

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL**



**JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO**

Bogotá, D.C., ocho de marzo de dos mil veintitrés.

Proceso:           Ordinario  
Demandante:       Técnica y Consultoría Financiera S.A.  
Demandado:        Luisa Fernanda González Vásquez  
Radicación:        2011-00616-00

Agotado el trámite propio de este proceso se procede a dictar sentencia que le ponga fin al presente asunto.

**Antecedentes**

1. La demandante a través de apoderado, presentó demanda en contra de Luisa Fernanda González Vásquez, para que previos los trámites de un proceso ordinario se hicieran las siguientes declaraciones: 1. Reconozca la protección del Derecho de exclusividad de Técnica y Consultoría S. A. Tecfin S. A. ostenta sobre la marca PETRA. 2. Declarar que la señora Luisa Fernanda González Vásquez está cometiendo actos que han infringido los derechos atribuidos y reconocidos a favor de la demandante. 3. ordenar a la demandada como medida cautelar inmediata a la demandada el cese de los actos que constituyen la infracción de los derechos protegidos. 4. Decretar como medida cautelar inmediata el cierre temporal o definitivo de los establecimientos de comerciales cuya valla publicitaria denote el nombre PIETRA, especialmente aquellos cuya propiedad reputa la señora Luisa Fernanda González Vásquez. 5. Dictaminar como medida cautelar inmediata la constitución la constitución por parte de la señora Luisa Fernanda González Vásquez de una garantía suficiente que respalde el pago de los perjuicios ocasionados. 6. Conminar a la señora Luisa Fernanda González Vásquez en pagar a favor de la demandante el pago de la indemnización por los perjuicios que se

han ocasionado a la fecha., conforme al daño emergente y el lucro cesante sufridos por Tecfin S. A., las utilidades de las que se ha hecho beneficiaria y las relativas al valor comercial de la marca usada de manera ilícita.

2. Para fundamentar sus pretensiones, manifestó que:

- El 28 de julio de 2003 mediante expediente 0306927 la sociedad comercial Tecfin S. A., realizó la solicitud de registro de su marca PETRA ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual fue concedido mediante resolución 3943 del 26 de febrero de 2004, la marca PETRA para que desarrollara la actividad comercial de producción y la marca está registrada bajo el código de Niza 8 25, la que fue registrada de forma mixta.

- La marca Petra cuenta con el certificado 279323 el cual reconoce su existencia con vigencia hasta el 26 de febrero de 2014, fecha en la que podrá realizarse la respectiva renovación.

- El 13 de enero de 2011, mediante el expediente 11 002969, la demandada solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca PIETRA de acuerdo con la información consignada en el sistema de propiedad Industrial administrado por dicha Superintendencia, la solicitud presentada asocia a la marca PIETRA con la clasificación versión 9, que corresponde igualmente a vestidos, calzado y sombrerería. La demandada está registrada como comerciante ante la Cámara de Comercio con el NIT 43581493-3.

- La demandada cuenta a la fecha con 5 locales comerciales actualmente abiertos al público haciendo uso de la marca PIETRA para desarrollar entre otras actividades de fabricación y/o comercialización de productos de marroquinería relacionados con el calzado, vestidos, sombrerería.

- La demandada al parecer incurrió en la omisión de no revisar los antecedentes marcarios pertinentes antes de iniciar su actividad comercial y solicitar el registro de la marca PIETRA interpuesta por la señora González Vásquez.

903

- El 5 de mayo de 2011 la sociedad demandante, por intermedio de su apoderado, presentó oposición ante la Superintendencia a la solicitud de registro de la marca PIETRA interpuesta por la demandada, y la decisión al respecto fue negar el registro como marca mixta del signo PIETRA.

- Tanto el signo distintivo PETRA como los productos que comercializa, se han visto afectados por la ejecución ilegal que la demandada se encuentra realizando con la comercialización de los productos de calzado, vestidos y sombrerería bajo el denominativo como marca PIETRA.

- En la clientela de la marca PETRA se ha generado confusión sobre la calidad y estilo de los productos que comercializa, toda vez que la existencia de locales comerciales con el denominativo PIETRA ha generado daños cuantiosos a su reputación y tradición.

3. La demandada se opuso a cada una de las pretensiones de la demanda y a los hechos manifestó al 1, 2, 3, 4 y 5 atenerse a lo que resulte probado, al 6, 7, 10 y 11 son ciertos, al 8 es parcialmente cierto, 9 y 12 no son ciertos. Y propuso las excepciones de mérito que denominó *“inexistencia del derecho infringido, inexistencia de confusión con la marca de mi representada, buena fe de la demandada en la comercialización de sus productos, ausencia de agravio o daño a la demandante, ausencia de estimación razonable de la cuantía y excepción genérica.”*

De las excepciones la parte demandante, no hizo pronunciamiento alguno, evacuada la audiencia del 101 del Código de Procedimiento Civil, se evacuaron los interrogatorios, decretaron y evacuó un testimonio.

Surtidos los alegatos, por partes, quienes insistieron en sus aspiraciones, encuentrase el asunto para finiquitar la instancia a lo cual se procede, previas las siguientes.

### Consideraciones

1. Ningún reparo merecen los presupuestos procesales, capacidad de las partes para actuar y comparecer al proceso, demanda en debida forma y competencia, necesarios para proferir fallo de fondo y no se observa causal alguna de nulidad que pueda invalidar lo actuado.

2. De las pretensiones aducidas en el escrito de demanda adviértese que pide la protección del derecho a la exclusividad de la marca registrada PETRA por la demandante y los perjuicios causados por la demandada por los actos cometidos al haber infringido los derechos atribuido a la demandante por el uso de la marca PIETRA, por parte de aquélla.

3. El artículo 154 de la Decisión 486 de 2000, señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la mismas ante la respectiva oficina nacional competente, que para nuestro país es la Superintendencia de Industria y Comercio. De ahí que para el caso en estudio aparece como registro a favor de la parte demandante fue reconocido el registro de la marca PETRA mediante resolución 3943 del 26 de febrero de 2004, y según el artículo 155 ibídem le está prohibido a terceros, entre otras cosas, sin consentimiento de su titular: usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (numerales e) y f) del artículo precitado).

Según el artículo 156 de la decisión mencionado , a efectos de los literales transcritos, constituye uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; y emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fueren aplicables.

4. Por marca se entiende cualquier signo que sea capaz de identificar productos o servicios en el mercado. En nuestro país son susceptibles de ser registrados como marca las palabras o combinaciones de palabras, los elementos gráficos, los sonidos y olores, un color delimitado por una forma específica, la forma de los productos, sus envases o envolturas, cualquier combinación de los anteriores.

Las marcas pueden ser nominativas, conformada solo por expresiones. Figurativas compuesta solo por elementos gráficos; mixtas que resulta de elementos gráficos y nominativos; tridimensionales se refieren a aquellos cuerpos que tienen tres

dimensione, alto, ancho y profundo; y sonoras que son aquellas que están integradas por un sonido o una melodía que permita al consumidor asociarlos con un producto determinado, el cual al momento de ser solicitado este tipo de signo debe presentarse de tal manera como un pentagrama (Véase [wwx.cibepime.com](http://wwx.cibepime.com)).

5. Revisada la marca en este caso está compuesta de forma mixta, como lo arguye la parte actora, contener la marca una denominación PETRA y sombreada, la cual en su constitución es similar a PIETRA la cual tiende confundirse, de ahí haya sido aceptada la oposición al respecto ante la Superintendencia de Industria y Comercio, propuesta por la demandante, al coincidir como se dijo en la resolución 47596 31 de agosto de 2011 “existen fuertes semejanzas entre ellos. Esto obedece a que las expresiones PETRA y PIETRA coinciden en la mayor parte de su secuencia gramatical (P-E-T-R-A), lo que conlleva a que las marcas en estudio presenten gran similitud en el aspecto fonético y visual.

Tal semejanza no se desvirtúa, con la inclusión de elementos gráficos en el signo solicitado, pues, al ser estos elementos accesorios su presencia, no les imprime la suficiente distintividad a los signos para efectos de ser diferenciados e individualizados.” (Véase folios 8 a 10 del cuaderno principal).

La marca en su comparación para establecer su confusión no significa que tenga que ser idéntica, sino puede ser parecido, que en su pronunciación o repetición puede llegar a confundirse con otra, y que compartan la mayoría de letras de su conformación Tiotos y Tottos, es decir, no es necesario identidad sino que se parezcan, y su fonética puedan igualmente engañar.

De ahí que este juzgado comparta la resolución más aun cuanto los productos ofrecido por la demandada están en la misma gama de comercialización zapatos, vestidos y sombreros.

Y ninguna duda cabe en relación a la legitimación con la que cuenta la demandante para solicitar la protección pedida y los posibles perjuicios causados con la utilización de la marca, y la publicidad ofrecida en el aviso de los establecimientos PIETRA como se demuestra con la prueba documental aportada (material fotográfico), así como el interrogatorio de parte absuelto por la demandada al señalar que hasta la fecha de la audiencia del 101 del C. de P. Civil (19 de abril de 2013 tenía abierto algunos almacenes) donde utilizada la marca. Ahora la declaración del único testigo recibido en este asunto Alexander Torres Bustos, no puede analizarse por cuenta que su versión no está libre de toda mácula al estar su versión viciada por la calidad de cónyuge con la demandada. Y su declaración

explicada en relación de ser un asunto familiar y que los zapatos eran para otra clase de personas y los tipos de locales no hace desaparecer haber infringido los derechos de exclusividad sobre la marca detentada por la actora.

Ahora si bien, hicieron la averiguación para utilizar la marca PIETRA en la Superintendencia de Industria y Comercio, eso no lo autorizaba para seguirla usando muy a pesar de haberse denegado su registro.

6. Siendo así las cosas debese abordar el estudio de las excepciones propuestas por la demandada.

La primera excepción de inexistencia basada en discernir en cuanto a la notoriedad de la marca, para cuestionar la falta de la misma en cuanto la de aquí pretendida si protección. Cabe resaltar que la decisión pluricitada en esta decisión, nos enseña en forma enumerativa los factores que determinan la misma, en el artículo 228, al expresar esa disposición que para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomaran en consideración entre otros, los factores allí especificados, sin que sea indispensable la reunión de todos para dicha determinación, porque de interpretar así necesariamente a pesar de reunirse uno de ellos, en poco tiempo, daría al traste al no cumplirse con otro, entre ellos el factor de prolongación en el lapso muy a pesar de la existencia significativa del signo, por sus actividades de gran producción o ventas en el país miembro.

Efectuado el anterior preámbulo sin perífrasis puede concluir el juzgado que en este caso se cumple con el factor en el literal k) del artículo 228 precitado, por el tiempo que lleva el registro de la marca en nuestro país, como quiera que el registro fue realizado en el año 2014, situación que conlleva a que esta excepción de mérito fracase.

7. En relación con la excepción de confusión de las marcas PIETRA Y PETRA, la misma quedó suficientemente explicitado, en renglones anteriores, lo que en gracia de brevedad se da por transcrita en esta excepción, en donde precisamente fue señalada la confusión entre las mismas, así hubiese agregado en una de ellas una I, por cuanto su similitud resulta en grado sumo.

8. La excepción de buena fe, es de precisar que en términos del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, prescribe: *“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras*

*características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.”*

La buena fe parte en este caso, de que no constituya uso de la marca, y se limite a los aspectos señalados por la norma rectora antes transcrita, situación que aquí no puede pregonarse, debido a que nada tiene que con propósitos de identificación o de información sino al uso de la marca PIETRA que según a la sociedad ha dicho en esta sentencia, genera confusión con los productos de la marca PETRA sombreros, vestidos y zapatos.

Sirve para este tópico traer a colación el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, 17401465, de enero 17 de 2018, cuando dijo: “el uso de una marca ajena debe hacerse de buena fe, sin constituir uso a *título marca*, limitarse a propósitos de identificación o de información y no ser capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.”

Y señala en dicho concepto que deben reunirse de forma concurrente, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los siguientes requisitos: 1. Que se haga de buena fe, 2. Que no constituya uso a título de marca. 3. Que se limite a propósitos de identificación o de información; y 4. Que no sea capaz de inducir al público a confusión. Aspectos que aquí no se reúnen, para que el uso por parte de un tercero sea válido, por cuanto que, no hay buena fe, ya que, conocido el registro de la marca PETRA y la negativa del registro de la marca PIETRA, continuó hasta el día de la audiencia del artículo 101 del C. de P. Civil, toda vez que seguían algunos locales con venta de los productos, constituye, por tanto el uso de la marca, situación que hace que no concurren los presupuestos antes anotados para el uso de la marca, puesto que la sola ausencia de uno de esos presupuestos hace que fracase el uso por un tercero de una marca ajena.

9. La excepción ausencia de agravio o daño a la demandante, basada en que denegar el registro del signo PIETRA no es fundamento para iniciar una demanda por infracción de derechos, debe decirse que en primer lugar no tiene la connotación de derrumbar la aspiración de protección de la marca, por la infracción aquí ha de reconocerse y cosa muy diferente establecer si con el uso de la marca ha generado un perjuicio que debe ser reconocido. Además, según el dictamen pericial aquí rendido existe un daño el cual allí fue calculado, y que a pesar de la objeción el nuevo dictamen concuerda con el anterior en la estimación del daño. Síntesis, este medio exceptivo tampoco prospera.

10. La excepción de ausencia de estimación razonable de la cuantía, no constituye una verdadera excepción, cuyo propósito es derrumbar las pretensiones, es decir, aniquilar la demanda en un todo. Y como objeción carece del aspecto fundamental descrito en la norma, pues únicamente se considera objeción la que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Y de otra, parte, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la sanción allí consagrada, surge en el evento de la negativa de las pretensiones. Situación no acaecida en este debate, en el cual, en el remoto caso de ausencia del perjuicio, permanece incólume la pretensión de uso exclusivo entronizada en las aspiraciones de la parte demandante. (Véase, C.S.J, Sala de Casación Civil, sent. SC876-2018, mayo 14/2018. M. P. Ariel Salazar Ramírez).

11. Ahora en cuanto última excepción (genérica) enarbolada de los hechos que resulten probados y que constituyan una excepción de aquellas que de oficio pueda reconocer el juzgador, de acuerdo con el artículo 282 del Código General del Proceso este juzgado no advierte que en caso puesto en conocimiento este demostrada una excepción del talante mencionado, que pueda acoger el encargado de administrar justicia. De ahí que la excepción en comentario corra la misma suerte de la anteriores.

12. En cuanto a los perjuicios causados por la utilización de la marca ajena, habrá de acogerse el primer dictamen, por cuanto que la objeción no tuvo la virtualidad de probar el error grave, suficiente para no aceptar el primigenio. Ahora en cuanto a las medidas cautelares mencionadas en las pretensiones de la demanda, no constituyen un aspecto que deba asumirse su estudio en la sentencia.

### Decisión

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### Resuelve

**Primero:** Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, atendiendo la estimación señalada en el cuerpo de este fallo.

**Segundo:** Reconocer la protección del derecho de exclusividad que la demandante tiene sobre la marca PETRA.

106

**Tercero:** Declarar que la demandada cometió actos que infringieron los derechos atribuidos y reconocidos a favor de la demandante.

**Cuarto:** Condenar a la demandada a pagar como perjuicios a favor de la demandante la suma de \$40,040.000.00.

**Quinto:** Negar la objeción al dictamen pericial, en consideración a lo expuesto a la parte considerativa de este fallo.

**Sexto:** Condenar en costas del proceso a la parte demandada. Tásense. Por secretaría inclúyase la suma de \$3.000.000 por concepto de agencias en derecho.

**COPIESE Y NOTIFIQUESE.**

  
NELSON ANDRES PEREZ ORTIZ.  
JUEZ

  
República de Colombia  
Rama Judicial del Poder Público  
Juzgado Veintiocho Civil  
del Circuito de Bogotá D.C.  
El anterior auto se notifico por Estado  
Nº. 076 Fecha 15 MAR 2023  
El Secretario(a). 

