

Fecha: 18/07/2019

**SENTENCIA SOCIEDAD IMPORTADORA ANDINA DE REPUESTOS S.A.S vs.
SOCIEDAD IMPORDISA S.A.S**

Expediente No. 18-882884

Demandante: SOCIEDAD IMPORTADORA ANDINA DE REPUESTOS S.A.S

Demandado: SOCIEDAD IMPORDISA S.A.S

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

[ANTECEDENTES]

Antes de iniciar con las consideraciones de fondo, me parece conveniente realizar las siguientes precisiones:

La primera. El presente es un proceso jurisdiccional, se asimila en todas sus etapas a un proceso adelantado ante un juez civil municipal o un juez civil del circuito. Esto, en virtud de las funciones jurisdiccionales que excepcionalmente le fueron asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio a través del artículo 24 del Código General del Proceso. En consecuencia, las decisiones que emite esta delegatura, sólo está Delegatura de la SIC, son autos, son providencias judiciales, sólo emitimos o autos o sentencias. Entonces, para que haya precisión, en esta Delegatura no se emiten resoluciones, porque las resoluciones son actos administrativos, que sí expide la entidad, pero en ejercicio de sus funciones administrativas y reiteró, aquí estamos en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Entonces, todas las decisiones que ha emitido este Despacho se llaman autos. Y la que estoy dictando en este momento se llama sentencia.

Segundo, el derecho de propiedad industrial es un derecho de carácter objetivo. Entonces, en este tipo de acción poco importa si las partes actúan o no con buena fe o de mala fe, porque es un derecho objetivo. Basta con comprobar que se den los supuestos que establece la Decisión 486 de 2000, sobre infracciones y ya. Es decir, si se corroboran esos supuestos habrá infracción, bien sea de una patente, de un modelo de utilidad, de un circuito de esquemas de trazado de circuitos integrados [sic], o de signos distintivos, marcas, enseñas o nombres comerciales. Esa parte es importante tenerla de presente.

Y también debemos recordar antes de iniciar que, el Código General del Proceso y aplica para todas las jurisdicciones, consagra que (sic) un principio de congruencia (artículo 281), según el cual la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y, respecto a la condena, el Despacho sólo puede hacer referencia a lo que se haya solicitado en las pretensiones.

Entonces, así en los hechos se haya hecho referencia a los literales a), b), c), e) o f) del artículo 155 de la Decisión 486, para la decisión de fondo yo solo me remitiré a los que se hayan

invocado en las pretensiones. Y en esta demanda sólo se solicitó que se declarara la infracción a los derechos de propiedad industrial de la sociedad demandante por un supuesto uso infractor; y cuando revisamos todos los literales del artículo 155 de la Decisión 486, sólo hay uno que hace referencia al uso, y es el d). Entonces, mi estudio se limitará al literal d) y no al a) porque en uno de los hechos si mencionan el aplicar y el c) que dicen fabricar. Entonces esos no se van a analizar porque no son objeto de las pretensiones de esta demanda y eso lo pueden corroborar perfectamente al revisar el contenido de la pretensión primera, que se ve a folio 7 del cuaderno 3, en el que se solicita que se declare que el uso dentro del territorio colombiano por parte de LA SOCIEDAD IMPORDISA S.A.S de la marca figurativa, según modelo adjunto, que distingue productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza, edición No. 9, e inscrita en el registro de propiedad industrial con el registro No. 413703, es un acto de infracción, entonces solo me piden el uso.

Entonces ahora sí, teniendo estos tres aspectos de presente, pasamos entonces a desarrollar lo que sería nuestro objeto de litigio, que conforme a lo establecido en la audiencia celebrada el pasado 1 de abril de 2019, consiste en determinar si el uso que la demandada hace del signo que están viendo en pantalla, como estamos hablando de una marca figurativa entonces para referirme a la marca en algunas ocasiones hablaré del signo de la “corona” y en otros sí les diré que se remitan al signo que está en la “pantalla”, esto para la gente que no tiene acceso al expediente. Entonces vamos a determinar si el uso que hace la demandada del signo que están viendo en la pantalla infringe los derechos de propiedad industrial que la demandante ostenta sobre la marca figurativa con certificado de registro No. 413703. De encontrar configurada la infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, entonces ya se deberá determinar la existencia del daño y los perjuicios reclamados, y tasar su cuantía conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas.

Entonces iniciaremos con el estudio de la presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de la demandante, circunscribiéndonos como les manifesté previamente al literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, dado que la parte demandante en sus pretensiones declarativas sólo solicitó la declaratoria por un supuesto uso infractor. Y conforme al literal d de la decisión del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, *“el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero: literal 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 de un uso idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe un riesgo de confusión.”*

A partir del contenido de este literal que les acabo de leer, para que se configure una infracción a un derecho de propiedad industrial, es necesario establecer lo siguiente: (i) la titularidad del signo objeto de protección; (ii) hay que acreditar un uso, y es un uso en el comercio por parte del demandado del signo distintivo presuntamente infractor; (iii) la similitud de identidad de dicho signo con aquel que se encuentra registrado; y (iv) hay que acreditar el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor, y aquel que se encuentra registrado.

[LEGITIMACIÓN]

Respecto al primer requisito referente a la titularidad del signo objeto de protección, se tiene que se encuentra en este proceso totalmente acreditada como se manifestó en el Auto 29476 del 16 de marzo de 2018, obrante a folios 4 y 5 del cuaderno 1. Pues no existe duda en el presente proceso, de que la sociedad demandante es la titular de la marca figurativa que ustedes están viendo en pantalla, que es como una corona blanca en un fondo azul, registrada para identificar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional Niza, versión No. 9, correspondiente al certificado de registro número 413703 vigente hasta el 25 de noviembre de 2020. En consecuencia, la demandante cuenta con la legitimación para ejercer la acción por infracción a derechos de propiedad industrial en procura de obtener la protección de sus derechos sobre la marca mencionada.

[INFRACCIÓN]

Ahora, tenemos que pasar entonces a estudiar el segundo requisito, el del uso infractor. En materia marcaría, el titular tiene el derecho exclusivo de uso y de explotación del signo protegido en relación con aquellos productos o servicios señalados en el registro, en este caso los de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado lo siguiente:

“Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular, se han considerado dos posibilidades, una positiva y una negativa. Por la primera, se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que es titular. De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino además a prohibir a terceras personas el uso de la marca”. (Esto es tomado del Proceso 101 IP 2013 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.)

“Ahora bien, en relación con la faceta negativa de la exclusividad, se debe tener en cuenta que, “esta es más amplia que la faceta positiva, ya que en vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende por un lado, a los signos idénticos o semejantes, y abarca por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”, esto último también es tomado de la misma interpretación prejudicial, la 101 IP de 2013.

En ese sentido, es posible afirmar que la marca no otorga al titular del derecho, la facultad de prohibir cualquier uso, sino uno especial o cualificado, lo que implica que para que el uso sea

considerado como infracción, se requiere que el accionado use el signo y que tal uso se realice en el comercio. Eso se desprende del literal d).

Entonces el Despacho se pregunta, ¿el uso que prohíbe el literal d de la Decisión 486 de 2000 ¿abarcaría cualquier uso? ¿Y cualquier uso que se realice en el comercio?

Para dar respuesta a este interrogante es preciso acudir al concepto de marca, con la finalidad de determinar cuál es la esencia y la finalidad de las marcas. Esto último conforme a lo manifestado por esta Delegatura en el Auto No. 26865 del 19 de marzo de 2019, proferido dentro del expediente con Radicado 19-037882, demandante CARACOL TELEVISIÓN SA, demandada [indeterminado] COMUNICACIONES SAS.

Al revisar cuál es la finalidad de una marca, para saber en qué consiste ésta, conforme a lo ordenado en el artículo 134 de la Decisión Comunitaria, se tiene que la finalidad de las marcas consiste en identificar productos y servicios en el mercado. Sobre este tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial 26 IP de 2007 expuso lo siguiente *“la conducta se califica mediante el verbo usar. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones, donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida como uso en publicidad para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio, es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios”*.

En el presente asunto, se acreditó a través de la contestación de la demanda y del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la SOCIEDAD IMPORDISA S.A.S., que la sociedad demandada importa de la China unos repuestos genéricos para motocicletas, y que esos repuestos se los vende el exportador SANDY SHABRAN, quien es el encargado de su embalaje.

Sobre ese punto, se debe poner de presente que a la fecha no obra una prueba en contrario en el expediente, es decir, la parte demandante era la encargada de desacreditar que esa exportación no tenía lugar, que en realidad los productos, digamos no provenían de la India si no que provenían de China, o que los productos en realidad no se fabrican en la India ni se embalan en la China sino que se producen y se embalan acá en Colombia. Eso no se acreditó, y la afirmación de la parte demandada es una afirmación indefinida y pues, en principio, no requiere una prueba en contrario salvo que la parte demandante hubiera querido desacreditarla, evento en el cual tendría que haber allegado las pruebas. Entonces, en principio, la importación de esos repuestos está acreditada y está acreditado que se le importan al señor SANDY SHABRAN.

Este hecho tiene relevancia si se tiene en consideración que en el presente asunto no se acreditó que SOCIEDAD IMPORDISA S.A.S. fuera la fabricante de los empaques, ni de las cajas de embalaje que reposan a folios 33 y 32 del cuaderno 2 y folios 1, 2 y 3 del cuaderno 3. Que son esta caja, como esta caja hay otras dos y de estos empaques.

No se acreditó, por un lado, pues los repuestos estaban acá, nunca se allegaron (sic). Que los repuestos que supuestamente debían venir en estos empaques, fueran fabricados por la sociedad demandada, ni tampoco está acreditado por ningún lado que la sociedad demandada sea la encargada de fabricar estos empaques que están viendo acá.

Por el contrario, el representante legal de la sociedad demandante, al absolver el interrogatorio de parte, reconoció que estos empaques hacen parte de los empaques que el señor SANDY SHABRAN le fabricaba a él, según manifestó en el interrogatorio, y que estos empaques son rezagos de lo que quedó del 2010 cuando decidió cambiar, de este empaque, a estos [los muestra físicamente en la audiencia], en color rojo.

Es más en ese mismo interrogatorio, el representante legal de la sociedad demandante hizo mención al mismo señor, a SANDY SHABRAN. Y dijo que él era el que le fabricaba, no los repuestos porque estos los traía de otro lado, por lo general de la China, de China iban a India y en India lo que hacían era que los empacaban en estos empaques. Y que SANDY era el que le hacía a la sociedad demandante estos empaques que estamos viendo acá. Hecho que se corrobora además al observar las cajas que reposan a folios 32 y 33 del cuaderno 2 y folio 1 del cuaderno 3 que, si se alcanza a observar, se ve el fondo azul, la corona y acá, en letras blancas dice “made in India”. Entonces va todo relacionado con lo que se ha manifestado hasta el momento.

Ahora, en el expediente no obra prueba, de que la SOCIEDAD IMPORDISA S.A.S. desplegará acciones encaminadas a identificar su establecimiento de comercio, su actividad comercial, o su prestación mercantil, empleando un signo idéntico o similar a la marca figurativa que están viendo en la pantalla, que es la de la corona blanca en un fondo azul.

Sobre este aspecto, vale la pena resaltar lo siguiente. En el expediente sobre la sociedad demandada sólo tenemos: la factura de venta No. 64727 que está a folio 30 del cuaderno 2. Esta factura de venta por ningún lado tiene la corona. No tiene la marca de la corona, ni siquiera la palabra “CROWN” pero a eso me referiré después. Pero acá estamos hablando es de esa corona que estamos viendo en la pantalla y aquí no la encuentran.

¿Qué se ve? Que la sociedad demandada se identifica en el comercio o en el mercado como IMPORDISA S.A.S., no se ve la corona.

Se aportó un listado de precios de la parte demandada, y aquí se presumirá porque este listado de precios no fue controvertido, que reposa a folios 21 a 31 del cuaderno 2, dice “*lista de precios IMPORDISAS S.A.S*”, acá hay unos precios y sí, claro que sí, hablan aquí de la marca “CROWN”. Pero, como estamos hablando de una marca figurativa, es irrelevante si acá dice o no “CROWN” porque no se acreditó que la sociedad demandante tuviera algún derecho sobre la palabra “CROWN” para identificar productos de la clase 12 de la clasificación internacional de Niza.

Entonces como pueden ver aquí tampoco se ve, en ninguna de las hojas, que se use esa corona que están viendo ustedes en la pantalla, en ninguna. Ninguna tiene algo figurativo. Esto todo es letras y números. Termina y siempre se habla del listado de precios de IMPORDISA SAS.

Ahora, se allegaron dos impresiones de la página web de la sociedad demandada. Si bien para acreditar el contenido y demás para acreditar el contenido de una página web hay otros medios de prueba, estos se van a tener como ciertos. ¿Por qué? porque fueron de presentes en el interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad demandada, y él los reconoció y dijo *“sí señor así se ve mi página web, eso viene de mi página web”*, entonces es cierto que esto viene de la página web del señor. Son dos, pero voy a hacer referencia a una porque son iguales. Si claro, acá se ve en impordisa.com, se ven estas coronas, que una es la de los empaques presuntamente infractores, esta es la marca de (sic) objeto de protección, y aquí se ve una relación de repuestos, pero en estos, ojo, el Despacho llama la atención, que estas coronas que ustedes ven acá fueron puestas por cumplir lo ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio en el auto de decreto de las medidas cautelares, que es el Auto No. 49453 del 10 de mayo de 2018.

Es decir, este uso no se hace a título de marca, no se hace para identificar a la sociedad demandada, no se hace para identificar la presentación mercantil de la demandada, ni los productos que comercializa, sino que se hace a título informativo a las personas para decirles que a partir de la fecha, ellos no comercializan productos que tengan estas figuras, por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora, que si la sociedad se promociona o no se promociona, si tiene vallas, si en la publicidad es establecimiento de comercio, si entrega volantes y demás para publicitar su presentación mercantil, sus establecimientos de comercio y demás, el Despacho lo desconoce porque de eso no hay un solo medio de prueba. Entonces como no existen medio de prueba entonces tendré que atenerme a lo que manifestó el representante legal de la sociedad demandada, esto es, que no realiza publicidad, que no realiza publicidad. Y en ese sentido, no se allegó prueba de que la sociedad demandada se publicitara valiéndose de ese signo que estamos viendo en la pantalla.

Entonces, en ese orden de ideas, el Despacho ¿qué observa? Que IMPORDISA S.A.S. no se identifica en el mercado haciendo uso del signo que se acusa de infractor, esto es, el de la corona que están viendo en la pantalla. Y por el contrario, se desprende de todo el material probatorio que les acabo de relacionar que la sociedad demandada se identifica en el comercio como IMPORDISA (haciendo el uso de las expresiones IMPORDISA) y en otros casos de IMPORDISAS SAS, pero no de la corona.

Ahora, ¿qué vendió productos con la corona? sí, claro que sí. Pero esto se debe a que, si bien no hay discusión sobre la venta que realizó o realizaba la demandante (sic) de repuestos genéricos para motocicletas con ese signo que están viendo ustedes en la pantalla, como se observa en las impresiones de su página web, también lo es que la demandante no ostenta

ningún derecho primero sobre la palabra “CROWN”, que ahorita como en la demanda, como en los alegatos me lo estaban diciendo, no ostenta ningún derecho sobre la palabra “CROWN”.

Entonces en la página web, si llegaron a usar “CROWN” o en la lista de precios usaron “CROWN” no estarían haciendo nada indebido porque en este proceso como les dije, no se acreditó que el demandante tuviera titularidad sobre esa palabra.

Y segundo, ¿por qué?, porque es que la imposición de esta corona que ustedes están viendo en esta caja y en estos empaques, no la realiza el demandado, la realiza el señor SANDYS SHABRAN de la India, exportador de los repuestos.

Ahora ¿qué sucedió entre la relación comercial que tenía el representante legal de la sociedad demandante y el señor SANDYS CHABRAN? el Despacho lo desconoce pero la verdad es algo que es ajeno a este proceso que no tiene que ventilarse en este asunto, pues se escapa a la competencia del Despacho. Pero lo que sí está acreditado es que la sociedad demandada importa esos productos y los importa y ya vienen empacados y embalados. Y no se acreditó en ningún momento que la sociedad demandada hubiera manipulado los empaques, que los hubiera adulterado o algo por el estilo.

Entonces, el uso por parte de la demandada de estos empaques y en consecuencia de esa corona se debe a que los repuestos que contenían esos empaques corresponden a esa marca, a la marca que exporta el señor SANDYS SHABRAN, conforme a lo reconocido por el propio representante legal de la sociedad IMPORTADORA ANDINA DE REPUESTOS S.A.S., pues como lo manifesté, y ya lo dije previamente, esos eran los empaques que usaba con anterioridad al año 2000 y para esto pueden remitirse al minuto 42 y 36 en adelante del interrogatorio de parte del señor.

En consecuencia, la demandada no podría asumir las consecuencias del cambio de empaque que pasó de azul a rojo en el año 2010. Por lo expuesto, el Despacho considera que el uso que realiza la accionada no es un uso que esté encaminado a identificar su actividad comercial y, en consecuencia, ese uso no puede ser considerada como infractor por este Despacho, mucho menos infractor de los derechos del accionante, en tanto aceptar esto sería como aceptar que el titular desbordara el contenido y la finalidad de las facultades exclusivas otorgadas al titular en materia marcaria.

Y para corroborar la conclusión del Despacho que consiste en que no es cualquier uso el que da lugar a una infracción, basta con remitirse a los artículos 156, 157 y 158 de la Decisión 486 de 2000, en los que se especifican unos usos que no pueden ser catalogados como una infracción marcaria, entre los que se encuentran, el agotamiento del derecho y las importaciones paralelas ¿estas figuras qué tienen en común? que permiten que se use un signo, que es titularidad de otra persona, pero ese uso no genera una infracción. ¿Por qué? porque el uso no se hace a título de marca, sino que en algunas ocasiones se hace es a título informativo.

En virtud de lo anterior, el Despacho desestimará la totalidad de las pretensiones de la demanda y procederá a condenar en costas a la parte demandante sin acoger ninguna de las excepciones presentadas por la parte demandada, porque ninguna de las excepciones guarda relación con las razones por las que el Despacho está desestimando las pretensiones.

En consecuencia, se condenará en costas a SOCIEDAD IMPORTADORA ANDINA DE REPUESTOS S.A.S en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366 del numeral 3° del Código General del Proceso. Para tal efecto, se fijarán las agencias en derecho en consideración a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA 16-10554, específicamente el artículo 15 numeral 1° para procesos de primera instancia, bajo el criterio de la naturaleza del asunto ¿por qué empleamos el de la naturaleza del asunto? porque ustedes saben que la competencia de este Despacho se asigna es en función a la naturaleza del asunto con independencia de la cuantía. Entonces nosotros podemos conocer procesos de mínima, de menor y de mayor cuantía. Por eso se aplica este criterio. Sobre esa base, se fija por conceptos de agencia en derecho una suma equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es \$4.140.580 pesos.

En mérito de lo expuesto la Abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Delegatura 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. NEGAR la totalidad de las pretensiones de la demanda al no encontrar acreditado el uso del signo presuntamente infractor a título de marca.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la SOCIEDAD IMPORTADORA ANDINA DE REPUESTOS S.A.S. identificada con el NIT 805026386-0. Para tal efecto, se fija por concepto de agencia en derecho una suma equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es, CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.140.580). Por Secretaría realícese la liquidación correspondiente.

TERCERO. Levantar las medidas cautelares decretadas por auto número 49453 del 10 mayo del 2018.

Decisión que queda notificada en estrados.

[La parte demandante interpone recurso de apelación contra la Sentencia]