

La Superintendencia de Industria y Comercio en facultades jurisdiccionales respecto de infracción de derechos de propiedad industrial. Precedentes de la oralidad

Juan Felipe Acosta Sánchez[1]

I. LA RAZÓN DE ESTE ARTÍCULO

En virtud del artículo 24 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 12 de julio de 2015) a la Superintendencia de Industria y Comercio –de ahora en adelante SIC- le fueron otorgadas facultades o competencias jurisdiccionales para resolver infracciones contra derechos de propiedad industrial. Esa entidad es la encargada de llevar, también, el registro de propiedad industrial en Colombia. Esa función tradicionalmente la cumple mediante una sección llamada Delegatura de la Propiedad Industrial, dirigida por un Su-

[1] Abogado de la Universidad del Rosario (Colegio Mayor de Nuestra Señora de Colombia). Especialista en Propiedad Intelectual de la Universidad del Rosario (Colegio Mayor de Nuestra Señora de Colombia). Especialista en Derecho Económico y de los Mercados de la Universidad del Rosario (Colegio Mayor de Nuestra Señora de Colombia). Candidato a Magíster de la maestría regional de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Universidad Austral. Profesor titular de cátedra de Introducción a Derecho Civil de la Universidad del Rosario (Colegio Mayor de Nuestra Señora de Colombia), en donde también ha dictado Derecho de la Competencia y ha sido profesor asistente y monitor de Seminario de Propiedad Intelectual y Derecho Civil Bienes. Fue Coordinador de Marcas, Derecho Corporativo, Derecho de Autor, y Derecho de la Competencia y ahora es Director de Litigios y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de Olarte Moure, firma boutique de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. En LinkedIn: Juan Felipe Acosta Sánchez.

perintendente Delegado; que atiende el depósito de nombres comerciales y enseñas, el registro de marcas y lemas, la declaración y el reconocimiento de denominaciones de origen, y el otorgamiento de patentes de invención y modelos de utilidad, así como el registro de esquemas de trazado de circuitos integrados. La entidad se considera la oficina nacional competente en materia de propiedad industrial, con excepción del registro de derechos de obtentor sobre variedades vegetales, manejado por el ICA en Colombia.

Las facultades jurisdiccionales le permiten a la SIC actuar como un verdadero juez. Es normal que la figura sea vista confusamente por la doctrina internacional porque el hecho de que en otros países las entidades especializadas tengan facultades para dirimir conflictos, mediante tribunales o boards[2], hace que se equiparen las funciones que la entidad ejerce con esas otras instituciones. A diferencia de entidades como el INDECOPI de Perú que resuelve por vía administrativa asuntos cuasi jurisdiccionales, la SIC sí opera funcionalmente como un pretor altamente especializado de primera instancia resolviendo las infracciones de propiedad industrial contenciosas como lo haría un juez civil. La segunda instancia es la del Tribunal Superior de Bogotá –que no es un tribunal destinado a revisar actos administrativos-, una corte de apelaciones que también conoce lo que resuelven jueces civiles del circuito en primera instancia.

Es más, incluso en Colombia, alguna parte de la comunidad jurídica todavía considera que los actos de primera instancia de la SIC deberían ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En cualquier escenario, la Corte Constitucional colombiana ya ha tenido oportunidad de analizar a profundidad esta situación y ha definido

[2] En Chile, Perú y Ecuador hay tribunales de propiedad intelectual y en Estados Unidos hay un tribunal de juicios y apelaciones dentro de sus oficinas de propiedad industrial, pero en esos casos se trata de funciones cuasi jurisdiccionales en vía administrativa.

que es legítimo y constitucional que se le asignen a ciertas autoridades administrativas facultades jurisdiccionales, siempre y cuando se cumplan varias condiciones, a saber: i) que la asignación de tales funciones corresponda a la especialidad de la entidad delegataria; ii) que al ciudadano demandado o investigado –según sea el caso- se le aclare si está siendo citado en virtud de facultades administrativas o jurisdiccionales; iii) que el funcionario que decida en el caso de facultades jurisdiccionales no sea el mismo que haya investigado o pudiere investigar los mismos hechos en ejercicio de facultades administrativas; iv) y que se respete la regla de la doble instancia.[3]

Producto de la evolución de las facultades jurisdiccionales que le fueron asignadas a la entidad en virtud de la Ley 446 de 1998 para dirimir judicialmente conflictos de competencia desleal, la SIC creó una sección llamada Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que ha sido acompañada con una fuerte inversión en recursos técnicos para el eficaz desarrollo de sus funciones.

Hoy en día, la SIC cuenta con salas de audiencias públicas, con toda la tecnología necesaria para adelantar un juicio totalmente oral si se quisiera. Esos recursos le permitieron a la entidad, ser autorizada por el Consejo Supe-

[3] Estas reglas están enunciadas en dos sentencias de la Corte Constitucional colombiana, a saber: la C-649 /01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y la C-415 /02, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En esta última sostuvo: “[e]n los casos en los cuales una superintendencia ejerce funciones jurisdiccionales, esa autoridad administrativa se convierte en un juez que debe interpretar la ley, darle aplicación, dirimir conflictos y aplicar el derecho en casos específicos. En virtud del principio de unidad jurisdiccional, dichas entidades comienzan a compartir la estructura jurisdiccional de quien tenía la competencia originalmente Si la Superintendencia suple excepcionalmente la competencia de un juez dentro de la estructura jurisdiccional ordinaria, la autoridad judicial llamada a tramitar la apelación será entonces el superior jerárquico del juez al cual desplazó la Superintendencia”

rior de la Judicatura para adelantar procesos judiciales orales en virtud de la Ley 1395 de 2010, lo que le hace en la actualidad un foro ideal para los litigantes en propiedad industrial y competencia desleal.

Desde la perspectiva de los litigantes, la entidad cuenta con ventajas sustanciales, tales como: a) un personal altamente especializado en la materia; b) instalaciones aptas para adelantar audiencias orales; c) una fuerte cultura del respeto por las reglas procesales y los términos, lo que lleva a que hoy sea posible obtener medidas cautelares en menos de 24 horas cuando son urgentes y en máximo una o dos semanas cuando la urgencia no es manifiesta, e incluso a tener fallos de primera instancia en menos de un año; d) y un entendimiento claro del hecho de que las sentencias de condena por infracciones a los derechos de propiedad industrial y al régimen de competencia desleal son incentivos para que los participantes del mercado tengan un mejor comportamiento y los consumidores disfruten de un mercado sano.[4] Ese compromiso, fue expresado así por la propia entidad en una de sus sentencias:

“(...) y este Despacho encuentra imperioso otorgar una debida protección a los titulares de derechos marcarios, no puede ser que un empresario además de haber innovador, haber creado una marca de su propiedad haya acudido a la Superintendencia de Industria y Comercio, obtenido su registro marcario por parte de la autoridad que le corresponde conceder este derecho, se permita que un tercero use en el mercado sin su autorización estos signos distintivos, al respecto hay que llamar la atención también que de nada sirve un signo distintivo, obtener el registro del derecho de una marca en la SIC o cualquier autoridad de registro si ese derecho no se puede materializar en la práctica, cómo se materializa un derecho de propiedad industrial a través de dos vías, un derecho de uso es decir concediéndole a su

[4] Ese efecto persuasivo es llamado en los países anglosajones *deterrence*.

titular la facultad de hacer uso en el mercado del signo distintivo cuyo registro es obtenido, pero también de un derecho negativo, un derecho de prohibición que consiste en prohibirle a terceros que sin su autorización hagan uso en el mercado de esos signos distintivos.”[5]

En la práctica, la SIC lleva algo más de dos años generando jurisprudencia relevante para la propiedad industrial con un alto compromiso por el respeto a esos derechos. No obstante, las decisiones de la SIC, por la forma en que está conformado nuestro ordenamiento jurídico cuando se emiten en facultades jurisdiccionales, son solo de primera instancia.

El precedente de primera instancia ha sido históricamente menospreciado en Colombia, puesto que, como se sabe, tenemos un sistema hijo del Code Civil de Napoleón que entroniza la ley y reduce la jurisprudencia casi al carácter de doctrina. Sin embargo, producto de la evolución jurisprudencial y de la reciente reaparición en normas especiales de la figura de la doctrina probable –tres decisiones que resuelven el mismo punto de la misma manera-, el precedente de primera instancia, y más en una corte especializada como la de la SIC, está llamado a ser protagonista del ordenamiento jurídico.

La más reciente muestra de ese inminente cambio es que la Corte Constitucional emitió hace poco la sentencia C-621 /15, en la que declaró exequible el artículo 7 del Código General del Proceso que comienza a regir el 1 de enero de 2016 -en virtud del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura-, que establece:

“Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.

[5] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 119.966, FOREVER v. FOREVER, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/86020544> (04-10-2015)

“Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.

“El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley.

“Los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.

“Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya.”

Nótese que la norma no solo obliga a tener en cuenta la jurisprudencia de los superiores sino a considerar la posición jurisprudencial propia; de esta manera, se obliga al juez a justificar la razón por la que va a modificar su propia regla, lo que de paso genera un incentivo para que la autoridad sea consistente y coherente en todas sus decisiones.

Con el fin de dar un aporte al desarrollo de la jurisprudencia como una adecuada fuente de derecho, y con base en la importancia que ha adquirido, hemos recogido, de la totalidad de decisiones emitidas hasta el momento por la SIC al resolver infracciones a derechos de propiedad industrial, algunas reglas y principios, que pasaremos a exponer.

En este artículo están incluidas la totalidad de sentencias orales disponibles a la fecha en que fue escrito, de tal suerte que el lector encontrará un compendio que refleja la manera en que actualmente está resolviendo la SIC los conflictos jurisdiccionales. Al respecto, como primera medida, expondremos las características propias del sistema de propiedad industrial colombiano, para contextualizar al lector acerca de las reglas anotadas más adelante.

II. EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANO

Al resolver infracciones de propiedad industrial, la SIC aplica el Código de Procedimiento Civil –a partir del 1 de enero de 2015 salvo que haya novedades aplicará el Código General del Proceso. En particular, la SIC aplica la reforma introducida por la ley 1395 de 2010 por lo que aplica el trámite del proceso verbal de mayor y menor cuantía, que básicamente tiene dos etapas: a) una escrita en la que se traba el litigio (demanda-contestación); b) una etapa oral que involucra conciliación, fijación de hechos del litigio, saneamiento, pruebas, alegatos y sentencia. Esa sentencia puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá por expresa disposición legal, pese a que antes la segunda instancia era conocida por el superior funcional del juez al que la SIC desplazaba.

Ahora bien, de manera general, la entidad se rige por la Decisión 486 (Régimen Común de Propiedad Industrial) para determinar la existencia y alcance del derecho de propiedad industrial, la existencia de la infracción y la determinación del daño. Esto, en la medida en que la anotada Decisión de la Comunidad Andina, incluye disposiciones relativas a la forma en que se adquiere la propiedad sobre marcas, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres y enseñas comerciales, denominaciones de origen y signos notoriamente conocidos.

La normativa andina dispuso respecto de la adquisición de derechos: a) un sistema de primera solicitud para patentes; b) un sistema atributivo para marcas y diseños industriales; c) un sistema de primer uso calificado para nombres y enseñas comerciales; d) un sistema declarativo para denominaciones de origen; e) y un sistema proteccionista, amplio e informal para signos notoriamente conocido.

En Colombia, las infracciones de propiedad industrial se pueden perseguir por vía penal cuando son dolosas en virtud de la ley 599 de 2000 o civil, sean o no dolosas. En este caso,

particular, resulta de gran interés para la academia y los practicantes del derecho, conocer las posiciones que han sido adoptadas por la SIC como juez altísimamente especializado, al resolver las causas civiles. Bien vale anotar que aunque la SIC es apenas otro juez más porque es posible presentar la demanda de infracción ante un juez civil del circuito, lo cierto es que su jurisprudencia es ampliamente respetada por su carácter especializado y es, probablemente, la que dará guía o luces a los doctrinantes hacia futuro.

La pertinencia de este trabajo entonces, está en poner a disposición del público, las posiciones que la entidad ha expuesto bajo la oralidad y que sientan las bases para la aplicación de la regla del precedente en la inminente entrada en vigencia del Código General del Proceso. También les facilita a otros jueces no especializados la búsqueda de decisiones que les ayuden a tomar mejores decisiones. A la academia le puede ser útil como instrumento de investigación y como guía sobre los avances jurisprudenciales de una de las entidades de propiedad industrial más galardonadas del mundo.

Sea esta la oportunidad para anotar que en todo este escrito nos referimos única y exclusivamente a la infracción de propiedad industrial como violación de un derecho concedido, en ningún aparte nos referiremos a las posiciones de la Delegatura de Propiedad Industrial que es la encargada de analizar la distintividad intrínseca y extrínseca de marcas, o la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de las patentes. En todos los casos que se analizan, el proceso es contencioso y judicial, y el debate es fundamentalmente probatorio, en contradicción con el típico debate administrativo en la mayoría de los casos centrado en la teoría.

III. LA METODOLOGÍA USADA

Sobre la metodología usada, es importante anotar que la labor requirió oír horas de sentencias —no están disponibles

en medio escrito-; en algunos casos hemos hecho citas textuales y en otros no, debido a que la técnica oral impide que usando simplemente citas se logren extraer conceptos manera diáfana.

IV. LA REGLAS Y PRINCIPIOS EXTRAÍDOS

La regla es un deber de conducta que puede admitir excepciones contenidas en la misma regla o en otras reglas; los principios, por otra parte, son verdaderas máximas que no admiten excepciones. Hemos llamado el capítulo reglas y principios, pero no haremos distinciones entre unos y otros, esencialmente, porque será la práctica y aplicación reiterada o la futura corrección de la jurisprudencia lo que dará lugar a llamar a cada una de las preposiciones que siguen, reglas o principios.[6]

En algunos casos, el lector encontrará citas textuales - y cuando ello es así, hemos incluido el texto entre comillas. En otros, el lector encontrará los conceptos expuestos por el juez de la SIC, pero parcial o totalmente editados, en esos casos y dado que se trata de conceptos jurídicos, a fin de evitar imprecisiones, hemos hecho nuestra propia interpre-

[6] Aunque podríamos hacer el ejercicio de calificar cada uno de los conceptos extraídos en reglas o principios, consideramos que tal actividad, además de presuntuosa, excede lo que aquí nos proponemos hacer y, por otra parte, afirmar en un artículo académico que un concepto o regla de decisión, que solo hasta hace poco fue incluida en una decisión judicial, es un principio puede hacer que una regla que no estaba destinada a convertirse en principio se convierta en este, pues es sabido que un juez al momento de determinar si algo es un principio o no tiende a recurrir a doctrina, leyes, sentencias y al sentido común, pero en nuestro caso, preferimos que ese ejercicio se realice con base en las tres últimas fuentes. No obstante, el lector está invitado a hacer el ejercicio que nosotros rehusamos, una guía para ello se puede encontrar en Thomas R. KEARNS, "Rules, Principles and the Law", 18 Am. J. Juris., 1973, 114.

tación de lo que se dice en las sentencias, junto a pequeños comentarios, cuando consideramos que habría necesidad de hacerlos.

Ahora bien, al buscar la infracción de derechos de propiedad industrial en los casos de los que conocemos sentencias de la SIC, el método usado por la entidad es el de i) establecer la legitimación en causa por activa, que incluye la existencia, vigencia y alcance del derecho infringido; ii) la legitimación en causa por pasiva, que incluye la existencia de la infracción y el infractor; iii) y la existencia y cuantía del daño causado por la infracción. En este trabajo vamos a seguir ese orden, pero además agregaremos algunas reglas sobre prescripción y pruebas que no pueden encasillarse en las categorías anotadas, para terminar con una síntesis de lo que ha sido la jurisprudencia hasta ahora y qué retos quedan por delante.

IV.1 La legitimación en la causa: ¿cuál es el derecho y quién lo puede reclamar en juicio?

La técnica que ha usado la SIC, cuando actúa como juez, es la de analizar en primer lugar y como parte de la legitimación en causa, si se cuenta con el material probatorio suficiente para determinar la existencia del derecho de propiedad industrial infringido y su vigencia.

La prueba que ha considerado en el caso de marcas comunes es la del certificado de titularidad y vigencia que expide la entidad (porque este contiene el signo protegido y el alcance –la cobertura de productos o servicios-). Para marcas notoriamente conocidas[7] ha considerado insufi-

[7] Se sostuvo, también, que es viable presentar como pretensión autónoma una declaratoria de notoriedad de una marca en Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-121206, JUAN VALDEZ v. JUVENAL VALDEZ, 18 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/106285069> (08-10-2015), también Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 158841, ECOPE-

ciente ese certificado y exigido –como se ha hecho históricamente en la Delegatura para la Propiedad Industrial- pruebas del conocimiento de la marca en el sector pertinente (así lo hizo en el caso SALUD TOTAL v. SALUD TOTAL en el que desestimó las pretensiones por falta de prueba de la notoriedad[8]); pero también ha sostenido que el juez debe distinguir entre marca notoriamente conocida y marca renombrada[9], y que de probarse - la notoriedad reconocida en vía administrativa tiene efectos judiciales[10]- la notoriedad puede romper totalmente el principio de especialidad[11]. Sin embargo, por mucho que se extienda el derecho no puede pedirse por vía judicial que se le prohíba a alguien solicitar un registro de marca[12], aunque una pretensión válida sí puede consistir en solicitar que el juez ordene una obligación de hacer, como cancelar una matrícula mercantil o un registro de nombre de dominio[13].

TROL v. ECAPETROL, 04 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104736502> (08-10-2015)

[8] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 14-057995, SALUD TOTAL v. SALUD TOTAL, 26 de febrero de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/120819492> (11-10-2015).

[9] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 158841, ECOPEPETROL v. ECAPETROL, 04 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104736502> (08-10-2015)

[10] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-145930, PUNTO BLANCO v. MUNDO BLANCO, 29 de mayo de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104731495> (08-10-2015)

[11] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 158841, ECOPEPETROL v. ECAPETROL, 04 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104736502> (08-10-2015)

[12] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-035560, MHA v. M&H, 04 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104736502> (08-10-2015)

[13] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-159884, SAP NETWEAVER v. NETWEAVER, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104930978> (07-10-2015)

Para nombres comerciales, ha estimado que no solo se requiere la prueba de su uso personal y constante como identificador del empresario o de sus actividades comerciales, sino que también se requiere que la denominación seleccionada, para el momento del primer uso, sea distintiva intrínseca y extrínsecamente[14]. Para diseños industriales ha considerado insuficiente tal certificado si no se acompaña con todas las vistas registradas (así lo hizo en el caso 13-223810[15]); en el caso de patentes –como era evidente– requirió la presentación, junto al certificado de titularidad y vigencia, del pliego de reivindicaciones argumentando que una de las labores del juez es determinar el alcance del derecho, pues sin ello sería imposible determinar la existencia de la infracción[16]. Todavía no se presentan casos de infracción a denominaciones origen y de esquemas de trazado de circuitos integrados que hayan terminado en una sentencia oral, pero las exigencias anotadas nos sirven para colegir que la prueba presentada debe ser suficiente para demostrar la existencia, vigencia y alcance del derecho de exclusión, so pena de que las pretensiones no prosperen. [17]

[14] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-145930, PUNTO BLANCO v. MUNDO BLANCO, 29 de mayo de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104731495> (08-10-2015)

[15] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-223810, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 27 de marzo de 2015, 11: 56, <https://vimeo.com/131555502> (03-10-2015)

[16] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 179975, INFRACCIÓN DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN TAPÓN DISPENSADOR, 21 de enero de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86050941> (09-10-2015).

[17] En el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102185, AGROCAMPO v. AGRO DEL CAMPO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. <https://vimeo.com/106289538> (09-10-2015) determinó que una labor del juez es definir los límites del derecho infringido.

En esa misma línea, como legitimados para presentar la demanda por infracción, se han considerado tanto el titular del derecho como el licenciatario.[18]

En cuanto al alcance del derecho, entendido como el ámbito del *ius prohibendi*, ha establecido que en marcas comunes incluye signos idénticos o similares para productos idénticos o similares, y ha dado un paso novedoso al considerar que las reglas de cotejo de los signos en conjunto y preponderancia del elemento predominante, son excluyentes.

Por otra parte, la SIC ha sostenido que en el marco de una infracción de marca, debe siempre aplicarse única y exclusivamente la pauta de la visión en conjunto, en lugar de centrarse en el elemento distintivo o característico de estas; no se debe, entonces, proceder descartando aquellos descriptivos, genéricos, de uso común o, en todo caso, carentes de distintividad.[19] En algunos casos, sin embargo, ha atemperado esta regla y ha sostenido que en las marcas evocativas la coincidencia con otro signo en el concepto – pero con trazos diferentes- no puede dar origen a confusión:

“[...] Dentro del concepto de formas de uso común o necesarias, se incluyen aquellas que están determinadas por la función del producto, esto es, las que identifican respecto de

[18] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 14-026550, ARTURO CALLE v. ACÉRCATE ARTURO CALLE, 10 de julio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104929310> (07-10-2015); en similar sentido se pronunció en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 038631, COLOR UNO v. COLOR UNO, 12 de junio de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/132348775> (09-10-2015).

[19] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 247934, CHEESETRIX v. YUPI CHEESE, audiencia del artículo 432 del C.P.C., 10 de octubre de 2014, <https://vimeo.com/113023895> (05-10-2015) de manera similar decisión en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-191258, RUMI-Q v. RUMI-O, 10 de julio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104747449> (07-10-2015)

su aspecto funcional los productos que están siendo protegidos por la marca, el tribunal presenta como ejemplos las figuras de una llanta, o de un gancho para colgar ropa o de un lápiz para identificar precisamente estos productos [...]” [20]

Respecto de marcas arbitrarias nominativas, la SIC ha explicado que pueden ser infringidas por su representación gráfica; en la ocasión en la que se discutió ese punto, la entidad puso como ejemplo que la marca PINGÜINO nominativa sería considerada infringida por una figura de un PINGÜINO.[21] También, sostuvo que una persona puede infringir una marca previamente registrada haciendo uso de su nombre propio, en el icónico caso JUAN VALDEZ v. JUVENAL VALDEZ [22] y que la reproducción total de la marca infringida, incluso con otros elementos, puede dar lugar a riesgo de asociación.[23]

[20] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-205973, MARCA FIGURATIVA v. MARCA MIXTA –ELEMENTO FIGURATIVO SIMILAR-, 25 de febrero de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/120819654> (11-10-2015) y en el obiter dicta del caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102185, AGROCAMPO v. AGRO DEL CAMPO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/106289538> (09-10-2015) se pronunció afirmando que la simple reproducción de elementos descriptivos o genéricos no provocaba una declaración de infracción, a menos de que el signo infractor provocara, en conjunto, riesgo de confusión.

[21] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 14-086048, SELECCIÓN y otros v. SELECCIÓN COLOMBIA y otros, 27 de mayo de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/140089687> (11-10-2015).

[22] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-121206, JUAN VALDEZ v. JUVENAL VALDEZ, 18 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/106285069> (08-10-2015)

[23] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 276751, EL CORRAL v. LÁCTEOS SANTA TERESA EL CORRAL, audiencia del artículo 432 del C.P.C., 16 de septiembre de 2014, <https://vimeo.com/113022559> (05-10-2015)

De otra parte, también ha sostenido que una marca puede ser infringida por un nombre de dominio; al respecto dijo que, en ciertas ocasiones, este no es otra cosa que el nombre de un establecimiento de comercio o de una empresa, por lo que puede ser tenido en cuenta como equivalente de enseñas o nombres comerciales para efectos de determinar si existe o no infracción.[24]

Finalmente, en un caso de infracción de diseño industrial, la entidad expuso que es regla general que el alcance del derecho protegido está limitado por lo que sostuvo el solicitante para obtener la protección deseada (en seguimiento del principio de no venir contra los actos propios)[25], en lo que podría considerarse como la recepción colombiana del conocido patent prosecution estoppel.[26]

IV.2 La prueba de la infracción: algunas reglas son realmente novedosas

Tras comprobar la existencia, vigencia y alcance del derecho, en las demandas que han superado las exigencias pro-

[24] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 187.370 COLOMBIA HOSTING v. COLOMBIA HOSTING, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <http://www.sic.gov.co/drupal/sentencias-competencia-desleal-2014> (05-10-2015). Un interesante caso que involucró el alcance de un derecho de marca frente al derecho a la libre expresión se dio en Argentina alrededor del nombre de dominio quetepasaclarin.com, producto de una frase del fallecido Néstor Kirchner, Cámara Civil y Comercial, Sala Tercera, Causa N 7.197 /09 Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c /Castaneda Matías s / cese de uso de marcas / daños y perjuicios, <http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/04/534e9760174b5.pdf> (12-10-2015)

[25] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-223810, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 27 de marzo de 2015, 11: 56, INFRACCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL, <https://vimeo.com/131555502> (03-10-2015)

[26] Estados Unidos de América, Corte Suprema de Justicia, Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U. S. 722 (2002)

batorias anotadas, la SIC ha pasado a analizar si se presentan pruebas de la infracción.

De manera general, ha sostenido que se requiere evidencia documental que demuestre que el derecho ha sido infringido, pero con precisión en los fundamentos de derecho, puesto que en algunos casos se ha considerado que el demandante alega que se ha infringido un derecho sobre la marca al imitarla en productos, cuando en realidad debía fundamentar su petición solamente en la imitación de su signo como enseña o nombre comercial[27].

Ahora bien, la prueba admitida para demostrar la infracción varía. Respecto de la infracción de diseños industriales ha subrayado que la prueba debe estar dirigida a demostrar que la impresión visual general que despiertan los diseños sea la misma o muy similar; que el diseño protegido le otorga al producto un valor agregado desde la perspectiva de su apariencia estética; y que resulta fundamental tener en cuenta la perspectiva del consumidor, dado el objetivo estético de los diseños industriales. [28] De igual

[27] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015). Sobre este punto también es importante ver el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057600, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/86052073> (09-10-2015), en el que no se tuvo por probado el daño emergente, pero sí se tuvo por probado el lucro cesante y se tomó como base para su cuantificación el juramento estimatorio, elaborado sobre la base de los beneficios recibidos por el infractor en virtud de la infracción, ya que la identidad de signos y productos hace presumir que el consumidor tomó un producto por otro o que, en todo caso, todos los frutos de la infracción realmente pertenecían al titular de la marca infringida.

[28] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-223810, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 27 de marzo de 2015, 11: 56, <https://vimeo.com/131555502> (03-10-2015)

manera, con ocasión de los mismos casos, la SIC sostuvo que cuando se presenten estudios y dictámenes periciales es preferible –pues podría afectar la imparcialidad requerida– que estos no los realicen personas vinculadas a las firmas de las que hacen parte los apoderados[29]. De igual manera, ha sostenido que corresponden a puntos de derecho que, por tanto, no pueden probarse con un dictamen: el concepto de diseño industrial, su función, el alcance del *ius prohibendi* y criterios para determinar diferencias secundarias. [30]

En términos generales, es decir tanto para probar la existencia de infracción de un diseño industrial como de cualquier otro derecho, la entidad ha sostenido que los estudios que se presenten como pruebas para demostrar la infracción de un derecho de propiedad industrial, basados en encuestas, no deben ser sugestivos, deben incluir preguntas que permitan a los encuestados resaltar semejanzas y diferencias, no solo aquellas o estas. Además, tales estudios deben basarse en lo registrado y no en el diseño efectivamente usado –lo que sería equivalente a decir no la marca efectivamente usada sino la registrada, o no el invento como se presenta en el mercado sino como está en el pliego de reivindicaciones– [31]. En ese sentido, la SIC ha concluido que la prueba de que existe infracción de un diseño industrial, debe partir del cotejo de lo registrado y de la supuesta infracción, nunca del cotejo de un producto que en teoría materialice el diseño y el diseño infractor.[32]

[29] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-223810, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 27 de marzo de 2015, 11: 56, <https://vimeo.com/131555502> (03-10-2015)

[30] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-223810, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 27 de marzo de 2015, 11: 56, <https://vimeo.com/131555502> (03-10-2015)

[31] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-223810, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 27 de marzo de 2015, 11: 56, <https://vimeo.com/131555502> (03-10-2015)

Ahora bien, por otra parte, la entidad ha evitado ser contraevidente cuando se trata de signos distintivos. Si estos son idénticos o muy semejantes, ha sostenido que para determinar el riesgo de confusión, en ciertos casos, basta con hacer el cotejo entre estos.[33] En particular, ha dicho, el literal a) del artículo 155 no exige que la autoridad realice un análisis sobre conexidad competitiva o relación de semejanza entre los productos o servicios que los signos en conflicto identifican, como sí lo exigen otros literales.[34]

La SIC también ha concluido que las encuestas sirven como un medio razonable para determinar el riesgo de confusión entre dos signos y para ello es necesario que exista un porcentaje que permita deducir probabilidad no certeza absoluta (incluso 34% de consumidores que puedan incurrir en confusión podría ser un porcentaje adecuado para deducir la existencia de riesgo de confusión).[35] De otra parte, la entidad ha considerado que los estudios de mercadeo, artículos de prensa y la confesión ficta —que se da cuando no se asiste al interrogatorio de parte— son medios válidos como evidencia de la existencia de notoriedad, de la infracción[36], incluso en su modalidad de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.[37]

[32] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 241749, INFRACCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL, 26 de agosto de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/140468070> (09-10-2015).

[33] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 297612, PINTUCO v. PINTUCOR, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 29 de octubre de 2014, <https://vimeo.com/113022559> (05-10-2015)

[34] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-296116, DON MAIZ v. DON MAIZITO, 24 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/106288466> (09-10-2015)

[35] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 247934, CHEESETRIX v. YUPI CHEESE, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 10 de octubre de 2014, <https://vimeo.com/113023895> (05-10-2015)

Otras reglas probatorias asociadas a la infracción de derechos de propiedad industrial, que ha incluido la SIC en sus providencias son i) que el alcance local de una infracción de un derecho de propiedad industrial es irrelevante a efectos de determinar la existencia de una infracción[38]; ii) que el hecho de que se comercialicen productos originales de una marca al tiempo que productos con una marca similar incrementa la probabilidad de confusión[39]; iii) que para demostrar que el riesgo de confusión se puede dar respecto de una marca que contiene elementos descriptivos, es primordial aportar pruebas sobre el contexto en el que se da y tales evidencias pueden referirse a la cuota de mercado, la intensidad, extensión geográfica del uso, inversiones en publicidad de la marca infringida[40]; iv) y que el tipo de consumidor determina una mayor o menor exposición al riesgo de confusión, así si los tipos de consumidor y los medios de comercialización son diferentes, menores probabilidades existen de que haya riesgo de confusión. [41]

[36] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 297612, PINTUCO v. PINTUCOR, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 29 de octubre de 2014, <https://vimeo.com/113022559> (05-10-2015)

[37] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 297612, PINTUCO v. PINTUCOR, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 29 de octubre de 2014, <https://vimeo.com/113022559> (05-10-2015)

[38] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 297612, PINTUCO v. PINTUCOR, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 29 de octubre de 2014, <https://vimeo.com/113022559> (05-10-2015)

[39] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-121206, MHA v. M&H, 04 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104736502> (08-10-2015)

[40] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102185, AGROCAMPO v. AGRO DEL CAMPO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/106289538> (09-10-2015)

[41] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-205973, MARCA FIGURATIVA v. MARCA MIXTA –ELEMENTO FIGURA-

En cuanto a las excepciones que pueden proponer los demandados, resulta de particular interés el que ya haya pronunciamientos en el que se hubiere aplicado el agotamiento del derecho y la excepción de uso anterior. La prueba idónea para demostrar lo primero es el documento de adquisición a un distribuidor autorizado del titular del derecho de propiedad industrial. Mientras que lo segundo se podría demostrar con evidencias de los actos preparativos previos a la solicitud de la patente que pueden consistir en cotizaciones, pruebas de laboratorio, pruebas internas y ofertas del producto a clientes y consumidores, entre otras.[42]

También ha admitido, al menos hipotéticamente, que se alegue la prejudicialidad por haber demandado el registro o la concesión del derecho infringido por nulidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ha sostenido que es necesario que se allegue al despacho prueba de la existencia, objeto y partes del proceso. [43]

En cuanto a la prescripción de la acción por infracción, ha sostenido que esta es similar a la que se presenta en áreas como la competencia desleal y los seguros, y ha dejado entrever que la teoría de los delitos o conductas continuadas no se aplica a la prescripción de acciones por infracción a derechos de propiedad industrial, particularmente en el caso de la prescripción subjetiva. Para la SIC, cada nuevo acto de infracción no da origen a una nueva acción, y asumir una posición contraria implicaría volver los actos de infracción de propiedad industrial imprescripti-

TIVO SIMILAR-, 25 de febrero de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/120819654> (11-10-2015).

[42] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 179975, INFRACCIÓN DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN TAPÓN DISPENSADOR, 21 de enero de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. <https://vimeo.com/86050941> (09-10-2015).

[43] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 038631, COLOR UNO v. COLOR UNO, 12 de junio de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C. <https://vimeo.com/132348775> (09-10-2015).

bles.[44] Pero incluso en escenarios en que no existe tal prescripción o esta se ha renunciado –ya sea expresa o implícitamente por no alegarse en tiempo- la entidad, ha manifestado que el titular de un derecho de propiedad industrial tiene un deber de mitigación del daño que de plano limita la posibilidad de que pueda pedir una indemnización por el uso infractor que se haya realizado por un lapso extenso, con independencia de que la conducta de infracción pueda ser vista como continuada para efectos de la infracción.[45]

Por otra parte, la SIC ha dado importancia al contexto de la infracción de manera realmente preponderante; así, por ejemplo, el despacho ha encontrado que las relaciones previas y las conductas habituales de los comerciantes –no necesariamente nos referimos a una costumbre mercantil- sirven para deducir que el demandante conocía la existencia de la infracción desde cierta fecha[46]. En ese mismo, sentido ha estimado que la vinculación de una persona de mala fe en el ámbito de una infracción, como representante legal genera mala fe en la sociedad que representa[47] y que la zona y el lugar en el que se comete una infracción sirven como indicios de su existencia[48].

En cuanto al uso coetáneo de marcas y nombres comerciales idénticos o similares pero con diferentes titulares-un

[44] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-146788, FONTANA v. FONTAN, 03 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104733734> (08-10-2015)

[45] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102.128, caso AGROCAMPO v. VETERINARIA AGROCAMPO, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/85934906> (03-10-2015)

[46] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 241749, INFRACCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL, 26 de agosto de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/140468070> (09-10-2015).

[47] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-145930, PUNTO BLANCO v. MUNDO BLANCO, 29 de mayo de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104731495> (08-10-2015)

punto de gran debate doctrinal y judicial- la SIC ha concluido que el sistema de propiedad industrial está diseñado para que no coexistan signos similares o idénticos para identificar prestaciones similares, incluso cuando los derechos son de diferente naturaleza, por ejemplo una enseña o un nombre comercial no deberían coexistir con una marca idéntica o similar. [49]

Finalmente, llama la atención que al igual que para demostrar la notoriedad, respecto de la infracción de un derecho los actos administrativos de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio –que ya anotamos es una sección diferente a la que emite las sentencias que estamos describiendo-, constituyen una prueba persuasiva acerca de las conclusiones que allí se adoptan.[50]

[48] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015). Sobre este punto también es importante ver el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057600, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/86052073> (09-10-2015), en el que no se tuvo por probado el daño emergente, pero sí se tuvo por probado el lucro cesante y se tomó como base para su cuantificación el juramento estimatorio, elaborado sobre la base de los beneficios recibidos por el infractor en virtud de la infracción, ya que la identidad de signos y productos hace presumir que el consumidor tomó un producto por otro o que, en todo caso, todos los frutos de la infracción realmente pertenecían al titular de la marca infringida.

[49] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 102.142, AGROCAMPO v. FERRETERÍA AGROCAMPO, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/85933241> (05-10-2015)

[50] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-145930, PUNTO BLANCO v. MUNDO BLANCO, 29 de mayo de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104731495> (08-10-2015); en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-

Como hemos anotado, la SIC, ha sostenido hasta ahora que para determinar si el derecho de propiedad industrial ha sido o no infringido, tomará en cuenta el alcance previamente determinado y luego considerará pruebas directas – documentos declarativos o representativos-, o indirectas –lo que incluye pruebas indiciarias o de contexto-. En cuanto a la infracción, la entidad tomará en cuenta el contexto –el uso del signo infringido y el uso dado por el infractor-, pero siempre hará el análisis cotejando lo registrado o concedido con la infracción alegada; nunca se basará en la forma en que el derecho concedido es usado –en caso de que exista diferencias entre lo registro y la manera cómo se usa-.

IV.3 El daño: una cuestión de existencia y no solo de cuantía

En los casos que hemos conocido, una vez la SIC ha establecido la existencia, vigencia y alcance del derecho infringido, y la existencia y el tipo de infracción, procede luego a determinar el daño y la cuantía por la infracción al activo intangible de que se trate, siempre y cuando el daño haya sido adecuadamente incluido como una pretensión en la demanda –pues en varios casos ha citado la regla de congruencia que le impide fallar más allá o en adición a lo pedido-.

La entidad ha utilizado los parámetros que estableció el legislador andino en el artículo 243 de la Decisión 486:

“Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

296116, DON MAIZ v. DON MAIZITO, 24 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/106288466> (09-10-2015) también se tomaron como pruebas de la existencia de confusión, decisiones previamente emitidas por la Delegatura de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio

“b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

“c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.”

No obstante, de manera general la entidad ha resaltado que la existencia de infracción no desencadena automáticamente la existencia de daño, pero ha señalado que este puede consistir en la pérdida de distintividad del signo, en el daño a su reputación, en el riesgo efectivo de confusión o asociación [51]. Así por ejemplo, ha sostenido que el hecho de que el demandado comercialice sus productos en un sector en el que se venden productos piratas y el que exista una diferencia sustancial de precio, son indicios que permiten determinar una eventual dilución de la marca infringida, entendida como un daño económico a ese activo intangible[52]. De igual manera, la SIC ha concluido que la marca original sufre un detrimento en virtud de la afectación del percepción del consumidor, cuando este se encuentra productos identificados con un signo idéntico, con menor calidad y menor precio y ello se concreta en una afectación efectiva del activo –lo que correspondería a un daño emergente-. [53]

[51] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-191258, RUMI-Q v. RUMI-O, 10 de julio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104747449> (07-10-2015), sin embargo, en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 158841, ECO-PETROL v. ECAPETROL, 04 de junio de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/104736502> (08-10-2015)el despacho no hizo análisis sobre la existencia de daño, sino que tras concluir la infracción pasó a dar por acreditada la cuantía con base en el juramento estimatorio.

[52] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015)

[53] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia

Respecto de la cuantía del daño, la entidad ha estimado pertinente en algunos escenarios el juramento estimatorio[54], los frutos de la infracción, lo que se hubiere pagado por una eventual regalía, así como el detrimento sufrido por el activo como consecuencia de la dilución de la marca.

En ese sentido, algunas reglas probatorias sobre la cuantificación que ha tenido la oportunidad de expresar en sus sentencias, se refieren a que cuando se determina la cuantía del daño con base en una potencial licencia que habría pagado el demandado, debe atenderse a la forma del uso que hace el demandado y no al uso que teóricamente habría hecho la demandada. [55] La SIC ha expuesto que el daño puede estar compuesto por los gastos legales y honorarios en los que incurrió el demandante en materia legal para atender la infracción.[56] En cuanto a la aplicación de la cuantificación de

del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015). Sobre este punto, también se pronunció en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 14-057995, SALUD TOTAL v. SALUD TOTAL, 26 de febrero de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/120819492> (11-10-2015), en el que mencionó la posibilidad de que el descrédito fuera entendido como dilución de la marca. [54] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015). Sobre este punto, también se pronunció en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 14-057995, SALUD TOTAL v. SALUD TOTAL, 26 de febrero de 2015, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/120819492> (11-10-2015), en el que mencionó la posibilidad de que el descrédito fuera entendido como dilución de la marca. [55] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102.142, AGROCAMPO v. FERRETERÍA AGROCAMPO, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/85933241> (05-10-2015) [56] Superintendencia de Industria y Comercio, caso FINANZAUTO v. FINANZAUTOS, audiencia del artículo 432 del C.P.C., 05 de febrero de 2015, 12: 42, <https://vimeo.com/120826793> (03-10-2015) No obstante, en el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-

los daños a partir de la teoría de los frutos de la infracción, la entidad sostuvo:

“En cuanto al lucro cesante, está claro que si un consumidor pretende adquirir el producto de la demandante, en la medida en que es identificado con la marca U MUNDO ÚNICO, solo la demandante o una persona autorizada por ella, están habilitados para emplearla, en ese sentido, el hecho de que lo haya utilizado la parte demandada para identificar productos que comercializa, hace evidente que las ventas realizadas a esos consumidores por parte de la demandada fueron ventas que no realizó de su producto la parte demandante, y que, por lo tanto, lo que vendió la demandada de esos productos, corresponde a un ingreso dejado de percibir, por parte de ÚNICO INTERIOR S.A.S., que es un lucro cesante (...)”[57]

En esa misma línea se pronunció en otro caso, aunque de manera más amplia, mediante un razonamiento que

187.370 COLOMBIA HOSTING v. COLOMBIA HOSTING, audiencia del artículo 432 del C.P.C., [http://www.sic.gov.co/drupal/sentencias-competencia-desleal-2014\(05-10-2015\)](http://www.sic.gov.co/drupal/sentencias-competencia-desleal-2014(05-10-2015)) la entidad sostuvo que las agencias en derecho compensan precisamente tales gastos, de tal suerte no podemos confiar en que los gastos legales van a ser considerados daños. [57] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015). Sobre este punto también es importante ver el caso Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057600, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/86052073> (09-10-2015), en el que no se tuvo por probado el daño emergente, pero sí se tuvo por probado el lucro cesante y se tomó como base para su cuantificación el juramento estimatorio, elaborado sobre la base de los beneficios recibidos por el infractor en virtud de la infracción, ya que la identidad de signos y productos hace presumir que el consumidor tomó un producto por otro o que, en todo caso, todos los frutos de la infracción realmente pertenecían al titular de la marca infringida.

sería también aplicable a lo que se hubiera pagado por una licencia del derecho infringido:

“En cuanto a la existencia de este daño está acreditada, y es que siendo AGROCAMPO SAS el titular de la marca que venimos hablando solo AGROCAMPO está autorizada para emplearla, y en ese sentido, si un tercero quiere utilizarla tendría que, en primer lugar, obtener una autorización y, en segundo, reconocer una remuneración, una contraprestación por esa licencia de uso; el daño, en la modalidad de lucro cesante, estaría constituido por la obstaculización de un incremento patrimonial que debió haber percibido AGROCAMPO por el comportamiento del demandado consistente en la utilización del signo, ese daño existe en tanto que se puede deducir razonablemente sobre la base de las reglas de la experiencia, ahora, esa utilización, obstaculización de la remuneración considerada a título de daño es algo que es posible no solo sobre la base de la concepción propia de la modalidad de daño de lucro cesante sino porque es la línea que ha seguido la doctrina especializada en esta materia (...)”[58]

De igual manera, en otro caso sostuvo:

“Es evidente que el comportamiento de la parte demandada al utilizar una expresión similar sin haber pagado la correspondiente contraprestación, privó a AGROCAMPO de un ingreso o de un beneficio que hubiera debido obtener en caso de que las circunstancias de este asunto se hubieran presentado adecuadamente, esto constituye un daño por lucro cesante. En relación con la cuantificación aplicaré el criterio establecido en literal c) del artículo 243 de la Decisión 486 que corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual (...)”.[59]

[58] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 102.142, AGROCAMPO v. FERRETERÍA AGROCAMPO, audiencia del artículo 432 del C.P.C., <https://vimeo.com/85933241> (05-10-2015)

[59] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102185, AGROCAMPO v. AGRO DEL CAMPO, 7 de abril de 2014, audiencia del

Sin embargo, la SIC ha dispuesto algunas reglas que limitan la forma en que se debería calcular esa regalía. Para cuantificarla, ha dicho, es necesario que se tengan en cuenta la extensión geográfica de la infracción y el daño, así como los productos que efectivamente comercializa el infractor. [60]

Otro de los avances fundamentales que muestra la jurisprudencia que analizamos, es que la dilución ya ha sido tenida en cuenta como un factor generador de daño y la SIC ha sostenido que la confesión ficta es aplicable sobre la existencia de una calidad inferior de los productos que comercializa.[61]

En conclusión, la SIC, cuando actúa en ejercicio de facultades jurisdiccionales, ha exigido prueba de la existencia del daño y para ello ha demandado de los actores, que expliquen el concepto de daño que se pretende y que lo precisen, incluso desde la presentación de la demanda. En adición, ha estimado prudente aplicar criterios realmente novedosos, pese a estar presentes en la Decisión 486, como el de los frutos de la infracción –desarrollado por los tribunales alemanes- y lo que eventualmente se hubiera pagado por una regalía, sin dejar de lado que ha admitido como daño la dilución generada por el descrédito que puede sufrir una marca en virtud de su reproducción en bienes piratas y en zonas donde típicamente se venden ese tipo de productos[62].

artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/106289538> (09-10-2015) y en igual sentido se pronunció en Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13- 276751, EL CORRAL v. LÁCTEOS SANTA TERESA EL CORRAL, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , 16 de septiembre de 2014, <https://vimeo.com/113022559> (05-10-2015)

[60] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-102185, AGROCAMPO v. AGRO DEL CAMPO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/106289538> (09-10-2015)

[61] Superintendencia de Industria y Comercio, expediente 13-057603, U MUNDO ÚNICO v. U MUNDO ÚNICO, 7 de abril de 2014, audiencia del artículo 432 del C.P.C. , <https://vimeo.com/86052469> (09-10-2015)

Nos falta todavía ver la manera en que aplicarán las novísimas indemnizaciones preestablecidas, derivadas del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos de América; seguramente las sentencias en ese aspecto están por venir.

V. NUESTRAS CONCLUSIONES GENERALES: EL CAMINO POR RECORRER

En cada uno de los pequeños capítulos de este artículo hemos descrito los conceptos, reglas o principios fundamentales que en materia de existencia, vigencia, alcance de los derechos infringidos, legitimación en causa, tipos de infracción, pruebas de la infracción, excepciones perentorias a la infracción, existencia, prueba y cuantificación del daño ha expuesto -en los pocos años de oralidad- la SIC en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales.

Es importante anotar que la jurisprudencia de la entidad ha tomado como base la ya decantada doctrina impartida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aunque ha postulado reglas más específicas que pueden o no, con el tiempo, convertirse en verdaderas máximas o pasar a hacer parte de la jurisprudencia superada. Ello depende no solo de la SIC, sino del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia -cuando empiece a resolver casaciones contra sentencias de infracción-.

Por eso, no hemos pretendido agotar la materia, sino aportar un instrumento en vista de la creciente importancia del precedente en nuestro ordenamiento jurídico. También

[62] Sobre esta base la entidad ha inadmitido varias demandas, exigiendo del demandante que explique o conceptualice de dónde proviene el daño correspondiente, incluso en casos en los que se pretende una indemnización preestablecida -y aun cuando el Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos contempla este tipo de indemnizaciones no como una forma de cuantificar el daño sino de reemplazar el daño real-.

debemos resaltar que hemos omitido posiciones jurisprudenciales que no atañen directamente a la infracción de derechos de propiedad industrial.

El 1 de enero de 2016 entra en vigencia el Código General de Proceso que aumenta la oralidad, elimina el excesivo ritualismo que hoy inunda nuestro proceso, incrementa todavía más la inmediación, trae incentivos para que las partes colaboren verdaderamente con la búsqueda de la verdad judicial, profesionaliza la prueba pericial, profundiza la obligación de aportar pruebas y exhibir documentos que se encuentran en poder de las partes e incorpora nuevas herramientas para la lucha contra la piratería, como las pruebas extrajudiciales que permiten solicitar medidas cautelares durante su práctica. Esperamos haber colaborado en el conocimiento del precedente, para comenzar con el pie derecho la aplicación de ese estatuto.

