

Honorables Magistrados

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

Sala de Decisión Civil - Familia

seccftsupcund@cendoj.ramajudicial.gov.co

M. P.	DR. PABLO EMILIO VILLATE MONROY
Radicación actual:	25269310300120170011203
Rad. anteriores:	2011-556 y 2015-0267
Proceso:	Abreviado por competencia desleal
Demandante:	EMCOCLAVOS S.A.
Demandado:	METALTEK S.A.
Asunto:	SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019 DEL JUZGADO DE ORIGEN, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL AUTO DEL 11 DE AGOSTO DE 2020

LAURA BUENDÍA GRIGORIU, con cédula de ciudadanía N° 52'268.705 expedida en Bogotá, abogada portadora de la T.P. N° 108.942 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como Apoderada Especial de la sociedad METAL TEK S.A., dentro del proceso de la referencia, y estando dentro del término legal de cinco (5) días, sustento el recurso de apelación contra la Sentencia del 16 de octubre de 2019, de primera instancia, según lo dispuesto por esa Sala mediante auto del 11 de agosto de 2020, en los siguientes términos:

I. SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

A continuación sustento el recurso de apelación interpuesto por METAL TEK contra la providencia proferida en la audiencia de 16 de octubre de 2019, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones de (i) prescripción y (ii) carencia de legitimación para instaurar esta acción. Invoco para ello las pruebas aportadas por la sociedad demandante, las aportadas por METALTEK controvertidas por las partes, las decisiones judiciales de segunda instancia, las decretadas y recaudadas en el proceso y las trasladadas de otros procesos.

Para ello los honorables Magistrados encontrarán un primer aparte con el análisis de los hechos procesales ocurridos en la audiencia del 16 de octubre de 2019 que rodearon el trámite de la solicitud de sentencia anticipada, después unas consideraciones acerca de la vigencia de las excepciones propuestas frente a las pretensiones de la reforma de la demanda, y, luego de ello, la explicación concreta y con las respectivas pruebas que evidencian la procedencia de declarar probadas las excepciones de prescripción y de carencia de legitimación en la causa.

Previo a lo anunciado en el párrafo anterior, quiero llamar la atención de los honorables Magistrados en que en este caso hay una oportunidad única para hacer justicia y reconocer que METAL TEK y VÍCTOR BUENDÍA, no cometieron acto desleal alguno y por el contrario

fueron y son aún hoy en día, las víctimas de haber desafiado el monopolio del mayor fabricante de clavos de herrar en el mundo. Como se verá a continuación los Demandantes no solamente no iniciaron sus acciones en tiempo, sino que no lograron determinar en forma clara la existencia y contenido del supuesto secreto industrial violado. Quienes realmente fueron víctimas de actos de competencia desleal son mis representados y las verdaderas víctimas, han sido los consumidores que se han visto privadas de los beneficios derivados de la entrada al mercado de un nuevo competidor.

En efecto, tal como se narra en los siguientes párrafos los hechos son muy diferentes a como los presentó la demandante en la demanda y su reforma, razón que motiva la realización del siguiente resumen para pronta referencia de la Sala:

Aunque no es objeto del proceso, lo primero es contextualizar hechos que datan de varias décadas atrás. VÍCTOR BUENDÍA, habiendo sido fundador y accionista de EMCOCLAVOS desde 1970, recibió los planos y contrató los servicios del ing. británico KEITH HOLCROFT en julio de 1986 para incorporar a la empresa el clavo de herrar tipo laminado. HOLCROFT era y es aún hoy el ingeniero que originalmente había desarrollado esa tecnología y uno de los expertos con mayor conocimiento en el diseño, fabricación y mejoramiento de maquinaria para la fabricación de clavos de herrar. También en esa década se obtuvieron los planos de las máquinas punteadoras. Posteriormente, hacia 1990, los accionistas de EMCOCLAVOS vendieron sus acciones al Grupo Mustad mediante un contrato fiduciario suscrito en Suiza.

Posteriormente, y desde el año 2005 VÍCTOR BUENDÍA emprendió la tarea de diseñar y fabricar en forma original y usando sus conocimientos y experiencia, máquinas prensas, punteadoras y laminadoras para producir clavos de herrar, con la visión de lograr mejor calidad y eficiencia y reducir costos. En julio de 2007 se fundó a METAL TEK S.A. con el concurso de varios inversionistas que creyeron en el proyecto. La maquinaria resultante fue adquirida por la empresa panameña HORSENAIL CORP. en el año 2009 y entregada a METAL TEK bajo un contrato de licencia de uso, con el fin de participar activamente en el mercado mundial de clavos de herrar, que seguía usando maquinaria antigua.

El Grupo Mustad, dueño actual de EMCOCLAVOS, el mayor fabricante de clavos en el mundo y una empresa con una clara posición de dominio en el mercado mundial inició, desde principios del año 2008, una persecución contra VÍCTOR BUENDÍA, KINIO SA y METAL TEK SA, no sólo contratando servicios de espionaje sino impidiendo la venta de clavos que se encontraban en Estados Unidos alegando una supuesta infracción marcaria, y también buscando en talleres donde se estaban fabricando piezas desde esa época. Como parte de esta campaña, recogieron testimonios de exempleados que habían dejado de trabajar con Víctor Buendía desde 2009, hasta que el 23 de mayo de 2011 iniciaron la presente acción de competencia desleal, haciendo que se decretaran ilegalmente unas medidas cautelares, embargando y secuestrando la maquinaria, con el confeso propósito de acceder ilegítimamente a su tecnología, retenerla durante 14 años e impedir así la entrada al mercado de un nuevo competidor.

Esa honorable Sala, mediante autos del 5 y 28 de septiembre de 2012, revocó las medidas cautelares por haber sido practicadas ilegalmente, dando además origen al incidente de indemnización de perjuicios, en cumplimiento de la condena in genere, que

lamentablemente no ha sido resuelto, pese a múltiples y fallidas peticiones presentadas ante el juzgado de origen, requiriendo que se acaten los perentorios términos decretados.

El citado incidente y múltiples solicitudes de medidas cautelares pedidas por el demandante han generado más de 10.000 folios de pruebas testimoniales y documentales que corroboran lo que ya se sabía desde el primer día: Que los demandantes no estaban legitimados para provocar la acción, los demandados no estaban legitimados para soportarla y que la misma, en todo caso, ya estaba prescrita.

A hoy, y como se verá a continuación, son abundantes las pruebas de que las máquinas desarrolladas y que usa METAL TEK para producir clavos de herrar en un mercado que domina el dueño de EMCOCLAVOS con maquinaria al borde de la obsolescencia, son según concepto de los mayores conocedores del tema, entre los que se encuentra el mismo KEITH HOLCROFT, originales, novedosas y verdaderos hitos en la ingeniería de máquinas para la fabricación de clavos para herrar.

Son múltiples las fuentes de pruebas trasladadas de las que se ha alimentado el proceso. Una de ellas es el proceso penal contra CARLOS GÓMEZ y GUSTAVO TAMAYO, instaurado por VÍCTOR BUENDÍA, que fue precluido por prescripción de la acción en el Juzgado Penal del Circuito de Funza, en octubre de 2019, pero que continúa, por compulsas de copias, en cabeza HANS MUSTAD, dueño único de EMCOCLAVOS, en la Fiscalía 88 Seccional de Bogotá, en trámite de la imputación que ha logrado eludir desde hace ya 5 años y de igual manera, contra el gerente de las bodegas aduaneras de DAPSA, donde EMCOCLAVOS depositó a su nombre la maquinaria embargada y secuestrada a METAL TEK.

Paralelamente, VÍCTOR BUENDÍA afronta un proceso penal por supuesta violación de reserva industrial y comercial desde julio de 2011 que, estando en indagación preliminar y que se encuentra en trámite de preclusión por prescripción y atipicidad de los hechos ante el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá, a petición de la Fiscalía 75 Seccional de Bogotá. Una segunda denuncia de CARLOS GÓMEZ contra VÍCTOR BUENDÍA está en indagación en la Fiscalía 1ª Seccional de Funza desde 2014 por los presuntos punibles de fraude procesal, falsedad en documento privado, ocultamiento de pruebas y colusión, entre otros, por hechos supuestamente ocurridos dentro de este proceso.

METAL TEK SA, está en liquidación como consecuencia directa de esta demanda, ya que la indemnización decretada no ha sido efectiva, ha tenido que aumentar su capital, sufriendo y padeciendo los perjuicios causados y reconocidos en el incidente de indemnización, tasado en 30.000 millones de pesos.

En resumen, EMCOCLAVOS y su controlante lograron su cometido: neutralizaron a un competidor que habría podido hacerle contrapeso al monopolio mundial que detentan y accedieron en forma ilegal e impune a la tecnología creada en forma original por VÍCTOR BUENDÍA.

1.1. DEBE REVOCARSE LA SENTENCIA DE 16 DE OCTUBRE DE 2019, POR LA CUAL EL JUZGADO NEGÓ LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DE CARENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

Los términos en que el Juzgado de primera instancia profirió Sentencia negando las citadas excepciones son los siguientes, indicando los minutos, para facilitar el acceso al audio original de la audiencia del 16 de octubre de 2019:

“[01:02:22] Juez: Bueno, hemos escuchado a las partes en relación al recurso de reposición a la negativa del despacho en declarar la prosperidad de la excepción previa de prescripción. En primer término, el despacho debe señalar que el argumento que trae el apoderado de la parte demandada en demanda principal, él mismo hace una mención de varios momentos, incluso hasta el momento en que el señor Buendía, representante legal de Metaltek dejó, o vendió, sus acciones que tenía en Emcoclavos. Es decir, para el despacho, con el debido respeto, no se pueden tener múltiples momentos, porque la ley no lo determina así, la ley dice: “Hay un momento, un hito, un claro momento específico”, y son dos, cuando tuvo conocimiento, o cuando ocurrió el acto.

Como él lo menciona, hay declaraciones del 2006, del 2005, hay elementos que evidentemente, manteniendo mi decisión inicialmente decidida, no permiten tener una precisión, un momento, dice la jurisprudencia, a partir del cual deba contarse uno u otro término, dos o tres años.

Ahora bien, atendiendo a los argumentos que expone el señor abogado, en relación a las múltiples manifestaciones en uno y en otro escrito, a los que hizo referencia, en ese momento no había, o por lo menos no incumbe al despacho de quiénes eran las máquinas o qué era lo que se estaba haciendo con esas máquinas que según los dichos, que además se hicieron de manera extraprocesal, en notaría, qué era lo que se estaba haciendo, copiar unos planos, eso a mí no me indica que sea, de verdad, en ese momento que se esté constituyendo la competencia desleal, no se puede. ¿Por qué? Porque se puede afirmar a partir de cuándo yo construyo, comienzo a materializar eso, pero digamos que de esos momentos que señala la ley, no hay, para el despacho el momento que pueda permitir partir para efectos de declarar la prescripción.

Ahora bien, entonces, doctor, en relación a su recurso de reposición de esa excepción, el despacho mantiene la decisión con el mismo eje central de argumentación en que no hay un momento preciso, no hay instante que pueda permitir al despacho dar partida para bien, ya sea prescripción objetiva o subjetiva.

Ahora bien, en relación a los argumentos que expone la parte actora del recurso de reposición, me llama la atención, ¿la doctora entiende la reforma de la demanda como una sustitución total? No, así no es. Es reforma. Se reforma lo que está, se reforma lo que hay, luego era mi deber examinar la excepción propuesta a la demanda principal, porque si bien es cierto, nominalmente se excluyeron una gran cantidad de demandados, se cambiaron una gran cantidad de excepciones, se

quedaron tres pretensiones principales, y obvio, ellos pusieron las excepciones a esa demanda principal. Repito, no es argumento válido para el despacho que la reforma de la demanda se constituya en una sustitución; en ese caso, retirar la demanda y presentar otra, pero no. Se complementan. Es un todo.

Entonces para el despacho, no puede ser cierto el argumento de la parte actora, en que los estados financieros determinaron un momento histórico que fue para julio de 2010, y desde ahí partiría, porque tampoco es cierto. Ellos modificaron las pretensiones de la demanda para afirmar que se incurrió en el acto de competencia desleal que señala el artículo 216 de la ley 258, es decir, explotar un secreto profesional, un secreto industrial.

*Si nosotros miramos, la pretensión principal, o no principal, sino una de las pretensiones es la declaratoria de secreto profesional de esos elementos, entonces es como contradictorio el argumento. Por tal razón, el despacho entiende que no es suficiente lo dicho por la apoderada de la parte actora con relación al término de allí, porque estaría dando por cierto cuando no lo es. **Entonces mi argumento central, mi definición se basa primordialmente en que no hay un momento en que pueda partir para efectos de contabilizar el término prescriptivo. Por tanto, el despacho mantiene la decisión de dar improperidad a la excepción de prescripción, argumento que también es fundamental para la sentencia anticipada por vía de prescripción.***

El doctor me habló de la apelación de la sentencia. Tiene la palabra.

[01:07:59] [Apoderado del demandado] ADD: *Doctora, yo, pues básicamente, con fundamento en los mismos argumentos y más allá, con los argumentos incluso mencionados por la parte demandante al momento de descorrer el recurso, **en la que se reconoce que de hecho hay actividades de fabricación de las máquinas desde mucho antes, tratando de confundir el tema de la explotación...** la explotación no necesariamente es ganar dinero, si por eso fuera, las entidades sin ánimo de lucro no podrían explotar económicamente sus activos como lo hacen todos los días."*

(...)” (Negrilla y subrayados fuera de texto original)

El Juzgado declaró no probada la excepción de prescripción por haber apreciado erróneamente la declaración de HERMAN JIMÉNEZ (testigo pedido por la parte demandante EMCOCLAVOS misma), (F 9, T1, C1) de la demanda y quien afirmó que vio las máquinas y los planos que supuestamente violaban el secreto industrial, cuando visitó a VÍCTOR BUENDÍA **en los años 2006 y 2007, con lo cual quedaba probada la existencia de un momento o parámetro para contar a partir de allí el término de las prescripción alegado**, incurriendo por ello en el error de no dar por demostrado, estándolo, ese preciso momento que daba lugar a proferir sentencia anticipada, dando por terminado el proceso respecto de la demanda principal.

El Juzgado no analizó debidamente este testimonio extraprocesal, aportado al proceso por la demandante misma, (F09, Ti, C1) en el que el declarante manifiesta:

*“NOVENO: Declaro que **realicé alrededor de 10 – 12 visitas**, todas estas visitas fueron realizadas a **la bodega de la calle 78 y a la oficina de la calle 81 con novena**, yo no conozco la bodega nueva. De lo que pude ver ya **en el año 2006 y 2007 en estas visitas** y mientras lo esperaba, o **en algunas ocasiones el mismo señor Víctor Buendía me invitaba a conocer la planta y las máquinas, tenía dos dibujantes haciendo planos nuevos y transcritos las personas que autorizaban los planos o eran fuente de certeza para cualquier duda eran ORLANDO CUBILLOS, HOLMAN ARAQUE y FERNANDO CUESTAS.**”*

Esta es una prueba de que, en el caso más extremo, para **el 31 de diciembre de 2006 ya existían las máquinas, los planos y los ingenieros haciendo y autorizando planos y aclarando dudas.**

Esta prueba, aportada por el demandante mismo, acredita varios aspectos importantes, referentes a la credibilidad de la declaración porque expresa en forma detallada las circunstancias de:

- **Modo:**
 - Vio la fabricación de planos o transcripción de estos y a dos dibujantes, lo que prueba que las máquinas fueron hechas luego de los planos.
 - Además vio máquinas, lo que prueba que para las fechas de las visitas mencionadas en su declaración ya existían las máquinas.
 - Menciona a ORLANDO CUBILLOS y a HOLMAN ARAQUE, que fueron demandados en este proceso.
- **Tiempo:**
 - Sus visitas fueron repetidas y múltiples. No se trató de algo casual sino que relata sucesos percibidos durante diez (10) a doce (12) visitas realizadas desde el año 2006.
 - Ya había dicho, en el numeral SÉPTIMO, que en diciembre de 2005 se retiró de un proyecto que tenía con Víctor Buendía sobre máquinas punteadoras.
- **Lugar:**
 - Tuvo acceso varias veces a la bodega de la calle 78, donde pudo ver las máquinas.
 - También ingresó a la oficina de la calle 81 con novena, donde vio la elaboración de los diseños y los planos.

Con este comentario en que a JIMÉNEZ le consta que vio planos de máquinas de producción de clavos de herrar, la fecha se remonta a diciembre de 2005. Así es que hay certeza de que **los hechos ocurrieron desde enero de 2006** y, en consecuencia, transcurrieron **seis (6) años, cuatro (4) meses y veintitrés (23) días, hasta la fecha en que se presentó la demanda, de suerte que la prueba duplica abundantemente el término para que operara la prescripción objetiva (transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto).**

El Juzgado tampoco valoró las múltiples pruebas de prescripción subjetiva (dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal), a pesar de la CONFESIÓN de EMCOCLAVOS advertida en los hechos 48 y 89 de la demanda y sus anexos, ni tomó en cuenta los testimonios extraprocesales de CARLOS GÓMEZ (F12 a 13, T1, C1), ÁLVARO PINTO (f03 a 06, T1, C1), THOMAS BLAIN (F07 a 08, T1, C1), MAURO RODRÍGUEZ (F14, T1, C1) y HERNÁN PEÑA (F443 a 444, T1, C1), ni el testimonio de este último en este proceso, tal como se describe más adelante.

En la misma forma están las demás pruebas de prescripción, donde se establece con certeza que habían ocurrido los hechos con antelación a cada fecha probada, que es lo que establece la ley y la jurisprudencia, lo que muestra que la fecha exacta que exige el juzgado no es necesaria, pues más allá de un día determinado, existe certeza sobre un momento cierto, el cual no deja duda alguna sobre la forma en la que el paso del tiempo ha configurado el fenómeno prescriptivo.

En lo atinente a la prescripción objetiva y subjetiva el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima Civil, mediante sentencia de segunda instancia de 18 de junio de 2020 (luego de haber sido discutida en 10 sesiones de esa Sala), caso Cotech contra Uber y otros (allegada al expediente pocos días después de esa fecha por la parte demandante), **declaró probada la prescripción por encontrar que las pruebas del expediente permitían tener certeza de que antes de determinadas fechas con seguridad, habían ocurrido los hechos detonantes del correr del tiempo, sin que fuera necesario probar un día exacto o determinado.**

En otras palabras, la fecha cierta de la presentación de la demanda permite saber si la prescripción ha operado cuando el juez tiene evidencia de que la supuesta conducta desleal o su conocimiento le han precedido en las condiciones temporales previstas en la ley, sin que para la determinación de tales fenómenos se exija también una fecha exacta ya que la prueba de que los hechos ya habían acaecido es posterior a fecha en que éstos ocurrieron.

El H. Tribunal de Bogotá se pronunció (visible a folio 18 de la citada sentencia) sobre la forma como se determina el correr del tiempo, cuando analiza los hechos, así:

“6.3.1. En cuanto a la excepción de prescripción extintiva de la acción incoada: a) la providencia [de primera instancia] no la acogió, pese a ser evidente, en tanto desde la misma demanda se sostuvo que en el año 2012 Cotech supo de su existencia, y de la plataforma en Colombia al menos desde septiembre de 2013, de suerte que pasaron más de 2 años hasta cuando se formuló la acción que nos ocupa (21 de abril de 2016); además, la presentación del libelo tampoco interrumpió el aludido fenómeno por cuanto la demandante no logró su enteramiento dentro del año siguiente a la notificación del auto admisorio, pues solo vino a hacerlo en junio de 2018; con todo, pasaron más de 6 años de que la accionante supiera de la operación de la plataforma en Colombia, con lo que por igual también operó la prescripción subjetiva de los 3 años que regula el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.” (Destacado fuera del texto)

De esta forma, no había duda de haber quedado probado el momento cierto exigido por el juzgado, siendo por tanto un error de este no dar por demostrada la excepción, estándolo, que ha pasado un período de tiempo más que suficiente para que operen tanto la prescripción objetiva como la subjetiva, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

Ahora bien, en la misma audiencia inicial, el apoderado de METAL TEK pidió que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa, aunque no le fue permitido sustentarlo, en los siguientes términos:

[00:30:25] Apoderado Demandada (ADD): Y en la misma forma, por falta de legitimación en la medida en que no existió secreto industrial. Esas dos están incluidas. La primera, tenía que alegarla en la contestación; la segunda, les llamamos la atención sobre la existencia de ese... y si me permite la doctora podría sustentar yo, brevemente las dos.

[00:30:44] JUEZ: No, no, no, porque ya, porque tengo que decidir ahorita.

[00:30:46] ADD: Bueno, pero básicamente lo que se dijo fue eso...

[00:30:48] JUEZ: No, no, no porque yo no puedo habilitar...

[00:30:49] ADD: ... fue sustentar la prescripción y llamar la atención sobre la inexistencia del derecho en la forma de una ineptitud.

[00:30:53] JUEZ: Sí, sí, claro, vamos a hacer... pero digamos que voy a resolver la prescripción, porque si prospera, pues no habría lugar a examinar la otra.

[00:31:00] ADD: Vale.

[00:31:01] JUEZ: Ojo, doctor, yo no puedo en este momento habilitar término para presentar argumentos.

[00:31:05] ADD: De acuerdo.

[00:31:06] JUEZ: Yo tengo que tomar mi decisión conforme a lo que ocurrió en el año 2012.

[00:31:11] ADD: Totalmente de acuerdo. (Negrilla fuera de texto)

Aquí se evidencia que el juez *a quo* no permitió sustentar la excepción de carencia de legitimación en la causa, dejándolo para otro momento y por el contrario, media hora más tarde, decidió negar la excepción de falta de legitimación en la causa de esta forma:

[01:07:59] ADD: Doctora, yo, pues básicamente, con fundamento en los mismos argumentos y más allá, con los argumentos incluso mencionados por la parte demandante al momento de recorrer el recurso, en la que se reconoce que de hecho hay actividades de fabricación de las máquinas desde mucho antes, tratando de confundir el tema de la explotación... la explotación no necesariamente es ganar dinero, si por eso fuera, las entidades sin ánimo de lucro no podrían explotar económicamente sus activos como lo hacen todos los días.

[01:08:35] JUEZ: Doctor, no es contra argumentar del recurso.

[01:08:42] ADD: Sí, lo que me refiero a que en los estados financieros aparece claramente la fecha de explotación, eso es un momento cierto.

[01:08:44] JUEZ: Sí, pero tampoco fue suficiente para el despacho para tomar la decisión, en consecuencia no lo tengamos en cuenta. Doctor, yo le concedí el uso

de la palabra, porque usted me mencionó una posible apelación, no sé. Lo tiene para ese evento.

[01:08:57] **ADD:** *Sí, pues presento recurso de apelación por los mismos argumentos y básicamente quisiera saber si... porque se presentaron adicionalmente una excepción adicional de falta de legitimación, frente a la que no ha habido manifestación, pronunciamiento del despacho. Quería saber si frente a esa se va a pronunciar la juez posteriormente.*

[01:09:18] **JUEZ:** *Perdón, ¿de cuál?*

[01:09:20] **ADD:** *La de falta de legitimación en la causa. Yo la presenté en el escrito en el que sustentaba la excepción de prescripción, la había presentado.*

[01:09:29] **JUEZ:** *Doctor, no, no, en el escrito no. Solamente en el escrito presentado.*

[01:09:35] **ADD:** *No en la... no en el... no, digamos, lo presenté recientemente con el fin de que fuera tenido en cuenta dentro de la sentencia anticipada y hace parte esencial de mis argumentos, entonces básicamente para poder presentar el recurso, pediría que el despacho se pronuncie frente a esa excepción.*

[01:09:44] **JUEZ:** *Ah, pero no, sí, pero doctor, pero no, sí, pero... pero digamos que mi argumento central es la imprecisión del término del punto de partida, para efectos del examen del término prescriptivo. Doctor, el despacho está decidiendo la sentencia anticipada, a través de sentencia anticipada, la excepción propuesta, pero no porque la haya pedido ahorita, sino porque esa fue pedida cuando se contestó la demanda, el 13 de abril de 2012.*

[01:10:25] **ADD:** *Sí, doctora.*

[01:10:26] **JUEZ:** *Entonces es a esa que me estoy refiriendo. Ahora, si el doctor me trae otro argumento para la sentencia anticipada, tendría que mirarlo en otro momento, digamos, independiente, porque no lo conozco.*

[01:10:39] **ADD:** *Sí, vale, básicamente y lo digo únicamente para que me aclare ese tema.*

[01:10:43] **JUEZ:** *Sí, sí doctor, no, no.*

[01:10:45] **ADD:** *Lo que nosotros... lo que evidencié yo, personalmente, es que en la declaración hecha por el señor Agudelo, queda clarísimo que no existe el secreto industrial que fundamentaría o que legitimaría la acción.*

[01:10:54] **JUEZ:** *Pero es que acuérdesese que esa es la pretensión principal de la demanda, ¿sí?*

[01:10:59] **ADD:** *Sí, pero lo que pasa es que eso fue ratificado, el Tribunal ya había dicho que no se había acreditado la existencia del secreto industrial, doctora, y si eso es confesado por el...*

[01:11:05] **JUEZ:** *Por eso, pero si es así, el Tribunal hubiera terminado el proceso...*

[01:11:10] **ADD:** *No porque era referido específicamente...*

[01:11:12] **JUEZ:** *... si era la pretensión principal... Espere, no nos salgamos del tema, espere un momentico, no nos salgamos del tema, un momentico. A ver, vamos, estamos en la audiencia del 101, estamos resolviendo las excepciones previas. Dentro de las excepciones previas planteadas por la demandada, planteó la prescripción, la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. Dentro de la excepción primera, el despacho estudió la solicitud de sentencia anticipada, hecha en aquel momento, el 13 de abril del 2012. Aquí está, se la leo, y a esa es la que me estoy refiriendo hoy. A la demás que me*

solicitó, doctor, no la he examinado porque estoy fuera de mi marco en el cual se enmarca el artículo 101, entonces si usted hizo la solicitud independiente, con algunos otros, o con argumentos que no los conozco porque estoy desarrollando la 101, doctor, déjeme yo defiero para el examen de esa petición, y si de esa petición, la que usted está haciendo, de sentencia anticipada, ya no con esta, sino ya sería con el Código General del Proceso, entonces se tendrá que examinar. Esa petición no la conozco, no la he visto. Entonces lo que queremos dejar claro es, en garantía del debido proceso, es, ¿va a apelar la sentencia en negativa de la prescripción?

Ahora bien, dando alcance a lo decidido por el Juzgado, METAL TEK presentó el 13 de noviembre de 2019 una petición de sentencia anticipada por las causales de (i) prescripción de la acción y; (ii) falta de legitimación en la causa (folios 10072 a 10079, C General)), que fue resuelta mediante el auto del 22 de noviembre de 2019 (folio 1089, ordinal V., C General), informando que la petición de sentencia anticipada, fue decidida en audiencia del artículo 101 del C. de P. C., la cual fue apelada por METAL TEK y se encuentra en espera de la decisión del Superior:

V. Petición MEMORIAL DE LA APODERADA DE LA PARTE DEMANDADA METALTEK S.A., DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. (folios 10072 a 10079)

En relación a la solicitud por ella elevada el 13 de noviembre del presente, el despacho informa que la petición de sentencia anticipada, fue decidida en la audiencia del artículo 101 del C de P. C., la cual fue apelada por la parte que usted representa y se encuentra en espera de la decisión del Superior.

De otro lado, a las demás manifestaciones que se hacen en el escrito son asuntos que deben resolverse en la sentencia que ponga fin a la instancia.

De esta forma, queda claro que el Juzgado negó la reposición y concedió la apelación, no sólo contra la sentencia que negó la excepción de prescripción, sino también la de carencia de legitimación en la causa.

Concluido el análisis de los hechos procesales ocurridos en la audiencia del 16 de octubre de 2019 que rodearon el trámite de la solicitud de sentencia anticipada, a continuación procedo, como parte Demandada, a sustentar el recurso de apelación invocando la procedencia de declarar probadas las excepciones de prescripción y de la carencia de legitimación en la causa, previo a realizar algunas consideraciones acerca de la vigencia de las excepciones propuestas frente a las pretensiones de la reforma de la demanda.

1.2. VIGENCIA DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR METAL TEK EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA REFORMA DE LA DEMANDA

A continuación presento los hechos y omisiones que prueban **que la excepción de prescripción propuesta por METAL TEK contra las pretensiones declarativas de la demanda inicial, tiene plena vigencia frente a las pretensiones de la reforma de la demanda:**

- a) El día 23 de mayo de 2011, EMCOCLAVOS presentó demanda por supuesta competencia desleal contra KINIO S.A., METAL TEK S.A. VÍCTOR HERNANDO BUENDÍA LONDOÑO, DANIEL BUENDÍA, HERNÁN PEÑA, ORLANDO CUBILLOS Y HOLMAN EDUARD ARAQUE ROJAS (F27, T1, C1), en la que propuso siete (7) pretensiones declarativas, de las cuales se transcriben en la tabla comparativa que se muestra a continuación solo las dos (2) primeras, porque las demás hacen referencia a supuestos actos de competencia desleal que fueron prescindidos o eliminados por EMCOCLAVOS.
- b) En noviembre del año 2012, EMCOCLAVOS reformó su demanda haciéndole las siguientes modificaciones:
- (i) Excluyendo a todos los demandados con excepción de METAL TEK SA;
 - (ii) Prescindiendo de cinco (5) pretensiones declarativas, de las siete (7) inicialmente propuestas, es decir, conservando dos (2) pretensiones;
 - (iii) De las dos (2) pretensiones mantenidas, expresándolas escindidas en tres (3);
 - (iv) Retirando todas las pruebas testimoniales extraprocesales y a cambio incluyendo el experticio de su ingeniero JUAN GABRIEL ESCOBAR, ilegalmente practicado;
 - (v) Suprimiendo cuatro (4) supuestos actos de competencia desleal, y conservando únicamente la Violación de Secreto Industrial, pero limitándolo exclusivamente a siete (7) mejoras y modificaciones de sus máquinas laminadoras y a seis (6) de sus máquinas punteadoras;
 - (vi) Excluyendo su pretensión frente a las máquinas prensas;
 - (vii) Desistiendo su pretensión sobre el secreto de los planos, piezas, diseños y manuales de todas las máquinas;
 - (viii) Suprimiendo la conducta de divulgación y dejando únicamente la de explotación de su supuesto secreto industrial, y finalmente;
 - (ix) Restringiendo la forma como el supuesto secreto pasa de EMCOCLAVOS a METAL TEK, al **inciso primero del art. 16 de la Ley 256 de 1996.**
- c) Es necesario resaltar que las supuestas mejoras y modificaciones de las máquinas de EMCOCLAVOS pretendidas en la reforma ya estaban incluidas en la demanda, tal como se desprende de los hechos 23 y 24, en estos términos:

“23. Posteriormente, a raíz de la compra de acciones de EMCOCLAVOS por parte del Grupo Mustad, en el año 1990 el modelo de máquina punteadora y de prensa de Mustad fue incorporado al proceso productivo de EMCOCLAVOS. (...)

*24. Las máquinas han sido posteriormente sujetas **a modificaciones y mejoras desde entonces hasta la fecha** haciéndolas diferentes y únicas en el mundo.”*

Este hecho es concordante con el testimonio extraprocesal de CARLOS GÓMEZ donde afirma que: (F12, T1, C1)

*“Los planos fueron digitalizados y llevados a memorias electrónicas, **a ellos se le incorporaron mejoras introducidas a partir de 1990 las que fueron***

extendidas a la mayoría de las máquinas de propiedad del grupo Mustad en los Estados Unidos de América.” (Negrilla no está en texto)

- d) De esta forma queda probado que las mejoras y modificaciones de las máquinas laminadoras, prensas y punteadoras de EMCOCLAVOS eran parte del supuesto secreto industrial que se aduce desde que instauraron la demanda **y no son hechos nuevos.**
- e) La siguiente tabla en colores facilita comparar, palabra por palabra, las pretensiones de la demanda y las de su reforma, taxativamente, para así comprobar cuáles sujetos y verbos se conservan, cuáles se suprimen, cómo NINGUNO se adicionó, y además verificar que la reforma restringió el alcance de la norma invocada **al inciso primero del art. 16 de la Ley 256 de 1996:**

Pretensiones Declarativas de EMCOCLAVOS	
En la Demanda	En la Reforma de la Demanda
1 Declarar que la información técnica relacionada con los planos, piezas, diseños y manuales de las máquinas punteadoras, laminadoras y prensas de EMCOCLAVOS SA es confidencial y hace parte de secreto industrial de la compañía.”	1 Declarar que la información técnica relacionada con las máquinas laminadoras de EMCOCLAVOS S.A., particularmente la que se refiere a los puntos que presento a continuación (en adelante la "INFORMACIÓN DE LAS LAMINADORAS", es confidencial y hace parte del secreto industrial de la compañía. (...) (ver 7 mejoras y modificaciones en F36 y 37 de reforma) 2 Declarar que la información técnica relacionada con las máquinas punteadoras de EMCOCLAVOS S.A., particularmente la que se refiere a los puntos que presento a continuación (en adelante la "INFORMACIÓN DE LAS PUNTEADORAS", es confidencial y hace parte del secreto industrial de la compañía. (...) (Ver 6 mejoras y modificaciones en F37 y 38 reforma.)
2 Declarar que las sociedades KINIO SA, METAL TEK SA y los señores VÍCTOR HERNANDO BUENDÍA LONDOÑO, DANIEL BUENDÍA, HERNAN PEÑA, ORLANDO CUBILLOS Y HOLMAN EDUARD ARAQUE ROJAS realizaron actos de divulgación y explotación DE INFORMACIÓN sobre maquinaria de EMCOCLAVOS SA, que hace parte del secreto industrial de la compañía. <i>Invocando en forma general la Ley 256 de 1996</i>	3 Declarar que la sociedad METAL TEK S.A. realizó actos de competencia desleal consistentes en la explotación, a través de la venta de clavos de herrar, tanto DE LA INFORMACIÓN DE LAS LAMINADORAS, así como DE LA INFORMACIÓN DE LAS PUNTEADORAS que hacen parte del secreto industrial de EMCOCLAVOS S.A. de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16 de la Ley 256 de 1996
(Negrilla, resaltado a color y letra a color para facilitar la comparación no están en el texto)	

- f) Como puede verse, en la reforma de la demanda EMCOCLAVOS desistió de cualquier pretensión sobre las máquinas prensas y separó las laminadoras y punteadoras en pretensiones individuales y **no se trata de nuevas pretensiones de la reforma.**

- g) **Las Pretensiones 1. y 2. de la reforma** hacen referencia a la **información técnica** relacionada con las máquinas laminadoras y punteadoras de producción de clavos de herrar de EMCOCLAVOS que son las mismas contempladas en la **Pretensión 1.** de la **demand**a inicial, expresando en forma más detallada su supuesto secreto que, habiendo sido inicialmente la **información** técnica de los planos, piezas, diseños y manuales, **en la reforma** se restringe únicamente a la INFORMACIÓN DE LAS LAMINADORAS (consistente en 7 mejoras y modificaciones) y la INFORMACIÓN DE LAS PUNTEADORAS (consistente en 6 mejoras y modificaciones), manteniendo el mismo objeto y los mismos verbos rectores (a folios 36 hasta 38 de la reforma de la demanda).
- h) De otro lado, se observa que la **Pretensión “2.” de la demanda tiene el mismo objeto de la pretensión “3.” de su reforma**, partiendo de los verbos rectores **divulgar o explotar** a únicamente **explotar** y, en consecuencia, no cabe afirmar que esta última sea nueva o adicional sino, por el contrario, es la misma inicial pero restringiendo el alcance.
- i) **Es a todas luces evidente que la reforma no existiría si las pretensiones de la demanda fueran diametralmente distintas, porque según lo dispuesto en el numeral 2. del Art. 89 del CPC, no se permite sustituir todas las pretensiones de la demanda.**
- j) **En consecuencia, la excepción de prescripción propuesta por METAL TEK como previa y de mérito contra la demanda tiene plena vigencia frente la reforma.** (Hechos 34, 35, 43 y 48 de la reforma de la demanda y pretensiones 1, 2 y 3.).

1.3. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE SECRETO INDUSTRIAL

En varias oportunidades se ha demostrado la plena configuración de la prescripción de la acción de competencia desleal por la supuesta conducta de violación de secreto industrial alegada por EMCOCLAVOS, a lo que se suman nuevas pruebas recaudadas en los últimos meses en el presente proceso y jurisprudencia que le da más claridad a la aplicación de las normas:

- a) METAL TEK con la contestación de la demanda (a folio 41 en adelante) propuso la excepción previa y de mérito de prescripción en los siguientes términos:

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL.

La acción de competencia desleal que se ha ejercido está prescrita de conformidad con el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, cuyo tenor es el siguiente:

“Las acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto.”

- b) Ahora bien, sobre la forma de interpretar el correr del tiempo establecido en esta norma, el H. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima Civil, mediante Sentencia Anticipada del 18 de junio de 2020, decidiendo la apelación del caso de Cotech S.A. contra a Uber Colombia S.A.S. y otros, **resolvió a favor del demandado** declarando probada la excepción de prescripción, y además sentó el precedente sobre los criterios

para contabilizar el tiempo no solo en el caso de que la prescripción sea objetiva (tres años desde la realización del acto) sino también cuando ocurre la subjetiva (dos años desde el conocimiento) en los actos de competencia desleal y sobre su carácter continuado o instantáneo, en los siguientes términos:

*“Así, de la redacción del actual artículo 23 de la Ley 256 de 1996 no es dable colegir que exista una expresa previsión sobre actos de competencia desleal de carácter **“instantáneo”** o **“continuado”** –vicisitud esta última considerada por el juez a quo-, sino que tan solo existen dos plazos: uno subjetivo y otro objetivo, que tienen como detonantes, en el primer evento (dos años) desde el enteramiento de la parte afectada, y en la segunda hipótesis (tres años), a partir de la **realización** del acto constitutivo de competencia desleal, **mas no su finalización, que fue lo que estimó el a quo.**”*

- c) En este marco jurídico, comenzamos la sustentación de las pruebas de la prescripción subjetiva y objetiva con lo afirmado en el Hecho 48 de la demanda:

*Hecho “48. El señor VÍCTOR BUENDÍA es socio y gestor de la sociedad Metal Tek S.A., sociedad constituida en el **2007**, la cual **se ha dedicado en los últimos años a la producción y comercialización de clavos de herrar**, constituyéndose en un competidor directo de mi representada”. (Negrilla no está en el texto)*

La frase **“se ha dedicado en los últimos años”**, en plural, tiene necesariamente la connotación de ser al menos DOS AÑOS (si fuera uno no se utilizaría el plural), luego la demanda misma contiene una confesión de que el demandante **conocía que Víctor Buendía y Metal Tek, estaban produciendo y comercializando clavos de herrar con más de dos (2) años de antelación a la demanda** y, como además hicieron precisión de que la empresa fue constituida en 2007, su dedicación a la producción y comercialización de clavos es algo que ocurrió y de lo que además conocían que VÍCTOR BUENDÍA y METAL TEK eran sus autores, **con tres (3) años y diez (10) meses de antelación a la demanda.**

Este hecho adicionalmente debe valorarse en forma conjunta con el citado testimonio extraprocesal de HERMAN JIMÉNEZ, aportado por la demandante, quien dijo que vio las máquinas y los planos cuando visitó a VÍCTOR BUENDÍA **en los años 2006 y 2007.**

- d) En el Hecho 89 de la demanda, EMCOCLAVOS, presenta otra confesión de la prescripción subjetiva así:

Hecho “89. Durante la primera parte del año 2008, los señores Víctor Buendía, Holman Araque y Orlando Cubillos se dedicaron a reclutar antiguos trabajadores de EMCOCLAVOS para que se fueran a trabajar a KINIO S.A. y/o METAL TEK S.A.”

La referencia a la primera parte del año 2008 es prueba de que EMCOCLAVOS sabía que VÍCTOR BUENDÍA estaba siendo concurrente en el mercado de clavos de herrar, **al menos con dos (2) años y 11 meses de antelación** a la fecha de presentación de la demanda, **configurándose de esta forma la Prescripción Subjetiva.**

- e) EMCOCLAVOS aportó con la demanda y con las solicitudes de medidas cautelares una prueba extraprocesal de su expleado ÁLVARO PINTO, quien también fue empleado de Víctor Buendía, rendidas ante el Notario 8º de Bogotá (Numeral 6., F4, T1, C1) de la demanda, en la que afirmó lo siguiente:

*“(…) La meta fijada para entregar esas máquinas [punteadoras] fue 8 meses, pero para finales de Diciembre de ese 2008 ya estaban en un 90%, sobre el mes de noviembre aproximadamente, pedí mi liquidación y continué trabajando hasta **abril 30 de 2009.** (…)”*

Lo afirmado por ÁLVARO PINTO (expleado de EMCOCLAVOS) de que él se retiró de trabajar en el ensamble de las máquinas punteadoras con VÍCTOR BUENDÍA el 30 de abril de 2009 **corrobora** las afirmaciones del gerente de EMCOCLAVOS, señor CARLOS GÓMEZ, antes citadas, quien en interrogatorio rendido ante la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá, allegado a este proceso asistido por su defensor JAIME GRANADOS PEÑA, el 7 de febrero de 2013 a las 10:00 am, manifestó:

*“**Pregunta:** Usted conoce a VÍCTOR BUENDÍA Londoño? En caso afirmativo, cuáles fueron las circunstancias: **Contesta:** lo conocí a él en 1982. Empecé a trabajar en Emcoclavos como subgerente siendo VÍCTOR BUENDÍA Gerente de esa empresa. En ese cargo hasta 1984 y en el 85 quedé como gerente de esa empresa y el señor Buendía en la Junta directiva. En esa condición hasta 1990 y en junio de ese año EMCOCLAVOS fue vendida al grupo MUSTAD, con lo cual los accionistas recibimos el dinero de la compra en forma proporcional a lo que teníamos y a partir de esa fecha no volví a tratar con el señor Buendía y **yo seguí siendo gerente de Emcoclavos hasta diciembre de 2008.**” (sic). (negrilla no está en el texto)*

Más adelante, en el mismo interrogatorio CARLOS GÓMEZ, respondió, lo siguiente:

*“**Pregunta:**Cuál fue la finalidad de que usted, si lo hizo, prestara declaración extraprocesal ante notario el 19 de mayo de 2011? **Contesta:** La razón es que **cuando estuve de gerente de EMCOCLAVOS,** me informó el director del departamento técnico, Juan Gabriel Escobar, que el propietario de un taller de mecánica, había recibido solicitud de cotización para (SIC) fabricar piezas, con unos planos, que el señor mecánico encontró, que se trataba de piezas para máquinas de hacer clavos como las de EMCOCLAVOS. Escobar le preguntó al mecánico por la identificación de la persona y el mecánico no quiso informar. **Un cliente en los Estados Unidos me informó por teléfono que estuviéramos atentos, porque había en ese momento, alguien que estaba haciendo maquinaria para producir clavos muy similares a los que se venden en el mercado de Estados Unidos. Salí de EMCOCLAVOS y en el año siguiente, 2009, Álvaro Pinto fue a EMCOCLAVOS a hablar con la jefe de recursos humanos y le informó que él había estado trabajando con VÍCTOR BUENDÍA en el proyecto de fabricar máquinas y que él vio partes y piezas que eran no solamente parecidas sino iguales a las máquinas de EMCOCLAVOS.”** (negrilla no está en el texto)*

Llamo la atención de los honorables Magistrados, sobre cómo es el mismo exgerente de EMCOCLAVOS, señor CARLOS GÓMEZ, quien confirmó que ÁLVARO PINTO fue a EMCOCLAVOS en el año 2009 a contar **que Víctor Buendía estaba produciendo clavos de herrar** y, además, **admitió que siendo gerente de EMCOCLAVOS, recibió una llamada del exterior en la cual le informaron que se estaban fabricando unas máquinas en Colombia, para producir de “clavos muy similares a los que se venden en el mercado de Estados Unidos”** y más adelante afirmó que **“yo seguí siendo gerente de Emcoclavos hasta diciembre de 2008.”**.

Es ésta una prueba irrefutable de que EMCOCLAVOS sabía desde antes de diciembre del año 2008, de los supuestos actos de competencia desleal, esto es, que éste conocía sobre la fabricación de las máquinas y la producción y comercialización del clavo de herrar **con más de dos (2) años y cinco (5) meses de antelación a esta demanda**, con lo se presenta una prueba adicional de la **prescripción subjetiva de dos años, y por tanto, mal pudo el Juzgado no dar por demostrado, estándolo, que efectivamente operó esta clase de prescripción.**

Esta afirmación es prueba de que EMCOCLAVOS sabía que en Colombia se estaban produciendo clavos de herrar; de lo contrario, no se podría haber afirmado que la persona que llamó a CARLOS GÓMEZ indicó que **eran clavos muy similares a los que se venden en Estados Unidos.**

Se aclara, una misma máquina, bien sea de EMCOCLAVOS, de METAL TEK o de cualquier otro fabricante, produce clavos de herrar iguales o diferentes a los que se usan en Estados Unidos. Como consta en pruebas aportadas en el incidente de regulación de perjuicio y en la reforma de la demanda, METAL TEK exporta a dicho país.

- f) Probada la fecha anterior (antes de diciembre de 2018) en que EMCOCLAVOS sabía de los hechos, - aunque los mismos no configuren ninguna infracción a una norma jurídica- a continuación se demostrará que la Demandante sabía que quien estaba fabricando máquinas y clavos era VÍCTOR BUENDÍA y/o METAL TEK.
- g) El señor HERNÁN PEÑA en testimonio rendido en este proceso el 3 de agosto de 2017 (F8181 a 8194, T16, C7), como testigo decretado de oficio, corroboró lo anterior y dio más detalles sobre lo afirmado por ÁLVARO PINTO en su testimonio extraprocesal y el interrogatorio de CARLOS GÓMEZ ante la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá del 07 de febrero de 2013. Así respondió el Sr. PEÑA:

***“Pregunta:** Sírvase aclarar a su respuesta anterior qué funcionario de Emcoclavos le informó sobre el hecho de que Víctor Buendía estaba en el negocio de clavos de herrar e indique los pormenores del caso.*

Contestó:** Quiero aclarar que son como dos hechos para aclarar para no prestarse a confusiones, cuando, **en enero de 2008 se me mandó a verificar por parte del Dr. Carlos Gómez y Juan Gabriel Escobar al taller de Fuinelmec Ltda por una llamada del mismo gerente de Fuinelmec señor Vicente Fúquene, el cual llamó a la empresa

*a informar que lo habían visitado para fabricar máquinas de clavos de herrar y que los planos eran muy similares a los de EMCOCLAVOS, efectivamente hice la visita y el señor Vicente me informó que no le dejaron planos para que él los cotizara, fue algo muy informal y **por voz propia del Dr. Gómez y Juan Gabriel salió el comentario de que a él lo había llamado un distribuidor de clavos de Estados Unidos diciendo que el Sr. Víctor estaba metido en el negocio de los clavos;**...* (Negrilla fuera de texto)

En esta respuesta, HERNÁN PEÑA CAMARGO ratificó los hechos y reveló **que en febrero de 2008, CARLOS GÓMEZ** y por ende la Demandante, ya sabía que VÍCTOR BUENDÍA estaba entrando al mercado de clavos de herrar, **lo que representa que aquello ocurrió con más de tres (3) años y nueve (9) meses de antelación a la fecha de presentación de la demanda, términos más que suficientes para que se consideren cumplidos los términos de prescripción subjetiva y objetiva.**

Seguidamente el Sr. PEÑA agregó (8187 a 8188, T16, C7):

*“...y la otra información, estando yo como contratista estuve presentando un dispositivo que fabriqué para medir herraduras, tuve una reunión con la ingeniera Yolanda y el ingeniero Jorge Pérez, estaba el ingeniero Ancizar Rojas y salió el comentario de que don Víctor ya estaba ofreciendo los clavos a los diferentes herreros, al igual que las conversaciones que el señor **Álvaro Pinto había ido Emcoclavos a contar lo que había pasado, la fecha de eso sé que es el 11 de mayo de 2009, la tengo clara porque en mis documentos tengo lo relacionado con Emcoclavos, de la radicación de mi factura allá sale la fecha y en la reunión se me solicita diseñar un dispositivo para medición para clavos, ese fue el objetivo de la reunión.**”* (Negrilla fuera de texto)

De esta forma, apoyado en su prueba documental, el Sr. PEÑA corrobora que **antes del 11 de mayo de 2009 EMCOCLAVOS ya sabía que VÍCTOR BUENDÍA estaba produciendo clavos de herrar.** Esta fecha es concordante con la confesión de ÁLVARO PINTO ya mencionada, en la que relata que se retiró de trabajar con VÍCTOR BUENDÍA el 30 de abril de 2009, lo que constituye una prueba más de que el demandante sabía que **VÍCTOR BUENDÍA había entrado al mercado de clavos de herrar con los productos que supuestamente eran fruto de la conducta desleal y por ende conocía que era su competidor en el mercado con al menos dos (2) años y doce (12) días de antelación a la fecha de presentación de la demanda, habiendo operado por lo mismo la Prescripción Subjetiva.**

Más adelante (F8187 a 8188, T12, C7) el Sr. PEÑA ratifica y aclara lo anterior así:

*“**Pregunta:** Aclare en qué fecha fue que se presentó el suceso o el evento narrado por usted cuando dijo “el señor Vicente informó que no le dejaron los planos para que el los cotizara, fue algo muy informal y por voz propia del Dr. Gómez y Juan Gabriel salió el comentario de que a él lo había llamado un distribuidor de clavos de Estado Unidos diciendo que el señor Víctor estaba metido en el negocio de los clavos””*

Contestó: *La fecha fue en febrero de 2008 y estaba de empleado en esa época de Emcoclavos, quiero aportar un folio de la factura a que hice mención en respuesta anterior en un folio (es una cuenta de cobro)."* (Negrilla no esta en el texto)

Esta es otra prueba de que EMCOCLAVOS sabía que VÍCTOR BUENDÍA era su competidor en el negocio de clavos de herrar (lo cual la demandante asume la explotación del supuesto secreto industrial) **con tres (3) años y tres (3) meses de antelación a la demanda, probándose la prescripción subjetiva.** Ciertamente, está ampliamente probada tanto prescripción subjetiva como la objetiva, pues todo lo narrado indeterminadamente por la demandante fue conocido con más de dos años y en todo caso ocurrió con más de tres años a la presentación de la demanda.

En la misma diligencia el testigo y expleado del demandante **PEÑA** declaró:

"...trabaje (sic) para la demandante desde febrero de 1989 por 2 años y medio. Después como contratista de ellos por 2 años. Entré de nuevo hasta el 2008".

Al ser preguntado por el apoderado de EMCOCLAVOS, manifestó:

"Preguntado. Posterior a su salida de EMCOCLAVOS, ha tenido oportunidad de conversar con el señor VÍCTOR BUENDÍA sobre cualquier hecho relacionado con este proceso, en caso afirmativo informe cuándo ocurrió ello y el objetivo de la conversación", respondió: "Desde que salí de EMCOCLAVOS no había tenido ningún contacto con don Víctor Buendía, hasta cuando me enteré de la demanda contra mí y cuando estaba en febrero de 2008, estando en EMCOCLAVOS, nos enteramos de que don Víctor Buendía estaba en el negocio de los clavos..."

Este testimonio, decretado de oficio por el Juzgado y con la presencia del apoderado de EMCOCLAVOS, es prueba de que ésta sabía, que VÍCTOR BUENDÍA estaba en el negocio de los clavos, **desde febrero del año 2008, es decir con tres (3) años y tres (3) meses de antelación a su demanda, probándose una vez más la prescripción objetiva y subjetiva de la acción.** HERNÁN PEÑA nunca ha sido empleado de VÍCTOR BUENDÍA ni directa ni indirectamente y fue excluido de la reforma (Folio 3 de la reforma de la demanda)

Esta prueba testimonial debe cotejarse con lo confesado por CARLOS GÓMEZ el 7 de febrero de 2013, ante la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá, con su testimonio extraprocesal en Notaría 41 de Bogotá (folio 12 C1, T1) y con el testimonio rendido por éste los días 22 y 23 de febrero de 2017 (F5373 a 5374; F5422 a 5438; F5439 a 5463; T11, C7) en este proceso. Además, con el testimonio extraprocesal ante la Notaría 8ª de Bogotá de ÁLVARO PINTO, (F09, T1, C1). Todas estas pruebas, aportadas por el demandante, son concordantes respecto de la época de conocimiento y permiten determinar inequívocamente el momento al que se remonta el hecho del que se deriva la prescripción.

- h) EMCOCLAVOS introdujo en la reforma pruebas y hechos confeccionados expreso con el único fin de evitar la prescripción, pues al momento de la reforma ya conocían el

contenido de la excepción de prescripción propuesta por METAL TEK, sustentada en los hechos 48 y 89 y en las pruebas extraprocesales.

- i) **No existe otra causa para explicar por qué los hechos 42, 82 y 83 de la reforma se contradicen abiertamente con los hechos 48 y 89 de la demanda y con lo afirmado por sus testigos, y además prueba por qué en la reforma todos los testimonios extraprocesales fueron excluidos.**

En el hecho 48 de la demanda EMCOCLAVOS afirmó:

- **En el hecho 48:** *“El señor VÍCTOR BUENDÍA es socio y gestor de la sociedad Metal Tek S.A., **sociedad constituida en el 2007, la cual se ha dedicado en los últimos años a la producción y comercialización de clavos de herrar, constituyéndose en un competidor directo de mi representada**”.* (Negrilla no está en el texto)
- **En el hecho 89:** *“Durante la primera parte del año 2008, los señores Víctor Buendía, Holman Araque y Orlando Cubillos se dedicaron a reclutar antiguos trabajadores de EMCOCLAVOS para que se fueran a trabajar coa KINIO S.A. y/o METAL TEK S.A.”*

Ahora bien, en la reforma, el demandante confeccionó exprofeso los hechos en la siguiente forma:

- **En el Hecho 42,** dijo: *“Así, es evidente que el señor Buendía se apropió de información confidencial que es propiedad de EMCOCLAVOS y hace parte de su secreto industrial la cual **finalmente** explotó comercialmente **al salir al mercado en el segundo semestre de 2010**”.*
 - **En el Hecho 82,** dijo: *“Metal Tek S.A. **durante el año 2010,** comenzó a comercializar en el mercado clavos de herrar producidos con máquinas laminadoras y punteadoras que a su vez fueron fabricadas con base en planos, piezas y en general información técnica que hacen parte del secreto industrial de EMCOCLAVOS S.A.”*
 - **En el Hecho 83,** dijo: *“En efecto, con fundamento en el secreto industrial de EMCOCLAVOS, y sin la autorización de esta compañía, Metal Tek **ha construido máquinas punteadoras y laminadoras de características casi iguales a las de mi representada con las que produce clavos de herrar que comercializa en el mercado desde el año 2010**”.* (Negrilla no está en texto)
- j) El testimonio de CARLOS GÓMEZ posterior a la demanda y la reforma, los días 22 y 23 de febrero de 2017 (F5439 a 5463; T11, C7), busca la forma de evitar la inexorable prescripción con afirmaciones en el mismo sentido de los hechos 42, 82 y 83 de la reforma en radical contradicción frente a lo afirmado en los hechos 48 y 89 de la demanda.

- k) Como puede verse, EMCOCLAVOS compulsivamente mientras afirma que METAL TEK: *“explotó comercialmente al salir al mercado en el **segundo semestre de 2010**”*, más adelante cambia a que: *“...**durante el año 2010**”, comenzó a comercializar en el mercado...*”, para finalmente concluir que: *“comercializa en el mercado **desde el año 2010**”*, tres fechas que se contradicen entre sí y con lo afirmado en los hechos de la demanda.
- l) Insiste, la demandante, además en que METAL TEK comenzó **la comercialización** en 2010 para posteriormente, en la pretensión 3 de la reforma de la demanda, sostener que ésta explotó su supuesto secreto, *“... **a través de la venta de clavos de herrar...**”*, que es tan solo una de las posibles formas de comercialización y, por consiguiente de concurrencia en el mercado.
- m) En relación con la Tercera Pretensión de la reforma, hay que decir que se hace evidente que, **la venta de clavos de herrar** no es lo que determina el hecho concurrencial en el mercado, pues bien, se puede participar en el mercado sin lograr ventas, lo que depende de muchos factores.
- n) El artículo 16 de la ley 256 de 1996 establece que lo que se considera desleal es la divulgación o la explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales. En el presente caso, y como se ha acreditado, no solamente no hay evidencia de información secreta alguna, sino que el demandado, a su mejor interés, confunde los conceptos de divulgación, explotación o uso de la información secreta con la obtención de utilidades, lo que carece de toda lógica. Pues, en tal sentido, la norma habría dejado de lado la revelación de información secreta con fines retaliatorios o extorsivos, la sustracción de información secreta o la violación de la información secreta como parte de una iniciativa comercial fracasada y que por ende no llegue a tener utilidades.
- o) Es tan claro que la norma de violación de secretos no requiere de una explotación efectiva de la información sustraída que de hecho el artículo 3º de la ley 256 establece que esa ley se aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado y que la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal. En efecto, lo que se repudia en el acto de violación de Secretos es la violación misma y no la explotación efectiva o exitosa de dicha información.
- p) Además es necesario tener en cuenta que, si la 3ª pretensión de la reforma tuviese valor legal, invocar que METAL TEK comenzó las ventas de clavos con la primera factura de venta de clavo a finales del 2010 (según lo afirmado por JUAN CARLOS AGUDELO en su interrogatorio del 13 de junio de 2019) resulta falso porque el Sr. MAURO ALBERTO RODRÍGUEZ, en su testimonio extraprocesal ante la Notaría 41 de Bogotá, el 20 de mayo de 2011, (F14, T1, C1) aportada con la demanda afirmó lo contrario, a raíz de un encuentro casual con el Sr. HERNÁN PEÑA, antes mencionado y demandado en el proceso, cuando relata que:

“(...) En encuentro que tuve con el Sr. Hernán Peña, en la calle 70 con caracas (sic), antiguo empleado del área de producción de EMCOCLAVOS S.A, me

*pregunto que si conocía el caso TROYA, yo le dije que si y que **me estaban perjudicando por las ventas sin factura que se estaba presentando** y sin ese tipo de cosas. (...)*” (Negrilla no está en el texto)

Este testimonio extraprocesal es prueba de que el clavo de herrar marca TROYA [marca registrada de METAL TEK tal como lo afirma el testigo], estaba en el mercado desde el año 2008. Esto en tanto menciona que lo vendían “**sin factura**”, es decir, sin fecha cierta de venta, pero en todo caso en el 2008 que es la época a la que se refieren. Hecho contradictorio con la afirmación de la reforma (acomodada al interés de la demandante) de que solamente cuando METAL TEK expidió la primera factura, a finales del año 2010, comenzó la venta de clavo y la explotación de su supuesto secreto.

En los hechos 110 y 111 de la demanda (F26, T1, C1) para sustentar la supuesta conducta desleal de **desviación de la clientela** indican que:

“110. Vale la pena mencionar además, que estos clavos son vendidos a unos precios que resultan sospechosamente bajos y que han desviado la clientela de EMCOCLAVOS.

111. En efecto, sobre el particular, el señor MAURO RODRIGUEZ, quien es distribuidor de EMCOCLAVOS, ha manifestado lo siguiente:

“El ingreso de este producto ha desviado la clientela nuestra debido a que el precio con el que sacaron los clavos para herrar al mercado es mucho más barato, y por otro lado las ventas que hace el vendedor Leonardo Ramos y Raúl Prieto a través de su firma Districlavos SAS son ventas sin factura, lo cual nos perjudica debido a que nosotros tenemos unos costos de comercialización, que generamos empleos directos y pagamos todos los impuestos de ley.”

De esta forma es claro que la demanda contiene una abierta contradicción pues no es viable manifestar y pedir que se declare como desleal **y se ordene el embargo de METAL TEK, por la realización de ventas sin factura**, manifestando que se trata de una conducta concurrencial que configura el supuesto acto de competencia desleal de desviación de clientela, **para en la reforma a la demanda omitir tal hecho para afirmar que las ventas se iniciaron a finales del años 2010, con el único objeto de inducir al Despacho al error para así evitar la prescripción.**

- q) De otra parte, es necesario tener en cuenta que las máquinas de producción de clavos de herrar de las dos empresas únicamente sirven para producir CLAVOS DE HERRAR, tal como lo afirma EMCOCLAVOS en el **Hecho 13 de la reforma de la demanda**. En efecto, se trata de máquinas de diseño especial, que únicamente sirven para producir clavos de herrar y que son diseñadas exclusivamente para tal fin.

Esta afirmación lleva a concluir que desde el momento en que la Demandante EMCOCLAVOS conoció que VÍCTOR BUENDÍA estaba fabricando la maquinaria, sabía indefectiblemente que éste, estaba concurriendo activamente al mercado de clavos para herrar, a la luz de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2º de la ley 256 de 1996, que textualmente establece:

“ARTÍCULO 2°. ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

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.” (Negrilla no está en texto)

Como puede verse, el acto de concurrencia en el mercado no se deriva únicamente de **la venta de clavos de herrar, sino de conductas que se revelen como objetivamente idóneas para mantener o incrementar la participación en el mercado** de quien lo lleva a cabo o de un tercero.

- r) **En todo caso es necesario aclarar que VÍCTOR BUENDÍA fue accionista y subgerente de la demandante EMCOCLAVOS hasta junio de 1990 y recibió los planos de las máquinas en Gran Bretaña, de manos de Keith Holcroft, quien además afirma que estos no contenían ningún secreto empresarial o industrial.**
- s) Así entonces, es evidente que EMCOCLAVOS acomodó la **pretensión 3 de su reforma**, únicamente para inducir en error al Juez, ya que la supuesta explotación de su supuesto secreto (inexistente según manifestación de su titular original) habría ocurrido en cualquier caso por fuera de los términos para la presentación de la demanda, pues: **(i)** VÍCTOR BUENDÍA adquirió los planos de las máquinas laminadoras en el **año 1986**, **(ii)** este recibió los planos de las máquinas punteadoras que pasaron **en 1989**, tal como lo afirma CARLOS GÓMEZ en su testimonio del 23 de febrero de 2017, **(iii)** VÍCTOR BUENDÍA inició el diseño y la fabricación de las máquinas en **el año 2006**, y desde entonces estas **únicamente** tenían como fin producir clavos de herrar y, **(iv)** Porque VÍCTOR BUENDÍA comenzó la comercialización de éstos **desde principios de 2008**, con la entrega de muestras a herreros y distribuidores, concordante con lo dicho por MAURO RODRÍGUEZ, consistente en que METAL TEK estaba vendiendo clavos sin factura y **(v)** finalmente por lo expresado en los hechos N° 48 y 89 de la demanda, en que afirman que sabían quién era su competidor desde **el año 2008**.
- t) La H. Sala debe tener en cuenta, además, que la comercialización, como acto complejo de concurrencia en el mercado se origina desde el estudio de mercado, continúa con la preventa, luego viene la venta y concluye en la postventa.
- u) En efecto, la explotación del supuesto secreto industrial se habría dado desde los actos preparatorios que antecedieron a la fabricación de la maquinaria necesaria para la producción de clavos, en la **medida en que cualquier actor en el mercado puede inferir que esta actividad es el paso previo a la venta de clavos de herrar en el mercado.**
- v) Ahora bien, aún **en el caso hipotético de que la explotación del secreto hubiera ocurrido con la venta de clavos de herrar desde finales de 2010**, la supuesta violación de la información de las laminadoras y de las punteadoras ya estaba prescrita, desde

febrero del año 2008 tal como y como lo confesó CARLOS GÓMEZ en interrogatorio rendido ante la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá 02/07/2013 y por el testimonio de HERNÁN PEÑA del 3 de agosto de 2017.

- w) Ahora bien, analizando los hechos y estando probado que en febrero de 2008 EMCOCLAVOS sabía que VÍCTOR BUENDÍA estaba fabricando máquinas para producir clavos de herrar y participando en ese mercado, y que desde el año 2006 estaba fabricando las máquinas estaría probado que, **desde febrero de 2010 acaeció la prescripción subjetiva de la acción y desde diciembre del año 2008 la objetiva**, sin que el demandante hubiese iniciado proceso (ejercido la acción) alguno.
- x) Si EMCOCLAVOS afirma que la explotación de su secreto ocurrió cuando METAL TEK facturó los primeros clavos de herrar a finales del año 2010, se evidencia que no está legitimado para invocar tal violación, por haber dejado correr el tiempo, cuando debería haber **actuado presentando la correspondiente acción a más tardar en diciembre de 2008 (prescripción objetiva) y en el escenario de la prescripción subjetiva en febrero del año 2010.**
- y) **Existe otra prueba recaudada** entre los minutos [00:52:44] y [00:55:26] de la audiencia inicial del 13 de junio de 2019, cuando la Sra. Juez pregunta a VÍCTOR BUENDÍA si tiene pruebas del momento en que EMCOCLAVOS sabía que METAL TEK estaba fabricando los clavos TROYA y este busca dentro de los documentos, aportados por el gerente de la demandante EMCOCLAVOS apenas minutos antes para sustentar sus afirmaciones. **Este toma uno de los folios** (aportados por EMCOCLAVOS), **el acta NUMERO SEIS de la Junta Directiva de METAL TEK**, (F9573 a 9574, T10, C general de Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativá) en la que se afirma **que desde mediados del año 2008 EMCOCLAVOS** estaba desarrollando actividades de espionaje para conocer los secretos industriales de las máquinas utilizadas por METAL TEK, en los siguientes términos:

[00:52:44] JUEZ: ¿Por qué lo sabe?

[00:52:46] Demandado (DD): Porque pues él dice que contrataron unos servicios de investigación, pues eso es espionaje. Cuando una... cuando se van a hacer las cosas por la derecha, cómo se hace, si yo voy a hacer una demanda y veo, pienso que me copiaron, yo pido una prueba anticipada... la ley 256 decía que uno pide una inspección...

[00:53:09] JUEZ: Esa pregunta yo no la hice.

[00:53:10] DD: Yo no hice ningún espionaje.

[00:53:14] JUEZ: No, no, la pregunta es, ¿usted le hizo saber a Emcoclavos que iba a comenzar la actividad de vender clavos?

[00:53:18] DD: No.

[00:53:18] JUEZ: ¿No?

[00:53:18] DD: No.

[00:53:20] JUEZ: Bueno.

[00:53:21] DD: Pero Emcoclavos sí se enteró de que yo estaba haciendo eso.

[00:53:23] JUEZ: Sí, sí, de hecho esa es la razón para que hayan iniciado la demanda.

[00:53:24] DD: Claro.

[00:53:25] JUEZ: ¿Usted supo o tuvo claro conocimiento en qué momento Emcoclavos se enteró que usted estaba en el proceso de fabricación de clavos, "Troya"?

[00:53:39] DD: Sí, ellos se enteraron en el 2008.

[00:53:43] JUEZ: ¿Por qué lo sabe?

[00:53:43] DD: Porque eso quedó... fue analizado en una reunión de junta directiva, y quedó en el acta.

[00:53:53] JUEZ: ¿De qué fecha del 2008?

[00:53:55] DD: ¿Quiere que se la muestre? Porque él la aportó acá, él la aportó. Yo también tengo copia, pero lo interesante es que esta prueba la aportó el señor.

[00:54:18] JUEZ: Espere terminamos el testimonio del señor para no volver a hacer... y luego ya pendientes para resolver las excepciones, ya las tengo decididas, pero es que ya es hora de... yo puedo terminar hasta las seis, voy a terminar con el interrogatorio del señor.

[00:54:42] AD: Igual, entonces terminado el interrogatorio de él yo puedo también mirar si yo tengo más preguntas.

[00:54:45] JUEZ: Claro, claro que sí, pero entonces suspendemos la audiencia y... para señalar nueva fecha, y ya venir al saneamiento y resolver las excepciones previas que ya as tengo decididas, pero...

[00:55:00] AD: Sí, señora.

[00:55:06] DD: Ah, es que están en desorden acá, pero... **el acta número seis de la junta directiva de Metaltek del 4 de agosto del 2010.**

[00:55:25] JUEZ Pero me dijo que el 2008.

[00:55:26] DD: Sí, por eso le leo: ***“Varios. El presidente de la compañía manifiesta que el competidor, Emcoclavos, representa una amenaza para la reserva del secreto industrial, en atención a que según comentarios de Carlos Gómez, directivo de esa empresa, transmitido a través de un amigo común, desde mediados del 2008, están tratando de obtener información acerca de la innovación tecnológica que utiliza Metaltek”***

De esta forma queda probado que EMCOCLAVOS sabía que METAL TEK y VÍCTOR BUENDÍA estaban produciendo las máquinas y los clavos con más de **dos (2) años y nueve (9) meses de antelación a la demanda, quedando así probada la prescripción subjetiva.**

Esta acta de la Junta Directiva de METAL TEK, no solamente fue aportada minutos antes por EMCOCLAVOS mismo, sino que éste tuvo la oportunidad para controvertirla y no hizo, luego constituye una prueba aportada por la sociedad demandante, así su contenido ideológico corresponda a un documento del demandado.

Esta acta número 6 de la Junta Directiva de METAL TEK es un documento verdadero, aunque fue aportado ilegalmente en la audiencia por EMCOCLAVOS, por ser incluida dentro de los folios de una prueba extraprocesal que en vez de tener 38 folios, fue adulterada por la demandante incluyendo 126 no pertinentes. Sin embargo, dentro del traslado decretado en la audiencia, METAL TEK la aportó debidamente y, en tal sentido, tiene plena fuerza probatoria y es una prueba aportada por el demandante.

Conclusiones sobre la excepción de prescripción extintiva de la acción:

- (i) La excepción de prescripción propuesta como previa y de mérito contra las 7 pretensiones declarativas de la demanda es plenamente vigente frente a las 3 pretensiones declarativas de la reforma.

- (ii) Estando probado que la excepción de prescripción, propuesta como previa y de mérito con la demanda, es vigente frente a la reforma, esa Sala debe valorar las anteriores pruebas y, en consecuencia, proferir sentencia anticipada declarando probada tal excepción.
- (iii) Los hechos 48 y 89 de la demanda son prueba de que EMCOCLAVOS sabía desde la primera mitad del año 2008 que VÍCTOR BUENDÍA y METAL TEK tenían presencia en el mercado de clavos de herrar, partiendo de la fabricación de máquinas, vale decir, eran sus competidores; **lo que desencadena la ocurrencia de la prescripción subjetiva.**
- (iv) La declaración extraprocesal de HERMAN JIMÉNEZ, aportada por la demandante, es prueba de que la fabricación de los planos y las máquinas comenzó en el año 2006, **lo que lleva a la prescripción objetiva, por haber transcurrido más de 6 años desde la conducta y hasta la fecha de presentación de la demanda.**
- (v) El testimonio extraprocesal de CARLOS GÓMEZ, gerente hasta el año 2008 de la demandante, es prueba de que VÍCTOR BUENDÍA recibió los planos de las laminadoras en el año 1987, **lo que lleva a las prescripciones subjetiva y objetiva, por haber transcurrido más de 30 años desde tal momento y hasta la fecha de presentación de la demanda.**
- (vi) El testimonio rendido el 23 de febrero de 2017 es prueba de que CARLOS GÓMEZ sabía que los planos de las máquinas punteadoras que pasaron de AGROACEROS LTDA. a Emcoclavos fueron entregados a VÍCTOR BUENDÍA en el año 1989, antes de que el GRUPO MUSTAD adquiriera a dicha sociedad en junio de 1990, **una prueba más sobre las prescripciones subjetiva y objetiva, por haber transcurrido más de 30 años de antelación a la demanda.**
- (vii) El testimonio de HERNÁN PEÑA del 3 de agosto de 2017 constituye prueba de que desde **febrero de 2008 EMCOCLAVOS y su gerente CARLOS GÓMEZ sabían** que VÍCTOR BUENDÍA estaba fabricando máquinas y clavos de los que se usan en el mercado de los Estados Unidos, lo que nos lleva a la **prescripción tanto objetiva como subjetiva.**
- (viii) La declaración extraprocesal de ÁLVARO PINTO, donde dice que trabajo con Víctor Buendía hasta el 30 de abril de 2009 y que fue a informar a EMCOCLAVOS sobre las máquinas fabricadas por VÍCTOR BUENDÍA, cotejado con el testimonio de HERNÁN PEÑA del 3 de agosto de 2017, son prueba cierta de que antes del 11 de mayo de 2009 esa empresa ya sabía de los hechos y así se da la **prescripción subjetiva** por haber transcurrido, cuando menos, 2 años y 12 días de antelación a la demanda.
- (ix) En la audiencia inicial del 13 de junio de 2019, EMCOCLAVOS presentó una copia del acta N° 6 de la Junta Directiva de METAL TEK con la que surge una nueva prueba de que a mediados del año 2008 EMCOCLAVOS ya sabía que METAL TEK y VÍCTOR BUENDÍA estaban produciendo las máquinas y los clavos, esto es, con más de **dos (2) años y once (11) meses de antelación a la demanda, quedando así probada la prescripción subjetiva.**
- (x) La excepción de prescripción tanto por el término de 2 años desde el momento de conocimiento de la persona que habría cometido el acto desleal (subjetiva) como el de 3 años de ocurrido el hecho (objetiva) se encuentran debidamente probadas. Incluso a la luz del precedente jurisprudencial más reciente, aportado por la parte demandante, que establece que el tiempo, en el caso de la prescripción objetiva, se comienza a contar desde que ocurrió el primer acto y no desde el de su finalización, no

requiriéndose tampoco de la determinación de una fecha cierta para su contabilización.

- (xi) Por lo expuesto, esa Sala debe reconocer probada, como está, la excepción de prescripción. En consecuencia, la providencia del juez *a quo* que declaró no probada la excepción de prescripción extintiva de la acción no valoró debidamente el caudal probatorio que tuvo a su alcance y en tal sentido, por ser una decisión contraria a derecho debe ser revocada, para en su lugar, declararla probada mediante sentencia anticipada, que termine el proceso respecto de la demanda principal.

1.4. DE LA EXCEPCIÓN DE CARENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA

“Quien no acredita legalmente ser poseedor de un secreto industrial, no está legitimado por activa frente a un tercero para invocar su violación”

“Nadie está legitimado por pasiva por violar un secreto industrial que no existe”

A continuación, presento los argumentos de hecho y de derecho que permiten declarar probada la excepción **de carencia de legitimación** de EMCOCLAVOS para provocar esta acción por competencia desleal por **supuestos actos de violación de secreto industrial**:

1.4.1. La legitimación en la causa a la luz de las normas vigentes:

Es necesario hacer un análisis de las normas que **legitiman a cualquier concurrente** en el mercado para instaurar una acción de competencia desleal por actos de violación de secreto industrial.

- a) Desde que EMCOCLAVOS reformó la demanda, en noviembre de 2012, reconoció que **no estaba legitimado para instaurar la demanda inicial** al haber **eliminado** de sus pretensiones los supuestos actos de competencia desleal de: **imitación, desviación de la clientela, espionaje, inducción a la ruptura contractual laboral y violación del secreto industrial**. Este último, como ya se transcribió, consistiría en la información técnica relacionada con los planos, piezas, diseños y manuales de las máquinas punteadoras, laminadoras y prensas de EMCOCLAVOS, porque supuestamente ésta era confidencial y hacía parte su secreto industrial, reduciendo su alcance ahora a únicamente seis (6) mejoras y modificaciones de las punteadoras y siete (7) de las laminadoras.
- b) Igualmente, en dicha reforma, EMCOCLAVOS reconoció que no estaba legitimada para pretender que se declarara que la sociedad KINIO SA, VÍCTOR BUENDÍA, DANIEL BUENDÍA, ORLANDO CUBILLOS y HOLMAN ARAQUE habían incurrido en actos de competencia desleal y que realizaron actos de divulgación y explotación de información sobre maquinaria de EMCOCLAVOS SA, que hace parte su supuesto secreto industrial. **Es decir, seis sujetos pasivos de la acción no estaban legitimados para soportar el ataque.**

EMCOCLAVOS, con su reforma, reconoció tácitamente que no tenía soporte para instaurar la acción inicial por cinco (5) actos de competencia desleal, sino apenas por uno (1) y, además, que **seis de los siete demandados no estaban legitimados por**

pasiva para soportar la acción, porque la Demandante los **excluyó en la reforma de la demanda**.

Estos antecedentes de ilegitimidad por activa y por pasiva debían ser sopesados por el juez, y ahora por el Tribunal, para valorar **la carencia de legitimación para instaurar la reforma**.

- c) Sobre la legitimación de las partes la siguiente providencia de carácter jurisdiccional, que es de interés en la medida que aplica la norma de competencia desleal a la luz del código de procedimiento (dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio con referencia Sentencia N° 004 de 2008), indica lo siguiente:

“Legitimación de las partes:

La legitimación, entendida como la aptitud de una persona para soportar las consecuencias del petitum o bien promoverlo, constituye un elemento de la acción que debe ser abordado al proferir la sentencia, incluso en materia de competencia desleal, conforme lo establecen los artículos 21 y 22 de la ley 256 de 1996, que delimitan la posibilidad de ser parte activa o pasiva en un proceso formulado por actos contrarios al libre mercado.

Desde luego, si alguno de los litigantes carece de tal aptitud, las pretensiones habrán de ser denegadas sin necesidad de juzgar la deslealtad del comportamiento cuestionado, no por ausencia de mérito de la demanda, sino por insuficiencia de condiciones que permitan resolver el litigio de fondo debido a la inadecuada conformación del contradictorio, bien porque a una de las partes no le asistía interés para formular el libelo, ora porque el sujeto demandado no está llamado a responder por disposición legal de las actuaciones imputadas.”
(Negrilla fuera de texto)

En el caso que nos ocupa, se hace evidente que EMCOCLAVOS **no** está legitimado por activa para instaurar la acción **ni** METAL TEK está legitimada por pasiva para soportarla, tal como se concluye al revisar las pruebas que se exponen a continuación:

Ahora bien, el art. 21 exige, que se deben cumplir dos **CONDICIONES INDISPENSABLES**, a saber:

“...que los intereses económicos de la parte activa resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal del otro”.

“ La legitimación se presumirá cuando el acto de competencia desleal afecte a un sector económico en su totalidad, o una parte sustancial del mismo.”

Es claro que la supuesta violación del secreto industrial tiene como premisa necesaria: **que exista tal secreto**. Para que pueda afirmarse **que perjudica o amenaza un sector económico** en su totalidad, o una parte sustancial del mismo, y para que esté legitimando para que haya **“intereses económicos que resulten perjudicados o amenazados”**, se requiere como presupuesto un secreto.

EMCOCLAVOS ha fallado al determinar en forma cierta la existencia del secreto que alega haber sido violado, requisito indispensable para la procedencia de la acción. Si el mismo demandante no es capaz de acreditar la existencia del secreto, mucho menos puede alegar un acto accesorio como su violación o vulneración. A continuación nos referiremos a la forma en la que, lejos de haberse acreditado la existencia del secreto, lo que se evidencia en el presente trámite y en las pruebas practicadas hasta la fecha, es lo contrario: la inexistencia de secretos y por ende la ausencia de un elemento indispensable para que esta acción prosiga. Sin que exista un secreto no tiene sentido seguir adelante con el proceso para determinar su vulneración; ello lleva implícito la necesidad de la terminación inmediata del proceso mediante una sentencia anticipada.

De esta forma, se hace evidente que quien no cumple con el requisito de probar que tiene un secreto industrial no está legitimado para reclamar **perjuicio ni amenaza alguna de sus intereses económicos**. Porque los intereses económicos no se amenazan por el ingreso al mercado per se, sino porque quien lo hace deslealmente, detenta un secreto industrial ajeno que lo hace más competitivo en ese mercado.

EMCOCLAVOS no está legitimado para instaurar acción por competencia desleal si no tiene prueba de que el competidor, la parte pasiva, tenga un secreto y mucho menos de que quien supuestamente está compitiendo deslealmente, está explotando tal “secreto” en forma ilegítima.

Así mismo, quien presume estar legitimado para ejercer una acción por competencia desleal por violaciones de un secreto industrial debe ser consciente de no haberlo **perdido por orden judicial o gubernamental**, tal como lo establece el artículo 261 de la Decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Más allá de lo anterior, no está legitimado para iniciar una acción por competencia desleal por violación de secreto industrial, quien haya divulgado o exhibido en público voluntariamente el correspondiente secreto, tal y como lo establece el art. 263 de la norma Andina:

“Artículo 263.- La protección del secreto empresarial perdurará mientras existan las condiciones establecidas en el artículo 260.”

1.4.2. Hechos y normas que deslegitiman la acción en la reforma de la demanda:

A continuación, se presentan los hechos que prueban la carencia de legitimación en la causa por activa de EMCOCLAVOS para instaurar esta acción por competencia desleal, en relación con las pretensiones de la reforma de la demanda, es decir, que el supuesto secreto industrial pretendido por EMCOCLAVOS que denominan la INFORMACION DE LAS PUNTEADORAS y la INFORMACION DE LAS LAMINADORAS, consistente en siete (7) mejoras y modificaciones de las máquinas laminadoras y seis (6) de las punteadoras, **no existe** porque no cumple los requisitos legales ya que se encuentra probado que:

El supuesto secreto industrial de la información de las máquinas punteadoras y laminadoras de EMCOCLAVOS no cumple el requisito de haber sido objeto de las medidas de cuidado, tal como lo exige el art. 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

“ (...) c) [Que] haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.”

Aunque EMCOCLAVOS presenta pruebas documentales de las supuestas medidas de seguridad en el acceso a la planta, a la información técnica de las máquinas y al control de sus trabajadores mediante contratos de confidencialidad, los testigos CARMENZA BOLIVAR, THOMAS BLAIN y HERNÁN PEÑA (ver Cuaderno 7 tomo 14). en audiencias los días 30 y 31 de julio y 3 de agosto de 2017 **afirmaron que en esta empresa era habitual que ingresaran visitantes invitados ajenos a la empresa y que en muchos casos voluntariamente THOMAS BLAIN hacia visitas guiadas, acompañado por quienes daban explicaciones técnicas del funcionamiento de las máquinas de producción de clavos de herrar** (Cuaderno 7 tomo 16 y cuaderno 1 tomo 9), que dicho sea de paso fueron objeto de patente de invención hace más de cien años y que como tal, ya no se encuentra vigente su protección como propiedad industrial (limitada a 20 años).

1.4.3. EMCOCLAVOS no presenta prueba alguna de que las empresas de su Grupo Mustad hubiesen tomado medidas razonables para mantener su supuesto secreto:

CARLOS GÓMEZ, gerente suplente en la fecha de la demanda, en su testimonio extraprocesal del 19 de mayo de 2011, ante el notario 41 de Bogotá (a folio 12, reverso, inciso quinto de la Demanda, T1, C1), afirmó:

“Como consecuencia de la adquisición de EMCOCLAVOS por parte del Grupo Mustad en 1990 el modelo de “punteadora” Mustad fue incorporado a la producción. A partir de ese momento EMCOCLAVOS levantó planos en forma digital y los incorporó a los archivos magnéticos de la empresa. Las máquinas sufrieron reformas a partir de ese momento las cuales las diferenciaron de las existentes en las demás fabricas propiedad del Grupo Mustad en varios países del mundo.
(....)

Los planos fueron digitalizados y llevados a memorias electrónicas, a ellos se les incorporaron mejoras introducidas a partir de 1990 las que fueron extendidas a la mayoría de máquinas de propiedad del grupo Mustad en los Estados Unidos de América” (Negrilla fuera de texto)

De esta forma queda probado, porque así lo admite EMCOCLAVOS mismo en su demanda, que las supuestas mejoras y modificaciones de las máquinas laminadoras y punteadoras, que alegan como su secreto, **se implantaron en la mayoría de las máquinas del Grupo Mustad** en Estados Unidos, en donde no está probado que se han tomado todas las medidas necesarias para mantenerlo secreto en los sitios del mundo donde tienen máquinas iguales. Esa condición es indispensable para ostentar la titularidad del secreto industrial y está probado que no la cumplen. En consecuencia no están legitimados para instaurar la acción por no haber probado que poseen mejoras respecto de las máquinas que son públicas como

documento de patente de invención que hace parte del estado de la técnica y que esas mejoras, si las tienen, fueron objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerlas secretas.

EMCOCLAVOS presenta pruebas de que pertenece al Grupo Industrial Mustad (Ver folios 12 y 13 de la demanda) cuya cabeza es la empresa MUSTAD HOOFCARE SA de Suiza (ver copia del libro de accionistas aportado con la reforma) y también de que este Grupo, en el momento de instaurarse la demanda, tenía fábricas de clavos de herrar a saber: CAPEWELL HORSENAIL CO. en Estados Unidos, MUSTADFORS BRUKS AB de Suecia, y INDIA NAILS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED de la India, además de EMCOCLAVOS; todas ellas que producen clavos de herrar con máquinas laminadoras y punteadoras iguales a las que ésta posee en su planta industrial de Bogotá tal como se afirma en la demanda, por CARLOS GÓMEZ y en el certificado de Cámara de Comercio de EMCOCLAVOS aportado con la demanda, en el cual se revela que ésta es controlante de la empresa INDIA NAILS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED, domiciliada en India.

Esto lo corrobora el testimonio de HERNÁN PEÑA CAMARGO, recaudado el 3 de agosto de 2017, (F 309 a 310, T1, C7) cuando afirma que:

*“La maquinas punteadoras llegaron de la casa matriz de Suecia **inservibles**, fueron reconstruidas en EMCOCLAVOS y enviadas a la fábrica de ésta en la India.”*

Esta afirmación además deja en evidencia que si las máquinas punteadoras que llegaron a EMCOCLAVOS procedentes de casa matriz **inservibles** no tienen innovación, tampoco están legitimados por activa para demandar.

CARLOS GÓMEZ, de otra parte admite en testimonio rendido en audiencia del 23 de febrero de 2017, (T11, C7) que **él no sabía si tenían algún secreto las máquinas punteadoras que pasaron de AGROACEROS LTDA a EMCOCLAVOS**, en sentido opuesto a lo dicho en su declaración extraprocesal donde ha sostenido todo lo contrario.

La legitimación de EMCOCLAVOS para instaurar esta acción depende además de que su supuesto secreto exista, es decir que cumpla con todas las tres condiciones exigidas por el art. 260 de la norma Andina, no solo en Colombia, sino –bien se entiende- en todos los países donde tiene laminadoras y punteadoras iguales a las suyas.

1.4.4. El secreto industrial es una forma de propiedad industrial que de existir, es protegido en los países signatarios del acuerdo de Paris, pero cuya revelación o terminación en uno de ellos, hace que el secreto termine en todos:

El secreto industrial se pierde cuando no se cumplen todos los requisitos ordenados por la ley, aunque el hecho ocurra en el exterior, por tener consecuencias directas en Colombia, según lo establecido en el artículo 1 de la ley 178 de 1994, que incorpora en Colombia dicho Convenio y los acuerdos que lo complementan, obligando a todos sus miembros a propender mancomunadamente por las buenas prácticas que deban regir la libre competencia en el mercado y a la represión de la competencia desleal.

1.4.5. El secreto industrial se pierde por orden judicial o gubernamental:

EMCOCLAVOS no está legitimado para esta acción porque el secreto se pierde por orden gubernamental, tal como lo establece el artículo 261 ibídem, donde indica que: **“A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.”**

A este respecto, METAL TEK aportó con la contestación de la demanda y en el incidente de regulación de perjuicios prueba apostillada y debidamente traducida de un documento expedido por el gobierno de los Estados Unidos por conducto de la agencia gubernamental equivalente a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia llamada “Federal Trade Commission” (en adelante FTC), en el cual se evidencia que el Grupo Mustad fue sancionado por monopolio en la producción de clavos de herrar laminados y obligado, mediante acuerdo del 30 de octubre de 1995 (Expediente C-3624) (F377 a 397, T1,C7), a vender 4 máquinas laminadoras más una como repuestos a un competidor y a entregarle asistencia técnica NO EXCLUSIVA por 10 años. EMCOCLAVOS aportó copias del mismo documento, en calidad de prueba, a folios 2338 a 2346 del T5 C7. La ejecución de las instrucciones mencionadas equivale a la revelación del secreto industrial y por ende a su terminación.

La parte motiva de dicha orden del FTC, antimonopolio (F 2339 a 1341, T5, C7), establece:

(...)

“7. En febrero de 1990, Grupo Mustad adquirió un interés mayoritario en Emcoclavos S. A. (“Emcoclavos”) (la “adquisición de Emcoclavos”) que tiene sus oficinas principales en Bogotá, Colombia, manufactura y vende clavos para herrar incluyendo clavos laminados para herraduras para venta en Estados Unidos. Emcoclavos exportó clavos laminados para herraduras a los Estados Unidos antes de ser adquirida por el Grupo Mustad.

(...)

10. Mustad emprendió con la adquisición de Cooper, con la adquisición de Emcoclavos y con la adquisición de Steward con el efecto y la intención deliberada de restringir, disminuir, o eliminar la competencia, o crear y mantener un monopolio en el mercado de clavos laminados para herraduras.

(...)

18. El efecto de la adquisición de Cooper, la adquisición de Emcoclavos y la adquisición de Steward ha sido y puede ser disminuir la competencia sustancialmente y con tendencia a crear monopolio en el mercado relevante de las siguientes maneras: (...)

(e) Por aumentar precios sustancialmente tanto como el 50 – 75 % en los clavos para herraduras más populares, grandes tamaños de volumen en los Estados Unidos desde la adquisición de Cooper, la adquisición de Emcoclavos y la adquisición de Steward;

(...)

23. Mustad Corporation y Grupo Mustad, al efectuar desde la adquisición de Cooper, la adquisición de Emcoclavos y la adquisición de Steward, al destruir maquinaria, y al entrar en acuerdos de no competencia, intentaron monopolizar y en efecto

monopolizaron el mercado de clavos laminados de herradura en violación de la sección 5, de la ley de Comisión Federal de Comercio, enmendado por, 15. U.S.C. 45.”

La parte resolutive de dicha orden establece a folios 2342, reverso y 2343 del C7. T5 que:

(....)

A. *Mustad deberá ceder, absolutamente y de buena fe, antes de 15 de mayo de 1996, bien sea (i) Capewell como un negocio en funcionamiento, o (ii) cuatro (4) máquinas de clavos en funcionamiento y una (1) máquina de clavos de repuesto y deberá otorgar una licencia de no exclusividad y perpetua de tecnología y conocimiento al comprador.*

(...)

C. *Si Mustad se despoja de las máquinas de clavos en funcionamiento y la máquina de clavos de repuesto, entonces con previo aviso del comprador a los demandados **deberá proveer la asistencia técnica razonablemente necesaria al comprador que le permita producir clavos laminados para herraduras en una manera sustancialmente igual y de una calidad empleada u obtenida por los demandados antes de la enajenación. Tal asistencia deberá incluir consultas razonables con empleados con conocimiento del tema y entrenamiento por un periodo de tiempo suficiente para satisfacer a la administración del comprador que su personal está suficientemente bien entrenado en la producción de clavos laminados para herradura. Los demandados deberán transmitir todo el know how necesario para producir clavos laminados para herraduras de la misma manera y de la misma calidad empleada u obtenida por los demandantes antes de la enajenación.*** (Negrilla fuera de texto)

Queda aquí muy clara la política del Grupo Mustad a nivel mundial, que llevó al Gobierno Norteamericano a tomar medidas necesarias para contrarrestar el poder de **MONOPOLIO** en el mercado de clavos de herrar laminados de ese Grupo, tras el abuso ocurrido **desde que adquirieron a la sociedad EMCOCLAVOS en el año 1990, que trajo como consecuencia aumentos de precio hasta del 75%.**

CARLOS GÓMEZ en audiencia del 23 de febrero de 2017, admitió el contenido de ese documento lo que ratifica que, el Grupo Mustad **no tiene secreto industrial alguno** en sus máquinas laminadoras (que han perdido total novedad y hacen parte de los documentos públicos de patentes de invención que carecen de protección por haber caducado hace décadas), incluidas las mejoras y modificaciones hechas a todas las Máquinas laminadoras de dicho Grupo, a partir del año 1990, ya que éste admitió en su testimonio extraprocesal, que las mejoras y modificaciones hechas en Colombia fueron implementadas en Estados Unidos y, **al no tener secreto alguno, no están legitimados para instaurar esta temeraria acción por competencia desleal.**

Esta es una prueba de gran valor por provenir del demandante y por haber sido **admitida por su exgerente CARLOS GÓMEZ** en la audiencia citada del 23 de febrero de 2017, probándose así la excepción de carencia de legitimación en la causa, por inexistencia del secreto.

1.4.6. CARLOS GÓMEZ admitió que las máquinas punteadoras de su empresa fueron exhibidas al público y puestas en venta en un portal de Internet.

CARLOS GÓMEZ reveló en el citado testimonio del 23 de febrero de 2017, que las máquinas estaban exhibidas públicamente y ofrecidas en venta en el portal de internet de su ex empleado Jetinder Singh Ahlawat, pese a lo cual EMCOCLAVOS no inició acción legal alguna para defender su secreto, con lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 260 de la Decisión 486/2000, de la Comunidad Andina de Naciones, el secreto industrial, de haber existido (que es claro no existe), se extinguió por su exhibición pública. Por lo tanto, al no haber tenido secreto alguno o haberlo perdido por no evitar que sus punteadoras se ofrezcan en venta en Internet, carece absolutamente de legitimación en la causa por activa, para demandar.

1.4.7. El supuesto secreto industrial lo perdió EMCOCLAVOS por divulgación voluntaria:

Adicionalmente, EMCOCLAVOS perdió cualquier secreto que pudo haber tenido por haber divulgado voluntariamente piezas de sus máquinas laminadoras y punteadoras, en contravención al deber contenido en el literal c) del artículo 260 de la norma Andina, el cual indica –según se ha transcrito ya previamente- que quien pretenda hacer valer un secreto industrial debe haber adoptado medidas razonables para mantenerlo secreto.

Además de las pruebas anteriores hay más material en el proceso que permite tener certeza de que **la carencia de legitimación de EMCOCLAVOS para ejercer esta acción**, ahora, originadas en los testimonios de HERNÁN PEÑA CAMARGO (F443 a 444, T1, C1), en su contestación de la demanda, donde presenta una foto tomada en el Centro de Eventos y Exposiciones de Bogotá, CORFERIAS, alrededor de la cual explica que EMCOCLAVOS en julio de 1991 lo envió a esa feria industrial metalmecánica en la cual exhibió planos, piezas y fotos de la maquinas prensas, punteadoras y laminadoras de ésta. (ver Cuaderno 1. Tomo 3, contestación de la demanda de Hernán Peña).

Esta prueba fue ratificada por el mismo Hernán Peña en la entrevista rendida ante la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá el 8 de mayo de 2013, como diligencia probatoria dentro del proceso que fue precluido por prescripción contra CARLOS AUGUSTO GÓMEZ ACEVEDO y GUSTAVO TAMAYO ARANGO en el Juzgado Penal de Circuito de Funza radicado N° 110016000049201210885, aportada como prueba trasladada a este proceso.

En dicho testimonio el Sr. Fiscal Gerardo Enrique Jiménez preguntó y el Sr. PEÑA contestó en la siguiente forma:

“PREGUNTA: Cuando usted trabajaba en EMCOCLAVOS fue enviado a visitar varios talleres de metal mecánicos de Bogotá, con el fin de buscar si Víctor Buendía les había entregado planos de piezas de máquinas para producir clavos de herrar y si le estaban fabricando piezas a dicho señor al respecto.

CONTESTADO: eso fue en febrero de 2008, por una llamada del señor Vicente Fúquen el cual es el gerente de Fuinelmec. Él llamó a la empresa EMCOCLAVOS al ingeniero Juan Gabriel Escobar de que había ido alguien a cotizar trabajos mecanizados para máquinas para hacer clavos de herrar. Por orden de gerencia vamos a Fuinelmec haber que planos habían dejado y cuando con don Vicente el nos informó es que no dejaron los planos básicamente es todo.”

(....)

“PREGUNTA: Cuando el Grupo Mustad compró a EMCOCLAVOS en 1990 llegaron varias máquinas laminadoras de segunda mano algunas en mal estado. Qué hicieron con dichas máquinas para ponerlas en operación?

CONTESTADO: Todas las máquinas llegaron en mal estado pero se reconstruyeron totalmente y se pusieron operativas ya que estas son demasiado antiguas ya que algunas partes tienen más de 100 años. (...). Más o menos para el año 1992 del mes de julio yo participé a nombre de EMCOCLAVOS en una feria metal mecánica en CORFERIAS, exhibiendo diferentes piezas relacionada con la maquinaria de EMCOCLAVOS y pues, en ningún momento en forma verbal o escrita que eran secreto industrial pues no la exhibían, en el stand de CORFERIAS me tomaron una foto por lo cual es de mi propiedad y yo la poseo para lo cual la aporté al proceso de la demanda en contra mía. La exposición en CORFERIAS duró como una semana y fui contratado por el Sr. Herman Jiménez con previa aprobación de la gerencia, el horario de atención era de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este stand se exhibieron (sic) unas fotos y diferentes planos de varios mecanismos y las piezas que recuerdo es el sistema de corte de la laminadora, disco de alimentación de la punteadora unos conectores de laminadoras, levas acanaladas, cota levas, disco de punteo, máquina punteadora, disco de encabezado entre otros. Las personas que les interesaba asistir al evento eran personas que conocían el ramo metal mecánico con el fin de buscar proveedores para sus empresas.

PREGUNTA: tiene algo más que agregar enmendar o corregir a la presenta diligencia.

CONTESTADO: Si, al stand de CORFERIAS nos visitaron unas 5000 personas aproximadamente ya que eso fue hace como 20 años y habían más empresas como RAMFE. Todo lo que quiero dejar claro es que no tengo ningún vínculo con el señor VÍCTOR BUENDÍA y que hasta la fecha he mantenido la cláusula que me hicieron firmar en EMCOCLAVOS en la cancelación de mi contrato y pese a ello que está en forma vitalicia, no es más.” (Subrayado y negrilla fuera de contexto)

Este hecho es confirmado por CARLOS GÓMEZ, en el testimonio rendido el 23 de febrero de 2017 en este proceso (Cuaderno 7 tomos 12).

La forma más elemental y obvia de perder el secreto industrial es divulgándolo voluntariamente, máxime si se exhibe al público especializado de ese ramo industrial en un evento ferial sobre maquinaria industrial, donde los asistentes son miles de personas especializadas en el sector de maquinaria industrial. HERNÁN PEÑA afirma ante la Fiscalía que unas 5000 personas asistieron a dicho evento, en el que en forma pública y masiva se reveló el supuesto e indeterminado “secreto industrial” que dice tener la demandante.

1.4.8. El H. Tribunal deslegitimó las pruebas extraprocesales y los contratos laborales aportadas con la demanda:

Los autos del 5 y 28 de septiembre de 2012 del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Civil, ratificados por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y por la Corte Constitucional, son prueba de que EMCOCLAVOS no estaba legitimada para embargar la maquinaria que usa METAL TEK porque las pruebas no eran idóneas para legitimar el embargo. La temeridad del embargo y secuestro llevo a que el H. Tribunal condenara a aquella empresa al pago de perjuicios. Se concluye que, si las pruebas extraprocesales no legitimaban a la demandante para embargar y secuestrar la maquinaria, tampoco los podría legitimar para demandar, ya que utilizaron exactamente las mismas pruebas (a folios 1 hasta 16 de la demanda de mayo 23 de 2011 y de las medidas cautelares).

Esa honorable Sala, entre otros reparos, señala que han debido hacer una comprobación preliminar tal como lo establecen los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la ley 256 de 1996, vigentes en aquel momento. (Derogados posteriormente por el art 627 del CGP). Básicamente lo que queda claro es que no existe evidencia o indicio alguno de la existencia del supuesto secreto industrial, hecho este que no ha cambiado hasta la fecha.

Haciendo caso omiso de lo expresado por esa Sala, en la reforma de la demanda EMCOCLAVOS confecciona su “prueba reina” sobre la violación del secreto, ingresando ilegalmente a sus ingenieros en varias ocasiones a las bodegas aduaneras de DAPSA a copiar, tomar fotos, videos y medidas de las piezas de las máquinas embargadas a METAL TEK, sin orden judicial ni presencia de la contraparte. La información así usurpada fue el sustento para el experticio pericial de JUAN GABRIEL ESCOBAR, una prueba igualmente ilegítima y tomada en forma nula, en que en forma ilegal, amañada y antitécnica, se dictamina que METAL TEK copió las máquinas de EMCOCLAVOS.

Sobre este hecho cursa en esa Sala un recurso de apelación contra el auto del juzgado de origen que rechazó la nulidad invocada por METAL TEK en la audiencia inicial del 16 de octubre de 2019, porque esta prueba fue recaudada por EMCOCLAVOS con violación al debido proceso (Rad. 25286310300120170011202) ya que la misma fue tomada sin que mediara orden o participación del Despacho o de la contraparte, a escondidas y sin salvaguarda alguna de los derechos del Demandado. Es claro que la maquinaria ilegalmente secuestrada no podía tener como fin su copia por parte de la demandante; ciertamente, ese no puede ser el propósito de una medida cautelar.

Además, por estos mismos hechos cursan procesos penales contra el gerente de DAPSA MARIO ALFONSO RIVEROS MONTEALEGRE ante la Fiscalía 7 Seccional de Bogotá (Rad. 110016000000201900574) en instancia de acusación y contra el dueño de EMCOCLAVOS, HANS MUSTAD, en la Fiscalía 88 (Rad. 1100160000 50201629597) Seccional de Bogotá, en trámite de imputación, **por los delitos de violación de reserva industrial o comercial.**

La preclusión por prescripción cuando estaba en etapa de juicio y estas investigaciones penales, por estar sustentadas en las mismas pruebas, no solamente deslegitima al actor para instaurar la demanda sino también frente a la reforma, porque la pretensión por presunta violación de secreto industrial si bien se ha limitado, no ha cambiado.

El Gerente de EMCOCLAVOS, señor CARLOS GÓMEZ confesó que las máquinas punteadoras que aquella adquirió de AGROACEROS LTDA., eran iguales a las demás del Grupo Mustad y no tienen secreto industrial alguno en la siguiente forma:

Este testigo técnico, en audiencia de los días 22 y 23 de febrero de 2017, contestó: (cuaderno 7 tomo11, folio 5452)

“Preguntado: Diga si como gerente de Emcoclavos para la época en que las máquinas punteadoras de Agroaceros Ltda pasaron a ser propiedad de Emcoclavos **tenían algún secreto industrial por usted conocido.**

Contestó: Yo no sé. No trabajaba en Agroaceros Ltda. Las máquinas pasaron de Agroaceros a Emcoclavos y **no supe nada de eso.”**

Es fácil concluir que si el señor CARLOS GÓMEZ admite que no sabe si las máquinas punteadoras que pasaron de **Agroaceros Ltda. (Nit 860522748-0)** a EMCOCLAVOS tenían algún secreto es porque no lo tienen.

Más adelante CARLOS GÓMEZ responde: (Folio 5454, T11, C7)

“Preguntado: Explique porque en su declaración rendida ante la notaría 41 de Bogotá omitió indicar que Emcoclavos había adquirido máquinas punteadoras en la Empresa Colombiana Agroaceros Ltda.

Contestó: Yo aquí en la declaración que di a la notaría 41 estoy leyendo que como consecuencia de la adquisición de Emcoclavos por parte del grupo Mustad en 1990 el modelo de “punteadora Mustad” fue incorporado a la producción cuando me referí al Grupo Mustad estaba incluyendo las máquinas de Mustad y no las de otro, es que Agroaceros Ltda. era parte del Grupo Mustad.”

1.4.9. CARLOS GÓMEZ admitió que las máquinas punteadoras y laminadoras de EMCOCLAVOS son diferentes a las de METAL TEK:

La prueba irrefutable de que METAL TEK no ha copiado ni explotado las mejoras y modificaciones de las máquinas laminadoras y punteadoras de EMCOCLAVOS es la siguiente:

A folio 5426 cuaderno 7 tomo 11, CARLOS GÓMEZ en testimonio rendido el 22 de febrero de 2017 respondió a la pregunta que le hizo su mismo abogado:

“Preguntado: - Si usted aún fuera gerente de EMCOCLAVOS le interesaría adquirir la tecnología que METAL TEK dice tener.

Contestó: - No.”

Esta es una prueba contundente e inequívoca, admitida bajo juramento por el principal protagonista de los hechos de que las tecnologías de EMCOCLAVOS y METAL TEK son diferentes, que la de esta no le agrada, no le conviene y por eso no le interesa adquirirla. Teniendo la oportunidad de decir que no la adquiriría por ser igual, no lo dijo. En efecto, si la tecnología de las máquinas que usa METAL TEK hubiera sido copiada de EMCOCLAVOS la

respuesta tendría necesariamente que haber sido: **Sí, por que es la misma, la que ya conoce, la que tiene las mejoras y modificaciones que la hacen única.**

En el mismo testimonio, el declarante admite que las máquinas de METAL TEK tienen implementados sistemas de servomotores que no tienen las de EMCOCLAVOS y que le parece que sus máquinas son mejores porque son más rápidas. **Luego, esta afirmando que son diferentes y no idénticas como afirmaba 6 años antes en la declaración extraprocésal en Notaría 41 que sirvió de sustento de la demanda** y con la que logró sacar a su competidor del mercado por casi un año, reteniendo su maquinaria en bodegas de DAPSA.

Para el máximo representante de los intereses de EMCOCLAVOS dentro de este proceso y testigo técnico reconocido por el Juez: CARLOS GÓMEZ, la tecnología de la maquinaria que usa METAL TEK es diferente y por esa razón no compraría las máquinas. Luego, bien porque éstas sean mejores o peores, definitivamente queda probado que son diferentes y, en tal sentido, METAL TEK no estaba legitimado por pasiva para soportar su agresión.

No existe mejor prueba de esta confesión de quien fue su gerente por 20 años y lidera estas acciones, sin estar legitimado para ello.

Sobre este hecho cursa un recurso de apelación contra el auto que negó la nulidad de esta prueba por haber sido recaudada con violación al debido proceso, con sustento en la confesión del representante legal de **EMCOCLAVOS, en audiencia del 13 de junio de 2019, cuando quedó probado que el ingreso de los ingenieros de esta empresa a las bodegas en las que se tenía la maquinaria secuestrada ocurrió en varias oportunidades y sin orden judicial, sin que el perito fuera dispuesto por el juzgado y a espaldas de METALTEK.** Se utilizó la medida cautelar con fines ilegítimos y totalmente opuestos a lo consagrado por la normativa vigente.

1.4.9. KEITH HOLCROFT, ingeniero fue quien fabricó las laminadoras de EMCOCLAVOS y en tal sentido es la persona más idónea para hacer un estudio técnico comparativo porque además es altamente valorado en la demanda y su reforma

EMCOCLAVOS en su reforma aportó pruebas documentales en las que el mismo demandante avala la idoneidad profesional y ética del Ingeniero mecánico británico KEITH HOLCROFT, quien diseñó originalmente las máquinas laminadoras.

La principal prueba aportada con la reforma de la demanda son documentos técnicos suscritos por el ingeniero británico **KEITH HOLCROFT** a folios 188 hasta 346, en idioma inglés, de la época en que él mismo fabricó las máquinas laminadoras para EMCOCLAVOS en los años 1987 a 1990, cuando Víctor Buendía aún era accionista y directivo de dicha empresa. Así se acreditó la necesidad que la empresa tuvo de contar con un especialista para poder fabricar las máquinas laminadoras.

En los hechos 17 hasta 21 de la demanda, EMCOCLAVOS resalta el protagonismo del ingeniero HOLCROFT en la fabricación de las laminadoras, y en tal razón, el Sr. Fiscal 186 Seccional de Bogotá lo designó como perito técnico para que rindiera un informe técnico

pericial sobre las máquinas de las dos empresas, no solo por ser la persona más versada en estas máquinas sino porque no presentaba conflicto de interés alguno.

El Juzgado debe tener en cuenta que este ingeniero británico vino a Colombia, por ser designado por de la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá para rendir un informe técnico pericial que efectivamente realizó en el mes de julio de 2013, haciendo una comparación técnica e independiente, en que concluye que las máquinas que usa **METAL TEK son tecnología del siglo XXI mientras que las de EMCOCLAVOS son del siglo XX.**

Dicho informe ha sido debidamente recaudado y con su traducción oficial, aportado y como prueba trasladada de la Fiscalía al incidente de regulación de perjuicios. Como aparece en las actas de las inspecciones judiciales llevadas a cabo en EMCOCLAVOS a dicha peritación asistieron tres abogados de EMCOCLAVOS en lo penal y en lo civil, quienes tuvieron oportunidad de objetar, preguntar y rechazar, dentro de las diligencias. Además, el ingeniero CARLOS GÓMEZ, en su testimonio rendido en este proceso los días 22 y 23 de febrero de 2017 tuvo la oportunidad de controvertirlo al ser interrogado por los apoderados de las dos empresas, frente al informe mismo, para expresar sus opiniones con detenimiento. Además, aportó cientos de folios adicionales de pagos en dólares enviados a KEITH HOLCROFT, resaltando en forma inequívoca la valoración que tienen sobre este ingeniero.

Éste, además, en audiencia del 23 de febrero de 2017 ya citada, reconoce que el Ing. HOLCROFT había liderado años atrás la fabricación de 14 laminadoras cuando era empleado de la empresa británica Cooper y que éstas pasaron a EMCOCLAVOS, cuando ésta fue adquirida por el Grupo Mustad.

EMCOCLAVOS reconoce en los hechos 22 y 33 y en el 21 del acápite de anexos de la reforma, que el ingeniero británico KEITH HOLCROFT es valorado como experto con amplio conocimiento de las máquinas laminadoras.

Por estas razones, el Fiscal 186 Seccional de Bogotá lo encargó de hacer un informe técnico pericial, de la más alta calidad técnica existente en el mundo, para valorar el estado y tecnología de las máquinas laminadoras de producir clavos de herrar de las dos empresas y para verificar si en las máquinas de METAL TEK se encuentran las mejoras y modificaciones de las laminadoras pretendidas por EMCOCLAVOS como secretas.

Este ingeniero inspeccionó las máquinas de las dos empresas, en funcionamiento y detallando sus piezas y rindió el informe técnico que es prueba trasladada de la Fiscalía 186 Seccional de Bogotá, a este proceso.

1.4.11. KEITH HOLCROFT manifestó en el citado informe técnico pericial que las máquinas laminadoras de METAL TEK SA no tienen ninguna de las mejoras y modificaciones que supuestamente constituyen el “secreto industrial” de EMCOCLAVOS.

En el acápite de conclusiones del informe técnico pericial afirma el ingeniero británico que las maquinas laminadoras que usa METAL TEK **no tienen ninguna de las mejoras y modificaciones que pretende EMCOCLAVOS** y, además, da un concepto técnico sobre la

tecnología de las dos empresas que se explica por si solo: (Cuaderno 7, tomo 2, traducción oficial de Informe pericial de Keith Holcroft).

Las conclusiones más relevantes del Ingeniero Británico, que evidencian la carencia de legitimación para provocar esta acción por competencia desleal son:

“Yo no he visto en las laminadoras de Metal Tek SA alguna de las mejoras o modificaciones de Emcoclavos SA.”

“La capacidad de emprendimiento de Metal Tek con (98%) de innovación técnica ha mostrado nuevo diseño al mismo tiempo con una plena integración a la moderna tecnología, que ha puesto esta maquinaria de alta eficiencia en la vanguardia de la producción de clavo de herrar haciéndolos competitivos en el mercado mundial.”

“Este equipo, (el de Metal Tek) al ser un desarrollo completamente nuevo, ha traído la moderna producción de clavo de herrar al Siglo 21.”

“Tomando en consideración el nivel técnico de las máquinas laminadoras de Metal Tek, puedo concluir que Víctor Buendía y su equipo son plenamente capaces de diseñar maquinaria moderna para la producción de clavo de herrar independientemente del proceso industrial.”

“Siendo yo un ingeniero que hizo un trabajo similar hace varias décadas, estoy muy impresionado con el alto riesgo que Metal Tek ha asumido al hacer grandes desarrollos de alcance nunca visto en los laminadores.”

“Las máquinas de Emcoclavos están escapando y goteando lubricante de tal manera que han tenido que colocar debajo de ellas una bandeja, que la abarca toda, con el fin de evitar un charco en el piso.”

El informe pericial del Ing. HOLCROFT fue controvertido por CARLOS GÓMEZ en su testimonio del 22 y 23 de febrero de 2017 (cuaderno 7, tomo 11, folios 5435 a 5438 y 5439 a 5454) pero, negándose a refutar cada uno de los 90 ítems además manifestando gran molestia, a raíz de la insistencia del Juez para que respondiera, teniendo en cuenta que él estaba declarando en calidad de testigo técnico.

Sus comentarios sobre unos pocos ítems prueban que las maquinas de Metal Tek son diferentes de las de EMCOCLAVOS y su **negativa a pronunciarse sobre las mejoras y modificaciones convierten dicho informe en plena prueba de lo que éste contiene.**

De esta forma más allá de toda duda, está probado que METAL TEK no se han copiado de las mejoras y modificaciones de EMCOCLAVOS, **lo que ratifica la carencia de legitimación de aquella por pasiva para soportarla;** más aún cuando la demandante conocía que sus máquinas, las que alega copiadas, datan del siglo XX (incluso del XIX), tienen escapes y gotean lubricante.

1.4.12. LEONARDO ENRIQUE MORENO, en el informe pericial trasladado a este proceso manifestó que las máquinas punteadoras de METAL TEK SA no tienen las mejoras y modificaciones que son el supuesto secreto industrial de EMCOCLAVOS

El informe pericial del ingeniero mecánico perito oficial, LEONARDO ENRIQUE MORENO es plenamente válido y legalmente constituye prueba técnica válida, más allá de toda duda, de que en las maquinas punteadoras de METAL TEK no se han copiado ninguna de las 6 mejoras y modificaciones de las de EMCOCLAVOS, y que las máquinas prensas son totalmente diferentes, **lo que ratifica la carencia de legitimación por pasiva de aquella para soportarla.**

1.4.13. La Inexistencia del Secreto fue confesada por el representante legal de EMCOCLAVOS en el interrogatorio rendido en audiencia inicial del 13 de junio de 2019

El Sr JUAN CARLOS AGUDELO, representante legal de EMCOCLAVOS, rindiendo interrogatorio de parte en la audiencia del art. 101 del CPC, llevada a cabo el 13 de junio de 2019, respondió así a la pregunta de la Sra. Juez: **[00:50:47]**

“¿Cuáles son los requisitos para que yo pueda concluir que determinada actividad o determinado elemento está protegido con el secreto industrial?”

Confesó bajo juramento:

“Que yo sepa los elementos tal cual como se debe, no, no lo... no sé, no sé cómo...”

Mas adelante AGUDELO concluye:

“... La norma como tal, como representante legal, no sé qué tanto tenga que saber exactamente de todo este... punto por punto, lo que estoy representando a mi empresa aquí es que vengo a decir la verdad...”

Esta confesión es prueba de que EMCOCLAVOS provocó esta demanda, sin tener idea alguna de qué es un secreto industrial según el ordenamiento legal, sin conocer en forma clara cuál era su supuesto secreto industrial y que actuó a sabiendas de que no tiene el secreto industrial que se dice vulnerado. No es coherente afirmar que se tiene un secreto sin saber qué es, cómo es, o en qué forma se estaría legitimado para ostentarlo y hacerlo oponible a terceros.

1.4.14. La confesión de JUAN CARLOS AGUDELO es prueba de que la Pretensión 3 de la Reforma de la Demanda no tiene soporte factico ni jurídico.

Ahora, veamos cómo se prueba la carencia de legitimación para esta acción cotejando los hechos y pretensiones de la reforma de la demanda con la **confesión dentro del interrogatorio de parte** acaecida en la audiencia inicial del 13 de junio de 2013.

La **pretensión 3 de la reforma** invocó como conducta desleal la explotación de la información de las laminadoras y de las punteadoras mediante la venta de clavos de herrar, **“de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16 de la ley 256 de 1996”**, la cual dispone:

“ARTÍCULO 16. VIOLACIÓN DE SECRETOS. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de **secretos industriales o de cualquiera**

otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley. [inciso primero]

*Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de **espionaje o procedimientos análogos**, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan. [inciso segundo]*

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2°. de esta Ley” [inciso tercero]

(Negrilla, subrayado ni [texto aclarativo] están en el texto)

Analizando esta pretensión a la luz de la doctrina y jurisprudencia, procede examinar lo que expone la abogada Natalia Tobón Franco (Magíster en Propiedad Intelectual, Comercio y Tecnología de Franklin Pierce Law Center, Estados Unidos), en su obra “Secretos industriales, comerciales y know how”, del año 2008, editorial DIKÉ, a folio 129 sobre las conductas de competencia desleal que llevan a la violación de un secreto industrial o empresarial:

“Cualquiera de las siguientes conductas de competencia se considera desleal:

- *La **divulgación o explotación** de secretos empresariales, comerciales o industriales a los que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva. [inciso primero]*
- *La **divulgación o explotación** de secretos empresariales, comerciales o industriales que haya adquirido ilegalmente, por medio de actos de **espionaje o procedimientos análogos**.” [inciso segundo]*

En este orden de ideas, queda claro que las dos **formas en que la información secreta pasa de la parte activa a la pasiva no puede ocurrir simultáneamente** porque son mutuamente excluyentes.

Definidas estas dos conductas, contempladas en los incisos primero y segundo de la citada norma, es menester además considerar los supuestos del artículo 16 de la Ley 256 de 1996. Para ello como referencia de interés se puede citar la providencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (Sentencia 05 de abril 3 de 2006: Cafelinsa Ltda Vs. José Alberto Marín, pg. 16), en la que se define **los supuestos indispensables** para que se configure la infracción por violación de secreto industrial, así:

*“La norma que nos ocupa, establece de manera clara la coexistencia de unos supuestos normativos los **cuales son indispensables** para que se configure la infracción:*

- *Existencia de un secreto comercial o empresarial*
- *Acceso al secreto comercial o empresarial por un tercero*
- *Divulgación o explotación del secreto comercial o empresarial sin autorización.”*

Tal y como se puede observar, este supuesto de competencia desleal se acerca en gran parte al uso de información privilegiada. Sin embargo, la violación de secretos presenta una mayor cobertura y permite proteger otros bienes diferentes a la simple información; por ejemplo, las ideas y los procedimientos industriales.” (...)

Esta posición de la Superintendencia establece que para que se configure la infracción se debe cumplir el supuesto normativo indispensable de la forma **como un tercero tuvo acceso a los secretos empresariales**, que como veremos en este caso, no se cumple.

El inciso segundo de la norma no fue invocado en la pretensión 3 de la reforma, porque los actos de **espionaje y de violación de normas** (“procedimientos análogos”) aducidos en los hechos 87 y 88, y en la pretensión 5 de la demanda fueron **excluidos en la reforma, circunscribiéndose a las conductas establecidas en el inciso primero y no en el segundo y mucho menos en ambos, por ser mutuamente excluyentes.**

Es más, mientras en el hecho 111 de la reforma EMCOCLAVOS afirma que la información de su maquinaria pasó de forma ilícita a las manos de METALTEK en la pretensión 3 de esta invoca el citado **inciso primero que no contempla tal ilicitud**. Sino que, por el contrario, se aplica únicamente cuando la información pasa de la parte activa a la pasiva **legítimamente pero con el deber de reserva, evidenciándose la incongruencia entre los hechos y las pretensiones.**

Lo anteriormente expresado explica por qué, en la audiencia inicial del 13 de junio de 2019 [00:06:32] hasta [00:07:42], el representante legal de EMCOCLAVOS, JUAN CARLOS AGUDELO, atendiendo el interrogatorio de parte, cuyo fin primigenio es obtener la prueba de confesión, **confesó** que su empresa **no dio acceso a METAL TEK a los supuestos secretos industriales “legítimamente, pero con el deber de reserva”**, tal como se hace evidente en el siguiente aparte:

“[00:06:32] ADD: Preguntado, ¿tuvo acceso Metaltek legítimamente pero con deber de reserva a la información contenida, o que usted alega, es secreto industrial?

[00:06:46] AD: Objeto la pregunta, y esto es un tema de técnica procesal. Él viene a representar a Emcoclavos, no a responder preguntas por Metaltek, por eso la pregunta debe rechazarse.

[00:07:04] J: Doctor, repita la pregunta, repítala o replantéela.

[00:07:09] ADD: Manifieste usted si Emcoclavos dio acceso en algún momento a Metaltek, a la información consistente, que usted alega es secreto industrial.

[00:07:32] D: ¿Que Emcoclavos le haya entregado a Metaltek información, perdón?

[00:07:35] ADD: Sí, que Emcoclavos haya dado acceso, en alguna forma, legítimamente a esa información.

[00:07:42] D: No” (Negrilla no está en texto)

Su apoderado trató de evitarlo [00:06:46], objetando la pregunta, mostrando su desconcierto, en su fallido intento por evitar esta inexorable plena prueba, como en efecto ocurrió, de la ilegitimidad de su accionar a lo largo de 9 años.

En consecuencia, **se encuentra probada la excepción de carencia de legitimación de EMCOCLAVOS para instaurar la demanda y su reforma porque el supuesto indispensable de que METAL TEK haya tenido acceso a sus supuestos secretos industriales legítimamente**

pero con el deber de reserva: jamás ocurrió. Ya que es la única conducta contemplada en el inciso primero del art. 16 de la Ley 256 de 1996.

1.4.15. JUAN GABRIEL ESCOBAR, Gerente de Investigaciones y Desarrollo de EMCOCLAVOS confesó que sus máquinas son diferentes a las que usa METAL TEK

En testimonio rendido el 19 de febrero de 2015, el máximo jefe técnico de EMCOCLAVOS respondió lo siguiente:

“PREGUNTA 6: Diga si tiene conocimiento de qué provecho económico o científico tuvo EMCOCLAVOS con las fotos e informes y videos tomados por usted a la maquinaria de METALTEK embargada. CONTESTÓ: Lo primero que puedo observar es que en la pregunta hay una afirmación que no es válida, está partiendo de la premisa que EMCOCLAVOS tuvo algún beneficio económico basado en las fotos y videos que yo tome en PANALPINA, lo cual es falso, en segundo lugar en distintos documentos que han preparado otras personas como KEITH HOLCROFT, las máquinas de EMCOCLAVOS corresponden a tecnología del siglo XX, mientras que las de METAL TEK corresponden a tecnología del siglo XXI. Es falso porque EMCOCLAVOS no ha implementado ninguna modificación en su maquinaria que se asimile, se parezca o sea igual a las de METAL TEK. PREGUNTA 7...”

De esta forma hay una confesión más, que prueba que las máquinas de las dos empresas son diferentes y, en consecuencia, independientemente de que las de EMCOCLAVOS tuviesen secreto alguno, METAL TEK no estaba legitimado por pasiva para soportar esta acción.

1.4.16. EMCOCLAVOS no registra en sus estados financieros de 2010 a 2012 el valor de su supuesto secreto industrial

Mientras EMCOCLAVOS no registra valor alguno de sus secretos o *know how*, en los estados financieros de los años 2010 a 2012 (F777 a 786, T2, C7), la empresa HORSENAIL CORP. dueña de la maquinaria embargada a METAL TEK, (F 108 a 117, T1, C/) que usa mediante un contrato, está reflejado en sus estados financieros del año 2011, en la suma de US\$3.125.130. (dólares) aportados dentro del incidente de indemnización de perjuicios. Nótese que los estados financieros del año 2012 esta suma fue castigada (Nota 14) porque en febrero de ese año se tuvo información de la violación del secreto industrial de la maquinaria por parte de EMCOCLAVOS y hasta que no se conozca el resultado de este proceso, la norma NIIF así lo exige.

El perito forense Ignacio Cortés de la consultora KPMG (F968, T2, C7) en su tarea de controvertir la forma en que HORSENAIL CORP. refleja contablemente su secreto industrial, concluye que los US\$3.125.130 del secreto o *Know How* están mal registrados, pero reconoce que ahí están y que es obligación hacerlo por ser un activo intangible. Concepto jurídico que, siendo aplicable a las dos partes, en la instancia que nos ocupa **EMCOCLAVOS no lo cumple**. No refleja ese intangible en sus estados financieros estando obligado a hacerlo. A contrario sensu, METAL TEK tiene probado que HORSENAIL CORP. sí lo cumple, mediante los estados financieros aportados en el incidente de indemnización y controvertidos por EMCOCLAVOS mediante el informe de este perito forense.

Probándose de esta forma que el demandante no puede poseer un secreto industrial que tuvo un costo de **CERO**, que son un activo inexistente jurídicamente debido a que sus estados financieros así lo indican, por sustracción absoluta de materia, acogiendo el concepto técnico invocado por su perito forense. Se trata de una prueba aportada por la demandante, que lleva inexorablemente a la carencia de legitimación en la causa.

Si el cumulo de copias de cheques a nombre de KEITH HOLCROFT fuesen alguna forma de justificar la compra del secreto, estos no se reflejan en sus estados financieros como un activo intangible ni en los estados financieros de 1989 ni en los del año 2012.

Conclusiones Sobre la Excepción de Carencia de Legitimación en la Causa:

EMCOCLAVOS no está legitimado para esta acción por activa, ni METAL TEK por pasiva, porque los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y analizados permiten concluir, sin lugar a error que:

- (i) **Se encuentra probada la excepción de carencia de legitimación para instaurar la reforma de la demanda** porque está probado, **mediante confesión de parte**, que METAL TEK no tuvo acceso a los supuestos secretos industriales de EMCOCLAVOS, **legítimamente pero con deber de reserva**, según lo dispone el inciso primero del art. 16 de la Ley 256 de 1996, **norma citada expresamente en la reforma de la demanda como fundamento de la acción.**
- (ii) **Las pruebas testimoniales y documentales ya analizadas por esa Sala, mediante el auto del 5 de septiembre de 2012**, evidencian que EMCOCLAVOS no estaba legitimado por activa para embargar la maquinaria por falta de idoneidad, conducencia y pertinencia de las pruebas allegadas con la solicitud de la medida cautelar, que son las mismas de la demanda y que METALTEK tampoco lo estaba por pasiva, para soportar dicha acción.
- (iii) No existe prueba alguna de la existencia de información o secreto industrial de propiedad de EMCOCLAVOS y mucho menos de violación en ninguna de las formas previstas en la norma de competencia desleal.
- (iv) Por el contrario, lo que sí se evidencia es la inexistencia del secreto o la ausencia de cuidado y reserva, la promoción y publicación de esta y la existencia de decisiones de los entes antimonopolio de Estados Unidos que comprometen la existencia de cualquier posible secreto industrial.
- (v) En el interrogatorio de parte del representante legal de EMCOCLAVOS, JUAN CARLOS AGUDELO, en audiencia inicial del 13 de junio de 2019 (a [00:50:47] y [00:10:39]) **confesó, siendo el demandante, que no sabe en qué consiste el secreto industrial**, prueba evidente de su carencia de legitimidad para inicial este proceso.
- (vi) AGUDELO agregó que no encuentra nada interesante para él en las máquinas de METAL TEK, que no desean copiar nada porque no las hace más eficientes, admitiendo así que son diferentes y, en consecuencia, no estaba la demandante legitimada para accionar.
- (vii) La reforma de la demanda es plena prueba de que EMCOCLAVOS no estaba legitimado para instaurar la demanda inicial en relación con 6 de los demandados que fueron

excluidos, con 5 actos de competencia desleal conservando a una mínima fracción de la supuesta violación de secreto industrial y admitiendo que retira la totalidad de las pruebas testimoniales inicialmente aportadas porque habían sido declaradas inválidas por esa Sala mediante el auto del 5 de septiembre de 2012.

- (viii) EMCOCLAVOS no está legitimado para esta acción porque en la reforma de la demanda aportó en lugar de los citados testimonios un experticio pericial de su ingeniero que, sin perjuicio de la ilegalidad evidente en su obtención, lo único que prueba es la violación de los secretos industriales de las máquinas que usa METAL TEK por parte de EMCOCLAVOS cuando estas se encontraban embargadas en bodegas aduaneras de DAPSA.
- (ix) EMCOCLAVOS sabía que no estaba legitimado para instaurar esta acción porque era plenamente consciente porque CARLOS GÓMEZ admitió que las maquinas **laminadoras** habían perdido su supuesto secreto por orden del Gobierno de los Estados Unidos, que le ordenó entregar 4 de ellas a un competidor y su tecnología de producción de clavos de herrar laminados bajo un contrato no exclusivo, desde el año 1995.
- (x) EMCOCLAVOS sabía que las **máquinas punteadoras** adquiridas de AGROACEROS LTDA. **no tenían secreto alguno** y, por ende, no estaba legitimado para la acción, tal como se hace evidente en el testimonio de CARLOS GÓMEZ del 23 de febrero de 2017 dentro de este proceso.
- (xi) HERNÁN PEÑA CAMARGO, ex empleado técnico de EMCOCLAVOS ha manifestado, en la notaria 41 de Bogotá el 7 de septiembre de 2012 (F443 a 444, T1, C1) y en el testimonio rendido en este proceso, que planos, fotos y piezas de las máquinas prensas, punteadoras y laminadoras de esta, **fueron exhibidas en público** en una feria industrial en CORFERIAS en Bogotá, en julio de 1991, lo cual prueba que el supuesto secreto que hubiese podido tener sus laminadoras y punteadoras lo divulgó *motu proprio*, perdiendo de esta forma cualquier secreto que pudiera haber tenido.
- (xii) EMCOCLAVOS **no probó ni en la demanda ni en su reforma que haya tomado las medidas razonables para la protección de su supuesto secreto industrial** en sus empresas: MUSTADFORS BRUKS AB de Suecia, en CAPEWELL HORSENAIL CORP, de Estados Unidos, ni en INDIA NAILS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED, de India, según los manifiesta CARLOS GÓMEZ y por consiguiente no estaba legitimado para iniciar esta demanda, por no cumplir los requisitos que exige el literal c) del art. 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Poniendo en evidencia que no esta legitimado para instaurar esta acción, por no cumplir los requisitos legales para oponer su supuesto secreto ante terceros.
- (xiii) CARLOS GÓMEZ, confesó en el citado testimonio que la tecnología de las máquinas laminadoras que usa METAL TEK es diferente a la de EMCOCLAVOS y que, por esa razón, no las compraría. Luego, independientemente de que sean mejores o peores, **hay una confesión de que son diferentes** y, en tal sentido, no estaba legitimado para demandar.
- (xiv) El Ingeniero Jefe de diseño de EMCOCLAVOS Sr. JUAN GABRIEL ESCOBAR manifestó en audiencia del 19 de febrero de 2015, en este proceso, que ellos no han copiado las máquinas que usa METAL TEK porque estas son tecnología del siglo XXI, mientras que las de EMCOCLAVOS son del siglo XX, además, cuando expresa “que EMCOCLAVOS no ha implementado ninguna modificación en su maquinaria que se asimile, se parezca o sea igual a las de METAL TEK.” está probado que estas no son iguales y que en

consecuencia se hace evidente la carencia de legitimación por pasiva para soportar la acción (Ver C7, T4, folio 1545).

- (xv) El principal testigo técnico mencionado en los hechos de la reforma de la demanda Ing. británico KEITH HOLCROFT manifestó en su informe pericial para la Fiscalía, que METAL TEK **no ha copiado ninguna de las mejoras y modificaciones de las laminadoras presentadas en los hechos 34 y, en la pretensión 1 de la reforma de la demanda.** Por el contrario, manifiesta que las laminadoras de METAL TEK tiene 98% de innovación mientras las de EMCOCLAVOS tienen el 8%.
- (xvi) El informe pericial del ingeniero mecánico perito oficial, LEONARDO ENRIQUE MORENO de que en las maquinas punteadoras de METAL TEK no se han copiado las mejoras y modificaciones de las de EMCOCLAVOS.
- (xvii) De esta forma, está probado que la mejoras y modificaciones de las máquinas laminadoras y punteadoras de EMCOCLAVOS no se encuentran copiadas en las que usa METAL TEK, independientemente de que estas constituyan o no un secreto.
- (xviii) Además, está probado que para lograr dichas mejoras y modificaciones EMCOCLAVOS no invirtió ni un solo peso, mientras que las máquinas que usa METAL TEK, en sus estados financieros tienen un valor de adquisición de US\$3.125.130.
- (xix) **Se encuentra probada la excepción de carencia de legitimación para instaurar la reforma de la demanda** porque está probado, **mediante confesión de parte**, que METAL TEK no tuvo acceso a los supuestos secretos industriales de EMCOCLAVOS **legítimamente pero con deber de reserva**, según lo dispone el inciso primero del art. 16 de la Ley 256/1996, norma taxativamente invocada en la pretensión 3 de la reforma de la demanda como fundamento de esta.

Antes de terminar, es necesario informar a los honorables Magistrados que debido al volumen del expediente y a que ha sido conocido por 4 juzgados y 6 jueces, los cuadernos presentan hasta 4 foliaturas, y en consecuencia la citas que remiten a folios podrían no son exactas, porque depende de la época en que hemos obtenido copias. En algunas ocasiones la foliatura hecha con lápiz hace 9 años está muy borrosa. En otras circunstancias se habría validado contra el expediente, pero las medidas actuales con el propósito de contener la pandemia de Covid-19 impiden la consulta física del expediente.

II. DE LA SENTENCIA ANTICIPADA

Estando probadas las excepciones de prescripción extintiva de la acción propuesta por METAL TEK con su contestación de la demanda, frente a las tres pretensiones declarativas de la reforma de la demanda, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, y probada la excepción de carencia de legitimación en la causa de EMCOCLAVOS para instaurar esta demanda, según lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 ibídem y los artículos 260 y 261 de la Decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, se cumplen, sin lugar a la más mínima duda, las condiciones establecidas en el numeral 3 del artículo 278 y el inciso primero del artículo 282 del C. G. P. y, en consecuencia, procede dictar sentencia anticipada, en el estado en que se encuentra el proceso, el cual se encuentra en etapa de la audiencia de que trata el artículo 373 del CGP fijada para los días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2020.

La solicitud de sentencia anticipada, por encontrarse probada la excepción de falta de legitimación en la causa, debidamente sustentada por el apoderado de METAL TEK en la audiencia inicial del 16 de octubre de 2019, fue resuelta mediante auto del 22 de noviembre de 2019, dejando en manos del Superior su decisión.

III. PETICIONES

Solicito a esa honorable Sala, con todo respeto:

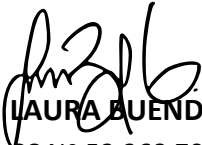
PRIMERO: Revocar la sentencia recurrida.

SEGUNDO: Mediante sentencia anticipada, declarar probadas las excepciones de prescripción de la acción por competencia desleal y la de falta de legitimación en la causa.

TERCERO: Si los honorables Magistrados consideran pertinente, condenar a la demandante en las costas y las agencias de derecho a que haya lugar.

CUARTO: Por economía procesal y por versar sobre la misma materia, con todo respeto, solicito resolver esta apelación conjuntamente con la apelación contra el auto que negó la nulidad del proceso con radicado 5269310300120170011202 o, subsidiariamente, prorrogar su competencia antes de que venza en el mes de septiembre.

Del honorable señor Magistrado ponente, atentamente,



LAURA BUENDÍA GRIGORIU

CC Nº 52.268.705 de Bogotá.

T.P. Nº 108.942 del C. S. de la J.

Radicado **25269310300120170011203** remitido a:

seccftsupcund@cendoj.ramajudicial.gov.co