

Fecha: 02/07/2019

**SENTENCIA ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS VS INVERSIONES CLUB
GANADEROS S.A.S**

Expediente N°: 18-081636

Solicitante: ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS

Solicitada: INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S

La Abogada del Grupo de Trabajo de Competencias Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio - CAROLINA VALDERRUTEN OSPINA:

Escuchados los alegatos de conclusión procede el Despacho a emitir la decisión de fondo que pondrá fin al asunto en primera instancia para lo cual se hará un breve recuento de los hechos.

[ANTECEDENTES]

La demandante manifestó que el 31 de octubre de 2013 solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca MIXTA CLUB GANADEROS para la identificación de productos y servicio de las clases 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza versión N° 9, registro que le fue concedido mediante la Resolución N° 37101 y 37102 del 6 de junio del 2014. Señaló que el 12 de febrero de 2014 se constituyó la sociedad INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S. cuyo objeto social consiste en el comercio al por mayor y al detal de carnes y lácteos, entre otros productos. Sostuvo que la sociedad demandada reproduce en su signo distintivo su marca CLUB GANADERO en los establecimientos de comercio de su propiedad, situación que, a su juicio, constituyó a una infracción a sus derechos de propiedad industrial.

De igual manera, afirmó que la accionada utiliza el signo infractor en su publicidad, FACEBOOK y facturas. Con sustentos en estos hechos solicitó que se declare la infracción a los derechos de propiedad industrial y en consecuencia se ordene a la demandada abstenerse de usar sus marcas o cualquier otro signo idéntico o similar a estas y a su vez que se ordene pagar a favor de la demandante una suma de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes con fundamento en el sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Respecto a la contestación de la demanda es necesario advertir que dentro de la oportunidad procesal pertinente pese haber sido notificada por aviso el 18 de abril de 2018 la demandada, esta se abstuvo de ejercer su derecho de contradicción por lo que no contestó la demanda, la prueba de la notificación consta a folios 65 a 72 del cuaderno 2, motivo por el que se deberá dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Código General del Proceso respecto a la confesión presunta.

Tratándose en procesos de propiedad industrial el artículo 138 de la Decisión 486 de 2000 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción

ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja sus derechos, también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción en esa medida quien cuenta con la legitimación para instaurar una acción por infracción a derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los signos distintivos que contempla la Decisión 486 de 2000, por lo que previo a decir si hay lugar a declarar la comisión o no a una infracción es necesario verificar si la parte actora si ostenta la legitimación para actuar.

[CONSIDERACIONES]

[LEGITIMACIÓN]

En el presente asunto se encuentra acreditado que ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS es titular de dos marcas mixtas denominadas CLUB GANADERO las cuales le fueron concedidas para identificar productos y servicios de las clases 29 y 35 de la clasificación internacional de Niza como dan cuenta las certificaciones que se allegaron al expediente correspondientes a la existencia y vigencia de las marcas con certificado de registro N° 490-478 y 490-479, vigentes ambas hasta el 6 de junio de 2024. En ese sentido, la demandante ostenta la legitimación para actuar en el presente asunto.

[INFRACCIÓN]

Ahora si, pasamos a estudiar si se configuró o no la infracción, para lo cual, es necesario recordar que literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina consagra lo siguiente:

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

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

A partir del contenido de esa norma para que se configure la infracción a un derecho de propiedad industrial se requiere: i) un uso en el comercio por parte de la persona demandada de un signo distintivo que se acusa presuntamente infractor; ii) que se acredite que hay similitud o identidad entre el signo cuya reivindicación se solicita y el signo usado en el comercio que se acusa infractor; iii) que se acredite que hay un riesgo de confusión o asociación entre ambos signos.

Verificados estos elementos corresponde decidir si se acredita o no la infracción respecto al uso en el comercio del signo presuntamente infractor.

Se tiene que en este proceso obra la impresión de una fotografía que corresponde a la cuenta de Facebook INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S (folio 21 del cuaderno 2). En esa fotografía se puede observar que se usa la expresión "CLUB GANADERO" en idénticas condiciones a las descritas. También se observa una impresión de una fotografía de una nevera industrial que obra a folio 23 del cuaderno 2. En esta se observa también que se usa la expresión "CLUB GANADERO" y se puede evidenciar que los productos que oferta la parte demandada son carne y pollo.

Adicionalmente, se observa en el folio 24 del cuaderno 2 un imán publicitario en el que se emplea la expresión "CLUB GANADERO" en idénticas condiciones muy similares empleadas por la parte accionante y ahí se dice que la dirección de ese establecimiento de comercio es Carrera 10 #0-49 Local 102 de Chía, Cundinamarca. Adicionalmente, se aportó una factura de venta en donde se observa que el NIT corresponde al N° 900700892-1, que la dirección del establecimiento es Carrera 10 #0-49 Local 102 de Chía y se hace alusión a un producto adquirido que se denomina cadera.

La impresión de las dos fotografías sobre la cuenta de Facebook "CLUB GANADERO" vistas a folio 26 y 27 del cuaderno 2 permiten observar al Despacho también el uso de la expresión "CLUB GANADERO" y se observa que allí lo que se hace es que se dedica al expendio de carne. Se ven unas neveras y en su interior se ve que están distribuyendo y comercializando carne.

Debido a que la pasiva no dio contestación a la demanda dentro de los términos establecidos por la ley, conforme a lo anunciado con anterioridad se debe proceder a dar aplicación a lo establecido en los artículos 96 y 97 del Código General del Proceso según el cual se deberán presumir ciertos los hechos que sean susceptibles de confusión por lo que luego de revisar los hechos se tiene que se debe tener como cierto que la demandada utiliza en su establecimiento de comercio la insignia INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S. conforme a lo manifestado en el hecho tercero y a su vez se deberá tener por cierto que utiliza la expresión "CLUB GANADERO" en sus tarjetas publicitarias en su página de Facebook y en sus facturas de venta. Esta confusión ficta se suma a que en verdad hay prueba de tales hechos.

Ahora entonces toca establecer si el uso de la expresión "CLUB GANADERO" por parte de la demandada constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial que ostenta la señora ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS sobre sus marcas mixtas. Para dar respuesta a este interrogante es necesario realizar el cotejo de ambas marcas, cotejo que se debe realizar conforme a las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien manda que lo primero que se debe determinar es cuál es el elemento preponderante, si el elemento nominativo o si el elemento gráfico del signo mixto.

Como estamos ante dos signos mixtos el Despacho observa que, en ambos, el elemento preponderante va a ser el nominativo. Esto debido a que, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo general el elemento nominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor quien

habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particulares de cada caso puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar mayor impacto en el consumidor (Interpretación N° 178 IP 2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

Luego de revisar ambos signos el Despacho encuentra que, en ambos, el elemento preponderante sí es el nominativo por que los elementos gráficos de los signos no les aporta mayor distintividad. Corresponden a unos círculos o unas esferas en ambos casos atravesados por una línea o franja y eso no permite que la parte se refiera a los establecimientos de comercio de las partes como el establecimiento de comercio con el círculo atravesado por una franja, por eso es que va a primar la parte nominativa, que en el caso de la parte demandante corresponde a CLUB GANADERO en tanto que las palabras CARNES FINAS son explicativas como se aclaran en las Resoluciones 37-101 y 37-102 de 6 de Junio de 201.

Dado que el elemento preponderante en ambos signos es el nominativo, el cotejo que se debe realizar ahora a continuación debe ser el indicado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para ese tipo de signos, según el cual, el análisis de ambos signos se debe realizar en conjunto de forma sucesiva con énfasis en las semejanzas y no en las diferencias desde el punto de vista de un consumidor medio. Al aplicar esas reglas al caso concreto se concluye que entre los signos analizados sí existe similitud, pues la pasiva reproduce la totalidad de la parte nominativa del signo de la demandante CLUB GANADERO. Basta decir que tienen mismo número de letras, de fonemas, de vocales, de consonantes y que lo único que las diferencia es la inclusión de las palabras inversiones y SAS y Lyon Gold, palabras que corresponden a elementos descriptivos que no tienen mayor distinción en el signo infractor. Entonces esa similitud sumado a que el objeto social de la demandada consiste en el comercio al por menor y por mayor de carnes y lácteos y otros productos de la canasta familiar al igual que su importación y exportación como se observa en folios 17 y 19 del cuaderno 2 y en los elementos descriptivos de su signo distintivos permite concluir que la sociedad CLUB GANADEROS S.A.S. usa en el comercio la expresión "CLUB GANADERO" para comercializar, producir y prestar servicios de las clases 29 y 35 de la clasificación internacional de Niza, los cuales se encuentran amparados por los registros marcarios que son objeto de reivindicación a través de este proceso.

Por lo anterior, corresponde a continuación determinar si la situación descrita representa un riesgo de confusión para los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de claridad para poder elegir entre un bien y otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo. Esto es de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 85 IP-2004.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o semejanza entre los signos pueda dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La directa caracterizada porque el vínculo de semejanza induce al comprador a adquirir el producto o servicio determinado bajo la creencia que está comprando o usándolo, lo que implica la existencia de un cierto nexo entre ambos productos o servicios, y la indirecta, que se caracteriza porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios un mismo origen empresarial (Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, Proceso 109-IP-2002).

Es decir, en la primera, la parte piensa que está adquiriendo un producto de un empresario cuando en realidad ese producto es de otro empresario, y en la indirecta la persona tiene claro que son productos de empresarios diferentes, pero cree falsamente que hay una relación o algún vínculo entre esos dos empresarios.

Así las cosas, siguiendo la doctrina de la misma corporación, es posible afirmar que el riesgo de confusión depende de dos factores: la identidad o semejanza de los productos en disputa en sí mismo considerados y, entre los productos y servicios distinguidos por ellos. Por lo anterior, existen cuatro escenarios que dan lugar al riesgo de confusión: “**(i)** que exista identidad entre los signos en disputas y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; **(ii)** o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; **(iii)** o semejanza entre los signos y a su vez una semejanza entre los productos y servicios; **(iv)** o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 423-IP-2015).

Dependiendo de los eventos en el que nos encontremos, se podrá decir si la confusión es directa o indirecta. A partir de lo anterior y con base en las pruebas aportadas, el Despacho encuentra que en este asunto se acreditó un riesgo de confusión indirecto entre las marcas mixtas de la demandante y el signo empleado por la demanda, tanto por la similitud o semejanza existente entre estos, la cual fue estudiada anteriormente, como porque el signo utilizado por la demandada, distingue productos y servicios semejantes a los amparados por los registros marcarios con certificados número 490478 y 490479, esto es, la comercialización de carne de res, cerdo, aves y pescado, lo que podría llevar a los consumidores a acceder a los servicios o productos de la demandada pensando, erróneamente, que se trata de los del origen empresarial de la demandante.

Así, este Despacho concluye que en el caso bajo estudio la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial derivado de los registros marcarios de la demandante con certificado de registro número 490478 y 490479, en aplicación de lo consagrado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que habilita al titular de una marca para impedir a terceros “*usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro*”.

La indemnización de perjuicios causados con la infracción de derechos de propiedad industrial.

Respecto a los perjuicios se debe poner de presente que el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 consagra unos criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios, los que aparecen señalados en 3 literales. Sin embargo, el primero de ellos hace referencia al daño emergente y al lucro cesante lo que permitiría concluir que cuando la norma utiliza la palabra criterios en realidad está haciendo referencia a tipología de perjuicios, pues es evidente que ni el daño emergente ni el lucro cesante son una cosa distinta a perjuicios conforme a la definición del artículo 1614 del Código Civil.

Partiendo de esa idea se comprende con la lógica concluir que los demás criterios contenidos en los literales b) y c) también corresponden, en realidad, a tipologías de perjuicios y no a criterios para su cálculo, pues entender de forma distinta restaría sentido a un listado que al tener un encabezado común deberían corresponder a lo mismo. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos perjuicios indemnizables en asuntos de especial relevancia como los que tienen que ver con la protección de la propiedad industrial, los cuales, aunque resultan disímiles a los que originalmente se conocen, lo cierto es que el legislador fue quien estableció estas especiales categorías. Sobre este punto, se aclara que los literales que consagra el artículo 143 no son taxativos, si no que son enunciativos, por lo que podría llegarse al caso acreditarse perjuicios diferentes a los señalados en este artículo.

Verificada la existencia de un perjuicio dentro del respectivo proceso, siguiendo los lineamientos antes establecidos, resta únicamente proceder a su cuantificación. Como la parte demandante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas quedó relevada de demostrar la cuantía de los perjuicios porque así lo dispone dicho sistema, específicamente el Decreto 1074 de 2015, más no quedó relevada de la carga de demostrar la existencia del daño. Del contenido de la pretensión segunda de la demanda se desprende que el perjuicio cuya indemnización pretende la demandante corresponde a la tipología descrita en el literal c) del artículo 243 de la Decisión Andina, según el cual, *“(...) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”*.

En el presente proceso, se encuentra plenamente demostrada esta tipología de perjuicio, el Despacho debe presumir cierto que la demandada no ha solicitado una licencia para usar las marcas de la demandante como se afirmó en el hecho 5 de la demanda (folio 31 del cuaderno 2). Siguiendo los criterios establecidos en el art. 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 y lo establecido en el párrafo de la misma normatividad según el cual para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las clases que obren en el expediente, entre otra la duración de la infracción su amplitud, la cantidad de productos y factores y la expresión geográfica, el Despacho procede a manifestar las siguientes consideraciones respecto a la cuantía de la indemnización.

En primer lugar, como se expuso a lo largo de la providencia la infracción tuvo lugar sobre 2 marcas el uso no autorizado de los signos de la demandante se presentó a través de diferentes medios como eran, publicidad, papelería y en la cuenta de Facebook de la sociedad demandada.

La infracción se llevó a cabo en dos municipios en Chía y Bogotá y la demandada conforme a la presunción de certeza del hecho 5, no solicitó una licencia para usar las marcas INVERSIONES CLUB GANADEROS y no se aportaron pruebas al expediente cual es el valor de los dos intangibles de la demandante, entonces de acuerdo a las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 la demandada será condenada a pagar a la demandante de título de indemnización la suma de 3 SMMLV por cada marca para un total de 6 SMMLV que equivalen a \$4.968.696.00.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 365 y numeral 3 del artículo 366 del Código General del Proceso, ante la prosperidad de las pretensiones de la demandante se condenará en costas a la sociedad demandada y para tal concepto se fijará por agencias en derecho conforme a lo establecido en el acuerdo PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura una suma equivalente a 2 SMMLV por lo que las agencias en derecho se fijan en la suma \$1.656.232.00.

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

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S. identificada con NIT. 900.700.892-1 infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS sobre las marcas mixtas CLUB GANADERO registradas en las clases 29 y 35 de la clasificación internacional de Niza con certificado de registro N° 490478 y 490479

SEGUNDO. ORDENAR a INVERSIONES CLUB GANADEROS S. A. S. identificada con NIT. 900.700.892-1 abstenerse de utilizar las marcas mixtas CLUB GANADERO registrada en las clases 29 y 35 de la clasificación internacional de Niza con certificado de registro N° 490478 y 490479 o algún otro signo que sea similar o idéntico que pueda generar entre los consumidores riesgo de confusión o de asociación.

TERCERO. CONDENAR a INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S. identificada con NIT. 900.700.892-1 a pagar a favor de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS 6 SMMLV es decir la suma de \$4.968.696.00 a título de indemnización e perjuicio suma que deberá ser pagada dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia,

CUARTO: CONDENAR en costas a INVERSIONES CLUB GANADEROS S.A.S. identificada con NIT. 900.700.892-1 para tal efecto se fija por concepto de agencia en derecho la suma de \$1.656.232.00 la cual deberá pagar a favor de ANA PATRICIA VILLALBA BURGOS dentro de los 30 días siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

Decisión que queda notificada en estrado.