



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

Bogotá D.C., 29 MAR 2019

AUTO NÚMERO EE-31193

“Por el cual se resuelve un recurso de reposición y en subsidio apelación”

Medidas Cautelares por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial y Competencia Desleal

Radicación: 19-37014

Accionante: BANCO CAJA SOCIAL S.A.

Accionado: BAVARIA S.A.

Se decide el recurso de reposición interpuesto por **BANCO CAJA SOCIAL S.A.** en contra del auto No. 13596 del 14 de febrero de 2018, mediante el cual se negó una solicitud de medidas cautelares.

FUNDAMENTOS

El recurrente sustentó su desacuerdo con la decisión del Despacho abordando dos argumentos: uno orientado hacia su legitimación en materia de propiedad industrial, y el otro referido a la necesidad de la medida, así:

1) En cuanto al primer argumento, expresó que se desconocieron la validez de los certificados de registro de las marcas de BANCO CAJA SOCIAL S.A. y la buena fe con la que actuó esta compañía. Lo anterior, en razón a que además de los certificados aportados, que gozan de una presunción de legalidad, se allegaron capturas de pantalla que demuestran el estado actual de las marcas.

Bajo esa consideración afirmó que, dichos documentos constituían *“prueba sumaria suficiente para reconocer la apariencia de buen derecho (...)”* que tiene la accionante sobre sus marcas. De igual manera, expresó que la información sobre el estado actual de las marcas de su titularidad se encuentra en el sistema de base de datos pública de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual es un registro público y cuya oponibilidad es universal.

De otra parte, manifestó que la urgencia de la solicitud de medidas cautelares hacía imposible obtener los certificados de titularidad y vigencia, pues son más de ochenta registros de marca y la expedición de estos documentos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio tarda entre 5 a 8 días. En ese sentido, afirmó que exigirle plena prueba del estado actual de las marcas pone a la solicitante en una situación imposible.

Indicó que, para el decreto de medidas cautelares es suficiente acreditar la apariencia de buen derecho *“sobre el bien que se pretende proteger”*. En ese sentido, le es posible al solicitante aportar pruebas sumarias, con el fin de que se prevenga la materialización de un daño inminente. Frente a esto, resaltó que con la solicitud cautelar se aportaron certificados de registro, así como capturas de pantalla, que obran de *“folios 62 a 186 del expediente (sic) (...)”* que dan cuenta de la vigencia de los derechos de propiedad de la accionante sobre sus marcas. Asimismo, finalizó aseverando que la negativa a su petición contraviene el principio de buena fe, presunción de legalidad y además permitió el lanzamiento de un producto al mercado que está causando perjuicios.

2) Respecto a la necesidad de la medida, la recurrente sostuvo que aun cuando fue acreditado el daño, la proporcionalidad de la medida y los demás requisitos, el Despacho decidió negar la solicitud por considerar que *“la petición no era suficientemente urgente”*. Sin embargo, manifestó que el Despacho no consideró que pasaron solo cuatro días desde que BANCO CAJA SOCIAL S.A. fue consciente de la infracción y se presentó la solicitud de medidas cautelares, tiempo que es apenas justo, considerando que en ese lapso debieron llevarse a cabo reuniones al interior de la compañía para poder decidir y la elaboración de la solicitud cautelar por parte del apoderado.

Manifestó que el daño debe entenderse como presente y futuro, además, lo que se pretende con las medidas cautelares es evitar el *periculum in mora* de la sentencia de primera instancia, razón por la cual, aunque el lanzamiento del evento ya haya ocurrido, la conducta del accionado sigue causando daños a la accionante. Lo anterior, por cuanto sigue dándose el uso no autorizado de las expresiones "BANCO" y "AMISTAD", y presentándose un aprovechamiento indebido de la reputación adquirida por BANCO CAJA SOCIAL S.A., entre otros.

Bajo esos argumentos, la recurrente reiteró sus solicitudes iniciales, resaltó que son las necesarias para evitar la expansión del daño y prevenir cualquier perjuicio mayor, y aclaró que aún si el Despacho no considera que sean urgentes, igualmente sean decretadas.

CONSIDERACIONES

Previo a abordar los argumentos expuestos por la recurrente se aclara que, no es cierto que se hayan encontrado acreditados todos los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, con excepción de la legitimación en materia de propiedad industrial y la necesidad de la medida. Lo anterior, por cuanto lo único que fue objeto de estudio en el auto recurrido fue la legitimación del BANCO CAJA SOCIAL S.A. para presentar medidas cautelares por infracción a derechos de propiedad industrial y por competencia desleal, y la ausencia de *periculum in mora*. Es decir que, los demás requisitos, que afirmó el recurrente que se encontraron probados, ni siquiera fueron estudiados, razón por la cual no es posible afirmar que estos hubieran sido acreditados. Lo cierto es que el Despacho, al observar la ausencia del requisito de necesidad o *periculum in mora*, no abordó los demás elementos necesarios para establecer la procedencia de medida cautelar.

1. De la legitimación y la existencia del derecho.

Para la prosperidad de las solicitudes de medidas cautelares por infracción a derechos de propiedad industrial, de acuerdo a lo señalado por el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, es necesaria la confluencia de tres elementos a saber: (i) la legitimación para actuar, (ii) la existencia del derecho infringido, y (iii) la apariencia de buen derecho, que se obtiene con las pruebas que permitan presumir de forma razonable la comisión de la infracción. En este entendido, se aclara que la apariencia de buen derecho no recae solamente sobre la titularidad del bien que se pretende proteger, sino que de acuerdo a la norma comunitaria requiere la acreditación de los demás elementos señalados en este punto.

Frente a la legitimación para actuar, ésta se da a partir del hecho de ser titular de la marca objeto de la presunta infracción, dado que las facultades que emanan del *ius prohibendi* son exclusivas de quien ostenta la titularidad de la marca, es decir, los derechos de uso, goce y disposición sobre la misma, como se desprende del artículo 155 de la decisión 486 de 2000.

En ese sentido, el Despacho al abordar la legitimación del BANCO CAJA SOCIAL S.A. encontró que, contrario a lo afirmado en el recurso, la accionante estaba legitimada solamente en relación con la marca "AMIGO EXPRESS", mas no concluyó que no estuviera legitimada en lo absoluto. Lo anterior, por cuanto de las pruebas allegadas se observó que, aunque fueron aportadas algunas certificaciones, la fecha de expedición de estas no daba suficiente grado de convicción a este juzgador sobre la actual titularidad de su derecho sobre dichas marcas.

De esta manera, yerra la accionante en afirmar que se desconoció la validez de los registros aportados, pues lo que el Despacho señaló fue que, aunque las certificaciones gozan de validez y son las idóneas para demostrar la titularidad, no dan la suficiente certeza probatoria sobre la **existencia y titularidad actual** de las marcas, dado que desde la fecha en que fueron expedidas y el momento que se aportan como sustento probatorio pudieron acaecer diferentes circunstancias modificatorias del derecho de dominio sobre dichos signos.

En esta misma línea, frente a la afirmación relacionada con que los documentos aportados constituían prueba sumaria suficiente para tener por demostrada la titularidad de la accionante sobre sus marcas, es preciso aclarar que el carácter sumario de la prueba hace referencia a que

esta no ha sido sometida a contradicción. En ese entendido, no por el hecho de ser sumaria la prueba puede ser cualquiera para tener por demostrado un supuesto de hecho. Por el contrario, debe ser aquella que permita al juzgador llegar a una convicción sobre los hechos que pretende demostrar. Así, *“la prueba en todo caso debe ser suficiente, vale decir, 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”*¹.

Ahora bien, sobre las capturas de pantalla que menciona el recurrente, según las cuales se puede evidenciar el estado actual de las marcas, hay que advertir que, aunque en folios 77, 80, 83, 86, 88, 90, 94, 96, 99, 102, 168, 170, 180, 200 a 207 (y anversos) del cuaderno 8, reposan unos documentos que podrían ser unas capturas de pantalla, no dan cuenta sobre la titularidad de la marca, además de no obrar en ellas una dirección de internet respecto de la cual se pueda establecer la procedencia de quien emite la respectiva información.

En cuanto a la afirmación acerca de que la información sobre el estado actual de las marcas se encuentra en el sistema de la base de datos pública de la Superintendencia de Industria y Comercio, es oportuno precisar que la labor de aportar los elementos probatorios que sustentan la presunta comisión de la infracción es una carga que corresponde al accionante y no al juez, pues si bien la mencionada es una base de datos pública, de acuerdo con el artículo 247 de la decisión 486 de 2000, la medida cautelar solo se ordenará cuando quien la solicite **“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”**. Es decir, que la tarea de demostrar la titularidad de la marca no se puede endilgar al juzgador, pues es una labor exclusiva de quien solicita la medida, lo cual además encuentra respaldo en el principio probatorio que señala que *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*².

Respecto a la afirmación relacionada con la postura del Despacho, de no tener como prueba los certificados de registro aportados hace imposible que se puedan proteger las marcas de infracciones por parte de terceros a través de medidas urgentes, hay que aclarar que no puede verse como una exigencia caprichosa de este juzgador, pues la misma comprende un elemento imprescindible para el decreto de una medida cautelar, cuya falta de acreditación está relacionada más con la carga probatoria de la accionante, que con una imposibilidad de poder demostrar dicha circunstancia debido a la existencia de un corto lapso de tiempo para aportar las pruebas idóneas.

En ese orden de ideas, el Despacho en ningún momento desconoció la validez de las pruebas aportadas, ni tampoco desconoció la buena fe de la accionante, pues lo que no reconoció fue la suficiencia de las mismas para demostrar la existencia y titularidad actual de unas marcas sobre las cuales la accionante manifestó ser titular.

2. Necesidad de la medida

Sobre los días transcurridos desde que la accionante tuvo conocimiento de la presunta infracción y la interposición de la medida, si bien explica la tardía presentación de la solicitud, no suprime el hecho de que hubiera sido inviable cualquier medida cautelar destinada a detener el evento que iba a realizarse al día siguiente de la presentación de la petición. Ello por cuanto, como se dijo en el auto recurrido y se reitera, aún si se hubiera resuelto favorablemente la medida cautelar, primero debía pagarse el monto de la caución que fuera ordenado, y una vez cumplido lo anterior, se procedería a su decreto. Esto explica que temporalmente hubiera sido imposible a través de una orden cautelar detener el evento programado para el 12 de febrero de 2019.

En consecuencia, se concederá en el efecto devolutivo el recurso subsidiario de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 298, 321 y siguientes del Código General del

¹ Tribunal Superior de Bogotá, Auto de noviembre 4 de 2003. M.P. José Alfonso Isaza Dávila.

² Artículo 167 del Código General del Proceso.

Proceso, para lo cual, se otorgará al recurrente el término de tres (3) días a fin de que sustente su recurso, en atención a lo dispuesto en el artículo 322 *ibidem*.

A efectos de cumplir lo anterior, la accionante deberá, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, suministrar las expensas necesarias para que por secretaría sean expedidas copias en medio magnético de la totalidad del trámite cautelar, las cuales se remitirán al superior.

De otra parte, frente a las razones relacionadas con el hecho de que el perjuicio a la accionante se sigue causando, el Despacho advierte que se ofrece una nueva óptica en relación con el requisito de "necesidad" en la solicitud cautelar, en cuanto a que el perjuicio no está limitado al lanzamiento del evento denominado BDA BANCO DE LA AMISTAD, sino que además se puede seguir ocasionando por el uso en el comercio del signo presuntamente infractor. En ese sentido, este juzgador procederá a analizar de fondo la presunta infracción a derechos de propiedad industrial y las acusaciones hechas en relación con los actos de competencia desleal, así:

3. Infracción a derechos de propiedad industrial

Hay que aclarar que este examen solo se hará frente al signo sobre el cual la accionante acredita ser titular, como quedó explicado en el auto No. 13596 de 2019.

Para el análisis de este punto, de acuerdo con el literal "d" del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 para que se configure la infracción del derecho, es necesario establecer: 1) el uso en el comercio, por parte del demandado, del signo distintivo presuntamente infractor, 2) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado, 3) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentra registrado.

3.1. Uso del signo presuntamente infractor

Como soporte de este supuesto se tienen las piezas publicitarias contenidas en los periódicos "adn"³ y "Publimetro"⁴ en las cuales se observa el uso de la expresión "BDA BANCO DE LA AMISTAD" y del dominio "www.bancodelaamistad.com.co". Asimismo, se encuentran unas capturas de pantalla⁵ las cuales pertenecen al sitio *web* referido en los diarios mencionados. En estas páginas de internet se encuentra también la expresión señalada como infractora. Sumado a ello, en el certificado de matrícula de establecimiento de comercio del BANCO DE LA AMISTAD BDA⁶ se indica que su propietaria es la compañía BAVARIA S.A. De igual manera, en el certificado de existencia y representación legal⁷ de dicha empresa también figura registrado a su nombre el mencionado establecimiento de comercio.

Estas pruebas, analizadas en su conjunto, permiten concluir que tanto el dominio como la publicidad también pertenecen a BAVARIA S.A. y, por ende, es esta compañía la que está efectuando el uso del signo presuntamente infractor en el mercado.

Establecida la conducta de la accionada, se procederá a determinar si estamos ante una infracción en virtud de lo mencionado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, para lo cual será necesario proceder a examinar la identidad o semejanza entre los signos en disputa.

3.2. La identidad o semejanza de los signos en conflicto

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal de Justicia, existen unos criterios a seguir en cuanto al adecuado cotejo entre signos marcarios, como los que ahora estudiamos. Así,

³ Folio 153 del cuaderno 1.

⁴ Folio 237 del cuaderno 1.

⁵ Folios 155, 157, 158 y 160 del cuaderno 1.

⁶ Folio 112 del cuaderno 1.

⁷ Folio 131 del cuaderno 1.

31193

en el proceso 472-IP-2015 explicó que al realizar un cotejo marcario se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a) *“La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual o ideológica.*
- b) *En la comparación se debe emplear el método sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.*
- c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no en las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.*
- d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor”.*

Por otra parte, para poder llevar a cabo este análisis lo primero que debe resaltarse es que estamos frente a un cotejo entre signos mixtos. Por ello, lo primero que corresponde determinar es cuál es el elemento que tiene prevalencia e influencia en la mente del consumidor, y en caso de ser el denominativo, entonces proceder con el cotejo establecido para este tipo de signos.

Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha resaltado que *“Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario”*⁸. No obstante, también ha dicho que, dependiendo de otros elementos como tamaño, color, diseño y otras características, podría ser más relevante el elemento gráfico⁹.

De esta manera, se observa que el elemento prevalente del signo utilizado en el comercio por la accionada es el denominativo, compuesto por la palabra “BDA BANCO DE LA AMISTAD”, como se observa a continuación:



Sobre el particular, valga aclarar que independientemente de la tipografía con la que se muestre al público el signo, su componente predominante es el denominativo, resaltando en este punto que, aunque el elemento central de la parte grafica del signo se caracteriza por la presencia de un semicírculo con un corte a noventa grados dentro del cual está contenido un círculo de menor radio, este se asemeja a la letra “D”. En esa medida, es de resaltar que estos elementos gráficos, conforme la leyenda que está en la parte inferior podría describirse como una sucesión de consonantes contiguas a la expresión “BANCO DE LA AMISTAD” es decir “BDA”. En ese sentido, el signo se leería como “BDA BANCO DE LA AMISTAD”. Por lo tanto, la parte denominativa comporta un grado de distintividad mayor al que puede presentarse con los componentes gráficos, que en todo caso están mezclados con el elemento nominativo.

De otra parte, en cuanto al signo previamente registrado y respecto del cual se probó la legitimación de la accionante, se evidencia que, aunque está registrado como una marca mixta, la certificación de renovación del signo, aportada por la accionante¹⁰, no permite visibilizar el

⁸ Proceso 17 IP de 2013 y Proceso 70 – IP - 2017
⁹ Proceso 17 IP de 2013, Pág. 12
¹⁰ Folio 191 del cuaderno 8.

componente gráfico de la marca. Adicionalmente, no se observa en el expediente otra prueba que permita apreciar el signo en su integridad, para efectos de hacer el cotejo marcario.

En ese orden de ideas, se advierte que al no poder visibilizar la marca mixta "AMIGO EXPRESS", siendo necesario para determinar la existencia de la infracción, en esta etapa preliminar no es posible adelantar el respectivo cotejo entre los signos en conflicto, razón por la cual la solicitud cautelar en materia de propiedad industrial no tiene vocación para prosperar.

4. Sobre los presuntos actos de competencia desleal

En relación con las acusaciones sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal por parte de la accionada, el Despacho encuentra que el supuesto de hecho que fundamenta cada una de las acusaciones consiste en que BAVARIA S.A. pretende incursionar en el mercado financiero y está anunciando a través de la publicidad del "BANCO DE LA AMISTAD" que prestará este tipo servicios en Colombia. En ese entendido, se encuentra pertinente hacer un análisis introductorio sobre las pruebas que fueron aportadas como soporte de dicha circunstancia, previo a estudiar cada uno de los actos de competencia desleal.

Como fundamento de sus acusaciones, la accionante manifestó lo siguiente:

*"(...) BAVARIA ha desplegado una campaña de mercadeo que busca atraer clientela ajena al giro ordinario de sus negocios para consumir servicios ofrecidos utilizando expresiones que implican confusión y explotación indebida de la reputación ajena "BDA BANCO DE LA AMISTAD". Esta conducta sin lugar a dudas puede ser interpretada como desleal, de la cual se desprenden diferentes actos prohibidos por ley, tales como confusión, imitación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena e incluso violación de normas, como se procederá a demostrar a continuación"*¹¹

Del material probatorio aportado, se encuentra que en las capturas de pantalla provenientes de la dirección de internet "www.bancodelaamistad.com.co" se anunció que "¡Llega una nueva moneda a Colombia!"¹². De igual forma se indicó que se podrán hacer "ahorros individuales y colectivos"¹³, lo cual llevaría a pensar en la posible incursión de una entidad financiera en el mercado. Sin embargo, también es cierto que en esas capturas¹⁴ la publicidad hace referencia a "préstamos entre amigos" y "planes para hacer con tus amigos", que pueden entenderse como actividades o servicios que no son propias de las entidades financieras. Asimismo, en la publicidad contenida en los periódicos¹⁵ se observa que se habla del lanzamiento del BANCO DE LA AMISTAD, al igual que se ve un contador de días para el "lanzamiento"¹⁶, pero tal publicidad tampoco es clara e explicar de qué se va a tratar el servicio que se va a comercializar.

Por otra parte, se observa que de la solicitud de registro de la marca "BDA BANCO DE LA AMISTAD" hecha por BAVARIA S.A.¹⁷, se destaca que la misma se presentó para servicios de la clase 35 de la clasificación internacional de Niza (versión 11ª de 2019), es decir "*publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*"¹⁸, evidenciándose con ello claramente que no hace referencia a servicios financieros, que se encuentran amparados por la clase 36.

En esa línea, también se encontró que el establecimiento de comercio BANCO DE LA AMISTAD BDA está registrado¹⁹ para actividades mercantiles de "*comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco*", las cuales son diferentes a las que se desarrollan en el mercado financiero.

¹¹ Folio 40 del cuaderno 9.

¹² Folio 157 del cuaderno 1.

¹³ Folio 158 del cuaderno 1.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Folios 153 y 237 del cuaderno 1.

¹⁶ Folio 157 del cuaderno 1.

¹⁷ Folio 162 del cuaderno 1.

¹⁸ Disponible en https://www3.wipo.int/classifications/nef/nef-projects/ns019/ns019-a07_ibli.pdf

¹⁹ Folio 112 del cuaderno 1.

A ello se suma el hecho de que la propietaria, BAVARIA S.A., tiene como objeto social "la fabricación de cervezas, la producción y transformación de bebidas alimenticias, o fermentadas o destiladas, así como la fabricación, producción y transformación de toda clase de bebidas (...)"²⁰, entre otras actividades relacionadas con la industria de la cerveza y las bebidas mas no con servicios financieros.

De otro lado, en el video²¹ aportado, cuyo contenido comprende un comercial que parece haber sido emitido por el canal FOX, aunque se habla de una "nueva moneda" se advierte que los personajes se refieren a la necesidad de dinero para ir a tomar algo, y para ir a "parchar", expresión esta que de acuerdo con el diccionario de americanismos de la Real Academia Española en Colombia se refiere a "reunirse con los amigos en el parche²² o en otro sitio"²³. Dicha circunstancia, al ser analizada con los demás documentos, sugiere que no necesariamente el lanzamiento del "BDA BANCO DE LA AMISTAD" está relacionado con un servicio financiero.

De esta manera, de la valoración en conjunto de las pruebas se tiene que de la publicidad desplegada por BAVARIA S.A. no es posible afirmar categóricamente que esté encaminada a ofrecer servicios financieros, pues de las mismas evidencias se observa que lo que está haciendo es generar en el público una expectativa o incógnita sobre la realidad de dicho "Banco" y el servicio que se prestará. Esto quiere decir que, considerando los elementos de prueba es posible afirmar que no hay claridad sobre qué es o de qué trata el denominado "BANCO DE LA AMISTAD", por cuanto podría tratarse de una campaña que se apoya en el concepto de un banco, pero dirigida a un sector de la industria diferente. Con ello, es claro que la presunta incursión de BAVARIA S.A. en el sector financiero colombiano no está probada.

Una vez expuesta esta consideración preliminar, es pertinente analizar cada una de las acusaciones sobre la presunta comisión de actos de competencia desleal:

4.1. Explotación de la reputación ajena (Art. 15, Ley 256 de 1996)

Como sustento fáctico de su acusación, la accionante expresó que desde hace varios años viene adelantando esfuerzos en los que ha logrado un reconocimiento por parte del consumidor colombiano como "EL BANCO AMIGO". En ese sentido, de permitirse la conducta de la accionada se le estaría dando vía libre para tomar provecho de la reputación del BANCO CAJA SOCIAL, y en consecuencia:

*"Esto ciertamente le otorgaría una ventaja comercial importante a BAVARIA y su establecimiento BANCO DE LA AMISTAD BDA, toda vez que estarían ingresando al mercado financiero (a pesar de no contar con las autorizaciones requeridas) apoyándose en el fortalecido concepto de la amistad que ha construido el Banco Caja Social"*²⁴.

De igual manera señaló que: "en efecto, el uso de la expresión "AMISTAD/AMIGO" para identificar servicios financieros implica un aprovechamiento de la reputación adquirido por la familia de marcas citadas (...)"²⁵.

El artículo 15 de la ley 256 de 1996 señala que "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 (...)", De igual manera, la norma dispone que "sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo

²⁰ Folio 116 reverso a folio 117 reverso del cuaderno 1.

²¹ Folio 234 del Cuaderno 1.

²² En Colombia se puede referir a un "sitio de reunion para jóvenes" o a un "grupo de jóvenes que comparten ideología, vestuario y pautas de comportamiento.

²³ Diccionario de la Real Academia de la lengua. Disponible en <http://lema.rae.es/damer/>

²⁴ Folio 42 del cuaderno 8.

²⁵ Ibidem.

29 MAR 2019

no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas (...)”.

Así, la norma transcrita condena el aprovechamiento indebido del prestigio o fama conseguido por otro en el mercado, logrando con la referida conducta un beneficio que resulta reprochable. En ese sentido, este Despacho en oportunidades anteriores ha indicado que la explotación de la reputación ajena consiste en una *“forma parasitaria de competir”*²⁶ que se basa en la utilización de medios ilegítimos para adquirir una ventaja a *“costa del esfuerzo económico e intelectual de un tercero y la fama, reconocimiento y buen nombre de los que éste goza(...)”*²⁷.

En este caso, aunque se tomara por acreditada la reputación²⁸ del Banco Caja Social en el sector financiero como “EL BANCO AMIGO” y el concepto de “AMISTAD” asociado a esta compañía, de acuerdo a lo analizado en la consideración preliminar, es claro que el supuesto fáctico de la acusación no está demostrado. En ese sentido, como no está probado que realmente BAVARIA S.A. vaya a incursionar en el mercado financiero, no es posible establecer que exista un apalancamiento o aprovechamiento, real o potencial, por parte de la accionada de la reputación del BANCO CAJA SOCIAL S.A. para entrar en el sector financiero colombiano, conforme a como fue planteada la acusación.

Con base en lo anterior, la acusación por la presunta explotación de la reputación ajena no encuentra razón para prosperar, bajo ninguno de los supuestos manifestados por la accionante.

4.2. Confusión (Art. 10, Ley 256 de 1996)

Sobre este punto, la accionante manifestó que:

*“(...) el hecho de que cualquier banco o tercero pretenda utilizar la expresión ‘AMIGO/AMISTAD’ o evocar sus conceptos para identificar servicios financieros, se presta para confusión en el mercado, pues esta identidad conceptual generaría la errada creencia de que los servicios son ofrecidos por el Banco Caja Social o bien, que existe algún tipo de vínculo económico-jurídico con esta”*²⁹.

Frente a esta conducta, el artículo 10 de la ley 256 de 1996 establece que *“se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos”*.

Es pertinente indicar que dentro del concepto del acto desleal en análisis se incluyen tanto los casos de confusión directa, en los que, según el tribunal de justicia de la comunidad andina, *“el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro”*³⁰; como los de confusión indirecta, en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate pero les atribuye, *“en contra de la realidad de los hechos (...) un origen empresarial común”*³¹ o *“de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, pertenencia al mismo grupo empresarial, etc.”*³².

Sobre los fundamentos de la acusación hay que decir que como quedó explicado en la aclaración introductoria, no está demostrado que BAVARIA S.A. vaya a incursionar en el mercado financiero colombiano, situación que no arroja una apariencia de buen derecho sobre la similitud de los servicios ofrecidos por esta compañía y los de la accionante en un mismo sector económico y que

²⁶ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 2449 de 2012.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Con ello no se está queriendo decir que no esté probada la reputación, sino que, para efectos del análisis, resulta más práctico partir de dicho supuesto.

²⁹ Folio 41 del cuaderno 9.

³⁰ Proceso No. 32-IP-2009.

³¹ Proceso No. 26-IP-2012.

³² Actos de Confusión. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Tecnos. Madrid. 2009. Pág. 79.

en el presente asunto constituye un elemento básico para establecer una posible confusión en el mercado. En ese contexto, no es posible entrar a analizar la existencia de confusión o siquiera de un riesgo de que esta pueda ocurrir, pues los supuestos fácticos que sustentan la acusación no fueron acreditados.

Aunado a lo anterior, se advierte que la potencialidad de los hechos alegados para generar confusión se ve disminuida aún más con la expectativa generada por la publicidad de la accionada, que como se explicó no refiere de una manera clara que se trate del lanzamiento de una entidad financiera, pues al plantearse de este modo puede generar en los consumidores un interés especial que podría aumentar su grado de atención y cuidado sobre el servicio que se está anunciando, que no necesariamente es de carácter financiero, lo cual disminuiría en gran medida cualquier posibilidad de llegar a confundirse.

4.3. Violación de normas (Art. 18, Ley 256 de 1996)

Respecto a esta conducta, el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 señala que se *"considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser significativa"*.

A partir de la lectura de la norma anterior, puede inferirse que esta conducta requiere de dos elementos esenciales para su constitución, (i) la infracción de una norma jurídica y, (ii) que fruto de tal infracción se adquiriera una ventaja en el mercado frente a los competidores, la cual debe ser significativa.

En esa medida, no se infringe el artículo 18 solamente por la violación de una norma, sino que existen otros elementos que al materializarse convierten dicha violación en un acto de competencia desleal. De ahí que sea medular, en este tipo de casos, verificar la existencia de una ventaja competitiva que además debe ser significativa, pues sin ello estaríamos simplemente frente a la infracción de una norma que se escapa del ámbito de la competencia desleal y, por supuesto, de la competencia de este Despacho para decidir el punto.

Así, lo primero a establecerse por parte de este Despacho será la configuración de una ventaja competitiva y que la misma hubiese sido significativa, pues sin ello, no se configuraría el acto en cuestión haciendo irrelevante, a la luz de la competencia desleal, entrar a analizar la infracción o no de las normas alegadas.

Siguiendo lo dicho, una vez estudiado el caso puesto en conocimiento de este Despacho junto con las pruebas allegadas, pudo verificarse que ninguna prueba obrante en el plenario permite acreditar la ventaja competitiva significativa presuntamente obtenida por el accionado; presupuesto sin el cual es imposible la configuración del acto de competencia desleal alegado.

Como se ha venido insistiendo a partir del material probatorio allegado, no se conoce de forma cierta el servicio que va a prestar BAVARIA S.A., y, además, las pruebas ya analizadas indican que el servicio no se ha prestado aún. Lo anterior, deja al Despacho en imposibilidad de conocer cuál ha sido la ventaja competitiva que ha tenido esta compañía o que pueda llegar a tenerla. Por ello, la deslealtad de este acto en sede cautelar no está llamada a prosperar.

4.4. Prohibición general (Art. 7, Ley 256 de 1996)

Sobre esta conducta, afirma la accionante que resulta del uso del concepto de amistad en el mercado financiero, por parte de la accionada, y que dicho comportamiento podría, generar confusión en los consumidores. Asimismo, sostienen que la accionada oferta de sus servicios apoyándose en la reputación adquirida por el BANCO CAJA SOCIAL S.A. Es decir, la accionante sustenta esta acusación con los argumentos empleados en los actos de confusión y explotación de la reputación ajena.

29 MAR 2019

Respecto a este acto, el artículo 7 de la ley 256 de 1996 dispone que "quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial"

Frente a lo reprochado en esta norma, es preciso señalar que la buena fe comercial se ha entendido como como la convicción predicada de quien interviene en el mercado, "(...) de estar actuando honestamente, con honradez y lealtad en el desarrollo y cumplimiento de los negocios"³³, o, como "(...) la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"³⁴, que les permite obrar con la "conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico"³⁵

En esta línea, este Despacho de manera reiterada ha resaltado que, aunque la prohibición general funge como principio informador y criterio de interpretación que permea todas las conductas de competencia desleal, también es una norma autónoma a partir de la cual nacen deberes concretos, y abarca aquellos comportamientos no considerados dentro de los tipos específicos contemplados en los artículos 8° a 19° de la Ley 256, razón por la que la evocación del artículo 7° no resulta viable cuando la conducta se encuadra en otro acto desleal, tal como fue argumentado por el actor.

En consecuencia, no es posible acoger la pretensión cautelar fundada en el ya mencionado artículo 7°, como quiera que los supuestos fácticos expuestos en este punto fueron los mismos empleados para sustentar otros actos de competencia desleal, y que este acto desleal es autónomo y requiere de conductas particulares que puedan reputarse contrarios a la buena fe, pero no enmarcables en otros actos previstos en la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio,

RESUELVE

Primero. No revocar el Auto No. 13596 del 14 de febrero de 2019.

Segundo. Conceder en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra el Auto No. 13596 del 14 de febrero de 2019.

Para tal efecto, estese a lo dispuesto en los artículos 321 y 322 del C.G.P. Secretaría controle los términos.

Tercero. Desestimar la solicitud cautelar presentada por BANCO CAJA SOCIAL S.A., contra BAVARIA S.A., teniendo en cuenta la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

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

DIEGO ANDRÉS CASTILLO GUZMÁN

Auto para el cuaderno 9.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial

De conformidad con lo establecido en el art. 295 del C.G.P. el presente auto se notificó por Estado No. 057

De Fecha: 01 ABR 2019

GERMAN GALVIS RAMIREZ

³³ Narváez, J. (1995). Introducción al Derecho Mercantil. Bogotá Colombia: Ediciones Doctrina y Ley, p. 252.

³⁴ Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N° 17.710 de 2005.

³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 3-IP-99, citado en Sentencia N° 006 de junio 15 de 2007, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Abril 2/19
Se contabiliza OVO'S apelación
15 OVO'S x \$ 2.050 = \$ 30.750
P.A.C.H.F.