercero, o sea, al SENA.

6. Incurrió en error de derecho el Tribunal, prosigue la censura, al valorar una prueba distinta de las que hasta aquí se han analizado. En uno de sus apartes el Tribunal le da mérito probatorio a la inspección judicial con peritos practicada de manera anticipada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena, que obra a folio 72 a 82 del cuaderno Principal y que inició el 16 de septiembre de 1988 según aparece a folio 77 *ibídem*.

Sin embargo, la prueba de inspección judicial con peritos, no tiene eficacia probatoria alguna, pues se solicitó y practicó sin citar a la persona contra quien se pretendía hacerla valer, o sea sin citar a la arrendataria INES GOMEZ DE SANCHEZ, como perentoriamente lo exige el segundo inciso del artículo 300 del Código de Procedimiento Civil. Al desconocer frontalmente, a modo de violación medio, esta norma de valoración probatoria y, de paso, violar las normas de disciplina probatoria contenidas en los artículos 178, 183 y 187 del mismo Código, la citada inspección judicial anticipada y su peritaje adjunto, no tiene valor probatorio alguno y por tanto el Tribunal no ha debido tenerlos en cuenta, “como perfunctoria y equivocadamente vino a hacerlo”.

7. El ad quem, agrega el censor, como sustento adicional de su fallo absolutorio, manifiesta que la demandante no ha demostrado la existencia ni, por ende, la cuantía de los perjuicios reclamados, aseveración mediante la cual incurre el sentenciador en grave y trascendente error de hecho al respecto, especialmente al considerar que el dictamen de los

peritos Ingenieros RODRIGO GUZMAN BARRIOS y EDUARDO SANJUR MARTINEZ, en cuanto al “goodwill” o prima no tiene respaldo probatorio. En primer lugar, no se percata de que el negocio de Hotel, que la arrendataria demandante había constituido y mantenía en la segunda planta del precitado inmueble, era un típico establecimiento comercial de su propiedad, con todas las consecuencias legales inherentes a esta situación, contenidas especialmente en los artículos 515 y siguientes del Código de Comercio y que está registrado como tal en la Cámara de Comercio de Cartagena, como lo acredita el Certificado expedido por la misma que obra al Folio 13 del Cuaderno Principal, motivo por el cual le es aplicable, salvo estipulación en contrario que no existe, la preceptiva del primer ordinal del artículo 516 *ibidem*, consistente en que forman parte de ese linaje de establecimientos “La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y servicios” y en sus ordinales 5° y 6° el derecho “a las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario” y “el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial”.

El Tribunal cae en el craso y trascendente error fáctico de omitir la prueba en cuestión y, por tanto, de no aplicar al citado hotel de propiedad de la arrendataria demandante, toda la normatividad de los Establecimientos de Comercio, entre otras la del artículo 522 *ibidem*, que expresamente consagra la obligación del propietario de indemnizar los perjuicios al arrendatario, máxime si, por tratarse de una relación contractual, el mero incumplimiento de una de las partes hace presumir la causación de perjuicios a la otra.

Además, el Tribunal yerra, afirma el recurrente, cuando dice que el dictamen de los peritos RODRIGO GUZMAN BARRIOS y EDUARDO SANJUR MARTINEZ carece de fundamentación, pues dichos expertos hablan expresamente del “GOOD WILL o PRESTIGIO COMERCIAL” como equivalentes de la “prima pagada”, palabras que coinciden en su significado con las que trae el referido artículo 516 del Código de Comercio en sus ordinales 1°, 6° y 7° atrás transcritos, luego los peritos se fundamentaron precisamente en dicho Código y, por tanto, es absoluta y manifiestamente errónea la apreciación del sentenciador en ese sentido.

Así mismo, claramente se observa que es notoriamente inexacta la apreciación fáctica del Tribunal en el sentido de que dicho dictamen carece de fundamentación, pues al rompe se tiene que en el numeral 4° los peritos señalaron las razones de sus conclusiones, las

cuales se apoyan, también en la praxis de las precitadas normas del Código de Comercio. Luego el sentenciador incurrió de nuevo en grave y trascendente error de hecho al no aceptar que el peritaje evaluaba en \$ 28'000.000,00, con múltiples y justas razones, los perjuicios causados por la arrendadora demandada a la arrendataria demandante. Además, no debe olvidarse que la ley presume que toda infracción al contrato origina perjuicios al acreedor, porque debiendo tener por objeto toda convención una prestación útil a ese acreedor, la violación de ella es contraria al provecho que este se propuso obtener al celebrarla, aseveración que pretende apuntalar en una jurisprudencia de la Corte.

Remata el cargo el impugnante, tratando de demostrar cómo los yerros denunciados, produjeron la violación de las normas sustanciales que señaló, y cita una jurisprudencia de la Corte que admitió dentro de los perjuicios a indemnizar, el que corresponde a la denominada “prima”.

SE CONSIDERA:

1. Débese acotar, primeramente, que la demanda de casación peca de imprecisa y ambigua, habida cuenta que el censor sustentó, tozuda e inexplicablemente, varias de sus imputaciones, en la regla contenida en el numeral 3 del artículo 518 del Código de Comercio, la cual trajo a colación repetidamente, sin advertir, empero, que el juzgador ad quem, citando en la materia la sentencia que ordenó la restitución del inmueble, entendió que la causal allí aducida por el propietario, fue la prevista en el numeral 2º del citado precepto.

Del mismo modo, algunas recriminaciones de la censura constituyen medios nuevos que, en cuanto tales, no tienen cabida en casación. Así, constituye medio nuevo la acusación consistente en que el Tribunal no advirtió que, conforme a la declaración de NELLY TAWILL DE CHALELA, la demandada había arrendado el local al “SENA”, toda vez que esa circunstancia no hace parte de los supuestos de hecho descritos en la demanda, motivo por el cual cualquier consideración al respecto significaría una modificación de la “causa petendi”, y un desbordamiento del cuadro fáctico del litigio en grave detrimento de lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Pero, además, el fallador, apoyándose en “las inspecciones judiciales practicadas” en el inmueble y en los dictámenes periciales, infirió que éste se encontraba desocupado, pruebas éstas que se constituyeron en el basamento de su aseveración, y cuya apreciación, no fue cuestionada por el recurrente, excepción hecha de la inspección judicial practicada extraprocesalmente, la cual cuestionó por

haber sido examinada sin que hubiese intervenido en su realización, hipotética ineficacia que tampoco fue alegada en las instancias, amén que se trata de una cuestión francamente marginal.

Tergiversa, igualmente, el recurrente al Tribunal, pues no es cierto, como erróneamente lo sostiene, que éste hubiese aseverado que la demandada no ocupó el local, ni lo acondicionó para hacerlo, por fuerza mayor o caso fortuito consistente en el alza del precio de los materiales y el aumento del salario de los trabajadores, pues en el punto aquél asentó explícitamente que: “ese incumplimiento aquí no se debió a circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito como causales de justificación...”, sino a la demora de la demandada de restituir el inmueble.

2. Dejando de lado las anotadas deficiencias e imprecisiones del cargo, advierte la Corte que resplandece la aseveración del Tribunal según la cual no se encuentran acreditados los perjuicios que la demandante dijera haber padecido, y cuya demostración a ella incumbía, habida cuenta que “pericialmente no se dio la prueba del lucro cesante, el daño emergente y los demás aspectos a que hace referencia el inciso 2° del precitado artículo 522”, porque en el dictamen realizado por los peritos GUZMAN BARRIOS y SANJUR MARTINEZ “nada de estos rubros tiene respaldo probatorio”, y sus motivaciones se basan en conceptos de “goodwil (sic) y prima”, como si fueran una sola y misma cosa, con el agravante de que cuantifican esta última en la suma de \$28.000.000,00. El primero consiste en el prestigio del establecimiento dado por su buena fama, la excelente administración y clientela, aspectos que no fueron debidamente probados en el proceso, ya que los peritos sólo tuvieron en cuenta la buena ubicación del inmueble, elemento que no es suficiente; y en cuanto a la prima, agregó, es mucho más errónea la experticia porque por ésta se entiende la cesión que de un local de comercio hace su ocupante a un tercero por una suma convenida, pero que no puede imponerse por la vía judicial puesto que no hay norma que la consagre y por tratarse de una costumbre debió acreditarse en la forma dispuesta por el artículo 3° del Código de Comercio.

El recurrente, por su parte, replicó dichas reflexiones aduciendo que el fallador incurrió en grave y trascendente error de hecho al considerar que el aludido dictamen pericial carecía de respaldo probatorio en cuanto al “goodwill” o prima. En primer lugar, añadió, no se percató de que el negocio de hotel, constituido por la arrendataria, era un “típico”

establecimiento comercial de su propiedad, motivo por el cual, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 516 del Código de Comercio, la demandante tiene derecho a recibir las indemnizaciones que, conforme a la ley, le corresponden como arrendataria y a impedir la desviación de la clientela y la protección de la fama comercial. Al omitir “la prueba en cuestión”, el Tribunal se abstuvo de aplicar, entre otros, el artículo 522 *ibidem*, que expresamente consagra la obligación del propietario de indemnizar los perjuicios al arrendatario, máxime si, por tratarse de una relación contractual, el mero incumplimiento de una de las partes hace presumir la causación de perjuicios a la otra.

Agregó el impugnante que, además, el Tribunal se equivocó al decir que dicho dictamen carecía de fundamentación, pues los expertos hablan expresamente del “GOOD WILL o PRESTIGIO COMERCIAL” como equivalente de la “prima pagada”, palabras que coinciden en su significado con las que traen los ordinales 1, 6 y 7 del artículo 516 del Código de Comercio, luego los peritos se fundamentaron precisamente en tales normas, y así lo señalaron en el numeral 4° de su experticia. En consecuencia, el sentenciador incurrió de nuevo en grave y trascendente error de hecho al no aceptar que el peritaje evaluaba en \$ 28'000.000,00, con múltiples y justas razones, los perjuicios causados por la arrendadora demandada a la arrendataria demandante. Además, no debe olvidarse que la ley presume que toda infracción al contrato origina perjuicios al acreedor, porque debiendo tener por objeto toda convención una prestación útil a ese acreedor, la violación de ella es contraria al provecho que este se propuso obtener al celebrarla, aseveración que pretende apuntalar en una jurisprudencia de la Corte.

Al respecto, se tiene:

2.1. Ha puntualizado repetidamente esta Corporación que, por regla general cuyas excepciones son contadas, 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.

Por consiguiente, “...‘Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración’ (G.J. 2016, pág. 113). ...

Que debe comprobarse ante todo la existencia real de los perjuicios se explica porque, con las únicas excepciones del cobro de intereses o de obligaciones con cláusula penal, en los cuales se estima que existe un reconocimiento y avalúo anticipados de ellos, la regla general es la de que los perjuicios no se presumen y si la ley establece la obligación de indemnizarlos cada vez que se causen, no por ello se exonera del deber de comprobarlos a quien tal cosa solicita”. (G. J. LXXXII, Pág. 695).

2.2. De otro lado, de conformidad con lo prescrito por el artículo 515 del Código de Comercio, “se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”. Trátase, pues, de un conjunto heterogéneo y organizado de bienes utilizados por el comerciante para desarrollar una actividad económica enderezada a la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios que, dada su destinación, conforma una unidad que permite su negociación “en bloque”.

A su vez, el artículo 516 ejusdem prescribe que, “salvo estipulación en contrario”, hacen parte de los establecimientos de comercio: 1) la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios; 2) los derechos del empresario sobre las investigaciones o creaciones industriales artísticas, que se utilicen en las actividades del establecimiento; 3) las mercancías en almacén o en proceso de la elaboración, los créditos y los demás valores similares; 4) el mobiliario y las instalaciones; 5) los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario; 6) el derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial; y 7) los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.

Como puede verse, los bienes que constituyen el establecimiento mercantil son de distinta naturaleza, toda vez que reúne elementos materiales, tales como el mobiliario, las instalaciones, las mercancías en el almacén o en proceso de elaboración, etc., e inmateriales como, por ejemplo, los relacionados con la propiedad industrial, agrupados formando una unidad organizada para desarrollar los fines de la empresa.

Dentro de esos elementos intangibles relaciona el señalado precepto “los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que

funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario”; desde luego que es palmario que quien, con su esfuerzo cotidiano, prestigia un establecimiento mercantil, creando en torno al mismo una clientela que, preponderantemente, se orienta por el local comercial utilizado por el empresario, genera un intangible que produce notables beneficios económicos a quien de él pretenda aprovecharse; por supuesto que dentro de los factores generadores de utilidades en el tráfico mercantil se encuentra la posibilidad de convocar una gran cantidad de clientes, tanto más si estos son habituales. Como la labor de afamar el local comercial tiene como venero la actividad realizada por el comerciante, y la misma es fuente de riqueza, se considera que el contrato de arrendamiento del inmueble constituye un elemento inmaterial del establecimiento mercantil.

Para evitar que el empresario sea injustificada y caprichosamente despojado de ese bien por parte del propietario, se hizo evidente la necesidad de protegerlo, concediéndole, fundamentalmente, dos derechos de distinta índole: de un lado, la prerrogativa de renovar el contrato, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en la ley (artículo 518 del Código de Comercio) y, de otro, cuando se le priva de dicha potestad con sustento en las causales legales, el derecho a ser indemnizado si el dueño no da a los locales el destino indicado o no emprende las obras prometidas.

Relativamente a esta última prerrogativa legal, prescribe el artículo 522 del Código de Comercio que: “Si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según estimación de peritos. Igual indemnización deberá pagarle si en esos mismos casos arrienda los locales, o los utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen actividades similares a las que tenía el arrendatario. ... En la estimación de los perjuicios se incluirán, además del lucro cesante sufrido por el comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y el valor actual de

las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados. ... El inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la indemnización, y la correspondiente demanda deberá ser inscrita como se previene para las que versen sobre el dominio de inmuebles”.

Empero, como ya quedara dicho, la anotada prescripción legal no apareja de ninguna manera, en lo que al perjuicio concierne, que el interesado quede exonerado de acreditarlo en debida forma; desde luego que en la materia se sigue la regla general conforme a la cual quien alegue un daño debe demostrar su existencia y su cuantía, es decir, que le incumbe probar que ciertos intereses suyos tutelados por la ley, sufrieron verdadero menoscabo, así como su intensidad.

Luego, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, le incumbía a la demandante establecer la entidad del daño, empresa que lo comprometía a identificar de manera precisa el concreto objeto del mismo y los intereses por cuya vulneración reclamaba, pues no es cierto que el mero incumplimiento de la encausada los hiciera presumibles. En efecto, como también lo ha puntualizado esta Corporación, reiterando criterio anterior (G.J. CLVIII, páginas 247 y 248), la indemnización a cargo del propietario no puede concebirse como “...una autorización o prima automática que le corresponda reclamar al anterior

arrendatario por el solo hecho de la terminación del contrato de arrendamiento anterior, sino que se hace necesario que ésta se funde en el mencionado incumplimiento o cumplimiento defectuoso, siempre y cuando que se deriven perjuicios al arrendatario, y que todo ello se encuentre acreditado en el plenario. Con todo, el propietario podrá exonerarse de acuerdo con la ley”. (sentencia del 8 de octubre de 1997).

2.3. Además de lo ya expuesto, el recurrente deposita el centro de gravedad de sus objeciones en el supuesto error de facto en el que habría incurrido el sentenciador al estimar el dictamen pericial rendido por los peritos GUZMAN BARRIOS y SANJUR, quienes, tras asimilar el “GOOD WILL” a la denominada “prima”, cuantificaron esta última en la suma de \$28.000.000,00. No se detuvo, empero, el censor, a refutar con claridad las razones aducidas al respecto por el juzgador ad quem, el cual, además de distinguir entre los dos conceptos, desatendió la experticia por considerar que carecía de “respaldo probatorio”, ya que, relativamente al primero no estaba probado el prestigio del establecimiento, originado en su buena fama, la excelente administración y clientela, por cuanto los peritos solamente tuvieron en consideración la ubicación del local, elemento que, a juicio del sentenciador, “no es suficiente”; y en relación con el pago de la llamada “prima”, advirtió que, por tratarse de una costumbre, debió probarse.

Tales elucidaciones no fueron adecuadas y frontalmente replicadas por el impugnante, pues éste se limitó a señalar en el punto, tímidamente y de soslayo, por demás, que los expertos hablan expresamente del “GOOD WILL o PRESTIGIO COMERCIAL” como equivalentes de la “prima pagada”, y que esas palabras coinciden en su significado con las que trae el referido artículo 516 del Código de Comercio en sus ordinales 1º, 6º y 7º, lo que significa que los peritos se fundamentaron, precisamente, en dicho Código, sin que en tan lacónica y vaga alocución pueda atisbarse la cabal demostración del yerro de facto atribuido al fallador, por supuesto que el censor debió indicar la forma como los anotados preceptos sustentarían las reflexiones de los peritos, cuestión que, francamente, es inexplicable.

2.4. De todos modos, al margen de lo anteriormente anotado, resulta oportuno acotar que si bien es cierto les asiste razón a los peritos en cuanto destacan las dificultades que denota la tasación económica del llamado GOOD WILL, no es menos cierto que ellas no implican que su determinación sea “en gran medida subjetiva”, pues, por el contrario, la valoración del mismo obedece a criterios objetivos nítidamente mensurables.

En efecto,

En términos generales el anglicismo “GOOD WILL” alude al buen nombre, al prestigio, que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir, al factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que

despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona.

Como es patente, la empresa que goza de tales características y que logra conquistar una clientela numerosa y cuyos productos son reputados, se coloca en un plano descollante en el mercado en cuanto puede vender más y a mejor precio, lo que necesariamente aparece que sus utilidades sean mayores en proporción al capital invertido. No se trata, por consiguiente, de un factor esencial del establecimiento de comercio, sino accidental y estimable en dinero.

Entre los diversos elementos que se conjugan para determinarlo, cabe destacar, además de la proyección de los beneficios futuros, la existencia de bienes incorporeales, tales como la propiedad industrial, fórmulas químicas, procesos técnicos; la excelente ubicación en el mercado, la experiencia, la buena localización, la calidad de la mercancía o del servicio, el trato dispensado a los clientes, las buenas relaciones con los trabajadores, la estabilidad laboral de los mismos, la confianza que debido a un buen desempeño gerencial se logre crear en el sector financiero. En fin, el artículo 33 del decreto 554 de 1942, enumeró algunos otros factores a considerar como “constitutivos del good-will comercial o industrial”, al paso que, posteriormente, el decreto 2650 de 1993, aludió a su registro contable bajo el nombre de “Crédito Mercantil”, indicando que allí se registra “el valor adicional pagado en la compra de un ente económico activo, sobre el valor en libros o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados, por reconocimiento de atributos especiales tales como el buen nombre, personal idóneo, reputación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y servicios y localización favorable... También registra el crédito mercantil formado por el ente económico mediante la estimación de las futuras ganancias en exceso de lo normal, así como la valorización anticipada de la potencialidad del negocio”.

2.5. Es ostensible, por consiguiente, la ausencia de fundamentación de la experticia, tal como lo puso de relieve el Tribunal, pues los peritos, dejándose llevar por conjeturas y apreciaciones subjetivas, tasaron a su arbitrio el GOOD WILL del establecimiento comercial de la demandante, sin detenerse a cuantificar los aspectos ya señalados, para cuyo efecto debieron indagar, por ejemplo, si existían bienes incorporeales, tales como los relativos a la propiedad industrial, procesos técnicos, etc., que incrementasen las utilidades; o si era óptima la posición del establecimiento en el mercado. Ni siquiera se alude en el peritaje a la calidad en la prestación del servicio, al buen trato dispensado al cliente, todo ello, por supuesto, debidamente sustentado, ni a las excelentes condiciones laborales que la empresa pudiera tener, ni a la confianza que, por razón de un loable desempeño gerencial, ella tuviese en el sector financiero.

Pero, es más, no se establece en la peritación de qué manera sufrió menoscabo el aludido intangible por causa de la restitución del inmueble, ya que no se precisó si el

establecimiento de la actora dejó de existir o si, por el contrario, siguió funcionando en otro local.

2.6. Y respecto de la denominada prima, ya se dijo que el Tribunal entendió que ella carecía de consagración legal y que por tratarse de una costumbre, debió el demandante probar su vigencia entre los comerciantes del lugar, inferencia ésta que, además de haber sido soslayada por el impugnante, no puede tildarse de equivocada. En efecto, en algunas legislaciones foráneas en las que los derechos del empresario arrendatario frente a su arrendador se encuentran aún más rígidamente tutelados, severidad que inclusive ha permitido a algunos denominar tales prerrogativas como “propiedad comercial”, se faculta al arrendatario, por expreso mandato legal, a cobrar un precio por el “traspaso” del local comercial, es decir, por la cesión de su posición dentro del contrato de arrendamiento, independientemente del valor a que haya lugar por las existencias del establecimiento. Sin embargo, en el ordenamiento mercantil colombiano, no existe regla legal que favorezca tal práctica, ni disposición legislativa alguna que imponga al arrendador que recupera el inmueble arrendado el deber de pagarla, motivo por el cual, de tener fuerza normativa como costumbre local, regional o nacional, debió estar probada en la forma prevista por la ley.

Además, en la jurisprudencia citada por el censor, advirtió la Corte que la costumbre allí invocada, se encontraba debidamente acreditada en ese proceso, lo que posibilitó su aplicación.

El cargo, por consiguiente, no se abre paso.

DECISION:

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República, **NO CASA** la sentencia del 14 de agosto de 1995, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario adelantado por **INES GOMEZ DE SANCHEZ** frente a “**PROMOCAR TAWILL Y COMPAÑÍA LIMITADA**”.

Costas del recurso a cargo de la recurrente.

NOTIFÍQUESE

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

MANUEL ARDILA VELASQUEZ

NICOLAS BECHARA SIMANCAS

JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES

JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ

(En permiso)

JORGE SANTOS BALLESTEROS

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO

CONTINUACIÓN AUDIENCIA ALEGACIONES Y FALLO DENTRO DEL PROCESO VERBAL DE LUIS ALEJANDRO VELASCO CONTRA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

(Rad. No 11985 A)

En Santafé de Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde, fecha y hora señalada mediante proveído de diciembre 14 de 1993 para continuar con la audiencia de alegaciones y fallo dentro del presente proceso; se constituyó en audiencia la Sala de Decisión Civil integrada por los Magistrados RICARDO ZOPO MÉNDEZ, FRANCISCO JIMÉNEZ ROSERO y LUIS MIGUEL CARRIÓN JIMÉNEZ, del cual es ponente el primero, y a la cual no asistieron las partes ni sus apoderados.

Constituidos en audiencia, primeramente el Magistrado ponente procede a resolver la solicitud de modificación de fecha para la celebración de la presente audiencia elevada por el apoderado de la parte actora, petición que se decide negativamente, en consideración a que el fundamento del pedimento, que la fecha señalada, es decir hoy 27 de enero es día festivo, es inexacto, toda vez que tal fecha no corresponde a ninguna de las señaladas por la ley como de festividad o de vacancia judicial.

Acto seguido, y teniendo en cuenta que se encuentra agotada la etapa de alegaciones, procede la sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia desestimatoria de las pretensiones, para cuyo fin se precisan los siguientes:

ANTECEDENTES.

1- Mediante apoderado judicial, LUIS ALEJANDRO VELASCO presentó demanda contra GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ para que mediante el trámite del proceso verbal se hicieran las siguientes declaraciones : “ 1) Declárase que la obra literaria titulada “ LA VERDAD SOBRE MI AVENTURA”, publicada originalmente por el periódico “ EL ESPECTADOR” en el mes de abril de 1995, es de la consultoría intelectual de los señores GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ y LUIS ALEJANDRO VELASCO. 2) Declárese consecucionalmente que la obra titulada “RELATO DE UN NAUFRAGO” , editada en forma de libro, es de la consultoría intelectual de los señores GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ y LUIS ALEJANDRO VELASCO, por ser una reproducción fiel de los escritos periodísticos titulados “ LA VERDAD SOBRE MI AVENTURA”, publicados por el diario “ EL ESPECTADOR” de Bogotá, en el mes de abril de 1955. 3) Declárese que el señor GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ cedió a LUIS ALEJANDRO VELASCO los derechos patrimoniales de autor que le correspondían por la venta o edición del libro titulado “RELATO DE UN NAUFRAGO” en todo el mundo, en su condición de coautor del mismo, derechos que consecucionalmente pertenecen en su integridad al señor Luis Alejandro Velasco. 4) Como consecuencia de lo anterior, ordenase al señor GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ hacer entrega la señor LUIS ALEJANDRO VELASCO de todos los derechos de autor que haya recibido como pago o remuneración, por la venta, edición o distribución del libro “ RELATOS DE UN NAUFRAGO”, en todo el mundo, más los intereses y ajustes por desvalorización monetaria. 5) Que se condene en costas del proceso a la parte demandada.

2.- Fundamentó sus pretensiones en los hechos que a continuación se sintetizan: En 1985, el demandante Luis Alejandro Velasco perteneció a la Armada Nacional en calidad de marinero, en el buque “ ARC CALDAS”; este zarpó de la ciudad de Mobile Alabama Estados Unidos de América con destino a la base Naval de Cartagena; estando a 55 millas de Cartagena ocho de sus tripulantes cayeron al mar y entre estos se encontraba Luis Alejandro Velasco,

2.1- El marinero permaneció nueve días al garete en una balsa sin alimentos y llegó a la playa de mulatos en el Golfo de Morrosquillo en marzo 9 / 55.

2.2- La Revista de la Armada Nacional publicó lo sucedido al marinero y el Periódico El Espectador de esta ciudad se interesó en lo narrado y contrato al señor Velasco, asignándole una remuneración y costeándole todos los gastos para viajar a esta ciudad; las narraciones del marinero fueron publicadas por el Espectador en catorce capítulos diarios desde abril de 1955 en un suplemento especial bajo el título de “ LA VERDAD SOBRE MI AVENTURA”, nombrando al cronista Gabriel García Márquez para escribirlo y a asesorar al marinero.

2.3- El escritor García Márquez, quien reside en Barcelona España publicó bajo la responsabilidad de la Editorial Tuquest un libro titulado “RELATO DE UN NAUFRAGO” cuyo tema es el mismo relatado por Velasco.-

2.4- Considera el actor que el escritor García Márquez le cedió los derechos de autor, por cuanto este expresó en un capítulo denominado” LA HISTORIA DE ESTA HISTORIA: lo siguiente: “ Por fortuna hay libros que no son de quien los escribe sino de quien los sufre. Y este es uno de ellos. Los derechos de autor, en consecuencia, serán de quien los merece; el compatriota anónimo que debió padecer diez días sin comer ni beber en una balsa para que este libro fuera posible”. Esta declaración apareció en varias ediciones y en la publicada por la Editorial Oveja Negra de Colombia.

2.5- Al entrarse el demandante de la publicación del libro LA VERDAD SOBRE MI AVENTURA, se comunicó con el Sr. García Márquez, y este le envió una carta reconociéndole sus derechos de autor y enviándole copia de un documento firmado por él con Tuquest Editores de Barcelona para que conociera los detalles del contrato respecto del libro. Por esta razón consideró que el escritor le respetaba sus derechos de autor, y se dirigió a la representante de este señora Carmen Balcells, con quien mantuvo correspondencia para el pago de los citados derecho hasta 1983. El último pago de los mismos los recibió por la suma de US 3.265.00 en 1982; a raíz de esto le escribió varias cartas a la señora Balcells reclamando el valor de las liquidaciones durante tres años sin obtener ningún resultado; luego lo hizo mediante un abogado en forma amigable a la representante del escritor y posteriormente con el abogado que la señora Balcells nombró. El señor García Márquez le propuso el pago de todos los derechos de la edición de la obra “Relato de un Naufrago” en los países de habla hispana a cambio de que mediante documento renunciara a ser el autor de la obra, lo cual no fue aceptado por Velasco.

3- Admitida la demanda, el demandado por conducto de apoderado judicial, a quien se le notificó el auto admisorio de la demanda, dio contestación oponiéndose a las pretensiones del autor y formulando las siguientes excepciones: 1) “ Titularidad de los derechos en cabeza del demandado, 2) Inexistencia de la “obra en colaboración” entre el demandante y el

demandado. 3) “Inexistencia de la cesión de derechos pretendido por el demandante”. 4) “Inexistencia de la obligación patrimonial pretendida en la demanda”

4.- Evacuadas las pruebas solicitadas por las partes así como los alegatos de conclusión, el a quo procedió a dictar sentencia en audiencia de Julio 12 de 1993, declarando fundada las excepciones formuladas por el demandado y negando en consecuencia las pretensiones del actor; fallo que fue apelado por la parte demandante, y que la sala procede a resolver previas, las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- No merecen reparo la concurrencia de los denominados presupuestos procesales, ni se evidencia causal que pueda invalidar la actuación surtida, motivo por el cual es procedente emitir pronunciamiento de fondo sobre el asunto debatido.

2.- Se reclama por el accionante en este proceso, la coautoría intelectual de la obra literaria “ LA VERDAD SOBRE MI AVENTURA”, publicada por el diario El Espectador en el mes de abril de 1995, y reproducida al ser editada en forma de libro con el nombre “RELATO DE UN NAUFRAGO “.

3.- Tiene la propiedad intelectual protección en nuestro ordenamiento constitucional, al establecer el artículo 61 de la carta, que “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.

3.1 Se protege a través de las normas relativas a la propiedad intelectual, genéricamente las producciones y creaciones provenientes del ingenio y el talento humano, tales como los inventos, los distintivos industriales y mercantiles, las obras literarias, científicas, etc.

3.1.1- Así entonces, la propiedad intelectual comprende tanto la propiedad industrial, como los denominados derechos de autor, teniendo como aspecto común la inversión de talento, trabajo y destrezas, en los cuales se proyecta el conocimiento y la personalidad de su autor.

4.- Apuntando a la temática de los “ derechos de autor”, sobre lo cual versa la controversia, tenemos que, siguiendo los lineamientos del artículo 2 de la ley 23 de 1982, ellos recaen sobre creaciones del espíritu de naturaleza científica, literaria y en general artística, cualquiera que sea su forma de expresión, tales como escritos, alocuciones, dramatizaciones, ilustraciones, composiciones, etc, que pueda ser definida o reproducida por cualquier medio.

4.1- La titularidad de los derechos, tanto de contenido patrimonial como moral, radican en cabeza del autor, el interprete o ejecutante, productor, u organismo de radiodifusión, o sus respectivos causahabientes; pudiendo ser tal titularidad, individual si fue producida por una sola persona, en colaboración si lo fue en conjunto con dos o mas personas cuyo aportes no pueden ser separados, y colectiva si se produjo por un grupo de autores por iniciativa y bajo orientación de un coordinador (Art. 8 ley 23 de 1982)

5.- Fundamenta el demandante su pretensión de coautoría, en el hecho de haber narrado al entonces periodista GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, las circunstancias que

rodearon su aventura en el mar, tras la caída accidental del buque” ARC CALDAS “, narraciones que le hizo para ser publicadas en el diario El Espectador, por haber sido contratado por dicho periódico mediante una remuneración, para tal fin.

6.- Del material probatorio recaudado tenemos, que el demandante en diligencia de interrogatorio de parte afirmó que habiendo acordado con el diario El Espectador el precio y la forma como se iba a desarrollar la obra, se reunió con el demandado, quien le “...hizo el comentario de que tu me vas contando, me vas relatando yo voy escribiendo después de que terminemos la sesión, a eso de las siete de la noche regresamos al periódico para que verifique lo que he sacado en limpio, lo corrijas o lo adiciones...” y que; “ Materialmente Gabriel García Márquez escribía lo que yo le dictaba o hablaba, vuelvo y repito a las siete de la noche y verificaba el escrito que el había hecho de lo que yo le había relatado...”

6.1- De la diligencia de interrogatorio de parte, y en particular de las manifestaciones anteriores, entiende la sala que el demandante como contraprestación de un precio pagado por el diario El Espectador, relato al demandante “ la verdad sobre su aventura”, la cual fue redactada bajo la forma propia del periodista; de tal manera que al relator le correspondía narrar en forma veraz y detallada los hechos sucedidos, y al demandado darle la expresión gramatical y literaria, pues de otra manera no se explica el fin que la dirección del periódico tuvo al asignarle uno de sus redactores, dado que si en realidad el demandado se hubiera limitado a escribir lo que el demandante le dictaba o hablaba, no hubiera requerido de un redactor sino de una taquígrafa o una mecanógrafa, o lo que hubiese sido mas práctico, haber llevado el demandante sus propios escritos para ser publicados.

6.2 - Lo anterior tiene asidero probatorio en la declaración testimonial del señor José Salgar Escobar, quien como jefe de redacción para la época de los hechos, es enfático en manifestar que “ En ningún caso hubo transcripción textual del relato del señor Velasco, recuerdo que lo que hizo García Márquez , fue conversar con él, tomar una serie de apuntes y luego darle forma literaria y periodística a un trabajo que se ajustara en el fondo a la versión dada por la persona que protagonizó la aventura”

6.3 - Viene en apoyo de lo antes reseñado, el dictamen rendido por los expertos dentro del presente proceso, quienes concluyen que por el estilo inconfundible de la narración la autoría es de Gabriel García Márquez, conclusión a la que llegan luego de un análisis comparativo de otros trabajos del demandado, realizados sobre la misma temática y en la misma época, similitud de la cual se infiere la autoría de la obra, y que en consecuencia ofrece a la sala especial valor probatorio.

7.- El testigo Luis Alberto Acero García, manifiesta que en dos oportunidades presencia las entrevistas del demandante con el demandado, en las cuales el primero le narraba al segundo lo ocurrido en la odisea, de los cual tomaba mucha anotación y que Luis Alejandro Velasco corregía después, dado que “era muy importante que lo narrado se ciñera a la verdad, ya que era miembro de las fuerzas armadas y ahí contaba mucho la realidad de lo que había sucedido”; revisión tal que de manera alguna se dice fuera de carácter gramatical, periodístico o literario, si no simplemente de concordancia fáctica; aspecto que debía importar al entonces marinero por las implicaciones que le pudieran acarrear, más que las formas idiomáticas y literarias, que por haber llegado a ello accidentalmente le debieron ser menos importantes, cuando no intrascendentes.

8. - Así las cosas, si la obra artística consiste en las formas de expresión de la odisea padecida por el demandante, y tales formas fueron realizados por el demandado, mal puede afirmarse que en ella hubo “colaboración”; pues el demandante se limitó a narrar lo acaecido, sin que ello constituya aporte artístico alguno, ya que la literatura y el arte en general, tienen su fuente en gran medida en los hechos y circunstancias del acontecer diario, los cuales por sí solos y en forma escueta, no son manifestaciones de espíritu ni creaciones de la inteligencia, para predicarse de ellos la calidad de obra artística.

9.- No se puede pasar por alto la circunstancia que para la época de los acontecimientos, el demandante tenía la profesión de marinero y el demandado la de periodista premio eso de novela 1952 (según se refiere en el dictamen pericial), lo cual indudablemente constituye indicio de la no participación artística del demandante en la obra, limitándose su intervención a la narración de los hechos por él vividos, para cuyo fin le pagó el diario El Espectador, dado que no podía tener para este ningún interés artístico quien no representaba el más mínimo antecedente en el mundo de las letras.

10.- En punto de la correspondencia aportada probatoriamente al proceso, observa la sala que en carta de fecha junio 16 de 1970 el hoy demandante se dirigió al Gerente de Editorial Tusquets, en la cual manifiesta que “Es muy honroso para mí haber encontrado que después de 15 años de los hechos hoy me haya convertido en el personaje central de un libro escrito por tan importante hombre como en verdad los es “Gabo”... (Subraya la sala). Manifestación con la cual indudablemente reconoce la autoría de la obra a Gabriel García Márquez.

10.1- Por su parte, el demandado en carta de fecha Julio 21 de 1970 dirigida al demandante, afirma que es la primera vez que recibe una carta (refiriéndose a la antes transcrita)”... de uno de los personajes de mis libros..., para ponerte al corriente de tus derechos de autor; de lo cual se entiende que el demandado se reconoce como autor del libro, y que son los derechos de autoría los que le han de corresponder al demandante.

11. - En efecto en el preámbulo de libro en cuestión denominado “LA HISTORIA DE ESTA HISTORIA”, dice el autor en su parte final, que “los derechos de autor, en consecuencia serán para quien los merece: el compatriota anónimo que debió padecer diez días sin comer ni beber en una balsa”; reconocimiento económico que para que pueda hacer valer el demandante debe constar en escritura pública, o cuando menos en documento privado reconocido ante notario, como lo disponía el artículo 52 de la ley 86 de 1946 y hoy lo establece el 183 de la ley 23 de 1982

12.- Los derechos de autor se desdoblán en morales y patrimoniales, de los cuales los primeros son de carácter inalienable e irrenunciable; por lo cual solo pueden ser objeto de enajenación a título gratuito u oneroso únicamente los patrimoniales, siempre y cuando se cumplan con las formalidades antes anotadas, sin las cuales no produce efecto alguno.

13.- Siendo así las cosas, las manifestaciones que hiciera el autor de la obra de ceder los derechos patrimoniales, únicos posibles de enajenar, por no constar bajo la formalidad impuesta por la ley quedaron en la órbita de la mera liberalidad como se afirma en la contestación de la demanda, no pudiendo invocar en consecuencia su eficacia jurídica el demandante para derivar derechos económicos.

Clase de proceso: Medidas cautelares

Motivo de alzada: Apelación auto

Estudiado y aprobado en Sala de 22 septiembre de 2004.

Bogotá, D. C., doce (12) de noviembre de dos mil cuatro (2004).

Decídese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 25 de mayo de 2004, proferido por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá, en el trámite especial de solicitud de medidas cautelares de protección a la propiedad industrial, promovido por Asociación de Comercializadores de Telecomunicaciones "Actel" en reestructuración contra Colombia Móvil S.A. E.S.P.

Antecedentes

1. Por medio del auto apelado, el juzgado revocó el de 16 de abril de 2004, y en su lugar denegó las medidas cautelares que solicitó el demandante en este caso.

Las medidas, pedidas con base en el artículo 246 de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, consisten, en resumen, en que debe prohibirse a la demandada el uso de la marca OLA para identificar el servicio de telefonía móvil, los demás productos y establecimientos, así como ordenar el decomiso de productos y la prestación de caución.

Estimó el *a quo* en la decisión apelada que la solicitud para aplicar los literales a, b y d del artículo 246 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, no es viable según el art. 247 *ibídem*, porque las pruebas aportadas no permiten presumir infracción de los derechos de propiedad industrial en cuanto a confundibilidad y uso exclusivo de marcas, nombres y enseñas comerciales, ya que entre el servicio de comunicaciones ofrecido por la demandada y la actividad de venta y comercialización de tarjetas de prepago de la demandante, existe notable diferencia que no da lugar a confusión.

Agregó que al compararse en conjunto la marca registrada de la demandante, que es HOLA, con OLA de la demandada, incluyendo tipos de letra, colores y elementos concernidos, no hay confusión visual; y por el lado fonético, aunque suenen igual, comprenden conceptos y significados distintos, según el diccionario. También la marca HOLA corresponde a una expresión de uso común, con lo cual está intrínseca y esencialmente afectada de debilidad, hasta el punto de hacer vacilar el derecho a su exclusividad. No puede prohijarse un privilegio con medidas cautelares en contra de usuarios de marcas fonéticamente iguales pero de contenido conceptual distinto.

2. Inconforme la peticionaria formuló recurso de apelación, cuyos argumentos son, en síntesis: a) el demandado no debió participar en esta actuación porque al ser medidas previas no tenía que enterarse; b) el signo HOLA no es genérico, ni débil, ni de uso común para la actividad, ya que se trata de un derecho registrado antes para distinguir con exclusividad "servicios de tarjetas prepago", y no le es aplicable la jurisprudencia y la doctrina sobre el carácter genérico en estos casos; c) la confundibilidad ocurre cuando hay similitud en uno cualquiera de los aspectos fonético, gráfico, ortográfico o conceptual, y en este caso hay riesgo de confusión entre la marca OLA de la demandada y la marca HOLA, porque desde el punto de vista auditivo y fonético son idénticos, hay similitud gráfica y ortográfica; tanto el Tribunal Andino de Justicia como el Consejo de Estado consideraron que así ocurría con respecto a las marcas OLA y HOLA para amparar productos de la misma clase; d) la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la confundibilidad entre HOLA de Actel, OLA de la demandada, y por eso negó el registro de la misma mediante resolución 7873 de 13 de abril de 2004; e) hay relación entre los servicios prestados por demandante y demandada, que lleva a confusión indirecta, porque para el servicio que presta Colombia Móvil puede acudir a tarjetas de prepago, que es servicio complementario y conexo que presta la demandante, de suerte que puede haber relación por: canales de comercialización, relación o vinculación de los productos, uso complementario o conjunto de éstos, relación entre partes y accesorios y por la misma finalidad; f) hay confusión con la enseña o el nombre comercial suyos.

3. La demandada solicitó la confirmación del auto apelado, por las siguientes razones que, en resumen, son: a) Actel no tiene legitimación para el recurso de apelación, según art. 247 de la decisión 486 de 2000, dado que cedió la marca "HOLA! TELECOMUNICACIONES" a Redsat de Colombia S.A. el 18 de marzo de 2004; b) la Superindustria, por considerar que no había riesgo de confusión, rechazó la petición de medidas pedidas por Actel en una demanda por competencia desleal, que luego se retiró; c) no puede haber confusión ya que las dos marcas son mixtas, con elementos gráficos diferentes, y para servicios o productos diferentes, de distinta clase; Actel reconoció, cuando pidió el registro de su marca, que la venta y comercialización de tarjetas de prepago no tienen relación con "servicios de telecomunicaciones", que no es actividad especializada, y no puede confundirse con el servicio de telefonía móvil PCS, que requiere un alto grado de especialidad e infraestructura que los consumidores distinguen; d) no puede haber confusión con la enseña o nombre comercial de Actel, ya que no los ha usado y son distintos.

Consideraciones

1. Antes que todo, importa precisar que no obstante ser esta Corporación órgano de cierre en el presente trámite procesal preventivo, no ha menester de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, debido a que aquí no se está tomando un fallo definitivo y absoluto de la controversia (art. 33 del Tratado Constitutivo del Tribunal), sino una decisión sobre medidas cautelares previas a un eventual proceso, amén de que por su naturaleza, las providencias sobre cautelas requieren tomarse con prontitud y por eso no parece razonado someterlas a diligencias adicionales.

2. Fijado ese punto, el problema toral que plantea este asunto es si proceden las medidas cautelares solicitadas en forma anticipada, con fundamento en los artículos 245 y siguientes de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, esto es, si están presentes o no los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 247 *ibídem*.

La respuesta a dicho problema, hay que decirlo sin rodeos, es que no son viables las medidas en este caso concreto, de manera que no hay cómo derruir la decisión apelada, aun cuando por razones un tanto distintas.

3. Para comenzar, hase decantado por el derecho procesal que las medidas cautelares son una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva que el legislador autoriza para ciertos casos, por fuera del proceso, en su inicio o en curso del mismo, cuando quien las solicita muestra unas precisas circunstancias, como la apariencia del derecho cuya protección se busca (*fumus boni iuris*) y el peligro de daño por la demora del proceso o de los mecanismos normales de protección (*periculum in mora*). De manera que las cautelas son herramientas para garantizar un estado de hecho o de derecho, o el eventual resultado favorable de un proceso judicial.

Aparte de lo anterior, aceptan jurisprudencia y doctrina la tendencia taxativa o específica de las medidas cautelares, conforme a la cual la ley tan sólo las permite en determinados procesos, y bajo determinadas formas, esto es, señaladas de manera típica, no obstante que por la evolución sobre el punto en los últimos tiempos, se han autorizado en un número cada vez mayor de casos, y con cierta amplitud respecto a la clase de medidas procedentes. Con todo, el carácter de especificidad aún reinante, impide la usanza en forma generalizada.

Dentro de esa técnica lógico-jurídica, la decisión 486 de 2000 autoriza a quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción a las normas sobre propiedad industrial, solicitar medidas cautelares inmediatas para impedir "la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios" (art. 245, inc. 1); la medida "sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia..." (art. 247, inc. 1).

En esta especie de controversia puede considerarse que sobre la legitimación no hay problema, pues aunque la demandada allegó copia de una cesión del derecho marcario de la solicitante a un tercero, cumple anotar que no hay constancia de registro de la transferencia para efectos frente a terceros, según el art. 161 *ibidem*, por lo menos hasta el momento de redactarse y estudiarse en Sala este auto.

A más de que el tropiezo definitivo de la petición de medidas no radica allí, sino en que no está acreditada la comisión de la infracción contra el derecho de la petente, ni mucho menos su inminencia.

4. Al respecto, es verdad que para la viabilidad de las medidas cautelares en asuntos de protección a la propiedad industrial, como ha precisado este Tribunal, no necesariamente debe requerirse una prueba absoluta e incontrovertible, que tan sólo puede obtenerse en el trámite plenario para una decisión final sobre la controversia, ya que conocido el carácter instrumental de las medidas cautelares, basta la "prueba sumaria" que permita un alto grado de certeza a la solicitud, desde luego que el carácter "sumario" de la prueba atañe más a su falta de contradicción, porque en todo caso debe ser plena o suficiente (autos de 6 de abril de 2000, en proceso abreviado de Bavaria S.A. contra Cupocrédito y otro, Magistrado Ponente: Ricardo Zopó Méndez; y de 4 de noviembre de 2003, exp. 11001310303219992003 01, de esta Sala).

Hermenéutica que acompasa con la regla de apariencia del derecho por parte de quien solicita la medida (*fumus boni iuris*), como se vio, quien tiene la carga de prueba apta, para llevar un buen grado de certeza al juzgador, que no por ese carácter sumario o de apariencia puede soslayarse la exigencia para tan delicada cuestión, de atenderse criterios de razonabilidad, conforme a los cuales, a pesar del amplio espectro de medidas que pueden decretarse en el tema de propiedad industrial, no puede echarse al olvido que de todas maneras las mismas

deben interpretarse con sumo cuidado, tanto más que pueden afectar derechos o libertades de los sujetos en controversia.

5. Empero, prueba semejante no se halla presente en el caso, por cuanto no aparece sumariamente demostrado que el uso de la marca "OLA" por la demandada, genere confusión con la marca de productos o servicios, o enseña, de la demandante de "HOLA! TELECOMUNICACIONES", ni mucho menos está acreditado que la primera imite a la segunda a contraluz o engañosamente.

La marca es bien comercial inmaterial plasmado en un signo que utiliza el empresario para identificar sus productos o servicios en el mercado, esto es, para individualizarlos y diferenciarlos de los otros, y que también beneficia a los consumidores, quienes en ejercicio de la libertad de escogencia pueden así identificar el productor y el origen, con miras a no ser engañados o confundidos.

Los tipos de marcas, por su naturaleza o forma, tradicionalmente se clasifican así: a) *denominativa*, que es la formada por letras o palabras pronunciables, aunque no interesa si tienen o no un significado; b) *gráficas*, que consisten en signos visuales; y c) *mixtas*, que se forman por la mezcla de las otras dos (denominativas y gráficas), y a veces pueden ser las marcas tridimensionales. Con el art. 134 de la decisión 486 de 2000, se incluyen algunas especificaciones o combinaciones con imágenes, números, sonidos y olores, entre otras.

Las marcas en discusión son mixtas, porque se componen de palabras pronunciables y de gráficas, pues **OLA** va acompañada de cierta disposición de las letras y una figura aneja sin contenido idiomático, al paso de que **HOLA! TELECOMUNICACIONES** tiene dentro de sí las figuras de un disco para marcar teléfono y unos dedos en la primera "O", y el símbolo de arroba (@), que desde el punto de vista gráfico, según reproducción por un escáner, pueden verse así:

Obsérvese, pues, que hay una palmaria diferencia entre la expresión literal y gráfica de ambas marcas, con bastante grado de distinción en la forma y colores. Sobre estos últimos, en **OLA** el fondo es rojo, las letras y parte de la gráfica son amarillas, mientras que en **HOLA! TELECOMUNICACIONES**, el fondo es azul y la marca es verde. También hay distinción en lo conceptual, fonético, y lo que es más significativo, son para bienes o servicios de distinta clase, como se analiza seguidamente.

6. Por el lado del test de confundibilidad por imitación, atribuido a Pedro Breuer Moreno, acogido en ocasiones pretéritas por esta Corporación (cita de Manuel Pachón Muñoz, *Protección de los derechos de la propiedad industrial*, Bogotá, editorial Temis, 1986, pág. 68), y que también utiliza el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, antes Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (sentencia de 12 de abril de 2000, proceso 22- IP-2000), no hay cómo ver confusión entre las marcas en disputa.

Por la primera regla, al verse las marcas en conjunto, no hay revoltijo, porque entre OLA y HOLA! TELECOMUNICACIONES, hay un evidente diferencia, a simple vista y sin mayor razonamiento. En el campo de la regla dos, al mirar los signos en forma sucesiva, tampoco hay motivo de desorientación, por las mismas razones. Del mismo modo, en las reglas tres y cuatro, los consumidores no tienen porqué confundir las dos marcas, y no sobresalen semejanzas frente a las diferencias.

Para profundizar sobre estos aspectos, es paladina la diferencia entre las expresiones literales y gráficas de las marcas, esto es, desde el campo visual, sobre lo cual no puede haber confusión. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, hay contraste, porque de tomar sólo las dos palabras que tienen igual pronunciación, OLA significa: honda de agua, de aire, de calor o de impulsos electromagnéticos, cresta u ondulación del agua, de un terreno o alguna materia, entre otras cosas; en cambio, HOLA, como palabra aislada, se relaciona con saludo, que es concepto bien desemejante.

Ya por el aspecto fonético, que es el argumento principal del solicitante, tampoco halla pábulo la confusión, porque ciertamente la pronunciación de las marcas es diferente, que no idéntica, pues no es lo mismo la marca de dos palabras HOLA! TELECOMUNICACIONES, que simplemente OLA. La accionante invoca identidad fonética, pero por fundarse en una incompleta premisa, cual es cercenar su propia marca registrada y dejarla como "HOLA", cuando no es así, pues HOLA! TELECOMUNICACIONES es la marca reconocida por providencia en firme por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se basan las medidas cautelares, según los elementos de juicio adosados al legajo. La similitud fonética que se invoca es, entonces, endeble, pues algo va de HOLA! TELECOMUNICACIONES a la simple expresión de OLA. "*Algo va de Pedro a Juan*", dice el viejo refrán.

Para decirlo en síntesis, la palabra "HOLA", sin más, no es marca de la demandante con registro definido, y por eso no puede hablarse de confundibilidad fonética o de pronunciación con "OLA"; a más de que hay otros factores de distinción, como visual y conceptual, ya

revisados, y que se trata de bienes o productos distintos, pertenecientes a distintas clases, como pasa a verse, circunstancias todas que dejan sin báculo las medidas cautelares.

7. Sobre el tema de la categorización, agrégase que los productos distinguidos con las marcas objeto de confrontación, pertenecen a distinta clase, puesto que los servicios de venta y comercialización de tarjetas de prepago, para los que la demandante tiene registro ejecutoriado de HOLA! TELECOMUNICACIONES, pertenecen a la clase 42, mientras que el servicio de telecomunicaciones prestado a través del Sistema de Comunicación Personal, pertenece a la clase 38, ambas según la clasificación internacional de Niza, que el artículo 151 de la decisión 486 de la Comunidad Andina ordena tener en cuenta.

Ahora bien, en torno al rol de los consumidores, no son válidos los argumentos sobre la eventual confusión de algunos por asociación de las palabras HOLA y OLA, sobre los cuales la parte demandante trae una serie de correos electrónicos (*e-mail*) que recibió cuando el inicio de oferta del servicio de telefonía móvil por parte de la demandada, pues de considerar ciertos esos hechos, en buenas cuentas serían el resultado, o bien de un palmario desconocimiento de los productos o servicios y la mala visualización de las marcas, o ya de una utilización incorrecta de la marca por parte de la demandante o los consumidores.

Aparte de que las dos empresas no aparecen como competidoras por un mismo producto o servicio. Las tarjetas prepago de OLA no son más que un complemento necesario y exclusivo para el servicio de telefonía móvil prestado por la demandada en algunos teléfonos móviles, no para servicios de otras empresas, que en todo caso no puede fundar confusión dadas las diferencias ya resaltadas de las dos marcas. En sana lógica puede estimarse que esa insólita asociación de algunos, pudo ser inicialmente, en los albores de la oferta de telefonía móvil por la demandada, cuando algunas personas pudieron incurrir en equivocación por falta de conocimiento o descuido de su parte, pero que no tiene porqué cimentarse en una persona de mediana cultura, es decir, de consumidores comunes.

Un consumidor medio debe distinguir entre una cosa y otra, de tomar en cuenta el campo visual, el fonético completo -como tiene que ser- y las clases de productos o servicios de ambas marcas, desde luego que como ha puntualizado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no solamente debe tratarse de la mera posibilidad de confusión, que puede darse incluso en el registro, sino que debe darse una efectiva y real confusión por los dos signos en el mercado, cuestión esta que tiene que probarse necesariamente (proceso 38-IP-98, providencia de 22 de enero de 1999).

8. Y todas las precisiones en torno a las marcas objeto de cotejo en esta especie de litis provisional, impiden cualquier consideración sobre el juicio que el Consejo de Estado sentenció el 19 de julio de 2000, y que inquirió la respectiva interpretación prejudicial del Tribunal Andino, que invoca la demandante, pues allá se enfrentaban las marcas HOLA y OLA, a secas, y se trataba de "productos de la misma clase". Ha quedado bien despejado en esta providencia, por una parte, que la marca con registro constatado de la demandante se compone de dos palabras: "HOLA! TELECOMUNICACIONES", mientras que la demandada usa OLA, con distinciones gráficas significativas, y por la otra, que sus productos o servicios pertenecen a distinta clasificación.

Del mismo modo, la larga disputa de las partes ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el trámite de registro de la marca OLA y de otras marcas, que las partes vienen exhortando desde la primera instancia, con base en los distintos criterios que allí se han expuesto, aunque sin constancia de ejecutoria de resoluciones definitivas, no sirve de sostén para las medidas cautelares. Al contrario, la circunstancia de que en ese organismo con alto grado de especialización en materia de propiedad industrial, se esté presentando controversia sobre el punto, ratifica que el derecho aquí alegado por la demandante no parece infringido o amenazado con la marca usada por la demandada, y no sirve, por ende, de pilar a las medidas cautelares.

El carácter restrictivo de las medidas cautelares, que requiere ciertos requisitos de suyo exigentes para operar, según viene de verse, impide su decreto en casos que, como el presente, no tienen certeza los hechos que le sirven de soporte, porque de lo contrario entrañarían la injusticia, así fuese transitoria, en contra de las libertades de empresa y de comercio. Las medidas cautelares no pueden ser un mecanismo de protección ante controversias dudosas, ni mucho menos carentes de certeza, sino de precaución ante derechos que realmente y con prueba robusta ameriten una protección inaplazable, porque como ha sostenido la Sala, en estas materias el juez, que es el principal guardián jurídico de los derechos y libertades, debe ser sumamente pródigo en aras de evitar que a una empresa se le cercene o expropie de su actividad comercial, so pretexto de reprimir una conducta cuya ilegalidad no está acreditada, o se halla bastante discutida (auto de la Sala de 4 de noviembre de 2003, ya citado).

Por último, la intervención de la parte demandada en estas diligencias desde la primera instancia, que debe tener origen en la indagación de los interesados y la publicidad que a veces adquieren estas querellas, pues han sido ampliamente conocidos o notorios los

problemas de las marcas enfrentadas, en nada perjudica la decisión a tomarse, pues ésta se funda en criterios objetivos de cara a la situación planteada.

9. Así que, por las razones esbozadas en esta providencia, debe confirmarse el auto apelado.

Sin condena en costas por no darse los requisitos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

Decisión

Con base en lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Decisión, **confirma** el auto de fecha y procedencia anotadas.

Notifíquese y devuélvase.

**JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
LIANA AIDA LIZARAZO VACA
UZ MAGDALENA MOJICA RODRIGUEZ**

MARCAS Y PATENTES / MARCA REGISTRADA - Protección / MARCA NOTORIA - Protección sin necesidad de registro / PRINCIPIO DE PRIORIDAD - Basta que su registro sea al menos en un país y que sea reconocido como marca notoria por los consumidores / OLD PARR - Marca registrada y notoria / LORD PARK - Inexistencia del derecho de prioridad en el registro

La Sala advierte que si bien es cierto que la parte actora manifestó que ejercía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., también lo es que debe interpretarse como la acción especial de nulidad a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344, la cual puede ser ejercida en cualquier momento, sin necesidad de agotar la vía gubernativa y por quien tenga un interés, interés que en efecto tiene la parte actora, en la medida de que ha pretendido registrar como marca el signo LORD PARK, alegando un derecho de prioridad, sin que el hecho de que el derecho a la prelación le haya sido negado le quite su legitimación. La marca OLD PARR se encontraba registrada desde el año 1958, certificado de registro núm. 42.567 y, de otra parte, que se trata de una marca notoria que, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, goza de especial protección, sin necesidad de registro en el país de que se trate. Se encuentra demostrado en el proceso que la marca OLD PARR se encontraba registrada, por ejemplo, en la República de Venezuela, registro núm. F-52.838 (folio 1500 del cuaderno 1A), así como también la notoriedad de la misma, para lo cual United Distillers P.L.C. allegó abundantes pruebas al proceso, tales como avisos publicitarios de la marca en cuestión publicados en revistas de circulación a nivel nacional e internacional. Es evidente que la marca OLD PARR (mixta), aún desde antes de su registro goza de especial protección en el derecho comunitario, de forma que prevalece sobre marcas que guarden semejanza con ella, como es el caso del signo LORD PARK, cuyo registro como marca fue negado por la División de Signos Distintivos, en virtud de la oposición que hiciera, precisamente, United Distillers P.L.C., por ser confundible con la aquí controvertida. Concluye, entonces, la Sala, que mal pudo haber desconocido la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344; 58 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., pues lo cierto es que la demandante no tiene derecho alguno de prioridad sobre el signo LORD PARK, como se ha demostrado a través de los procesos por ésta instaurados y los cuales han concluido con sentencias denegatorias de las pretensiones de las respectivas demandas (Exps. 3973, 4043, 4524 y 4525).

NOTA DE RELATORIA: Cita Sentencia del 3 de febrero de 2000 Exp.3973 C.P. Juan A. Polo F. Actor: Internacional de Licores Ltda., en que se reconoció el registro de OLD PARR desde el año 1958 y la calidad de notoria de la misma marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., veinticinco de enero del dos mil uno.

RADICACIÓN NÚMERO: 3974

Actor : Internacional de Licores Ltda.

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Internacional de Licores Ltda., en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, contra la Resolución 00840 de 26 de enero de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro, por el término de diez años, de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, en favor de United Distillers P.L.C., que comercia también como Macdonald Greenless.

I.- ANTECEDENTES

a. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad del acto arriba identificado y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación del certificado de registro núm. 171216 de 26 de enero de 1995, correspondiente a la marca OLD PARR (mixta), clase 33; comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.; y se expida copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

Mediante solicitud radicada el 17 de octubre de 1984, expediente administrativo núm. 237902, el apoderado de la sociedad demandante solicitó el registro de la marca LORD PARK, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 329 de 8 de agosto de 1986.

2º. Dentro del término para formular oposiciones, el agente oficioso de Macdonald Greenless Limited, titular del registro de la marca OLD PARR, formuló demanda de oposición contra el registro solicitado, de la cual se corrió traslado a la actora, quien, a través de apoderado, manifestó que entre las denominaciones LORD (que traducida al idioma español significa señor, amo, dueño, patrón) y OLD (que traducida significa viejo, anciano, vetusto, antiguo, añejo y rancio) no existía similitud alguna ni fonética, ni visual, ni descriptiva. De otro lado, en consideración a que la oposición se fundamentó en el supuesto hecho de que las expresiones PARK (de la marca solicitada) y PARR (de la marca base de la oposición) eran confundibles, expresó el interés de sustituir la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, por la de LORD'S CLAN, de la misma clase.

3º. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, surtido el trámite de rigor, mediante la Resolución 17550 de 27 de septiembre de 1995 declaró fundada la oposición formulada por Macdonald Greenless Limited y, en consecuencia, negó el registro de la marca LORD PARK, solicitado por Internacional de Licores Ltda.

4º. De la lectura de la resolución mencionada en el numeral anterior, se deduce que la Superintendencia no aceptó la sustitución de la solicitud de registro, por no ser procedente la modificación del signo en que consiste dicha marca.

5°. Si bien es cierto que la marca base de la oposición (OLD PARR, clase 33, certificado 42567) estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1988, también lo es que el traspaso de la misma en favor de United Distillers P.L.C., que también comercializa como Macdonald Greenlees, fue negado por la División de Signos Distintivos.

6°. United Distillers P.L.C., que también comercializa como Macdonald Greenlees, sólo es titular de la marca OLD PARR (mixta), certificado núm. 171.217, a partir del 25 de enero de 1995, fecha de la Resolución núm. 000841 proferida por la División de Signos Distintivos dentro del expediente administrativo núm. 94-005366, contenido de la petición de registro de dicha marca, de acuerdo con la petición que en tal sentido fue radicada el 2 de noviembre de 1994.

7°. En consideración a que la marca OLD PARR, certificado núm. 42.567 estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 1988, y en atención que para esa misma fecha no existía registrada o solicitada con anterioridad para registro otra marca similar, era plenamente procedente el registro de la marca LORD PARK, clase 33, a nombre de Internacional de Licores Ltda., quien para esa fecha gozaba del derecho de prioridad al registro de la misma.

8°. No existió razón legal válida alguna para que se negara el registro solicitado por Internacional de Licores Ltda., si se tiene en cuenta que el registro de la marca OLD PARR (mixta conformada por la figura de varios envases) fue solicitado con posterioridad a la solicitud de registro de la marca LORD PARK, clase 33, según el expediente administrativo 94-005366.

Contra la Resolución número 17550 de 27 de septiembre de 1995, que negó el registro de la marca LORD PARK, se interpusieron los recursos de reposición y apelación, el primero de los cuales fue resuelto mediante la Resolución 9672 de 27 de marzo de 1996, en la cual sólo se argumentó que entre las dos marcas existía similitud fonética y gráfica, pero no se dijo nada respecto de la prioritaria petición de registro de la marca LORD PARK, clase 33, solicitada por Internacional de Licores Ltda., ni sobre el hecho de haber sido solicitado con posterioridad el registro de la marca OLD PARR. El recurso de apelación, para la fecha de presentación de la demanda (19 de julio de 1996), no había sido resuelto.

La marca OLD PARR, en referencia, es esencialmente semejante a la marca LORD PARK, clase 33, según lo estableció la misma Superintendencia de Industria y Comercio cuando negó el de ésta, la cual fue solicitada prioritariamente por Internacional de Licores Ltda., según el expediente 237902. Por consiguiente, no es cierto que la solicitud de registro de OLD PARR (mixta) clase 33, certificado 171.216, cuya nulidad se demanda, hubiera cumplido los requisitos previstos en las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fue concedido el registro.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron las siguientes normas, por las razones que, bajo la forma de cargos, en forma resumida, se expresan a continuación :

Primer cargo.- La entidad demandada violó el artículo 81 de la Decisión 344, dado que ignoró que la marca OLD PARR (mixta) carece de la suficiente fuerza distintiva para distinguir productos comprendidos en la clase 33 internacional, pues es totalmente confundible con el signo LORD PARK, sobre el cual recae el derecho de prioridad.

Segundo cargo.- Se desconoció el artículo 83, literal a), ibídem, en concordancia con el artículo 96, ibídem, por cuanto la entidad demandada, al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, determinó, en forma indebida, que la misma cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, es decir, que no incurría en causal alguna de irregistrabilidad y, por ende, que no era confundible con la marca LORD PARK, clase 33, cuyo registro había sido solicitado con anterioridad.

Tercer cargo.- La entidad demandada vulneró, por falta de aplicación, los artículos 58 de la Constitución Política, y 3°, inciso 6, del C.C.A., por cuanto no garantizó los mejores derechos de la sociedad actora, en especial el derecho prioritario al registro de la marca LORD PARK para distinguir productos comprendidos en la clase 33 e ignoró los principios de igualdad y de imparcialidad que deben prevalecer en las actuaciones administrativas.

Cuarto cargo. Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, ya que la División de Signos Distintivos no interpretó, ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre procedimientos administrativos, como tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que la integran, ni se abstuvo, debiendo hacerlo, de expedir la decisión que se acusa.

d.- Las razones de la defensa

1.- De la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio:

a. A la Resolución núm. 0840 de 26 de enero de 1995 le era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b. De los documentos obrantes en el expediente núm. 92-005-368, contentivo de la solicitud de registro de la marca OLD PARR(mixta), se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

c. Publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron, dentro del término legal, oposiciones ni observaciones.

2. De United Distillers PLC, que también comercializa como Macdonald Greenless.

a. La demandante olvida que la marca OLD PARR, registro núm. 42567 se encuentra vigente y que es anterior en el tiempo a la marca LORD PARK, de manera que no existe la prioridad alegada.

b. De todas maneras, aceptando que existiera la supuesta prelación de la marca LORD PARK, frente a la marca mixta OLD PARR, registro núm. 171.216, ésta última debe prevalecer, en virtud de que la marca OLD PARR que le sirve de fundamento es notoriamente conocida a nivel mundial, incluyendo Colombia, circunstancia que hace irregistrable a la marca primeramente citada.

c. Con la solicitud de registro de la marca LORD PARK la demandante pretende engañar al público consumidor, dado que no sólo es confundible con la marca OLD PARR, sino que también imita su envase.

d. La prelación alegada es inexistente, a tal punto que la actora solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que le negaron el registro de la marca LORD PARK, demanda que cursa en la Sección Primera bajo el expediente núm. 4043 y que demuestra que no se puede invocar el derecho de prelación. La sociedad actora no tiene derecho alguno de prelación para reivindicar, por cuanto la marca OLD PARR, registro núm. 42.567, está previamente registrada y porque el registro 171.216 fue válidamente adquirido.

De otra parte, el apoderado de United Distillers P.L.C. propone las siguientes excepciones:

1ª. El artículo 135 del C.C.A. dispone que cuando se trata de ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del debe agotarse previamente la vía gubernativa, cuestión que no sucedió en el asunto examinado.

2ª. La acción se encuentra caducada, dado que el artículo 136 del C.C.A. dispone que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se deberá interponer dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación del acto.

3ª. La demandante no puede solicitar la nulidad de la Resolución 0840 de 26 de enero de 1996, por cuanto el expediente núm. 237.902, mediante el cual aquélla solicitó el registro de la marca LORD PARK, culminó con las Resoluciones 17550 de 27 de septiembre de 1995 y 9672 de 27 de marzo de 1996 que negaron el registro de dicho signo y con el acto presunto que confirmó la anterior decisión.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 6 de septiembre de 1996 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 43).

Por auto visible a folio 395 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las peticiones por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la sociedad United Distillers PLC, que también comercializa como Macdonald Greenless, tercera directa interesada en las resultados del proceso y de la entidad demandada (fls. 1846, 1820 y 1851, respectivamente).

Mediante proveído del 19 de marzo de 1998 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 4 de octubre del 2000, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 1877).

II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación estima que dado que el artículo 31 del Tratado que creó el Tribunal de Justicia Andino, en concordancia con el artículo 150, numeral 16, de la Carta Política, dispone que la interpretación de dicho organismo es obligatoria, su intervención carece de relevancia jurídica.

III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

"Primero. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, si no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

"Segundo. No se puede otorgar registro como marca a un signo que sea confundible con una marca registrada o a un signo anteriormente solicitado por parte de un tercero, ya sea por existir identidad o similitud de forma que pueda inducir a los consumidores a error, siempre que los productos o servicios sean los mismos o en los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Para efectos de determinar esta similitud, se debe aplicar los criterios vertidos en esta sentencia.

"Tercero. La protección a la marca notoria se debe a la gran difusión que tiene, la cual le ha permitido el ser conocida por los consumidores del bien producido o servicio ofertado, independientemente de si la marca se halla registrada en el país en el cual se ha presentado la solicitud para el registro de la marca semejante que pueda inducir a confusión. distintivo no es registrable.

"Cuarto. Las observaciones las presentarán sólo quienes tengan interés legítimo.

"Quinto. El examen de registrabilidad de la marca la debe efectuar la Oficina Nacional Competente siempre, es decir, cuando se hayan presentado observaciones o aún cuando éstas no existieran".

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer término, la Sala se pronunciará sobre las excepciones propuestas por United Distillers P.L.C., que también comercializa como MACDONAL GRENNLESS, tercera directa interesada en las resultas del proceso, en la medida de que es la titular de la marca OLD PARR, cuyo registro le fue otorgado mediante el acto acusado.

Frente a las excepciones de falta de agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y falta de legitimación en la causa por activa, la Sala advierte que si bien es cierto que la parte actora manifestó que ejercía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A., también lo es que debe interpretarse como la acción especial de nulidad a que se refiere el artículo 113 de la Decisión 344, la cual puede ser ejercida en cualquier momento, sin necesidad de agotar la vía gubernativa y por quien tenga un interés, interés que en efecto tiene la parte actora, en la medida de que ha pretendido registrar como marca el signo LORD PARK, alegando un derecho de prioridad, sin que el hecho de que el derecho a la prelación le haya sido negado le quite su legitimación, ya que al momento en que se expidió la resolución demandada (000840 de 26 de enero de 1.995) la solicitud de la marca LORD PARK (que fue decidida mediante las Resoluciones 17550 de 27 de septiembre de 1995 y 9672 de 27 de marzo de 1996 y el acto ficto que resolvió el recurso de apelación) aún se encontraba pendiente de resolver y, por tanto, vigente, según se puede comprobar con la sola confrontación de las fechas de estas últimas con la de la resolución demandada.

Además, su interés también surge del objeto de su actividad comercial, como es la de envasar y distribuir productos de la clase 33, o sea, licores, entre ellos, el del mismo tipo que se busca distinguir con la marca otorgada con el acto acusado.

No encontrando prosperidad las excepciones propuestas, procede esta Corporación a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La Resolución núm. 00840 de 26 de enero de 1995, mediante la cual se otorgó el registro de la marca OLD PARR, para distinguir productos comprendidos en la clase 33, en favor de United Distillers P.L.C., que también comercializa como Macdonald Greenless, fue expedida con ocasión de la solicitud presentada por la sociedad en mención, el 11 de febrero de 1994 y radicada bajo el expediente núm. 5368 de 1994, según consta a folio 50 del cuaderno principal.

Por su parte, la solicitud de registro de la marca LORD PARK, por parte de la demandante, para distinguir también productos de la clase 33, fue presentada el 17 de octubre de 1984, lo cual, en principio, podría llevar a pensar que en efecto le asistía el derecho de prioridad.

No obstante lo anterior, tal y como lo sostuvo esta misma Sección, en sentencia de 3 de febrero de 2.000, proferida dentro del expediente núm. 3973, Consejero Ponente: Doctor Juan Alberto Polo Figueroa y cuya actora fue también la sociedad aquí demandante, debe tenerse en cuenta, de una parte, que la marca OLD PARR se encontraba registrada desde el año 1958, certificado de registro núm. 42.567 y, de otra parte, que se trata de una marca notoria que, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, goza de especial protección, sin necesidad de registro en el país de que se trate.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida con ocasión del presente proceso, sostuvo:

" el principio de prioridad no se aplica automáticamente para marcas notorias, ya que se ha reconocido que ellas gozan de protección sin necesidad de registro en el país de que se trate, bastando que este registro sea al menos en un país (puede ser en el extranjero) y que el signo sea conocido por la mayor parte de consumidores que habitualmente adquieren el producto o contratan el servicio. Esto se debe a la promoción, antigüedad o difusión de la marca, lo que ha permitido el conocimiento del público que habitualmente adquiere dichos servicios o mercaderías".*

Ahora bien, se encuentra demostrado en el proceso que la marca OLD PARR se encontraba registrada, por ejemplo, en la República de Venezuela, registro núm. F-52.838 (folio 1500 del cuaderno 1A), así como también la notoriedad de la misma, para lo cual United Distillers P.L.C. allegó abundantes pruebas al proceso, tales como avisos publicitarios de la marca en cuestión publicados en revistas de circulación a nivel nacional e internacional (CROMOS, CLASE EMPRESARIAL, AVIANCA, DINERO; folios 338 a 332 del cuaderno principal).

De igual manera, para demostrar la notoriedad de la marca se recibieron los testimonios de los señores Francisco Antonio Hernández Andrade y John Donal Philips, el primero de los cuales dijo conocer la marca OLD PARR desde hace diez años; tener conocimiento de que en publicidad la compañía ha invertido grandes sumas (hasta seiscientos millones de pesos) en revistas, vallas, radio, bares y restaurantes del país; y consideró que el Whisky producido bajo la marca en controversia es bastante conocido en el mercado colombiano e identificado

fácilmente por el consumidor. A su turno, el segundo testigo afirmó conocer el Whisky marca OLD PARR desde el año 1979 como uno de gran calidad; que el mencionado licor siempre ha tenido el mismo envase y etiqueta; que se vende en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Inglaterra y Japón; y que es una marca muy conocida en los países en que se vende.

Los anteriores testimonios le ofrecen a la Sala credibilidad, no obstante que fueron objeto de tacha por sospecha por parte del apoderado de la parte actora, aduciendo como fundamento de la misma la circunstancia de tener uno de ellos una relación de dependencia con la sociedad United Distillers Rueda y Cía S.A., en la cual es parte vinculada la Compañía United Distillers P.L.C., y el otro haberla tenido con Internaciones S.A., única distribuidora en el país de la marca OLD PARR.

Lo anterior, porque la Sala observa que esta circunstancia, por sí sola, no afecta la credibilidad de los deponentes, por cuanto se trata de hechos o datos que por sus cargos tienen la vocación de conocer, y que pueden ser fácilmente objeto de comprobación. Además, su dicho aparece espontáneo y sincero, y no presentan contradicción con las pruebas restantes que militan en el expediente, pues, como ya se dijo, obran en el expediente pruebas contundentes de la gran difusión que ha tenido la marca en cuestión, entre otras, la certificación de los almacenes EXITO y CARULLA en las que se dice que en sus puntos de venta expenden el whisky OLD PARR desde hace más de veinte años (fls. 560 y 1625 del cuaderno principal).

Por consiguiente, la Sala desestima la tacha, pese a que es cierta la razón que le sirve de fundamento, la cual, sin embargo, no le resta credibilidad a los testigos.

Así las cosas, es evidente que la marca OLD PARR (mixta), aún desde antes de su registro goza de especial protección en el derecho comunitario, de forma que prevalece sobre marcas que guarden semejanza con ella, como es el caso del signo LORD PARK, cuyo registro como marca fue negado por la División de Signos Distintivos, en virtud de la oposición que hiciera, precisamente, United Distillers P.L.C., por ser confundible con la aquí controvertida.

Ahora bien, en la sentencia proferida dentro del proceso núm. 3973 antes identificada, cuyos fundamentos fácticos y jurídicos fueron prácticamente los mismos, en la medida de que en aquél proceso se demandaron también por parte de la sociedad actora los actos que otorgaron a United Distillers P.L.C. el registro de la marca OLD PARR (mixta), clase 33, la Sala en esta oportunidad reitera los argumentos allí expuestos, en el sentido de que estuvo bien otorgado el registro de la marca en conflicto a la tercera directa interesada en las resultas del proceso.

En efecto en dicha providencia se dejó dicho:

"En cuanto a la prelación en la solicitud del registro, ha de anotarse que la antecesora de la sociedad UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLEES o UNITED DISTILLERS, obtuvo el registro de la marca OLD PARR, para distinguir productos de la clase 23 del decreto 1707 de 1.931, reclasificada luego en la clase 33ª del decreto 755, número 42.567, con vigencia inicial desde el 30 de diciembre de 1.958 hasta el 30 de diciembre de 1.968, el cual fue renovado en virtud de solicitudes oportunamente presentadas, y por períodos sucesivos, sin interrupción alguna, hasta el 30 de diciembre de 1.998. (ver folio 697).

Por su parte, la actora formuló su solicitud de registro de la marca LORD PARK para los productos de la clase 33ª del decreto 755 de 1.972, el día 17 de septiembre de 1.984, y la respuesta a la misma se produjo, según atrás se dijo, el 27 de septiembre de 1.995, mediante la resolución número 17550.

La titular de la marca OLD PARR denominativa, para distinguir productos de la clase 33ª, a su vez, solicitó el registro de la marca OLD PARR (mixta), para la misma clase de productos, el día 8 de marzo de 1.994 y le fue conferido dicho registro el 26 de enero de 1.995. Es decir, antes de que fuera decidida la petición de registro de la marca LORD PARK a la actora, pero estando vigente el registro de la primera de las marcas antes mencionadas.

Por esta razón, también le viene dada la prelación sobre la marca solicitada a la sociedad UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLEES (o UNITED DISTILLERS p.l.c.), por cuanto ya tenía adjudicado el uso de la parte denominativa, o sea, la expresión OLD PARR de la marca mixta OLD PARR más gráfica, lo cual ya de por sí excluye la posibilidad de asignarle a otra persona el registro de dicha parte denominativa, o de una que es confundible con ella, como lo pretendió la sociedad actora, de allí que le hubiera sido rechazada su petición de registro de la marca denominativa LORD PARK, dado que la administración la consideró confundible con la antes citada.

A lo anterior cabe agregar que el signo OLD PARR (MIXTA) ofrece los requisitos para ser registrado como marca, comentados por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en su sentencia interpretativa allegada a este proceso, a saber: la perceptibilidad (que le hace apreciable por medio de los sentidos), la distintividad (posibilidad de que sirva para distinguir unos productos o servicios de otros), y representación gráfica (que permita la publicación y el archivo de la misma como marca registrada).

En estas circunstancias, la concesión del registro de esta marca para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 33 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad UNITED DISTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLEES (o UNITED DISTILLERS p.l.c.), no afecta los derechos que la actora tenía para la fecha en que se expidió el acto acusado, sobre la marca por ella aducida, que no eran otros sino los de que se le resolviera la petición de su registro, como tampoco tiene como significar trato discriminatorio en su contra o en favor de aquélla, que implique violación al derecho de igualdad y al principio de imparcialidad a que están obligadas las autoridades administrativas en sus decisiones.

Concluye, entonces, la Sala, que mal pudo haber desconocido la Superintendencia de Industria y Comercio los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344; 58 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del C.C.A., pues lo cierto es que la demandante no tiene derecho alguno de prioridad sobre el signo LORD PARK, como se ha demostrado a través de los procesos por ésta instaurados y los cuales han concluido con sentencias denegatorias de las pretensiones de las respectivas demandas (Exps. 3973, 4043, 4524 y 4525).

Finalmente, frente a la pretendida violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esta Corporación reitera lo sostenido por el Tribunal Comunitario, en el sentido de que ellos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, los cuales no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con sus exclusivos intereses individuales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

Primero.- **DECLARANSE** no probadas las excepciones propuestas por el apoderado de United Distillers P.L.C., que también comercializa como Macdonald Greenless.

Segundo.- **DENIEGANSE** las pretensiones de la demanda.

Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 25 de enero del 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA

MARCAS Y PATENTES / SIMILITUD DE MARCAS - Identidad Fonética y ortográfica entre "PRIPRAM" y POPROM / RIESGO DE CONFUNDIBILIDAD - Existencia entre signos y productos

Si bien es cierto que la marca negada fue finalmente solicitada con restricción para distinguir únicamente HERBICIDAS, y que la marca comparada, esto es PIPRAM, distingue, "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS PARA USO CONTRA LAS INFECCIONES URINARIAS" (folio 16), también lo es que los productos de una y otra pertenecen a la clase 5ª, lo cual podría inducir al público en error sobre la clase de productos que ampara cada una de ellas, al igual que sobre la procedencia u origen de las mismas, circunstancia esta última que también es causal de irregistrabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, literales h) e i), de la Decisión 344. Visto lo anterior, esta Corporación concluye que la coexistencia en el mercado de las marcas PIPRAM y PIPRON induciría al público en error, no obstante que los productos de una y otra no son los mismos, aunque sí pertenecen a la misma clase, dado que, de una parte, es innegable la similitud fonética y ortográfica existente entre uno y otro, como lo estimó la entidad demandada, y, de otra parte, porque nada impide que con posterioridad DOWELANCO pretenda extender el amparo de dicha marca a otros productos de la misma clase, lo cual originaría una confusión entre signos y productos para las dos marcas. En síntesis, se concluyó que la expresión PIPRON no puede ser registrada, pues podría generar confusión en el público respecto de los productos que ampara y su procedencia, dado que existe una marca bastante semejante, esto es, PIPRAM. La Sala concluye que bien hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro de la marca PIPRON para distinguir HERBICIDAS, razón por la cual denegará las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Reitera sentencia Exp. 4048 de 1º de junio de dos mil, actora: Fábrica de Dulces y Bocadoillos El Rosal y Cía. S. en C, Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil

Radicación número: 5411

Actor: SOCIEDAD DOWELANCO

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide por la Sala, el proceso de única instancia a que ha dado lugar la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha instaurado, a través de apoderado, la sociedad DOWELANCO.

I. DEMANDA

1. Pretensiones

La sociedad demandante solicita de esta Corporación la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a. Resolución núm. 21.284 de 27 de noviembre de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por LABORATOIRE ROGER BELLON contra la solicitud de registro de la marca PIPRON, clase 5ª, solicitada por la demandante y, en consecuencia, negó su registro.

b. Resolución núm. 25.829 de 28 de noviembre de 1996, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución identificada en el literal anterior, confirmándola.

c. Resolución núm. 2.483 de 18 de agosto de 1998, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución núm. 21.284 de 27 de noviembre de 1995, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicita que se conceda el registro de la marca PIPRON a nombre de la demandante, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional.

2. Fundamentos de hecho

Los hechos en que el actor basa sus pretensiones y los que se desprenden del proceso, son los siguientes:

El 11 de junio de 1992, la sociedad DOWELANCO solicitó el registro de la marca PIPRON para distinguir, "PREPARACIONES PARA DESTRUIR LAS MALAS HIERBAS Y LOS ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS Y HERBICIDAS", productos comprendidos en la clase 5ª. El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 384 de 30 de agosto de 1993, habiendo presentado, oportunamente, la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON escrito de observaciones, con el argumento de que la marca solicitada es similar y confundible con su marca PIPRAM, desde el punto de vista gráfico, fonético y visual, la cual, por distinguir también productos comprendidos en la clase 5ª, de coexistir con la marca PIPRON, causaría confusión en el consumidor.

Mediante resolución núm. 21.284 de 27 de noviembre de 1995, la demandada declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada.

Se interpusieron los recursos de reposición y apelación contra la resolución mencionada, señalando que la solicitud de registro se restringía para distinguir únicamente HERBICIDAS, recursos que fueron resueltos, respectivamente, mediante las resoluciones núms. 25.829 de 28 de noviembre de 1996 y 2.483 de 18 de agosto de 1998, confirmándola, sin tener en cuenta la Administración que el 20 de febrero de 1997 la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON desistió de las observaciones presentadas, en vista de que la marca solicitada había sido limitada para distinguir únicamente HERBICIDAS.

La resolución núm. 2.483 de 18 de agosto de 1998, fue notificada por edicto desfijado el 10 de noviembre de 1998.

3. Normas violadas y concepto de la violación

3.1. Se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la entidad demandada no tuvo en cuenta que las marcas en conflicto cubren productos completamente diferentes y, por lo tanto, no están dirigidas al mismo público consumidor.

En efecto, la marca solicitada y negada fue solicitada para distinguir productos específicos de la clase 5ª, esto es, HERBICIDAS, en tanto que la marca PIPRAM, tal y como consta en el certificado de registro núm. 125.359, ampara, única y exclusivamente, "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS PARA USO CONTRA LAS INFECCIONES URINARIAS".

Comparando unos y otros productos se observa que no tienen relación alguna entre sí, dado que los herbicidas están destinados para el uso en el sector agrícola, mientras que los productos farmacéuticos y medicinales están dirigidos para el consumo humano en el sector salud, lo cual significa que no llevaría al público consumidor a confusión, por ser diferente el mismo en uno y otro caso.

De otra parte, se debe tener en cuenta que las marcas en conflicto deben ser analizadas en su conjunto y no de manera separada, razón por la cual, al comparar la marca PIPRON con la marca PIPRAM, se observa que no son confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y visual y, antes por el contrario, cada una de las marcas en cita posee elementos adicionales que las hacen suficientemente distintivas y novedosas entre sí, máxime si se tiene en cuenta que no son similares desde el punto de vista conceptual, en la medida de que ambas son expresiones de fantasía.

Lo anterior se confirma con el hecho de que el 20 de febrero de 1997 la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON desistió de las observaciones presentadas contra la solicitud de registro de la marca PIPRON, teniendo en cuenta que cubre productos completamente diferentes a los de la marca PIPRAM de su propiedad.

Dicho desistimiento no fue tenido en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio, argumentando que había sido decidida la observación presentada y que era improcedente su aceptación en ese momento de la actuación, argumento que es contrario a las normas de derecho marcario y procesal, ya que si bien se había dictado una primera decisión, la misma no puso fin a la actuación, pues se interpusieron los recursos contra ella procedentes.

3.2. Se violaron los artículos 59 del C.C.A. y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la entidad demandada, al momento de decidir la apelación, no tuvo en cuenta el desistimiento de las observaciones presentadas por LABORATOIRE ROGER BELLON contra la solicitud de registro de la marca PIPRON, pues, de haberlo hecho, habría llegado a la conclusión de que las dos marcas pueden coexistir en el mercado, en la medida de que distinguen productos que se comercializan en sectores completamente diferentes.

3.3. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues al negarse el registro de la marca PIPRON se desconoció que la misma es un signo perceptible por lo sentidos, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo

y novedoso frente a la marca PIPRAM. Además, no se analizaron las marcas en conflicto en conjunto, sino que la entidad demandada se limitó a mirar las semejanzas que se presentan entre una y otra, concluyendo que eran similares y confundibles.

3.4. Se violó el artículo 3º, inciso 6, del C.C.A, que consagra el principio de imparcialidad, al negarse el registro de la marca PIPRON, clase 5ª, a nombre de la demandante, con fundamento en una marca que distingue productos completamente diferentes a los que pretendía distinguir la marca rechazada.

4. Defensa del acto acusado

El apoderado de la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio contestó extemporáneamente la demanda.

Por su parte, el apoderado de LABORATOIRE ROGER BELLON, tercero directo interesado en las resultas del proceso, tampoco contestó la demanda.

5. Alegatos de conclusión

5.1. El apoderado de la parte actora, en su alegato de conclusión, reitera los argumentos expuestos en la demanda.

5.2. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, efectuado el examen comparativo de las marcas en conflicto, aún cuando el signo PIPRON pretendía distinguir exclusivamente HERBICIDAS, se concluye que existen semejanzas entre ellas en los aspectos ortográficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado, inducirían al público consumidor en error, habida cuenta de que creería que los productos tienen el mismo origen.

Entre una y otra marca existen mayores semejanzas que diferencias, puesto que la forma de su pronunciación puede llevar a la confundibilidad sonora, ya que existen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden.

En consecuencia, el signo PIPRON no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues no es suficientemente distintivo.

Si bien es cierto que la solicitante limitó los productos de la clase 5ª a distinguir con la marca controvertida, como también lo es que hubo desistimiento de la oposición, de todas maneras corresponde a la oficina nacional competente proceder al examen, habida cuenta de que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento.

5.3. El apoderado de la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON no alegó de conclusión.

II.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL

Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la demanda

se fundamenta en disposiciones marcarias de orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de las normas invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 04-IP-2000 que obra a folios 171 a 183, teniendo como temas de análisis el del concepto de marca, los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable (la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica), la confundibilidad marcaria, las reglas para el cotejo marcario, desistimiento de las observaciones presentadas, y la restricción de los productos en la solicitud.

IV. CONSIDERACIONES

1º. Cuestión previa: Alcance de la decisión que resuelve el recurso de apelación.

En primer término, la Sala se pronuncia frente a la observación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que se debe examinar si existe errónea motivación en la resolución que decidió el recurso de apelación interpuesto contra el acto que negó el registro de la marca PIPRON, en la medida de que la Administración, para confirmar la decisión recurrida, consideró, aplicando el contenido del artículo 342 del C. de P.C. que, "*la demanda de observación objeto del desistimiento ya fue decidida de fondo, y por consiguiente, resulta improcedente su aceptación en este momento del proceso", cuando lo cierto es que el funcionario, al revisar la actuación de su inferior, puede revisar toda la actuación administrativa, sin que en manera alguna dicha revisión quede condicionada ni limitada por el pronunciamiento de la autoridad subalterna.

Sobre el particular, la Sala observa que le asiste razón al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de que el superior jerárquico es competente para revisar toda la actuación administrativa, sin sujeción a lo decidido por el subalterno, no obstante lo cual, al no haber esgrimido la parte actora como censura la errónea motivación, esta jurisdicción, por ser rogada, se ve imposibilitada para hacer pronunciamiento alguno frente a la misma.

2ª. Examen de los cargos

2.1. En el primer cargo, la sociedad demandante considera que se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto es como sigue:

"Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".

Dicha violación la sustenta la actora en el hecho de que, a su juicio, no existe confusión entre las marcas PIPRON, solicitada, y PIPRAM, registrada, dado que una y otra distinguen productos diferentes, razón por la cual también es diferente el público consumidor de una y otra.

Para negar el registro de la marca PIPRON la entidad demandada consideró que es confundible con la marca PIPRAM desde los puntos de vista ortográfico y fonético, ya que

tanto la escritura y la pronunciación de dichos signos son muy similares, consideración con la que se encuentra de acuerdo esta Corporación.

En efecto, examinadas en su conjunto las dos expresiones se advierte que ambas son simplemente denominativas, sin que las acompañe algún distintivo gráfico que las diferencie; su escritura es bastante semejante, en la medida de que ambas tienen en común cuatro de las seis letras que las componen; y, además, están colocadas en el mismo orden. De igual manera, desde el punto de vista fonético existe similitud, dado que ambas se encuentran acentuadas en la última sílaba. Finalmente, desde el punto de vista conceptual, por ser ambas marcas de fantasía, se tiene que no evocan en el público consumidor determinada idea precisa, lo cual hace que sean confundibles entre sí, dada su similitud.

Ahora bien, en sentir de la Sala, si bien es cierto que la marca negada fue finalmente solicitada con restricción para distinguir únicamente HERBICIDAS, y que la marca comparada, esto es PIPRAM, distingue, "PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, PRODUCTOS ANTIBACTERIANOS PARA USO CONTRA LAS INFECCIONES URINARIAS" (folio 16), también lo es que los productos de una y otra pertenecen a la clase 5^a, lo cual podría inducir al público en error sobre la clase de productos que ampara cada una de ellas, al igual que sobre la procedencia u origen de las mismas, circunstancia esta última que también es causal de irregistrabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 82, literales h) e i), de la Decisión 344.

En relación con este aspecto, esto es, el relativo a la restricción de productos, la Sala advierte que, precisamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Decisión 344, norma que también estima violada la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que era procedente la limitación que de la marca solicitada hizo la demandante, esto es, para distinguir HERBICIDAS; no obstante, de todas maneras, estimó que no era viable su registro por las razones atrás dadas.

Sobre el punto, esta Corporación observa que frente a la restricción de los productos que se pretendan distinguir con determinado signo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la interpretación prejudicial solicitada dentro del proceso núm. 4048, que culminó con la sentencia de 1º de junio de dos mil, actora: Fábrica de Dulces y Bocadoillos El Rosal y Cía. S. en C, Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, sostuvo:

"Si el titular de una marca ha querido el registro para todos los productos de la clase del nomenclator, aunque en principio pueda limitar su uso a uno o varios de ellos, no se descarta la posibilidad de que con el tiempo extienda su utilización a los demás productos, originándose, entonces, una confusión entre signos y productos para las dos marcas".

De otra parte, en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso que ocupa la atención de la Sala, el Tribunal Andino manifestó:

" En casos como el presente, éstos (refiriéndose a los productos a los cuales la marca está destinada a proteger), a pesar de estar comprendidos en la Clase Internacional No 5, podrían quedar amparados sin embargo por el principio de la 'especialidad', conforme al cual, cuando las marcas protegen únicamente productos o servicios específicos pertenecientes a la misma clase pero no la totalidad o generalidad de los mismos, son entonces registrables (el paréntesis es de la Sala).*

"Al respecto, observa el Tribunal Andino que el consultante deberá determinar sí, a pesar de haber sido solicitada para su registro en la misma clase, la protección de que goza el de una

marca inscrita como tal ('PIPRAM') continuaría quedando afectada por el eventual registro del signo 'PIPRON' después de la limitación introducida por el propio solicitante durante el desarrollo de la fase recusoria del procedimiento administrativo, en virtud de la cual la respectiva solicitud quedó restringida a productos distintos, comercializados en diferentes mercados - agropecuario y farmacéutico -, aún cuando pertenecientes a la misma clase, lo que sin duda aleja la posibilidad de confusión en el público consumidor respecto de las denominaciones confrontadas".

Visto lo anterior, esta Corporación concluye que la coexistencia en el mercado de las marcas PIPRAM y PIPRON induciría al público en error, no obstante que los productos de una y otra no son los mismos, aunque sí pertenecen a la misma clase, dado que, de una parte, es innegable la similitud fonética y ortográfica existente entre uno y otro, como lo estimó la entidad demandada, y, de otra parte, porque nada impide que con posterioridad DOWELANCO pretenda extender el amparo de dicha marca a otros productos de la misma clase, lo cual originaría una confusión entre signos y productos para las dos marcas, como lo afirmó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual descarta, asimismo, la pretendida violación del artículo 89 de la Decisión 344, según el cual es procedente la restricción de los productos a distinguir con el signo solicitado.

2.2. Aduce también la parte actora la violación de los artículos 59 del C.C.A. y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo contenido es como sigue:

"Artículo 59. (C.C.A.) Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es del caso.

"La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso".

"Artículo 89. (Decisión 344) El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.

"La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión.

"En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados".

Pues bien, a juicio de la Sala no es cierto que la Administración no tuvo en cuenta que la sociedad LABORATOIRE ROGER BELLON desistió de las observaciones presentadas, pues las consideraciones expuestas en la resolución núm. 2483 de 18 de agosto de 1998 demuestran lo contrario, como se observa a continuación:

"Este Despacho considera importante aclarar que la observación que tiene que formularse por los terceros interesados para obstaculizar el registro de una marca o defender sus propios derechos no ha de confundirse con la facultad y exigencia que le otorga el artículo 96 de la Decisión 344 a la Oficina Nacional Competente, para que en forma privativa realice el examen de registrabilidad, así existan o no observaciones, en aras a otorgar o denegar el registro".

Como se advierte, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en la resolución que resolvió el recurso de apelación, dejó claramente establecido que, independientemente de que se presenten observaciones, su obligación es proceder al examen de registrabilidad de una expresión, cuestión que precisamente hizo, concluyendo que el signo PRIPON no es registrable como marca.

Prescribe el artículo 96 citado por la Administración:

"Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 94, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada".

Sobre el desistimiento de las oposiciones, el Tribunal Andino de Justicia, concluyó:

"2°. Tal como lo sostiene la Administración demandada, el hecho de que el interesado no hubiere formulado 'observaciones' a una solicitud de registro, o que habiéndolas presentado desistiere posteriormente de ellas, no impide al funcionario, sino por el contrario constituye para él un deber proceder al examen motu proprio de las causales de irregistrabilidad de la marca, cuya inscripción hubiere sido solicitada, y su pronunciamiento queda sometido obviamente al control judicial del solicitante de la presente interpretación".

Como quiera que era obligación legal de la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar el examen de registrabilidad del signo PIPRON, no obstante que la sociedad opositora desistió, queda sin fundamento el cargo en estudio.

2.3. En el tercer cargo la parte actora alega la violación del artículo 81 de la Decisión 344, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Para la Sala, la norma comunitaria objeto de análisis no fue vulnerada, dado que el signo PIPRON, si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, también lo es que no tiene la suficiente fuerza distintiva para ser considerado como marca, requisito que debe coexistir con los anteriormente enunciados, razón por la cual, para despachar desfavorablemente esta censura, basta remitirse a las consideraciones expuestas en el cargo primero, en cuanto, en síntesis, se concluyó que la expresión PIPRON no puede ser registrada, pues podía generar confusión en el público respecto de los productos que ampara y su procedencia, dado que existe una marca bastante semejante, esto es, PIPRAM.

Sobre el requisito de la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostuvo:

"5°. De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase y respecto de la cual también pueda desprenderse confusión - servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios -, no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca.

"6°. Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate o para el uso al cual han sido destinados".

2.4. Finalmente, frente a la pretendida violación del artículo 3°, inciso 6, del C.C.A., que consagra el principio de imparcialidad, según el cual las autoridades deben actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos es asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna, esta Corporación estima que no fue violado por el hecho de no haberse registrado el signo PIPRON, no obstante que fue solicitada para distinguir productos diferentes a los que distingue la marca PIPRAM registrada a nombre de LABORATOIRE ROGER BELLON, pues, como ya se dijo, dada su similitud, la coexistencia de una y otra en el mercado generaría confusión en el público consumidor, respecto de los productos amparados y su procedencia.

Así las cosas, la Sala concluye que bien hizo la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro de la marca PIPRON para distinguir HERBICIDAS, razón por la cual denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Devuélvase a la parte actora la suma depositada por concepto de gastos ordinarios del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 8 de junio del año 2000.

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO

Presidente Ausente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL**

Bogotá D.C., dieciséis de diciembre de dos mil cuatro.

Magistrado ponente: Germán Valenzuela Valbuena

Radicado: 1100 1319 9001 2000 **3903** 01

Procedencia: Superintendencia de Industria y Comercio

Demandante: STOKELY VAN CAMP INC.

Demandado: QUALA S.A.

Clase de proceso: Competencia desleal

Motivo de alzada: Apelación Resolución N° 25381 de 2 de agosto de 2002

Aprobación: Acta N°. 42 – 16 noviembre 2004

Decisión: Confirma Resolución

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la Resolución N° 25381 de 2 de agosto de 2002, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el proceso adelantado por **STOKELY Van Camp Inc.** contra **QUALA S.A.**

ANTECEDENTES

1. El 11 de mayo de 2000, STOKELY denunció a QUALA y pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio, “remover definitivamente todos los efectos que resulten haberse producido como consecuencia de los actos de competencia desleal comprobados y declarado ilegales”.

2. Como supuesto fáctico de las anteriores pretensiones, el actor relata en su “denuncia”, lo que se resume de la siguiente manera:

A. STOKELY solicitó el registro de la marca *GATORADE (mixta)*, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional Niza, el 10 de febrero de 1994. El registro de la marca le fue concedida mediante resolución 21591 de 30 de mayo de 1994, vigente hasta el 30 de mayo de 2004.

B. STOKELY solicitó el registro de dos diseños de “Tapa para botella”, el 5 de junio de 1997. Mediante Resoluciones 01459 de 28 de enero de 2000, y 23603 de 11 de noviembre de 1999, la división de nuevas creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió los registros a tales *diseños industriales* denominados “Tapa para Botella”, en favor de su titular, STOKELY, vigentes hasta 5 de junio de 2005.

C. QUALA solicitó el registro de la marca *ACTIVADE (mixta)*, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación internacional de Niza, el 8 de febrero de 1999, que *le fue negado* a la solicitante, mediante resolución 16172 de 1999. La reposición que interpuso fue negada en resolución 23300 de 29 de octubre de 1999, y se concedió la apelación que se resolvió en resolución 04510 de 29 febrero 2000, confirmando la negativa. Dentro de este trámite QUALA hizo una modificación a la etiqueta inicial, la cual quedó negada por no tener el carácter de secundaria. El 12 de noviembre de 1999 se solicitó registro de esa marca y el 16 de marzo de 2000 STOKELY solicitó el rechazo oficioso de esa marca, lo cual -al tiempo de la denuncia- “actualmente está pendiente la decisión”.

D. “Antes de ser concedidos los registros de las marcas pedidas en las clases 30 y 32”, QUALA sacó al mercado los productos identificados con la marca *ACTIVADE*, que los promociona con comerciales de televisión que desvían la clientela de los productos *GATORADE*. Emplea similitudes ortográficas, fonéticas, conceptuales y visuales con la marca *GATORADE*. Los comerciales confunden al público consumidor, por el empleo de los parámetros comerciales de *GATORADE*. Se comercializan de la misma manera (Ley, Pomona, etc), induciendo al público en error tanto en el producto como en el fabricante, desviando la clientela y aprovechando la reputación de la marca.

E. “La tapa del envase utilizado por *ACTIVADE* viola normas jurídicas de propiedad industrial, ya que es una copia idéntica a la registrada como diseño industrial por *STOKELY*...”

3. Aunque inicialmente se abrió investigación mediante la Resolución 18822 de 31 de julio de 2000 (fs. 183/185, cuad. 1), con posterioridad, con Resolución 29433 de 16 de noviembre de 2000 (fs. 395/397) se revocó la anterior aduciendo defectos en el trámite, y se ordenó abrir investigación para determinar si QUALA actuó en contravención de los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, concretándose los cargos, así:

“Actos de confusión: La Sociedad QUALA S.A. distribuye su producto *Activade* en sobres que tienen una marca cuyo registro, según decisión del superintendente delegado para la propiedad industrial, es confundible con la marca *Gatorade* de propiedad de la denunciante. En ese mismo sentido, según el denunciante, la publicidad utilizada por la Sociedad *Quala*

S.A., para el producto en mención es fiel copia de la publicidad utilizada para la comercialización de los productos Gatorade.

“Señala el denunciante que con dicha conducta se ha creado confusión en los clientes de los productos Gatorade, y se ha creado confusión sobre la procedencia de las prestaciones y servicios de la sociedad Stokely Vam Camp Inc.

“Explotación de la Reputación ajena: La Sociedad Quala S.A., viene distribuyendo sus productos de la marca Activade, con un frasco promocional cuya tapa es similar a la ‘tapa para botella’, utilizada por los productos Gatorade en los frascos de sus productos, y a la cual se le concedió el registro como diseño industrial de acuerdo a lo previsto en la Resolución 01459 del 28 de enero de 2000, de la División de nueva creaciones.

“El empleo no autorizado de signos distintivos, podría configurar un acto de explotación de la reputación ajena”.

4. Notificada la apertura de investigación, decretadas las pruebas solicitadas por las partes dentro de la oportunidad procesal correspondiente, y una vez se manifestaron las partes sobre el informe motivado por la Superintendencia como ordena el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, el funcionario de conocimiento profirió la Resolución N° 25381 de 2 de agosto de 2002, en la que declara que con la conducta objeto de investigación, la sociedad QUALA S.A. no infringió los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996, y ordena el archivo de la investigación.

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

La Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución N° 25381 de 2 de agosto de 2002 consideró que la conducta demandada, tipificada en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, (actos de confusión), no se presenta, pues dentro de la investigación no se comprobó que los productos de *ACTIVADE* fueran comercializados bajo las mismas vías, y expendidos en los mismos establecimientos que los productos *GATORADE*. Respecto a los mensajes publicitarios, estimó que no aparece demostrado el empleo de los mismos parámetros e ideas publicitarias. Y que si bien es cierto, dentro del expediente aparece negada la solicitud de registro de la marca *ACTIVADE*, también lo es, que **de conformidad con la petición presentada posteriormente, el Jefe de División de Signos Distintivos decidió conceder el registro en mención**, previo examen, entre otras, de la causales de irregistrabilidad de la marca.

Frente a la adecuación de los hechos denunciados en el artículo 15 de la ley 256 de 1996 (Actos de Explotación de Reputación Ajena), la Superintendencia concluyó que no resultó probado que la reputación de STOKELY VAN CAMP, a través de su producto *GATORADE*, se derivara de manera exclusiva del diseño industrial “*Tapa para Botella*” registrado a su favor; antes bien, puntualizó, el hecho de que tal creación no fuese utilizada en nuestro país sino hasta después de la incursión del producto *ACTIVADE* en el mercado colombiano, con claridad impide tener como probada la explotación de su reputación por el sólo uso del diseño industrial.

LA APELACIÓN

En sentir de la parte demandante los actos de competencia desleal deben ser juzgados con rigor, inclusive teniendo en cuenta una responsabilidad objetiva.

A. Afirma que hubo desacierto en el análisis de las pruebas:

1) En cuanto a la presentación del producto, considera que debió tenerse como indicio de la “intención de imitar”, el hecho de que inicialmente hubiera sido negado el registro de la marca solicitado por la accionada, ya que se confundía con el producto *GATORADE*, en cuanto al “tipo de letra” y “los colores”.

Indicio similar observa en el uso de la “tapa”, hecho sobre el cual a pesar de no haberlo denunciado, asevera, ya había un pronunciamiento judicial en el trámite de medidas cautelares por usurpación de ese diseño industrial, y el impacto visual que produce la presentación de un sobre colgando del envase, muy similar al usado por el denunciante.

2) En su opinión no se debió desechar el concepto de la CONARP sobre la publicidad empleada, el cual es objetivo y creíble, muy por encima del testimonio del publicista en que se basó la Superintendencia, quien había elaborado el comercial, siendo una prueba ineficaz y superflua. Y que además, a la misma superintendencia le llama la atención que se hubiera concedido ese registro pese a tal concepto.

3) Respecto de “la comercialización”, critica el hecho de que la demandada hubiera solicitado una prueba de la cual no se logra deducir confusión, ya que si su intención era demostrar que no había incurrido en los actos denunciados, no habría pedido inspección a tiendas de barrio donde el surtido es mínimo, sino por el contrario, visitar almacenes de cadena como Carulla, Éxito, Carrefour, etc., donde se exhiben en un sólo estante las bebidas hidratantes y en cantidades que visualmente confunden. De esto deduce que se incurrió en actos de desviación de clientela y confusión y que no haberse pedido la prueba para almacenes grandes, es un indicio de que se están cometiendo los actos denunciados.

B. La parte demandante considera que para que se tipifiquen los actos de confusión descritos en el artículo 10 de la ley 256 de 1996, “no es necesario que la conducta se concrete”. Basta la intención. Luego, aduce que mal hizo la SIC al no apreciar las pruebas en su conjunto, pues con ellas quedó demostrado que la intención de QUALA fue la de inducir en error al público acerca de la procedencia de su producto *Activade*, mediante actos de comercialización y publicidad que conllevan el “riesgo de asociación”, pues, concluye, “El sólo hecho de estar el producto en el mercado, con estas características y antecedentes, es suficiente para que se presente la confusión como efecto de esta conducta”.

C. Respecto de los actos tipificados en el artículo 15 de la Ley 256 de 1996 (de explotación de reputación ajena), considera que para determinar si hubo o no aprovechamiento de la reputación de Stokely, se deben apreciar las pruebas en conjunto y no sólo la utilización ilegal de la tapa para botella.

CONSIDERACIONES

1. La competencia del Tribunal para conocer de la apelación de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de funciones jurisdiccionales, está prevista en el art. 148 de la Ley 446 de 1998, conforme a su declaración de exequibilidad, condicionada por la Corte Constitucional en sentencia C-415 de 2002.

Con todo, en cuanto hace al trámite a aplicar en este clase de procesos, ninguna variación se ha efectuado al art. 144 de la Ley 446, según el cual “En las investigaciones por competencia desleal, la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para

las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes”.

Entonces, es el Decreto 2153 de 1992, en su art. 52, el que prevé el procedimiento para determinar si existe una infracción a las normas de competencia desleal, o, para el caso, si se incurrió en conductas desleales en el ámbito concurrencial, como las previstas en los artículos 10 y 15 de la Ley 256 de 1996. Sin perjuicio, claro está, de que “*para lo no previsto en este procedimiento, se aplicarán las disposiciones del Proceso Verbal Sumario consagradas en el procedimiento civil*”, remisión general que se hace en el inciso primero *in fine*, del art. 148 de la ley 446, para la actuación de las Superintendencias en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, que por su naturaleza obedecen a problemas contenciosos en los cuales ambas partes deben tener las mismas oportunidades, como por ejemplo en la solicitud de pruebas y de alegatos, aspectos no consagrados en el Decr. 2153/92.

Por consiguiente, el punto de referencia para el adelantamiento del proceso es la Resolución mediante la cual se abre la investigación, puesto que a esas alturas de la actuación ya se debe haber efectuado “una averiguación preliminar”, de tal suerte que, como sucedió en este caso, los hechos denunciados “por solicitud de un tercero”, es posible que no coincidan plenamente con los motivos concretos por los cuales la Superintendencia abre tal investigación. (Art. 52, Decr. 2153 de 1992).

2. La Ley 256 de 1996, sobre Competencia desleal, es un desarrollo del artículo 333 de la Constitución Política que consagra la libertad de empresa y de iniciativa económica. Por ende, los principios que se utilicen para interpretar las disposiciones de la ley, deben ser acordes con tal precepto superior.

Es así como su artículo 6º establece que “esta ley deberá interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada libre dentro de los límites del bien común; y competencia económica y libre y leal pero responsable”.

Quiere ello significar que la garantía que tienen todas las personas de acceder a la empresa, al comercio y a la competencia económica, impone, al propio tiempo, el deber de no causarle daño a otro u otros, como a los competidores y a los consumidores.

Ahora, la competencia desleal es definida como la “actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes, que se desarrolla mediante maniobras y maquinaciones a través de formas y medios que la conciencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso”. (Gómez Leiva, Delio, ‘De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica’, P. 256, Cámara de Comercio de Bogotá, 1996).

La Ley 256 delimita la trascendencia de tal comportamiento desleal, únicamente si se realiza en el mercado y con fines concurrenciales; por tanto si la deslealtad se produce fuera de éste, no habrá lugar a que una conducta se califique de esa manera.

Ahora bien, “sobre el alcance del concepto de ‘mercado’, debe ser considerado como el espacio jurídico en el cual cada empresario que pretende atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los consumidores, realiza, a través de los diversos instrumentos para lograrlo, las ofertas que conducen a la celebración de negocios jurídicos”. (Portellano Diez, Pedro. ‘La imitación en el derecho de la competencia’, pág. 352. Ed. Civitas, Madrid. 1995). Sin dejar de lado, es obvio, su manifestación esencialmente pública o de cara al público, toda vez que el mercado logra su realización cuando tales ofertas se realizan de modo amplio y por lo general indeterminado, con vocación de vincular mediante contratos a todo aquel que esté en condiciones de efectuar convenios o de responder a la multiplicidad de ofertas que se vierten en ese espacio público.

Al anterior requisito, que es rigurosamente objetivo, se agrega que la conducta o acto debe realizarse con finalidad concurrencial, el cual es de naturaleza subjetiva, pues se configura en el llamado ánimo de coparticipar en el mercado, elemento intencional que exige, por tanto, analizar si la conducta está orientada a ese propósito (Art. 2º, L. 256/96).

3. Aplicadas las nociones precedentes al caso *sublite*, encuentra la Sala que los argumentos en que se basa la apelación formulada por la parte denunciante, no pueden prosperar por las siguientes razones:

a) Sobre la primera de las conductas en que, a juicio del impugnante, incurrió el demandado, esto es, la plasmada en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 (actos de confusión), se tiene que, “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3º del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”.

La confusión, pues, se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de la prestación que se ofrece en el mercado. La confusión se prohíbe porque es fuente de ineficiencias, es decir, porque perturba el funcionamiento competitivo del mercado. “La calificación de desleal no exige probar la efectiva producción de la confusión, sino el peligro determinante, lo que se conoce como ‘confundibilidad’”. La calificación de desleal no requiere la concreción de la conducta, sino que basta la sola intención o la potencialidad de crearla, mediante la introducción o puesta en circulación de bienes con elementos que no pueden distinguirse certeramente de los que caracterizan los productos preexistentes en el mercado. Tal intención o confundibilidad se configura cuando el comportamiento haya sido realizado en el mercado y con fines concurrenciales. (Ob. Cit. *Ibidem*).

En el presente caso, a partir de las anotadas características, se debe analizar si las conductas desplegadas por la accionada constituyen actos de confusión, según se puntualizó en la resolución por medio de la cual se decidió abrir investigación, para ver de establecer “si actuó en contravención del artículo 10 de la Ley 256 de 1996”:

1º) Presentación del producto: Establecidas las premisas precedentes es preciso decir que en las probanzas recaudadas se observa que a la sociedad QUALA le fue negada la inicial solicitud de registro de la marca ACTIVADE, por ser confundible con la marca GATORADE, y luego de las modificaciones, el jefe de división de signos distintivos, concedió el registro(*); acto este que se produjo con posterioridad a la denuncia, e inclusive, después de la apertura de la investigación

que culminó con la absolución apelada. (*Resolución 34824 de 28 de diciembre de 2000, vigente hasta el 22 de febrero de 2011).

Y si bien la marca inicial cuya solicitud de registro fue negada, era confundible, según se dijo en su momento, nunca se introdujo en el mercado – ese ámbito público en el cual se buscan adhesiones y se concurre con otros productos -; por lo tanto, si los consumidores no se vieron expuestos al peligro de la confusión, forzoso es concluir que la solicitud inicial del registro no tuvo el efecto ni el objeto de confundir.

Frente a la conducta desplegada por la demandada en la utilización del diseño industrial “tapa para botella”, aunque, como se concluye en la resolución impugnada, se encontrara probado tal uso, “cuando se lesiona un derecho de exclusiva, vale decir, un derecho absoluto sobre un bien conformante de la propiedad industrial, si en la conducta no se yuxtaponen los elementos necesarios para tipificar conductas de competencia desleal, la acción es otra: la que corresponde a todo propietario para defender el derecho al goce del bien de la cual es titular” (Zuluaga Vargas, Helmer, ‘La propiedad industrial y la competencia desleal en Colombia, según el Acuerdo de Cartagena. Universitas, Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas, 1981).

En efecto, tal uso del diseño industrial “tapa para botella”, que tuvo fines ‘promocionales’ de *Activade*, sucedió al margen de la concurrencia en el mercado de productos *Gatorade* que fueran envasados en caramañolas y con el empleo del mismo diseño de ‘tapa’ por parte del dueño de ese registro, lo cual quedó comprobado por medio de la declaración del propio representante en Colombia de la sociedad denunciante, tal y como lo destacara la autoridad de primera instancia. Es decir, no se acreditó que **coexistieran** en el mercado productos de ambas partes con el empleo de ese mismo diseño, por lo cual no fue posible que los consumidores se confundieran. Y el evento de posible usurpación, fue materia de una actuación de medidas cautelares (fs. 87 y ss, c. 3), que no puede incidir en este asunto, menos si se estableció que el acto de competencia desleal, en concreto, no pudo tener ocurrencia.

Si bien es cierto en la Decisión 486 de 2000 se prevé que los actos que comprometan la propiedad industrial constituyen competencia desleal, es de ver que el Decreto 2591 de diciembre 13 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente esa Decisión, en su artículo 22 consagra que “las conductas de competencia desleal previstas en el Título XVI de la Decisión 486 se aplicarán en

consonancia con lo dispuesto en la ley 256 de 1996”. Por lo tanto, para que una conducta que usurpe la propiedad industrial se tipifique como competencia desleal, debe reunir los elementos previstos en la Ley 256. Entonces, frente a los actos de confusión, la utilización del diseño industrial “tapa para botella”, no tuvo el efecto ni el objeto de crear confusión, pues no fue la órbita de la concurrencia la que se vio afectada, sino tan solo la protección de los derechos de la propiedad industrial. Así, por este aspecto, no se presentó la conducta prevista en la norma en estudio.

2º) Publicidad: el denunciante repara en que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuviera en cuenta el concepto de la Comisión autorreguladora de publicidad, CONARP. Se advierte al respecto, que si bien en principio, con base en ese concepto, no se accedió al registro de la marca, seis meses después la división de signos distintivos de la SIC lo concedió.

Por consiguiente, si la censura se duele de que a pesar de la opinión de la CONARP se hubiera concedido el registro, tal debate solo tendría cabida en un proceso de nulidad del registro de la marca, mas no calificando de competencia desleal la utilización de una marca respecto de la cual con el registro quedó autorizado el derecho de uso exclusivo, conforme lo establece el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000.

Además, los conceptos que emite la CONARP, son éticos, no jurídicos, lo que lleva a concluir que no era obligación de la Superintendencia acatar dicho concepto, como así sucedió.

3º) Comercialización: en este aspecto repara la apelante en que las pruebas aportadas por la accionada no son idóneas para desvirtuar la confusión. Nuestro sistema general de carga probatoria se encuentra previsto de manera toral en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, norma que consagra la teoría conocida como del supuesto de hecho, donde las partes deben probar los hechos de sus afirmaciones, es decir sus proposiciones fácticas, que constituyen los presupuestos de hecho de las normas cuyos efectos jurídicos persiguen o pretenden les sean reconocidos por la jurisdicción.

Es por lo anterior que si la demandante quería imputar actos de competencia desleal, era ella quien tenía que probar la veracidad de sus afirmaciones y no pretender que la carga de la prueba se invirtiera. Siendo esto así, no es de recibo la presunción ahora postulada por la impugnante,

que aspira a que se deduzcan indicios en contra de la sociedad demandada por el hecho de no haber cumplido con la carga que en su sentir le trasladó con sus denuncias, y más bien, por el contrario, debe soportar las consecuencias de no haber cumplido con el deber de demostrar fehacientemente que en realidad se comercializaba el producto *Activade* de forma que conllevaba confusión sobre su procedencia o con publicidad que no lo diferenciaba de *Gatorade* y tendía a confundirlos.

Ahora, en cuanto la impugnante aduce que el solo hecho de estar el producto en el mercado, con esas características y antecedentes, es suficiente para que se presente la confusión, ello corresponde a la teoría conocida como “riesgo de asociación”. Tal “riesgo de asociación” tiene su origen en el derecho marcario y comprende tanto el riesgo de confusión indirecta como el riesgo de confusión en sentido amplio.

El riesgo de confusión indirecta es aquel, en materia de signos distintivos, que ocurre cuando el consumidor aprecia dos signos distintos, pero su parecido lo lleva a entender que ambas prestaciones proceden de la misma empresa, imputando las diferencias a que se trata de una modernización del antiguo producto.

Y en cuanto a “la confusión en sentido amplio: El consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino, que, aun siendo consciente de que las dos mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales o de organización” (Portellano, Ob. Cit.).

Por ende, resulta evidente que el riesgo de asociación no es presupuesto para que se presente la confusión, como lo entendió la recurrente, sino que genera es el riesgo de confusión también tipificado por la norma (art. 10); pero como anteriormente se expuso, este riesgo de asociación tiene que estar comprendido en el riesgo de confusión indirecta o en el riesgo de confusión en sentido amplio; en esta medida, si no se demostró la intención de la demandada para que los consumidores sufrieran esta clase de confusiones, mal podría imputarse este acto de competencia desleal a la sociedad denunciada.

b) La otra imputación que finalmente dio origen a la investigación que concluyó con la Resolución absolutoria impugnada, radica en que la sociedad demandada incurrió en actos de explotación de reputación ajena, en cuanto “viene distribuyendo sus productos de la marca *Activade*, con un frasco promocional cuya tapa es similar a la “tapa para botella” utilizada por los productos *Gatorade* en los frascos de sus productos, y a la cual se le concedió el registro como diseño industrial...”.

El artículo 15, Ley 256 de 1996, es del siguiente tenor: “Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase”, “género”, “manera”, “imitación”, y similares”.

Se exponen en la norma dos supuestos diferenciables: en el primer inciso se repudia la conducta general de explotar la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por un comerciante en el mercado; en el segundo se hace referencia a una conducta específica, y se prevé una presunción legal de deslealtad, de tal manera que probado el hecho de la utilización de un signo distintivo ajeno, hay lugar a declarar la deslealtad de la conducta.

Entonces, los elementos relevantes de la conducta, y por lo tanto, el enfoque probatorio en cada uno de los supuestos varían. En cuanto a la conducta prevista en el primer inciso, la carga de la prueba corresponde respecto de: a) la reputación adquirida en el mercado, b) la aptitud del medio utilizado y c) el beneficio o ventaja que ello conlleva y el perjuicio correlativo.

Y si la acusación se refiere en concreto al empleo de signos distintivos de que trata el segundo inciso, la carga de la prueba debe cumplirse en cuanto a la reputación del denunciante, y el investigado deberá probar la inexistencia de esa reputación previa de aquél. En este evento se deberá allegar la prueba del derecho que posee el denunciante sobre el signo distintivo; y del uso no autorizado del mismo, que genere riesgo de asociación.

En el presente caso la conducta imputada no se refiere a la utilización de signos distintivos: marca de productos y servicios, marcas colectivas, marcas de certificación, lemas comerciales, nombres comerciales, rótulos o enseñas, denominaciones de origen o las indicaciones de procedencia. La “tapa para botella” no es un signo distintivo, sino un diseño industrial, por lo tanto no resulta aplicable el inciso segundo de la citada norma.

Descendiendo al problema materia de la apelación, frente al supuesto general del inciso primero, se observa que ciertamente QUALA utilizó el diseño “tapa para botella” de propiedad de la accionante STOKELY, pero como lo admitió su representante, para la época en que QUALA promocionó su producto con esta tapa, STOKELY no la había utilizado e introducido en el mercado; por lo tanto, si la reputación del producto *Gatorade* no derivaba del diseño industrial “tapa para botella”, no se produce perjuicio en su reputación, la cual no había adquirido por un diseño que, aun cuando era de su propiedad, hasta entonces no había empleado.

c) En cuanto a los indicios que aduce la denunciante, ninguno de ellos se presenta en la forma que pretende, puesto que el “indicio de la intención de confundir”, a partir de la negativa de la marca inicial, no suscita ninguna inferencia lógica: el no registro de otrora solo puede demostrar eso, es decir, que en su momento la marca era confundible, pero no que se haya incurrido en actos de competencia desleal porque en realidad con esa marca inicial se hubiera creado confusión. Que por el uso de la “tapa” se decretaron medidas cautelares respecto de *Activade*, no indica que se hubiera incurrido en aprovechamiento de reputación de *Gatorade*, puesto que se demostró que éste no había salido al mercado con la misma tapa. Y el hecho de que la denunciada no hubiera pedido prueba de inspección en “almacenes grandes” sino en “tiendas de barrio”, no indica que en realidad en esos almacenes grandes hubiera exposición de los dos productos de forma que propiciara la confusión. Si así era, la denunciante bien hubiera podido postular ese medio demostrativo, inercia que en forma alguna puede suplirse con una suposición de la prueba.

Finalmente, las pruebas recaudadas, aún apreciadas en conjunto, no acreditan la incursión en concreto en las conductas por las cuales se abrió la investigación, pues quedó descartado que se hubiera creado confusión, que existiera ese riesgo de asociación o que el uso de la tapa para botella implicara aprovechamiento de la reputación ajena. Si no se demostró que se hubiera

incurrido en esas conductas, no es posible arribar a la certeza de las mismas por el camino de apreciar globalmente todo el material probatorio.

4. Así las cosas, la apelación interpuesta por la parte demandante no puede prosperar, imponiéndose la confirmación de la decisión impugnada en cuanto conllevó absolución para la Sociedad QUALA S.A. Y de suyo, conforme a lo dispuesto por el art. 392-1 cpc, se condenará en costas de la apelación a la parte impugnante.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la Resolución apelada, de fecha y origen preanotados.

CONDÉNASE en COSTAS de la apelación a la Sociedad **STOKELY VAN CAMP INC.**
Tásense.

Cumplido lo anterior, devuélvase la actuación a la Oficina de origen. Líbrese atento oficio remitario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

2000 3903 01

RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ

2000 3903 01

DORA CONSUELO BENÍTEZ TOBÓN

2000 3903 01

[Fin del documento]