

Fecha: 24/07/2019

SENTENCIA NUEVO MULTIMEDIA LTDA vs. SCENIKA LTDA

Expediente No. 18-169814

Demandante: NUEVO MULTIMEDIA LTDA0

Demandado: SCENIKA LTDA

El Coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio - DIEGO ANDRÉS CASTILLO GUZMÁN:

Se reanuda la audiencia del día de hoy y es el momento de dictar sentencia.

[ANTECEDENTES]

En primer lugar, se abordará el análisis de los hechos y las pruebas que soportan la demanda principal como su contestación, y de forma posterior abordaremos el análisis de los hechos y sus respectivas pruebas.

Como primera medida, **NUEVO MULTIMEDIA LTDA** al promover la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial, como sustento de la misma manifestó haber suscrito un contrato de franquicia con la sociedad **SCENIKA LIMITADA** el 15 de agosto de 2017, por medio del cual, le confirió a la demandada el derecho de explotar y comercializar y distribuir los bienes y servicios protegidos bajo la marca “**AFTERNOON TEA**” cuya titularidad tiene la accionante bajo el certificado de registro N° 497377, clase 30 división 9 de la clasificación internacional de Niza; protección marcaria que fue otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de junio 2014.

Señaló que el objeto del contrato se extendió al uso de la marca en cuanto a su nombre comercial “**AFTERNOON TEA**”, su know how, insignias, signos distintivos, logos, colores y diseño, así como su secreto comercial.

Expresó que la explotación de la marca otorgó igualmente al franquiciado...franquiciador [ERROR DEL JUEZ] el derecho de producir, explotar y comercializar los bienes y servicios de la marca “**AFTERNOON TEA**” de manera económica, jurídicamente independiente y a su cuenta y riesgo.

Así mismo indicó que en la prestación del servicio que ofrece en el local comercial, el franquiciado se debía identificar frente a los clientes como integrantes de la red de franquicias

de “**AFTERNOON TEA**” en todo y en especial en el uso de la marca. Sin embargo, acotó que el franquiciador conservaba la propiedad de la misma. El franquiciante, perdón.

Adujo la existencia a un incumplimiento del contrato de franquicia comercial por parte de la sociedad accionada, consistente en la no implementación del uso de uniformes en el establecimiento de comercio, el sobrecosto en las acciones publicitarias contenidas en el contrato de franquicia comparado con los valores normales del mercado, el no pago mensual del 2% sobre las ventas para el fondo de publicidad correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 y la falta de conservación de los productos, los cuales, eran ofrecidos al públicos pasados varios días de la fecha de producción, a pesar de encontrarse prohibido expresamente por el contrato, en desprestigio de la marca y, por último, lo referente al valor de regalías derivado del contrato de franquicia.

Señaló que una vez agotada la etapa de arreglo directo consignada en el contrato de franquicia comercial, se declaró la terminación del mismo por parte de él [LA PARTE DEMANDANTE] el día 27 de marzo 2018 lo cual fue comunicado a **SCENIKA LIMITADA**. Manifestó que como consecuencia de ello la parte demandada podía continuar con la utilización de la marca “**AFTERNOON TEA**”, para lo cual, en su criterio, debía terminar la operación en el establecimiento de comercio, procediendo a la entrega de inventarios, publicidad, documentación del franquiciador.

Argumentó que no obstante lo anterior, la empresa **SCENIKA LIMITADA** no dejó de usar la marca al continuar con la explotación de bienes y servicios protegidos bajo la marca “**AFTERNOON TEA**” de propiedad de **NUEVO MULTIMEDIA LTDA**, cuya titular es la accionante. En ese sentido, muy a pesar de encontrarse terminado el contrato, la parte accionada continuó con la utilización de logos, publicidad y aviso de marca, vendiendo productos que no son de la misma, generando confusión en los clientes, causándole perjuicios materiales, como daño emergente, lucro cesante y lucro cesante futuro.

Como pretensiones y como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó que se declare que la sociedad demandada ha cometido actos de infracción a derechos de propiedad industrial por el uso de la marca “**AFTERNOON TEA**” y por la explotación y comercialización de los bienes y servicios registrados por dicha marca. Igualmente solicitó que se ordene a la demandada cesar de manera definitiva el uso de la marca “**AFTERNOON TEA**” y a su vez la explotación y comercialización de la misma; y el cierre definitivo del establecimiento de comercio en el Centro Comercial **FONTANAR** que opera a nombre de “**AFTERNOON TEA**” y la prohibición de abrir un nuevo establecimiento de comercio con el mismo objeto y similitud a la marca; y por último, la publicación de la sentencia condenatoria de en DOS medios masivos de comunicación.

A título indemnización de perjuicios, solicitó la suma de \$227.553.786.00 discriminados así: la suma de (\$15.438.776) por concepto de daño emergente, como consecuencia de no haberse cumplido la obligación contractual, o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. La suma de \$2.373.236.00 por concepto de lucro cesante que se deriva de la

garantía o provecho que deja de reportarse como consecuencia de no haberse cumplido la obligación contractual o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento, y por último la suma de \$209.742.174.00 [ERROR DEL JUEZ]. Finalmente, solicitó la condena en costas de la demandada.

Ahora bien, la demandada manifestó en su contestación que la sociedad **NUEVO MULTIMEDIA LTDA** no podía declarar la terminación del contrato sin previamente acudir a las reglas de solución de controversias señaladas en la cláusulas décimo octava del contrato de franquicia comercial, manifestando igualmente que la utilización de los uniformes en el establecimiento de comercio fue implementada en las condiciones establecidas en el contrato, y aseverando que los saldos y valores indicados en el contrato fueron pagados de conformidad con las condiciones consignadas en el mismo.

De igual manera, indicó que el demandado se vio inmerso en situaciones de fuerza mayor. En tal sentido señaló que el contrato de concesión de espacios para la comercialización de productos y servicios celebrado con el Centro Comercial **FONTANAR**, no permitía la suspensión de la utilización de la marca "**AFTERNOON TEA**" de la cual es titular la accionante. Por otra parte, afirmó que las cláusulas contractuales eran abusivas, contradictorias y confusas por generar confusión para el franquiciado, es decir, el accionado, el franquiciador, las cuales fueron aplicadas por aquel valiéndose de su posición de dominio contractual (el franquiciante).

En ese orden de ideas, como sustento de su defensa formuló como medios exceptivos encaminados en enervar las pretensiones de la demanda las que denominó "excepción de contrato no cumplido", "incumplimiento contractual del franquiciador por no haber agotado los requisitos previos a la irregular terminación del contrato unilateral e indicados en la cláusula décimo octava", "introducción de cláusulas abusivas contradictorias, confusas y ambiguas para generar confusión interpretativa utilizando el franquiciador su posición dominante", "improcedencia de las pretensiones orientadas a declarar a **SCENIKA LIMITADA** como infractora al derecho de propiedad industrial", "la terminación unilateral del contrato por parte del franquiciador ha sido un comportamiento ilegítimo, irregular, abusivo y revestido de mala fe", "improcedencia del incumplimiento inmediato por parte del franquiciado de la irregular decisión de terminación unilateral del contrato de franquicia por circunstancias de fuerza mayor de orden legal", "la improcedencia e ilegitimidad de la causación de daños emergentes y lucro cesante", "objeción al dictamen pericial" [ERROR DEL JUEZ].

[LEGITIMACIÓN]

De acuerdo con lo anteriormente expuesto pasamos abordar la legitimación. De acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Decisión 486 de 2000 el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de la infracción.

En esa medida, quien cuenta con legitimación dentro de acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisión, de la infracción es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad.

En el presente asunto, se encontró que la sociedad **NUEVO MULTIMEDIA LTDA** es titular de la marca “**AFTERNOON TEA**”, según prueba documental obrante a folios 21 y 22 del cuaderno 1, lo cual permite acreditar [ERROR DEL JUEZ] para identificar productos y servicios de la clasificación internacional de Niza, tales como, café, galletas, tortas, panes y postres, siendo la vigencia del certificado de registro hasta el día 26 de junio 2024.

Así, teniendo en cuenta que el demandante es titular del signo cuya protección se reclama, es claro que este se encuentra legitimado para plantear la reclamación contenida en su demanda.

Por otra parte, debe manifestarse que se encuentra probado en el expediente que las partes suscribieron un contrato de franquicia comercial. Esto obrante a folios 8 a 20 del cuaderno 3 el día 15 de agosto 2017, contrato que le otorgaba la facultad a **SCENIKA LIMITADA** de usar la marca “**AFTERNOON TEA**” según el objeto del contrato y que se encuentra descrito en la cláusula segunda del mismo.

Se encuentra igualmente probado en el expediente sendos requerimientos formulados por la parte demandante solicitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato, como, por ejemplo, la utilización de los uniformes, folio 75 a 76 del cuaderno número 3 de fechas 14 de diciembre 2017 y 7 febrero de 2018 respectivamente.

Adicionalmente, se evidencian comunicados cruzados entre las partes de aplicación de una fórmula denominada por el contrato como arreglo directo, mecanismo que se encuentra contenido en el literal a) del párrafo primero de la cláusula decimosexta. Esto lo podemos observar a folio 16 del cuaderno 3.

Asimismo, fueron aportadas como pruebas documentales, comunicados que dan cuenta de los acercamientos que tuvieron la partes, encaminados a dirimir las diferencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de franquicia comercial. Esto a folios 28 a 42 del cuaderno 3, acercamientos que según consta en estos documentos no llegaron a feliz término, desencadenando de la declaratoria de la terminación unilateral del contrato por parte de la sociedad **NUEVO MULTIMEDIA LTDA**, a través de comunicación de fecha de 27 de marzo 2018, la cual fue recibida por la accionada el 28 de marzo del mismo año según consta en el expediente, como podemos observar a folios 44 a 51 del cuaderno 3, en los que el accionante lo otorgó un plazo a la accionada hasta el día 6 de abril de 2018 a las 2:00 pm con el fin de que hiciera entrega de inventarios, publicidad, manual de conocimiento, margen de medida y documentación de franquiciado y la marca, esto a folios 42 y 52 del cuaderno número 3, momento el mencionado a partir del cual cesaba el derecho del uso de la explotación de la marca “**AFTERNOON TEA**” por parte de **SCENIKA LIMITADA**.

INFRACCIÓN

Establecido lo anterior pasamos al análisis de la infracción. A efectos de establecer la posible infracción de un derecho de propiedad industrial, debe recordarse que el literal del artículo 155 de la Decisión 486 dispone, "*usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión*", esta última frase la permito subrayar para ser utilizada en las presentes consideraciones.

A partir del contenido de esta norma, se puntualiza que para que se configure la infracción del derecho es necesario establecer: (i) el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor; (ii) la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentre registrado; (iii) el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado.

Verificados estos elementos corresponde proceder con la protección del titular del derecho.

En esa medida, se debe declarar que la parte demandante declaró la terminación unilateral del contrato con fundamento en la cláusula decimoséptima del contrato de franquicia comercial celebrado con la parte demandada. Esto a folios 18 del cuaderno número 3. Lo cual puede ser corroborado en el comunicado de fecha de 27 de marzo 2018 por medio del cual se declara la terminación unilateral del contrato. Esto a folios 44 a 51 del cuaderno 3. Situación que coloca de presente al Despacho que la parte demandante declaró la terminación de un contrato de franquicia como consecuencia de los presuntos incumplimientos contractuales por parte de la accionada.

Al respecto, me permito citar una parte de una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 30 agosto de 2011 cuyo radicado es el N° 1101-3103 - 0121999-1957-01 en la cual se expresó, "*en rigor el contrato de subsistencia tiene firmeza obligatoria, es irrevocable y las partes deben cumplirlo de buena fe sin que por regla general una vez celebrado puedan por acto unilateral, dejarlo sin efecto ni sustraerse el vínculo so pena de incumplimiento e indemnizar los daños causados. La fuerza normativa del contrato y el deber legal de su cumplimiento por las partes es el principio y la regla. Ninguna puede sustraerse unilateralmente so pena de incumplimiento y comprometer su responsabilidad. La terminación unilateral del contrato en cualquiera de sus expresiones es la excepción. En específicas hipótesis y bajo denominada respecto la ley o el contrato autoriza a una o varias partes terminarlo por decisión unilateral ya justificada, motivada o con justa causa, hora ad nutum discrecional sin justificación o motivación con previo aviso o sin este conforme a la predicciones normativas en cuyo caso es causa de terminación del contrato prevista en este (accidentalia negotii) o en la ley. La sala concluye a este propósito la singular prevención normativa por uso, costumbre o práctica comercial de la terminación unilateral del contrato, la ausencia de expresa prohibición legal o abstracta y la autoridad o legitimación de las*

partes en ejercicio de la libertad contractual para acordarla, conformemente a sus necesidades, conveniencia de signos, naturaleza de los intereses disponibles del orden público, las buenas costumbres, función práctica, económica o social útil, relatividad de los derechos, paridad, buena fe, lealtad y correcciones exigibles".

Con base a lo anterior es meritorio aclarar a las partes que el Despacho, ojo con lo que voy a decir, el Despacho no tiene competencia para pronunciarse sobre controversias de naturaleza contractual, es decir, no puede emitir pronunciamiento respecto de la legalidad o no de un contrato. En este sentido, únicamente puede pronunciarse sobre la infracción o no de un derecho marcario derivado de un contrato en este caso de franquicia comercial, que facultaba el uso de la marca a partir de la declaratoria de la terminación. Por tanto se hace necesario advertir a las partes que no serán objeto de pronunciamiento en la presente sentencia controversias contractuales derivadas del contrato que en su oportunidad suscribieron, como es por ejemplo, examinar si el contrato contenía cláusulas abusivas o si existió un incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la accionada, entre otros, o si como consecuencia de la suscripción del contrato de franquicia comercial, la demandada debió suscribir un contrato con el Centro Comercial involucrado, en atención a que el mismo no fue citado como parte integral del contrato de franquicia comercial.

Todo lo anterior, en atención a que estos asuntos desbordan la competencia que le fue conferida la Delegatura para asuntos jurisdiccionales con fundamento en el artículo 24 del Código General del Proceso, y que fue asignada expresamente por el legislador a la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, declarada la terminación del contrato, y cumplido el plazo otorgado por la demandante respecto del uso de la marca "**AFTERNOON TEA**", la sociedad **SCENIKA LIMITADA** carecía de autorización para continuar el uso de la misma. Sin embargo, la accionada continuó con la utilización del signo distintivo marca, como lo manifestó el representante del accionada al rendir el interrogatorio de parte, al señalar en el minuto 8:58 de la segunda parte de la grabación de la audiencia inicial celebrada el 16 de mayo de 2019, expresando "*desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 19 junio 2018*", lo cual quiere decir que la marca fue utilizada sin autorización del accionante por un término aproximado de 2 meses posteriores a la terminación del contrato.

Lo anterior cobra relevancia en atención a no tener para el Despacho ningún valor probatorio las fotografías obrantes de folios 69 a 77 y 79 a 82 cuaderno 3, al no lograrse identificar ningún dato sobre la fecha o el lugar en el que fueron tomadas, es decir, no se logra establecer la ocurrencia de la infracción con estas pruebas documentales.

A esto debe sumarse que en la fotografía obrante a folio 78 cuaderno 3, se observa una factura que tiene como fecha 25 de marzo de 2018 y en el lugar dice Bogotá, Colombia, siendo que para esta fecha no se había terminado el contrato de franquicia comercial y el lugar de ejecución del contrato no es la ciudad de Bogotá, sino en el Centro Comercial

FONTANAR ubicado en Chía, Cundinamarca, por lo cual se trata de una prueba contra evidente.

Por lo tanto, en relación con lo anterior el Despacho no encuentra dentro del acervo probatorio, pruebas adicionales que permitan demostrar que el uso no autorizado de la marca se extendió a una fecha posterior al 19 de junio de 2018. En ese sentido, debe advertirse que en los testimonios aportados no ilustran al Despacho sobre el modo, tiempo y lugar en que se presentó la infracción posterior a la terminación del contrato de franquicia comercial, pues nótese por ejemplo, que la testigo **MARIA ALEJANDRA PEÑA VANEGAS** se mostró dubitativa en su declaración, careciendo de conocimiento sobre los hechos que sustenta la presunta infracción de la marca.

En lo que tiene que ver con el testimonio de **JAIME ANDRÉS BARRETO ESCOBAR** quien hizo parte de la etapa precontractual o previa a la apertura del establecimiento de comercio, quien laboró con la accionante desde 19 mayo de 2017, hasta septiembre de 2018, hizo referencia a las condiciones contenidas en el contrato, su rol como acompañante de la ejecución del mismo, los presuntos incumplimientos en los pagos de la mercancías por parte de la demandada, entre otros, y quien aclaró en su relato que la terminación se surtió a través del área jurídica de la empresa, haciendo referencia al hecho de haber visitado el establecimiento de comercio ubicado en el Centro Comercial **FONTANAR** de Chía, Cundinamarca durante los 2 meses posteriores a la terminación del contrato de franquicia comercial. La anterior declaración coincide con lo manifestado por el representante legal de la demandada antes referenciado.

Asimismo, tomando como ejemplo el testimonio de **MARÍA ISALNORIS TOBÓN RUIZ**, hizo referencia a la utilización de la marca posterior a la terminación del contrato para los meses de marzo y abril de 2018, sin hacer referencia a una fecha posterior a la indicada por la demandada.

Entonces vuelvo y reitero, no se encuentran pruebas adicionales, y con este pequeño recuento de ejemplo de los testimonios no se pudo establecer que la infracción del signo distintivo “**AFTERNOON TEA**”, se haya dado posterior al 19 de junio de 2018. Entonces en este sentido se evidencia que el uso la marca fue utilizado por la parte demandada sin autorización por el término aproximado de 2 meses posteriores a la terminación del contrato de franquicia comercial.

Ahora bien, ya que traje a colación los testimonios antes referenciados, es de indicar que pese a que se formuló una tacha contra la no imparcialidad de los mismos, este Despacho por sustracción de materia no se va a referir a esa tacha, porque no encontró suficiente elemento probatorio que quizás pudiera desvirtuar o generar un impacto en contra de la parte demandada. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el testimonio de **YUI TIN SHU**, quien declaró sobre los incumplimiento del contrato de franquicia por parte de la accionada en lo relacionado con la utilización de los uniformes y la venta de alimentos encontrándose vencidos, así como la inobservancia de las recetas y situación que fue colocada de presente

por parte de la accionada, quien, según el testigo hizo caso omiso a los requerimientos del accionante, precisó en su declaración que el uso de la marca se extendió hasta finales de junio de 2018, lo cual corroboró lo ya antes establecido por el Despacho.

Sin embargo, teniendo en cuenta que su declaración fue tachada de sospechosa en atención a ser el hermano del representante legal de la parte demandante, el Despacho resta en gran medida credibilidad a este testimonio, teniendo en cuenta que el parentesco de consanguinidad indicado anteriormente por tener un interés directo en las resultas del presente proceso. Por lo tanto en ese sentido la tacha se declara favorable, en cabeza de la parte demandada.

Pese a lo anterior, debe aclararse que lo referente a la fecha que señaló sobre el uso de la marca, coincide parcialmente con la manifestada por el representante legal de la accionada, en tal sentido el Despacho, vuelve y reitera, no encuentra en el expediente pruebas que demuestren el uso de la marca, posteriormente al mes de junio de 2018.

Por otra parte, debemos señalar que según las pruebas documentales aportadas se evidencia que efectivamente la accionada, encontrándose terminado el contrato de franquicia comercial, continuó utilizando la marca de la cual es titular la accionante, en el periodo comprendido entre 6 de abril hasta el 19 junio 2018. Esto refuerza lo ya anteriormente dicho por el Despacho con base en otras pruebas que ya previamente señaló. Esto que acabo de decir según consta en las facturas de venta aportadas por la accionante como pruebas documentales, y las cuales obran de los folios 31 a 34, 36 a 41, 43 a 48, 52 a 66 del cuaderno 4 cuyas fechas pueden ser evidenciadas con los recibos de caja menor aportados en conjunto con dichos documentos.

Lo anterior, pudo ser corroborado también por el Despacho en la declaración contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad **SCENIKA LIMITADA**, quien manifestó en el minuto 22:24 de la segunda parte de la grabación de la audiencia celebrada el 16 de mayo de 2019 lo siguiente: *"se continuó usando la marca por que no se, por fuerza mayor no podíamos tener otro tipo de situación diferente"*.

Asimismo, esta manifestación fue ratificada por la accionada en el minuto 22:54 de su interrogatorio de parte al ser preguntado si continuaron utilizando la marca y la venta de los productos **"AFTERNOON TEA"**, a lo que respondió *"sí, porque dentro del contrato dentro del centro comercial así lo decía, que no se podía cambiar el producto, cambiar la categoría, porque finalmente estábamos afectando al centro comercial. El centro comercial siempre busca cubrir las categorías para ofrecerles al público todas las categorías disponibles de consumo, todas esas conversaciones se tuvo con el centro comercial, ellos toman sus procesos finalmente lastimosamente fue muy tarde, sino como le digo nuestra reacción hubiese sido inmediata. Así, tal cual como se evidenció que el 19 nos autorizaban y el 20 estaba todo absolutamente cambiado"*.

Lo anterior, permite corroborar que la accionada ha estado utilizando con posterioridad a la fecha en que se cesó el uso de la marca mixta ubicado en el centro comercial **FONTANAR** de Chía, Cundinamarca, cuyo titular es la demandante correspondiente a la clase 30 en la clasificación de Niza, para identificar productos para los cuales fue registrada, lo cual permite encontrar demostrado la existencia de la infracción.

Aclaro lo que acabo de decir, el uso se comprobó después de la terminación unilateral del contrato por parte de la demandante, el contrato de franquicia comercial. Es de advertir que de conformidad con la Decisión 486 de 2000 en el literal d) del artículo 155 el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos "*usar en el comercio un signo idéntico similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión*".

Esta última parte se subraya por el Despacho y se hace énfasis, porque claramente la marca utilizada como se demostró anteriormente por parte de la accionada fue la misma para los mismos productos para los cuales está registrada a nombre de la demandante.

Lo señalado anteriormente, pretende ilustrar que desde el punto de vista del derecho de propiedad industrial no se puede aplicar exonerantes de responsabilidad que puedan operar en otras ramas del derecho, resultando improcedente que la parte accionada alegara un exonerante en atención a la literalidad de la norma invocada anteriormente. De donde se desprende que posterior a la finalización del vínculo contractual que existió entre las partes, cesaba de manera inmediata el derecho de utilizar la marca "**AFTERNOON TEA**" por parte de ella. En esa medida la excepción de mérito denominada "*improcedencia del cumplimiento inmediato por parte del franquiciado de la irregular decisión de terminación unilateral del contrato franquicia por circunstancias de fuerza mayor de orden legal*" no se encuentra llamada a prosperar.

En primer lugar, porque la excepción se encuentra mal formulada al estar dirigida a no señalar un evento imprevisible o irresistible, sino que la misma se sustenta en el hecho de un tercero que en este caso se trata del centro comercial, lo cual se encuentra por fuera de la definición de casos fortuito o fuerza mayor establecida en el artículo 64 del Código Civil.

Por otra parte, en gracia de discusión aun admitiéndose para su valoración tal excepción, debe manifestarse que no existe dentro del contrato de franquicia comercial ninguna disposición que vincule de manera directa o indirecta al centro comercial **FONTANAR** con el franquiciante, demandante, pues nótese como el contrato señaló que **NUEVO MULTIMEDIA** escogerá la ubicación del punto de venta, disposición contractual que no vincula a la parte accionante con el contrato de concesión de espacio para comercialización de productos y servicios elevada por la accionada **SCENIKA LTDA** con el centro comercial **FONTANAR**.

Por otra parte, en lo atinente a la excepción de mérito denominada “*excepción del contrato no cumplido*”, “*incumplimiento contractual de franquiciador por no haber agotados los requisitos previos a la irregular terminación del contrato unilateral e indicados en la cláusula décimo octava*”, “*introducción de cláusulas abusivas contradictorias confusas o ambiguas para generar confusión interpretativa utilizando el franquiciador su posición dominante*”, “*improcedencia de las pretensiones orientadas a declarar a **SCENIKA LTDA** como infractora del derecho de propiedad industrial y la terminación unilateral del contrato por parte del franquiciador ha sido un comportamiento ilegítimo, irregular, abusivo y revestido de mala fe*” no resultan aplicables en el presente trámite jurisdiccional en atención a que, reitero, el Despacho no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos de orden contractual, cumplimiento, incumplimiento de nulidad, validez, invalidez como fue advertido al principio de las presentes consideraciones.

En consecuencia, las excepciones formuladas no se encuentran llamadas a prosperar como quiera que se trata de asuntos por infracción de derechos de propiedad industrial y no de naturaleza contractual. En ese sentido, de no existir ninguna disposición contractual que vincule al accionante con el contrato que suscribió la accionada con el centro comercial **FONTANAR**, resulta improcedente aplicar los efectos de la obligación adquirida por **SCENIKA LTDA** con aquel.

En consecuencia, se accederá a la pretensión referente a ordenar el cese definitivo del uso de la marca “**AFTERNOON TEA**” y a su vez la explotación y comercialización de la marca, y se acogerá parcialmente la pretensión tercera encaminada a la prohibición de abrir un nuevo establecimiento con similitud de la marca. Sin embargo, se negó la pretensión tercera en lo referente al cierre definitivo del establecimiento de comercio, lo cual resultaría desproporcionado, en atención a no encontrarse en el expediente que en la presente fecha o en la actualidad la parte accionada continuó utilizando la marca, pues se reitera que lo único que pudo evidenciar el Despacho fue la utilización de la marca hasta el mes de junio de 2018. Y en esa medida, tanto la demanda como lo manifestado por el representante legal de la accionante al absolver el interrogatorio, quien señaló una fecha posterior, no está soportada en las pruebas allegadas al expediente resultado improcedente la solicitud de cierre del establecimiento de comercio donde funciona el contrato de franquicia comercial Centro Comercial FONTANAR de Chía.

Vuelvo y reitero, aquí lo que sucedió fue una terminación unilateral. Que en consideración de la demandada haya sido arbitraria, ilegal o no desarrollado en legal forma, no es objeto de pronunciamiento. Aquí lo que existió fue una terminación unilateral de un contrato que otorgaba el derecho de uso de una marca y que, a partir de esa terminación, le cercenó el derecho a usar la misma. Y probado que esa marca fue utilizada posterior a la no autorización de su uso, se comprobó la infracción del derecho de propiedad industrial.

DAÑOS Y PERJUICIOS

Ahora, pasamos a los daños y perjuicios. Demostrada la infracción procederá el Despacho a pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por la accionante por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño futuro, con ocasión del incumplimiento del contrato de franquicia comercial, solicitados con fundamento en el artículo 1614 del Código Civil y que como antes al inicio de esta sentencia fueron referenciados.

Al respecto, debe advertir el Despacho que la solicitud del perjuicio no se deriva de la infracción de los derechos de propiedad industrial de **NUEVO MULTIMEDIA LTDA**, sino que aquellos que alegan con ocasión de un presunto incumplimiento contractual, ámbito en el cual se reitera esta Delegatura carece de competencia para hacer un pronunciamiento de fondo tal como fue precisado por la apoderada de la demandante en sus alegatos de conclusión. Lo anterior, permite inferir al Despacho que los perjuicios solicitados dentro de un proceso de propiedad industrial deben derivarse de la infracción del derecho de propiedad industrial del titular de la marca y no en ocasión del incumplimiento de un contrato, tal como fue solicitado en el presente asunto, en atención a sustentarse en un presunto incumplimiento contractual de la accionada, lo cual desborda los criterios consagrado en la Decisión 486 de 2000 y la competencia otorgada a esta Delegatura con fundamento en el artículo 24 de Código General del Proceso.

En consecuencia, se desestimarán las pretensiones indemnizatorias.

De esta manera dado que no se solicitó condena de perjuicios con ocasión de la infracción de la marca “**AFTERNOON TEA**”, el Despacho no proferirá condena en perjuicios contra la sociedad demandada, ni aplicará la sanción establecida en el artículo 206 de Código General del Proceso como quiera que no hubo pronunciamiento de fondo respecto a estos perjuicios solicitados.

Pasamos a las agencias de derecho. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 numeral 3 del Código General del Proceso este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para eso se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA 16-10554 de fecha 5 de agosto de 2016, la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalente a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.140.580) de conformidad con el literal a) del numeral 1 del artículo 5, según el cual, se fija como cifra de agencia en aquellos asuntos que carezcan de cuantía o pretensiones pecuniarias, entre uno y diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta lo manifestado en relación con la pretensión indemnizatoria, a la cual ya hicimos referencia. Así las cosas, por concepto de agencias en derecho a cargo de la accionada se fija la suma, vuelvo y reitero, de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalente a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.140.580).

[SENTENCIA]

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

RESUELVE

PRIMERO. Declarar que la sociedad SCENIKA LIMITADA infringió los derechos de propiedad Industrial de la sociedad NUEVO MULTIMEDIA LTDA. al utilizar sin su autorización la marca “**AFTERNOON TEA**” registrada para los productos y servicios contenidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Ordenar a la sociedad SCENIKA LIMITADA a cesar de manera definitiva el uso de la marca “**AFTERNOON TEA**” registrada para los productos y servicios contenidos en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza.

TERCERO. Ordenar a la sociedad SCENIKA LIMITADA que, ejecutoriada la presente sentencia, se abstenga de abrir un nuevo establecimiento de comercio usando la marca “**AFTERNOON TEA**” o una similar cuyo titular es NUEVO MULTIMEDIA LTDA.

CUARTO. Ordenar a la sociedad SCENIKA LIMITADA la publicación de la sentencia dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su ejecutoria en un medio masivo de circulación, trátase de radio, prensa, televisión o redes sociales a fin de mitigar los efectos de la confusión con ocasión de la utilización indebida de la marca.

QUINTO. Condenar en costas a SCENIKA LIMITADA. Y para el efecto, se fija por concepto de agencias en derecho a favor de NUEVO MULTIMEDIA LTDA la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de cuatro millones ciento cuarenta mil quinientos ochenta pesos (\$4.140.580).

SEXTO. Desestimar la pretensión quinta indemnizatoria de la demanda por las razones expuestas en parte considerativa de la sentencia.

Por Secretaría hágase la liquidación correspondiente de las agencias en derecho y las costas.

Esta decisión queda notificada en estrados.

Le otorgó el uso de la palabra a la parte demandante.

[RECURSOS]

Ambas partes interpusieron recurso de apelación.