



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN NÚMERO 00003 DE 2004

Radicación 01058164

(23 ENE. 2004)

Por la cual se resuelve una investigación por competencia desleal

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de las facultades legales conferidas por
la Ley 446 de 1998, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante radicación 01058164 de fecha diecisiete (17) de julio de 2001, la sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A., presentó acción contra el señor Edilberto Melo Malte, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.541.498, por la presunta incursión de los actos de competencia desleal descritos en los artículos 8 y 10 de la Ley 256 de 1996.

SEGUNDO: Que mediante resolución No.33084 de fecha cuatro (4) de octubre de dos mil uno (2001), notificada personalmente al accionado el día once (11) de diciembre de dos mil uno (2001), se resolvió abrir el presente proceso a trámite.

TERCERO: Que en desarrollo del presente proceso, se presentaron los siguientes antecedentes:

La sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A., por medio de su representante legal, instauró acción de competencia desleal en contra del señor Edilberto Melo Malte, domiciliado en la calle 8 No. 9-72 de Popayán-Cauca, fundándose en la presunta infracción por parte de éste, a las normas de la Ley 256 de 1996 que describen los actos desleales de desviación de la clientela y confusión.

Las pretensiones de la parte accionante son las siguientes:

"9. De acuerdo con lo anterior [que se declare que se infringieron los artículos 8 y 10 de la ley 256 de 1996], solicito al señor Superintendente Delegado para la PROMOCION DE LA COMPETENCIA ordene al señor EDILBERTO MELO el retiro inmediato del aviso marcado con la enseña comercial SONRIA que aparece en la puerta principal de su establecimiento ubicado en la calle 8 No. 9-72 de la ciudad de Popayán (Cauca)".

El accionante explica la pertinencia de las pretensiones refiriendo los siguientes hechos:

1. La sociedad SONRIA CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA S.A., mediante resolución 26240 de 29 de diciembre de 1995, le fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca nominativa SONRIA para la clase 42 de la clasificación internacional de Niza.

2. La sociedad SONRIA CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA S.A., mediante resolución 10566 de 31 de mayo de 1999, le fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el depósito del nombre SONRIA CLÍNICAS DENTALES DE COLOMBIA S.A., que distingue al empresario en los "SERVICIOS ODONTOLÓGICOS Y MEDICOS; PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTAR LOS DIENTES Y PARA MOLDES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA DESTRUCCIÓN DE ANIMALES DANINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS CLASES 5 Y 42 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA".

3. El señor EDILBERTO MELO MALTE, de profesión odontólogo, es propietario del establecimiento de comercio con nombre comercial "SONRIA", consultorio odontológico ubicado en la calle 8 No. 9-72 en la ciudad de Popayán.

4. El señor EDILBERTO MELO MALTE ha utilizado parcialmente el nombre comercial de la sociedad accionante y la marca mixta "SONRIA" registrada por la misma, para la promoción de su establecimiento de comercio.

De la acción se corrió traslado al señor Edilberto Melo Malte, para lo cual se ofició a la Alcaldía de Popayán-Cauca, quien siguiendo lo previsto por los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, cumplió con la notificación de la resolución en mención, a través de notificación personal del 11 de diciembre de 2001.

Vencido el término fijado para que el señor Edilberto Melo Malte se pronunciara, no se recibió pronunciamiento alguno por parte del accionado.

Agotada la etapa conciliatoria sin lograr acuerdo entre las partes, el Despacho procedió a dictar pruebas, de las cuales se decretaron todas las documentales aportadas por la parte accionante.

Rendido el informe motivado por parte de la Delegatura para la Promoción de la Competencia, de él se corrió traslado a las partes para que emitieran sus alegaciones. Durante este término, la parte accionada no presentó alegatos de conclusión, mientras que el actor presentó sus alegatos de conclusión de la siguiente manera:

Alegatos de la sociedad accionante:

-Señala la actora, que:

"Los fundamentos que tuvo el Superintendente Delegado para recomendar no sancionar al investigado, giran en consideración a que no se cumplen los presupuestos que exige la Ley de Competencia Desleal para que haya lugar a una sanción. Específicamente se señaló que mi representada no está legitimada como sujeto activo de la acción y por ello ni siquiera podía haber un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones y en ese mismo sentido se recomendó esto último, es decir, que se recomendó no

sancionar al investigado por el único acto por el cual se abrió la investigación, confusión, pues tampoco se encontró plenamente probado que hubiera confusión entre el signo SONRIA de mi mandante y el signo SONRIA que usa ilegalmente el demandado, no obstante a que con ambos se designen los establecimientos de comercio de uno y otro y, que con el mismo nombre se identifiquen en el mercado colombiano para prestar servicios relacionados con actividades odontológicas.

"Así mismo se señaló en el informe motivado que no se presenta lo exigido por la ley 256 en lo que atañe al ámbito objetivo de aplicación, esto es que no se presenta concurrencia entre las actividades que desarrollan el sujeto activo y el sujeto pasivo y que los actos que no se realizan en el mismo mercado, por cuanto el demandado tiene su establecimiento en la ciudad de Popayán y mi representada en las principales ciudades del país y, actualmente no en la misma ciudad de Popayán.

"Es así como en uno de los aparte del Informe Motivado se señaló lo siguiente: 'En el presente proceso, la sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A., como se afirma en la demanda, tiene establecimientos de comercio en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Por tanto, no considera este Despacho que la sociedad demandante tenga efectivamente una participación en el mercado de la odontología en el ciudad de Popayán'.

'Por lo anterior, se tiene que la sociedad accionante, Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. no participa en el mercado en que se encuentra ubicado del (sic) señor Edilberto Melo Malte, por lo que no puede existir un fin concurrencial en los hechos que realiza el sujeto pasivo de la acción' (el subrayado y la negrilla son del texto original)"

"No compartimos la posición que asumió el señor Superintendente Delegado en el Informe Motivado por cuanto consideramos que es una interpretación que va más allá de las disposiciones de los artículos 2º y 21 de la Ley 256 de 1996.

"La misma disposición define la concurrencia en el mercado así: 'La finalidad concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero'.

"En otro asunto de competencia desleal que ha sido recientemente fallado por la Superintendencia, se definió la participación en el mercado de la siguiente manera:

"Participar es tener de una sociedad o un negocio, o ser socio de ellos. En términos económicos, participar o tener parte de un mercado supone el desarrollo de actividades de suministro y compra de productos y de prestación de servicios. De lo que se concluye que para considerar que un agente participa en el mercado colombiano, es necesario que su actividad se desarrolle activamente en el intercambio comercial de los productos o servicios"

"Para la Superintendencia es claro que Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. participa en el mercado colombiano, el mismo en el que tiene una marca registrada, cuya protección es territorial, es decir, que mi representada tiene el monopolio de la marca para todo el territorio colombiano.

"En relación con la participación de mi representada en el mercado colombiano la Superintendencia da como un hecho cierto que mi representada participa en el mercado de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Barraquilla pero no en la ciudad de Popayán.

"De seguir así el criterio de la Superintendencia va a llegar al extremo de exigir el acto de competencia desleal para ser sancionable deberá presentarse en el mismo sector o barrio de una misma ciudad, o que el demandado y el demandante sean vecinos, porque nótese que en el aparte que acabamos de citar, la misma Superintendencia había expresado textualmente que "para considera que un agente participa en el mercado colombiano, es necesario que su actividad se desarrolle activamente en el intercambio comercial de los productos o servicios" pero ahora la interpretación es más exhaustiva y ceñida a que ocurran en el misma ciudad.

"Con ese criterio se desconoce que lo usual es que una sociedad se establezca en una ciudad y en la medida que va creciendo se vaya expandiendo en el mismo territorio a través de sucursales o filiales, en este último caso estaríamos frente a uno de los muchos eventos de lo que la Ley señala como intención de participar en el mercado.

(...)

"De seguirse con el criterio que se expuso en el informe motivado se estaría restringiendo la aplicación y el cumplimiento de la ley 256 de 1996 y de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial...."

(...)

"Ahora bien, el artículo 4º no se puede interpretar desarticuladamente del contexto propio del objeto de la Ley 256 de 1996, así como tampoco se puede interpretar el artículo 21 de la misma ley sin observar el artículo 4º y el artículo 1º de la misma ley

(...)

"De interpretarse el ámbito objetivo de aplicación de la Ley como se hizo en el informe motivado, no tendría razón de ser, ni mucho menos aplicación la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, porque mientras que los derechos sobre los signos distintivos se adquieren y 'supuestamente' se pueden ejercer en un determinado territorio, para nuestro caso, en todo el territorio colombiano, por otra parte, la acción iría por otro camino distinto y más restringido que haría que no se pudiera usar libremente la marca en parte del territorio, ni limitar que terceros la usen sin la autorización del legítimo titular.

"En otras palabras, la interpretación de la Superintendencia obliga a que los participantes del mercado para invocar acciones de competencia desleal vinculadas a la competencia desleal no solamente usen la marca, que es razonable, sino que ese uso debe hacerse en todos y cada uno de los rincones del país

"Un hecho cierto e incontrovertible que quedó plenamente probado y establecido en el proceso es la titularidad de las marcas SONRIA por parte de mi representada y así mismo la ausencia de contrato o autorización alguna que mediara entre el demandante y el demandado que le hubiera conferido a este último la autorización para utilizar la marca SONRIA para identificarse en el mismo mercado con un nombre idéntico para la prestación de servicios relacionados con la odontología.

"También quedó probado plenamente que el demandado utiliza la marca SONRIA, porque al no acudir al proceso y controvertir esto, de ello se concluye su allanamiento. No obstante lo anterior la Superintendencia delegada recomienda premiar el uso ilegal de la marca y obviar un hecho tan simple como el indicio grave en contra del demandado por no haber acudido al proceso.

"Con la recomendación del Superintendente Delegado, además de la impunidad en la que quedará la comisión de actos desleales en detrimento de mi representada, se posibilita a que el demandado incurra y siga incurriendo indefinidamente en la violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones según el cual: Él derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

"De adoptarse la recomendación del Superintendente delegado se estaría legitimando al demandado y a los demás terceros para que usen la marca de mi representada sin la respectiva autorización.

"Mi representada acudió ante esa entidad haciendo uso de las facultades que le confiere, entre otros, el artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN, que la legitiman para impedir de terceros, los siguientes actos:

***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:*

á) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de la tales productos;

(...)

*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***

9

del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;(...) (el subrayado es propio)

"Pero desde ya hay que llamar la atención en la posición que se adopte en el presente caso, pues a simple vista de la recomendación se puede interpretar que la Superintendencia de Industria y Comercio está avalando que terceros sin autorización utilicen marcas registradas sin la autorización de su legítimo titular. Esto además de crear inseguridad jurídica se convierte en una violación directa de los artículos 154, 258 y 259 de la Decisión 486 de la CAN.

"La sociedad SONRIA CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA está legitimada en virtud de las disposiciones de los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la CAN. En consideración de dichos artículos es procedente la acción de competencia desleal para aquellos casos en los que se vulneren derechos de propiedad industrial, tal y como ocurre en el presente caso, pero la Superintendencia delegada con su recomendación deslegitiman a mi mandante al exigirle que use la marca en todas las ciudades del país, requisito de orden extralegal que no se compadece de las exigencias y de las disposiciones de la Ley 256 de 1996 y de la acción de competencia vinculada a aspectos de propiedad industrial que regula la Decisión 486.

"En el presente caso la no comparecencia del demandado al proceso ni siquiera fue tomada en cuenta por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia como un indicio leve, lo cual no se compadece con posiciones como las que ha expuesto el profesor Jairo Parra Quijano para quien la no comparecencia no sólo se constituye en un indicio grave que es un caso de allanamiento de la demanda. En virtud del silencio que se guardó en este sentido en el Informe motivado solicito respetuosamente que sobre este punto el despacho del señor Superintendente de Industria y Comercio se sirva hacer algún pronunciamiento, como quiera que los indicios, también son un medio de prueba y más cuando se presentan de esta manera y el propio Código de Procedimiento Civil faculta al juez para que lo aprecie como un indicio grave". (se omiten citas)

CUARTO: Que habiéndose agotado las diferencias instancias procesales, y no presentándose nulidades que impidan proferir un fallo, procede el Despacho a decidir el presente proceso en los siguientes términos:

4.1 Consideración previa - La acción de competencia desleal, frente a la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial.

Tal y como se deriva de los hechos que se debaten en este proceso y se ratifica con las pretensiones y alegatos presentados por la actora, el asunto jurisdiccional que acá nos ocupa, está centrado en determinar si la accionada, al utilizar como elemento de identificación el signo "Sonría" para los servicios odontológicos que ofrece en la ciudad de Popayán, incurrió en actos de competencia desleal en contra de la sociedad SONRIA CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA S.A..

La anterior precisión tiene importancia, pues la determinación acerca del tipo de proceso que se adelanta, incide directamente en la jurisdicción y competencia con que

cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer y decidir el presente asunto.

Como es sabido, la Ley 446 de 1998, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política, facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para que conociera jurisdiccionalmente de los procesos que por competencia desleal sean puestos a su consideración, siendo ésta una facultad excepcional, que por tal razón es de interpretación restrictiva y, por ende, no puede extenderse a asuntos no previstos en la propia ley habilitante. Así las cosas, habiendo sido limitada por el legislador la jurisdicción y competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer en facultades jurisdiccionales de asuntos relacionados con competencia desleal, este Despacho no puede entrar a actuar como juez en conflictos vinculados con propiedad industrial, pues como se desprende de lo expuesto, carece de jurisdicción y competencia en asuntos de tal naturaleza.

Bajo esta perspectiva, analizando los hechos objeto del presente proceso y las pretensiones planteadas por la actora bajo los lineamientos fijados por la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Civil en su jurisprudencia¹, se tiene que la actora acudió ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que esta Entidad se pronuncie acerca de si el accionado infringió los artículos 8 y 10 de la Ley 256 de 1996 y que derivado de ello, le *“ordene al señor EDILBERTO MELO el retiro inmediato del aviso marcado con la enseña comercial SONRIA que aparece en la puerta principal de su establecimiento ubicado en la calle 8 No. 9-72 de la ciudad de Popayán”*, como consecuencia del presunto uso indebido de la enseña comercial y de la marca “Sonría” cuya titularidad ostenta la accionante².

Como se observa, el presente proceso corresponde a una acción de competencia desleal, cuyas pretensiones consisten en la declaratoria de deslealtad de la conducta y la remoción de los efectos producidos por el acto cuestionado³, razón por la cual la decisión que acá se adopta, corresponde a una providencia enmarcada por su materia bajo las normas y la acción de competencia desleal, y no por las acciones de propiedad industrial, sobre las cuales, se repite, esta Superintendencia carece de jurisdicción y competencia.

¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS. Bogotá D. C., 19 de noviembre de 2002. Ref. Expediente No. 7001. *“Para no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal, al juez corresponde interpretar la demanda, labor que ha de realizar ‘mirándola en su conjunto, en forma razonada y lógica, como quiera que la intención del actor muchas veces no está contenida en el capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza fundamental. Basta que la intención aparezca claramente del libelo, ya de manera expresa, ora por una interpretación lógica basada en todo el conjunto del mismo’, pues ‘la torpe expresión de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando éste alcanza a percibirse en su intención y en la exposición que de los presupuestos fácticos hace el demandante en su demanda (G.J. Tomo CLXXVI, número 2415, pág. 182)”*. (Negritas fuera del texto.)

² Puntos 8 y 9 del memorial de acción, folios 8 y 9 del expediente.

³ Ley 256 de 1996. Artículo 20. Acciones. *Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:*

1. *Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor removerlos efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.*

Debido a lo anterior, resulta oportuno y pertinente establecer desde ya las diferencias existentes entre las acciones por competencia desleal y las acciones derivadas de infracciones a los derechos de propiedad industrial, pues si bien entre ambas pueden presentarse factores comunes, y en casos concretos pueden tener como fuente hechos similares, no por ello deben confundirse, pues corresponden a acciones distintas, que responden a diferentes sustentos legales e intereses jurídicos.

A fin de abordar el estudio arriba propuesto, es de recordar que durante varios años la doctrina y la jurisprudencia nacionales sostuvieron la improcedencia de iniciar acciones por competencia desleal, cuando quiera que una acción derivada de la propiedad industrial fuera procedente⁴. En tal sentido, se argumentaba, entre otras cosas, que la competencia desleal constituía un derecho subsidiario al de propiedad industrial, por lo cual se debía preferir el primero; que siendo las normas sobre propiedad industrial una regulación especial, ésta primaba sobre las normas generales de la competencia desleal; y que estando regulada la propiedad industrial en normas supranacionales, la regulación nacional de competencia desleal que abarcara posibles casos vinculados con derechos de propiedad industrial, se entendía suspendida.

Hoy en día esta Superintendencia y la jurisprudencia nacional han avanzado en sus posiciones, al reconocer que *"la violación de las normas de derechos relativos a marcas y patentes no excluye la posibilidad de que se inicien investigaciones para verificar si con ese mismo acto [o sea, con la violación de las normas sobre marcas y patentes] se vulneran además las normas de lealtad que deben gobernar las actividades mercantiles"*⁵ (negritas y aclaraciones originales).

Esta posición resulta acorde con el artículo 1º de la Ley 256 de 1996, el cual determina que dicha ley se aplicará sin perjuicio de otras formas de protección, pues independientemente de que el acto desleal infrinja otro ordenamiento, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir ese otro ordenamiento, sino por ser desleal y por los efectos nocivos que el actuar indebido genera para los afectados directos por el acto y consecuencialmente para los consumidores.

En tal sentido, la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales, precisamente por ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los sufren y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, un desequilibrio que sólo se rompería si los competidores leales se vieran obligados también a emplear métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado y exponiéndose al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería.

⁴ Al respecto puede consultarse, PACHON Manuel, Acción de desconocimiento de derechos exclusivos y acción de competencia desleal. En Revista de Derecho Mercantil No. 8. Colegio de Abogados Comercialistas. Editorial Temis. Bogotá, 1988 y TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, Sala Civil, Ordinario de A. Garrido y CIA. S. en C. y Teletiemas Limitada contra Latinoamericana de Ventas Directas Limitada. 3 de julio de 1.996. Magistrada ponente Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

⁵ Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil. Magistrado Ponente: Doctor Edgar Carlos Sanabria Melo. Bogotá, agosto 05 de 2003.

En este orden de ideas, el bien jurídico y el valor supremo que tutela la Ley 256 de 1996, es la lealtad empleada en los medios para competir, lealtad cuya noción y fundamento se encuentra contenida en el inciso primero del artículo 7º de la propia regulación y en los desarrollos que de dicho inciso se hace en las normas subsiguientes del capítulo segundo de la Ley 256 de 1.996.

En consecuencia, si bien las acciones derivadas de la propiedad industrial y las correspondientes a la competencia desleal no son por sí mismas excluyentes, tal conclusión no implica que en todos los casos en que se presente una eventual infracción a los derechos de propiedad industrial, dicha infracción conlleve automáticamente la prosperidad de una acción por competencia desleal pues, como se dijo, la Ley 256 de 1996 no sanciona el comportamiento por infringir las normas sobre propiedad industrial, sino por ser un acto de competencia desleal. En tal sentido y como lo afirmó el H. Tribunal Superior en la providencia arriba citada, a través de un proceso por competencia desleal *"resulta viable y procedente que se investigue hasta qué punto, la colocación del símbolo que caracteriza la marca [de un competidor o tercero— se agrega] ... representa un acto de engaño, confusión o desorganización con capacidad de incidir de manera efectiva en la esfera de los consumidores de ese sector de la economía"*⁶, siendo claros que el objeto del mismo no es resolver sobre la infracción a otro régimen, sino la de declarar fundadas o infundadas unas pretensiones a la luz de las normas sobre competencia desleal.

Por lo expuesto, el Despacho no comparte la apreciación de la actora, en el sentido de afirmar que al no procederse a considerar automáticamente las supuestas infracciones a sus derechos marcarios como actos de competencia desleal, se esté *"restringiendo la aplicación y el cumplimiento de la ley 256 de 1996 y de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial"*. De tomarse como cierta la afirmación de la actora, se estaría desconociendo la existencia de acciones jurisdiccionales específicas para la protección de los derechos de propiedad industrial, como son las previstas por el Título XV de la Decisión 486 del Comunidad Andina de Naciones⁷, y la existencia de acciones jurisdiccionales específicas para la represión de los actos de competencia desleal, como son las previstas por el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y el Título XVI - Capítulo III de la propia Decisión 486⁸.

Si lo que se pretendía la actora con la acción impetrada⁹ era impedir que el señor Melo Malte siguiera incurriendo en la supuesta violación del artículo 154 de la Decisión 486, ha debido acudir a las acciones naturales de la propiedad industrial ante los jueces de

⁶ *Ibidem*.

⁷ Decisión 486 de la CAN. TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

⁸ Decisión 486 de la CAN TITULO XVI DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - CAPITULO III De las Acciones por Competencia Desleal.

⁹ Ver folio 136 del expediente en el cual el demandante afirma que acude ante este Despacho a fin de evitar que *"el demandado incurra y siga incurriendo indefinidamente en la violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones según el cual: Él derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente,"* o que *"haciendo uso de las facultades que le confiere, entre otros, el artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN, [se impidiera a terceros] aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de la tales productos; [y] 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; (...)"* (se omiten negrillas y subrayado)

la República competentes, y no a una acción por competencia desleal, como la que entabló la accionante.

Ahora bien, dado que lo solicitado por la actora fue la declaratoria de pretensiones propias de la acción de competencia desleal y que la actora basó su acción en la supuesta trasgresión de los artículos 8 y 10 de la ley 256 de 1996, corresponde a este Despacho pronunciarse acerca de si los actos demandados constituyen o no conductas de competencia desleal a la luz de las normas que regulan dicha institución, y no, como ahora lo pretende la accionante, si dichos actos constituyen infracciones al régimen de los signos distintivos pues, como se ha dicho, la acción de competencia desleal evalúa la lealtad de las conductas empleadas para competir, independientemente de que éstas sean reprimidas por otras disposiciones.

Establecido lo anterior, procede el despacho a analizar las pretensiones de la actora.

4.2 El caso concreto.

4.2.1. Legitimación.

Se analizará si existe legitimación pasiva por parte del señor Edilberto Melo Malte frente a las pretensiones planteadas por la sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. y si ésta se encuentra legitimada en la causa para obtener tales declaraciones. De llegarse a una respuesta negativa frente a cualquiera de los supuestos arriba citados, el análisis concreto de las actuaciones cuestionadas no será necesario, pues los supuestos básicos para un fallo favorable habrán desaparecido y las pretensiones deberán ser declaradas infundadas.

4.2.2 Legitimación Pasiva.

De conformidad con el inciso primero del artículo 22 de la Ley 256 de 1996, "[l]as acciones previstas en el artículo 20, procederan contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal". En el presente caso, independientemente del análisis sobre lealtad de las conductas, los hechos en los que se fundamentan las pretensiones de la actora han sido atribuidos por el accionante al señor Edilberto Melo Malte.

En el acervo probatorio que obra en el expediente se puede apreciar que el accionado desarrolla su actividad profesional de odontólogo en la calle 8 No. 9-72 de la ciudad de Popayán y que en la parte exterior de dicho inmueble existe un aviso que contiene la expresión "Sonría" (fl.12)

Dado que el accionado recibió por parte de la Alcaldía de Popayán aviso de notificación en el mencionado inmueble (fl. 77), y que acudió a la Alcaldía para notificarse personalmente del inicio de la presente acción (fl. 90), se tiene que el señor Edilberto Melo Malte ejerce su actividad profesional en el inmueble ubicado en la calle 8 No. 9-72 de la ciudad de Popayán, lo cual constituye un indicio que le permite a este Despacho concluir que el señor Edilberto Melo Malte es responsable por los actos que en el presente proceso se le atribuyen.

En consecuencia, el señor Edilberto Melo Malte se encuentra legitimado por pasiva como accionado en el presente proceso.

4.2.3 Legitimación Activa.

En cuanto a la legitimación activa en los procesos por competencia desleal, ésta se encuentra regulada por los artículos 20 y 21 de la ley 256 de 1996, los cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 20. Acciones. Contra los actos de competencia desleal podrán interponerse las siguientes acciones:

1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causado al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la presente Ley.

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno.

Artículo 21. Legitimación activa. En concordancia con lo establecido por el artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley. (...)"

Como se observa, el artículo 20 de la Ley 256 de 1996 prevé dos acciones distintas: La acción declarativa y de condena, la cual se encuentra en cabeza del **afectado** por los actos de competencia desleal que demanda; y la acción preventiva y de prohibición, la cual se encuentra en cabeza de la persona que **piense que pueda llegar a ser afectada** por los actos de competencia desleal que demanda. En armonía con estos dos tipos de acciones, los cuales responden a supuestos de realización del acto desleal distintos¹⁰, el legislador permitió en el artículo 21 de la misma ley, que las acciones arriba citadas fueran presentadas por sujetos que ya participan en el mercado o que demuestren su intención de hacerlo, siempre que sus intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal que demandan.

Así las cosas, interpretando las normas arriba citadas en forma integral, sistemática y armónica, se tiene que está legitimada por activa para interponer la acción declarativa y de condena, la persona afectada por los actos de competencia desleal que demanda, cuando siendo participante en el mercado, o habiendo demostrado su intención de participar en éste, sus intereses económicos resulten perjudicados. Por su parte, estará legitimada para interponer la acción preventiva o de prohibición, la persona que piense que puede llegar a ser afectada por los actos de competencia desleal que demanda,

¹⁰ En la acción declarativa y de condena el acto que se demanda ya se ha realizado y ya ha afectado al accionante, mientras que en la acción preventiva y de prohibición lo que se busca es que se evite la realización de una conducta que aún no se perfeccionado, o que se prohíba aunque no se haya producido daño alguno.

pues estando participando en el mercado o habiendo demostrado su intención de participar en éste, sus intereses económicos resultan amenazados.

Dado que en el presente proceso las pretensiones de la actora se enmarcan dentro de la acción declarativa y de condena, se debe determinar si la actora es afectada por los actos de competencia desleal que demanda, para lo cual es indispensable establecer si participa o ha demostrado su intención de participar en el mercado en el que dichos actos se han realizado, al igual que si sus intereses económicos se ven perjudicados por los mismos.

Una persona participa en un mercado, cuando compite en éste, buscando disputar o adquirir para sí una clientela. En tal sentido, el mercado no es un lugar abstracto e ilimitado, sino que frente a cada situación requiere ser precisado, teniendo como base quiénes son los potenciales compradores de los bienes o servicios que se ofrecen y cuáles son los factores que determinan la posible adquisición por parte de ellos.

Así las cosas, si bien para determinar cuál es el mercado en el que un oferente participa se pueden seguir diferentes criterios (por ejemplo el demográfico o el psicodemográfico), cualquiera que sea el método que se emplee, siempre estarán presentes dos factores primordiales, como son el tipo de producto o servicio que se ofrece, y el ámbito geográfico de influencia de la oferta que se presenta¹¹.

En el caso que se analiza, los hechos que se debaten en el proceso consisten en que el accionado, señor Edilberto Melo Malte, quien se dedica profesionalmente a la odontología, utilizó en frente del lugar en donde atiende a su clientela, una enseña que incluye la expresión "Sonría", la cual contiene la misma expresión que las marcas registradas y la enseña comercial de la accionante.

Ahora bien, los hechos en los que se fundamenta la acción impetrada se realizan dentro del mercado de los servicios odontológicos de la ciudad de Popayán, pues es respecto de esos servicios y lugar geográfico, en donde el anuncio de la expresión "Sonría" utilizado por el demandado puede influir en la atracción de una clientela. En efecto, una persona que requiera de servicios odontológicos utiliza los servicios que le son ofrecidos en la ciudad donde reside, no siendo habitual que se desplace a otra ciudad para adquirir dichos servicios. No existiendo prueba en el expediente que desvirtúe o contradiga esta máxima de la experiencia, es de concluir que el mercado en el que se realizaron los supuestos actos de competencia desleal que se demandan, es el de los servicios odontológicos de la ciudad de Popayán.

Basado en lo anterior, para establecer si la parte activa en el presente proceso se encuentra legitimada para obtener una sentencia favorable, es menester determinar si ésta es afectada por los actos que demanda, para lo cual se debe determinar si participa en el mercado en que se realizaron los actos por el demandados -servicios odontológicos de la ciudad de Popayán-, o si está demostrada su intención de participar en ellos.

¹¹ Frente a este punto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-375-95, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, ha señalado que la determinación del mercado "no sólo se precisa a partir de las coordenadas geográficas, sino también con base en el producto o bien materia de transacción. A este respecto, será decisivo esclarecer en la realidad si el bien puede resultar, en términos de precios, calidades y demás características, intercambiable por otros o no intercambiable por ellos. En este último caso, se tratará de un mercado separado; en el primero, de un mismo mercado."

4.2.3.1 Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. no participa en el mercado de los servicios odontológicos de la ciudad de Popayán.

De las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que la accionante, Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A., es una sociedad cuya principal actividad consiste en prestar servicios odontológicos a la comunidad, por lo cual su oferta está referida al mercado de los servicios odontológicos. Igualmente, está demostrado en el expediente que la actora ofrece los servicios arriba citados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. De lo anterior se concluye que la sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. participa en los mercados de servicios odontológicos en las ciudades arriba citadas.

Como se observa, ninguna de las ciudades en las que la accionante afirma que presta sus servicios corresponde a la ciudad de Popayán, por lo cual no se encuentra acreditado en el expediente que dicha sociedad participe en dicho mercado.

4.2.3.2 Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. no ha demostrado su intención de participar en el mercado de los servicios odontológicos de la ciudad de Popayán.

Frente a este punto, la actora expresa en sus alegatos, lo siguiente:

"En relación con la participación de mi representada en el mercado colombiano la Superintendencia da como un hecho cierto que mi representada participa en el mercado de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Bucaramanga y Barraquilla pero no en la ciudad de Popayán.

(...)

"Con ese criterio se desconoce que lo usual es que una sociedad se establezca en una ciudad y en la medida que va creciendo se vaya expandiendo en el mismo territorio a través de sucursales o filiales, en este último caso estaríamos frente a uno de los muchos eventos de lo que la Ley señala como intención de participar en el mercado.
(Negritas y subrayado fuera del texto.)

Si bien este Despacho considera que es posible que una sociedad se establezca en una ciudad y a medida que crezca su éxito, se expanda a otras ciudades, tal posibilidad no es más que eso, es decir, una posibilidad, pues también es posible que a pesar de que una compañía tenga un éxito cada vez más creciente, dicha compañía decida no expandirse a los mercados de otras ciudades.

Esta apreciación es acorde con la ley de competencia desleal, la cual prevé para la determinación de la legitimación activa (artículo 21), que el accionante "*participe o **demuestre su intención para participar en el mercado***" y no simplemente que se prevea que posiblemente pudiera llegar a expandirse por ser lo que algunas compañías exitosas suelen hacer.

Conforme a la Ley 256 de 1996, la **intención de participar en un mercado** -cuando no se participa en éste- es un hecho que debe haber sido **demostrado** por el actor en el proceso, pues corresponde a una carga procesal que la propia ley fija en cabeza del accionante, al establecer que estará legitimada por activa para ejercer las acciones

previstas por el artículo 20 de la mencionada ley, ***"cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado"***.

Dado que en el presente proceso la actora no demostró su intención de participar en el mercado de los servicios odontológicos de la ciudad de Popayán, y que siendo ésta una carga procesal, no basta con afirmar que ***"lo usual [sea] que una sociedad se establezca en una ciudad y en la medida que va creciendo se vaya expandiendo en el mismo territorio a través de sucursales o filiales"***, se concluye que la actora carece de legitimación activa para obtener una providencia favorable a sus pretensiones por competencia desleal.

En consecuencia, dado que la actora no participa en el mercado de los servicios en los que se realizaron los hechos objeto de este proceso, esto es, en el mercado de los servicios odontológicos de la ciudad de Popayán, y que tampoco ha demostrado su intención de hacerlo, el Despacho concluye que la sociedad **Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. no está legitimada por activa para obtener una sentencia que sea favorable a sus pretensiones por competencia desleal.**

4.2.3.3 Consideraciones finales en cuanto a legitimación.

Afirma el accionante en sus alegatos, que ***"[d]e seguirse con el criterio que se expuso en el informe motivado se estaría restringiendo la aplicación y el cumplimiento de la ley 256 de 1996 y de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial",*** pues ***"mientras que los derechos sobre los signos distintivos se adquieren y 'supuestamente' se pueden ejercer en un determinado territorio, para nuestro caso, en todo el territorio colombiano, por otra parte, la acción iría por otro camino distinto y más restringido que haría que no se pudiera usar libremente la marca en parte del territorio, ni limitar que terceros la usen sin la autorización del legítimo titular."***

Las afirmaciones arriba citadas parten de un supuesto equivocado, como es la identidad que plantea el actor entre las acciones de propiedad industrial y la acción de competencia desleal. Como se expuso en el aparte de esta providencia dedicado a explicar tales acciones, si bien es posible que una infracción a los derechos de propiedad industrial sea cuestionada por las normas propias de dicha institución y por las normas sobre competencia desleal, no toda infracción a los derechos de propiedad industrial implica automáticamente una providencia favorable por competencia desleal, pues para que tal resultado se produzca, es indispensable que el acto que se cuestiona sea un acto de competencia calificable como desleal, y que quienes participen en el proceso, estén legitimados por activa y por pasiva.

Es de anotar que lo expresado en el párrafo precedente no se desdibuja, y por el contrario se confirma, por el hecho de que la Decisión 486 de la CAN haya establecido dentro de sus disposiciones acciones de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial, como se explica a continuación:

- La Decisión 486 de la CAN reconoce la diferencia entre las acciones derivadas de la propiedad industrial y la acción de competencia desleal, tanto así que las independiza en dos acciones distintas y las regula en títulos y, por ende, capítulos diferentes.

Así, mientras las acciones derivadas de la propiedad industrial se encuentran contenidas en el **"TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS-CAPITULO I De los Derechos del Titular"**, la competencia desleal y las acciones que de ella se derivan, se encuentran reguladas en el **"TITULO XVI**

DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CAPITULO I De los Actos de Competencia Desleal" y en el "CAPITULO III De las Acciones por Competencia Desleal".

Siendo evidente que el legislador supranacional previo en títulos y capítulos diferentes las acciones por infracción a los derechos de la propiedad industrial, de la que se deriva de la competencia desleal, se concluye que para el legislador supranacional se trata de dos acciones independientes.

- La reglamentación que trae la Decisión 486 de la CAN para la procedencia de las acciones derivadas de la propiedad industrial, parte de supuestos distintos a los previstos por las normas que en la misma Decisión regulan la competencia desleal. Así, mientras **las normas de propiedad industrial reprimen la infracción a los derechos de propiedad industrial** de que es titular una persona¹², **las normas sobre competencia desleal que trae la Decisión parten de la base de la ocurrencia de un acto contrario a los usos y prácticas honestos**¹³ y que por tal razón debe ser reprimido.

Como se observa, la Decisión 486 de la CAN, siguiendo los mismos criterios que ha expuesto recientemente el H. Tribunal Superior de Bogotá - Sala Civil, al igual que esta Superintendencia, considera que en las acciones por competencia se evalúa si un acto es desleal, es decir, si es contrario a los usos y prácticas honestos, y no simplemente si el mismo infringe un derecho sobre propiedad industrial pues, entre otras cosas, el artículo 267 de la Decisión 486 de la CAN¹⁴ prevé, igual que lo hace el artículo 1º de la Ley 256 de 1996¹⁵, que la aplicación de las acciones de competencia desleal es procedente "[s]in perjuicio de cualquier otra acción".

- Por otra parte, al regular la Decisión 486 de la CAN los actos de competencia desleal por confusión (como los que demanda el actor en el presente proceso), el artículo 259 estableció que "[c]onstituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) **cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor**".

Al exigir la norma que el acto de confusión que se demanda como de competencia desleal se de respecto de un competidor, la norma está introduciendo en la conducta un elemento de legitimación subjetivo al proceso,

¹² Decisión 486 de la CAN. Artículo 238.- 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 una infracción.

¹³ Decisión 486 de la CAN. Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

¹⁴ Decisión 486 de la CAN. Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

¹⁵ Ley 256 de 1996. Artículo 1. Objeto. Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.

por lo cual habrá de establecerse para poder declarar favorables las pretensiones que se debatan, si el actor es competidor del sujeto pasivo de la acción o, en otras palabras, si existe una disputa en el mercado por una clientela entre el demandante y el demandado, y si en razón de esa disputa, el demandante se puede ver perjudicado por los actos de confusión que demanda.

Lo anterior contrasta con las exigencias que trae la misma Decisión 486 de la CAN para la procedencia de las acciones derivadas de infracciones a los derechos de propiedad industrial pues, para éstas, en ninguna parte se exige una relación de competencia entre los sujetos procesales, pues el artículo 238 simplemente exige que el actor sea *"titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión"*.

En consecuencia, dado que la Decisión 486 de la CAN prevé factores de legitimación distintos para la procedencia de las pretensiones derivadas de las acciones por competencia desleal, de aquellos que se establecen para la procedencia de las acciones derivadas de infracciones a los derechos sobre propiedad industrial, es de concluir que se trata de acciones diferentes, que para su procedencia parten de supuestos que también son diferentes.

Por lo anterior, al establecerse en el presente proceso una diferencia entre las acciones derivadas de la competencia desleal, con las previstas para la represión de las infracciones a los derechos sobre la propiedad industrial, no se está *"restringiendo la aplicación y el cumplimiento de la ley 256 de 1996 y de la acción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial"*, como lo pretende la actora, sino que por el contrario, lo que se está reconociendo es la naturaleza diversa de una y otra institución y las razones que llevaron al legislador a prever las dos acciones y figuras como independientes.

En consecuencia, si lo que quería el accionante, como parece expresarlo en sus alegatos, era acudir ante esta entidad para que se impidiera que terceros utilizaran su marca en el comercio¹⁶, lo que ha debido hacer es interponer una acción propia de la propiedad industrial para que se declarara la infracción a sus derechos, y no, como lo hizo, una acción de competencia desleal, en la que se evalúa la lealtad de una conducta, que si bien puede estar originada en hechos de confusión, tiene elementos

¹⁶ Ver folio 136 de expediente, en donde el apoderado de la actora afirma que su representada:

"...[a]cudió ante esa entidad haciendo uso de las facultades que le confiere, entre otros, el artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN, que la legitiman para impedir de terceros, los siguientes actos:

'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:

á) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de la tales productos;

(...)

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 riesgo de confusión;(...)'(el subrayado es propio)

propios y característicos que la difieren de la acción de propiedad industrial, como son la deslealtad de la conducta y la legitimación de las partes.

Respecto del argumento de la parte actora en sus alegatos, según el cual el artículo 4º de la Ley 256 de 1996 establece que el acto de competencia desleal que se demanda, debe cumplir sus efectos principales en el mercado colombiano, por lo cual, considerar un mercado diferente al nacional, desborda el marco de aplicación de la Ley 256 de 1996, es importante puntualizar lo siguiente:

El artículo 4º de la Ley 256 de 1996 establece:

“Artículo 4. Ámbito territorial de aplicación. Esta Ley se le aplicará los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.”

Como lo expone el profesor Delio Gómez Leyva, el artículo 4º de la Ley 256 se explica en razón a que si *“el efecto del acto de competencia desleal se produce en territorio distinto del colombiano, cae, por supuesto bajo la jurisdicción de otros jueces; dar un alcance distinto a la ley, conduciría a otorgar extraterritorialidad a sus efectos.”*¹⁷

Así las cosas, la norma citada expresa un principio de territorialidad natural a nuestras instituciones jurídicas y procesales, pues si los efectos del acto se producen por fuera del territorio colombiano, la conducta no podrá ser reprimida por un juez nacional, al carecer de jurisdicción frente a dicho acto.

Al establecer la norma que los actos de competencia desleal son reprimibles en el país cuando sus efectos principales se cumplan en el territorio colombiano, lo que está haciendo el artículo 4º de la Ley 256 de 1996, es ser consecuente con la realidad actual del comercio, en el cual, hoy por hoy, es muy posible que un acto se realice desde el exterior, pero que sus efectos principales se cumplan en el territorio nacional. Ejemplo de lo anterior, son los casos de publicidad colombiana que se transmiten a través de canales de televisión extranjeros o internacionales, con el único propósito de que sean vistos por los consumidores colombianos y que éstos comprendan los productos anunciados. En el ejemplo citado, el acto no se produce en Colombia, pero sus efectos sí, por lo cual, a pesar de no haberse generado en el territorio nacional, en éste se producen sus efectos principales, por lo que eventualmente podría ser analizado por un juez colombiano, a la luz de las normas previstas en la Ley 256 de 1996.

Por lo anterior, la circunstancia que el artículo 4º de la Ley establezca un principio de territorialidad que haga posible la operancia de la norma, no exime al legitimado por activa de demostrar que participa, o que piensa participar en el mercado en el que se realiza la conducta y que por tal razón puede ser afectado por el acto que demanda, pues la finalidad de establecer un principio de aplicación de las normas en el espacio, es sustancialmente distinta a la de establecer factores de legitimación en la causa. Si a lo anterior se agrega que el lugar donde produce el acto sus efectos es uno de los factores que determina la competencia territorial del juez¹⁸, particularmente cuando el

¹⁷ GOMEZ LEYVA Delio. De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica. Editorial Cámara de Comercio. 1ª Edición. Bogotá 1998. Pág. 312.

¹⁸ Artículo 25 de la Ley 256 de 1996. competencia territorial. En los juicios en materia de competencia desleal será competente el juez del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y a falta de éste, su domicilio. En el supuesto de que el demandado carezca de establecimiento y domicilio en el territorio nacional, será competente el juez de su residencia habitual.

acto se realiza desde el extranjero, es de concluir que el artículo 4º de la Ley 256 de 1996 no pretende eximir al actor de probar su legitimación, sino que simplemente establece las condiciones de territorialidad de la ley colombiana, para permitir su aplicación a actos que se realicen desde el extranjero, pero cuyos efectos principales estén llamados a cumplirse en el territorio colombiano.

Con base en lo expuesto, se concluye que **la sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. no se encuentra legitimada para obtener una declaratoria favorable a las pretensiones de deslealtad y remoción de los efectos del acto supuestamente desleal que presenta** (artículo 20 de la Ley 256 de 1996), pues no participa en el mercado de los servicios odontológico de la ciudad de Popayán y tampoco demostró su intención de hacerlo.

Como consecuencia de todo lo anterior, esta Superintendencia deberá no acceder a las pretensiones que por competencia desleal presenta la actora.

4.3 Otras consideraciones-El indicio grave argumentado por la actora.

En sus alegatos, la actora afirma lo siguiente:

*"De conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil: 'El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes'. De conformidad con el artículo 95 del mismo estatuto procesal: La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez como **indicio grave en contra del demandado**, salvo que la ley le atribuya otro efecto.*

"En el presente caso la no comparecencia del demandado al proceso ni siquiera fue tomada en cuenta por el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia como un indicio leve, lo cual no se compadece con posiciones como las que ha expuesto el profesor Jairo Parra Quijano para quien la no comparecencia no sólo se constituye en un indicio grave que es un caso de allanamiento de la demanda. En virtud al silencio que se guardó en este sentido en el Informe motivado solicito respetuosamente que sobre este punto el despacho del señor Superintendente de Industria y Comercio se sirva hacer algún pronunciamiento, como quiera que los indicios, también son un medio de prueba y más cuando se presentan de esta manera y el propio Código de Procedimiento Civil faculta al juez para que lo aprecie como un indicio grave". (subrayado original, se omiten citas)

Frente a las apreciaciones de la parte actora respecto de la operancia del artículo 95 del C.P.C. en este proceso, cabe señalar lo siguiente:

Como es sabido, la Ley 446 de 1998 facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer en ejercicio de funciones jurisdiccionales, de las acciones que por competencia desleal le fueran presentadas¹⁹. No obstante lo anterior, no puede

A la elección del demandante, también será competente el Juez del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal; y, **si este se ha realizado en el extranjero, el del lugar donde produzcan sus efectos.**

¹⁹ Al respecto se pueden consultar entre otras, las siguientes sentencias: C-649-01, C-415-02.

pasarse por alto que por disposición del propio Legislador, el trámite que se dispuso para que la Superintendencia adelante dichos procesos, no fue el previsto por el C.P.C. para las acciones jurisdiccionales, sino el "previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas"²⁰, es decir, el previsto por el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992²¹, con las precisiones introducidas por la H. Corte Constitucional en sentencia C-649 de 2001. Es de anotar que la determinación de este procedimiento fue confirmada por el artículo 33 de la Ley 640 de 2001, al establecer que "[l]a fecha de la audiencia [de conciliación] deberá señalarse una vez vencido el término concedido por la superintendencia al investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992."

El hecho que el Legislador haya previsto para los por procesos de competencia desleal que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio un procedimiento diferente al establecido para esos mismos casos ante la jurisdicción ordinaria, no resulta contrario a la Constitución Política, como lo ha manifestado la H. Corte Constitucional en los siguientes términos:

"Las funciones jurisdiccionales que ejercen las superintendencias, no se llevan a cabo bajo principios absolutamente iguales a los que rigen las funciones que ejercen los organismos que componen la Rama Judicial; antes bien existen justamente para adelantarse respondiendo a principios propios, en circunstancias diversas de aquellas en las cuales se administra justicia de manera ordinaria, similarmente con lo que sucede con la justicia arbitral. Así, aunque en ciertos casos un mismo litigio pueda ser llevado a conocimiento bien de tales superintendencias o bien de la justicia ordinaria, como sucede, por ejemplo en el caso del artículo 148 de la Ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la Ley 510 ahora bajo examen, lo cierto es que justamente lo que el legislador ha querido es facilitar un mecanismo procesal diferente, por lo cual las particularidades con las que lo reviste son igualmente distintas."²²

²⁰ Ley 446 de 1998, Artículo 144. Facultades sobre competencia desleal. En las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes.

²¹ ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe una infracción a las normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por solicitud de un tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.

Quando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario competente considere procedentes.

Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al investigado.

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.

²² Sentencia C-384/00. Referencia: expedientes D- 2559 , D- 2574 y D-2586. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Santafé de Bogotá, D.C., abril 5 de 2000.

Siendo distinto el procedimiento que se sigue ante los jueces de la República cuando conocen de asuntos relacionados con competencia desleal, de aquel que las normas pertinentes fijaron para cuando la Superintendencia de Industria y Comercio conozca en ejercicio de funciones jurisdiccionales de esos mismos asuntos, se hace necesario analizar las normas procedimentales que rigen la actuación de esta Entidad, para establecer, si como lo afirma el accionante, la falta de contestación del memorial de acción por parte del sujeto pasivo de la misma, genera en contra suya un indicio grave.

Como se anotó anteriormente, el artículo 144 de la Ley 446 de 1998, así como el 33 de la Ley 640 de 2001, disponen que ***"[e]n las investigaciones por competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes."***

Por su parte, el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, establece que ***"... cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. (...) En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo."***

Como se observa, la norma arriba citada simplemente dispone que una vez notificado el investigado, éste tendrá la carga procesal de solicitar y aportar las pruebas que pretenda hacer valer en el proceso, sin que sea posible establecer con base en dicha disposición, la cual regula sin vacíos el actuar del investigado frente a la apertura del proceso, consecuencias distintas a la de la preclusión procesal de la oportunidad para solicitar y aportar pruebas.

En consecuencia, lo previsto por el artículo 95 del C.P.C. para la falta de contestación de la demanda, no tiene aplicación en los procesos jurisdiccionales que por competencia desleal conoce esta Superintendencia, pues como lo dijo la H. Corte Constitucional en la sentencia arriba citada, éstos ***"no se llevan a cabo bajo principios absolutamente iguales a los que rigen las funciones que ejercen los organismos que componen la Rama Judicial"***.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, declara no procedentes las pretensiones por competencia desleal formuladas por la sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia S.A. en contra del señor Edilberto Melo Malte.

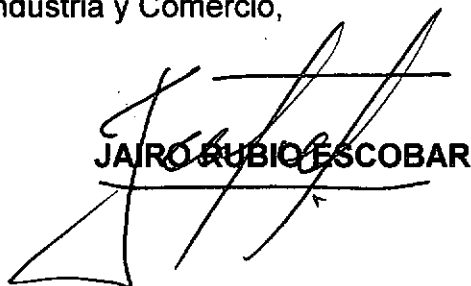
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el contenido de la presente resolución personalmente y en su defecto por edicto, al doctor **Julio Cesar Ramírez Piña**, apoderado del accionante, sociedad Sonría Clínicas Dentales de Colombia y al señor Edilberto Melo Malte, entregándoles copia de la misma e informándoles que contra ésta procede recurso de apelación interpuesto por escrito y con presentación personal, ante el Superintendente de Industria y Comercio para ante el Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Popayán, en el acto de notificación, o dentro de los tres (3) días siguientes de la misma.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

pDada en Bogotá D.C., a **23** ENE. 2004

El Superintendente de Industria y Comercio,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Notificación:

Doctor:

JULIO CESAR RAMÍREZ PIÑA

C.C. 79.779.990 de Bogotá

Apoderado

Sonría Clínicas dentales de Colombia S.A.

NIT. 08001782264

Transversal 24 No. 56-08

Ciudad.

Señor:

EDILBERTO MELO MALTE

Propietario del establecimiento de comercio

SONRIA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Calle 8 No.9-72

Popayán-Cauca