



Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
Sala Sexta de Decisión –Civil Familia

RADICACIÓN No. 43.023 (080013153009 2019 00055 00)

TIPO DE PROCESO COMPETENCIA DESLEAL.

DEMANDANTE: COLEGIO COLÓN PARA VARONES LTDA.

DEMANDADO: MABEL LUISA CANTILLO HENRÍQUEZ.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA QUINTA DE DECISIÓN
CIVIL – FAMILIA**

Barranquilla, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

ASUNTO

Se procede a dictar sentencia con el propósito de resolver el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2020, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, al interior del proceso de competencia desleal, seguido por COLEGIO COLÓN PARA VARONES LTDA. contra MABEL LUISA CANTILLO HENRÍQUEZ.

ANTECEDENTES

La parte demandante, sustentó las pretensiones en los fundamentos fácticos contenidos en la demanda, los cuales se resumen a continuación:

1. Que la Sociedad demandante como consta en el certificado 272750 del 20 de mayo de 2003, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, es titular del derecho exclusivo para utilizar en sus productos la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio”, derecho obtenido mediante la Resolución 08056 del 28 de marzo de 2003 de la Superintendencia, cuyo signo o etiqueta hacen parte de la mencionada Resolución.

2. Que la demandada está utilizando la misma marca mixta y su signo y etiqueta en sus productos sin autorización de la demandante y desviando la clientela al vender sus productos públicamente.
3. La utilización que se viene haciendo consiste en incluir en sus productos, tales como uniformes escolares, la marca “COLEGIO COLÓN BARRANQUILLA ORDEN Y ESTUDIO”, incluido su signo y etiqueta, que vende públicamente en el local en la calle 56 Nro. 38-58 de esta ciudad, es decir cerca de las instalaciones del colegio COLÓN PARA VARONES LTDA.
4. Que al utilizar un signo idéntico o similar en el comercio a la marca mixta registrada por la demandada está causando una confusión o riesgo de asociación con el titular del registro, por lo cual se presume que existe riesgo de asociación.
5. La decisión Andina 486 de 2000 en su artículo 155 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir al cualquier tercero realizar, sin su consentimiento actos relacionados con los literales a) y d) entre otros.
6. Pese a los requerimientos realizados verbalmente por el abogado Héctor Cortina, abogado asesor de la demandante, para que cesen dichos actos, la demandada ha hecho caso omiso a los mismos.

PRETENSIONES

De conformidad con los fundamentos fácticos expuestos, el demandante presentó las pretensiones que se resumen a continuación:

1. Que se declare que la demandada ha cometido actos de competencia desleal contra la sociedad actora al utilizar directamente una marca mixta y un signo o etiqueta sin estar autorizada por la demandante.
2. Que la demandada al usar en sus productos, incluidos uniformes de colegio y otros, la marca mixta “Colegio Colón de Barranquilla Orden y Estudio”, ha violado la ley porque la única persona con derecho a hacerlo es la actora.
3. Conminar a la demandante con multas sucesivas hasta la suma que la ley autoriza, convertibles en arresto, a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia desleal, en los que ha venido incurriendo desde hace aproximadamente 10 meses y a no hacer propaganda comercial utilizando en cualquier forma las expresiones de la marca Colegio Colón De Barranquilla Orden Y Estudio.

4. Ordenar el decomiso de la mercancía producida o distribuida por la demandada en la que use la marca mixta “Colegio Colón de Barranquilla Orden y Estudio” y su signo o etiqueta, sola o acompañada de la representación o de cualquier otra expresión, dibujo o indicación tales como COLCOLÓN y/o COLEGIO COLÓN que se encuentre en el inmueble ubicado en la calle 56 Nro. 38-58 de esta ciudad, donde la demandada comercializa los productos.
5. Condenar a la demandada en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Previo trámite procesal, el 29 de septiembre de 2020, se dictó sentencia en la cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: No acceder a las pretensiones de la demanda por lo expuesto en la motivación de este proveído.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, y fijar como agencias en derecho la suma equivalente a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la parte demandada.”.

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, a través de apoderado judicial, apeló la decisión del a quo, fundamentando el recurso de la siguiente manera:

1. Que está demostrado que sí se produjo confusión causada por el uso indebido del signo o marca en cuestión.
2. Que está demostrado que la demandada usó deslealmente, sin demostrar que podía hacerlo legítimamente la marca mixta, signos y etiquetas que se encuentran registrados a nombre de la demandante en la Superintendencia de Industria y Comercio, como está demostrado con el certificado que reposa en el expediente y que está vigente, prorrogado el año 2013 hasta el año 2023, reiterando que el titular es la Sociedad Comercial Colegio Colón Para Varones Ltda. y no la Institución Educativa Colegio Colón, que es un establecimiento de propiedad de la Sociedad y así lo consideró la Superintendencia al momento de registrar la titularidad a nombre de la Sociedad, lo cual le dio el derecho a ser la única persona autorizada a utilizar la marca.

3. Quedó probado en el proceso que la relacionada marca, signos y etiquetas que la demandada usa, hacen parte del producto que vende, es decir uniformes escolares para estudiantes de la Institución Educativa Colegio Colón y son idénticos a los registrados a nombre de la demandante.
4. Que con la demanda se anexaron fotografías de los uniformes que comercializa la demandada sin autorización de la demandante con exactamente la misma marca mixta, signos y etiquetas, además de un recibo firmado por la demandada de fecha 17 de diciembre de 2018 por la suma de \$44.000 correspondiente al pago de la venta de dichos uniformes a las respectiva compradora.
5. Que el uso de un signo idéntico para productos y servicios idénticos hará presumir que existe riesgo de confusión y si bien es cierto que la sola presencia de una conducta que encuadre en el supuesto fáctico de deslealtad calificada independientemente como desleal, en este caso la confusión, para que se considere competencia desleal, debe realizarse en el mercado y con fines concurrenciales, conforme al artículo 2 de la ley 256 de 1996, requisito que se cumple cabalmente.
6. Que no existe duda que las circunstancias en que se realizan los actos de la demandada usando ilícitamente idéntica marca mixta y signos de propiedad de la demandante son actos de confusión, que se presumen y que al realizarse en el mercado y con fines concurrenciales, conlleva a presumir que se generó competencia desleal.
7. Que como está demostrado, la conducta de la demandada se realiza en el mercado en la misma ciudad, en un sitio cercado entre las partes y tienes como propósito indiscutible mantener o incrementar la clientela de compradores compuesta por los alumnos o los padres de familia del Colegio Colón.
8. Que la presunción de competencia desleal tampoco fue tenida en cuenta por la demandada y por la juez de primera instancia, quien en contra de los derechos de la demandante manifestó que no existe competencia desleal.
9. Que la juez se apartó de la presunción legal sin poder hacerlo, ignorando no una, sino dos presunciones, a saber, A) la presunción de riesgo de confusión causada por la utilización de una marca mixta y signos y etiquetas idénticos al registrado a nombre la demandante y B) La presunción de competencia desleal por utilizar tal marca y etiqueta en el mercado con fines concurrenciales. Que ninguna de las presunciones fue desvirtuada.

PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con los elementos materiales probatorios, le corresponde a la Sala determinar si en el caso bajo estudio ¿se encontraban dados los presupuestos fácticos y jurídicos para declarar que la demandada ha incurrido en competencia desleal por riesgo de confusión y asociación al utilizar en la confección de uniformes la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio de la cual es titular la demandante?”

CONSIDERACIONES

Presupuesto Procesal.

Sea lo primero expresar, que la alzada viene para ser tramitada a raíz de la interposición del recurso de apelación incoado por la parte demandante. Es de advertir que en el desarrollo de la primera instancia se surtieron las etapas procesales propias del proceso verbal; se brindó a las partes garantías para el ejercicio de los derechos de acción y de defensa; y no se incurrió en causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado.

Competencia desleal

En Colombia, la competencia desleal encuentra su regulación, entre otras disposiciones, en la ley 256 de 1996, por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. El artículo 1° de este cuerpo normativo determina el objeto de la ley en sí misma, en los siguientes términos:

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

Por su parte, el artículo 2° determina el ámbito de aplicación de la ley, fijando un presupuesto para que los actos descritos al interior de la misma puedan ser considerados configurativos de competencia desleal. Así:

“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.”

Acto desleal de confusión.

El capítulo II de la referida ley describe de forma expresa cada uno de los actos representativos de competencia desleal, dentro de los cuales se consagra, entre otros, el acto de confusión, descrito en el artículo 10 bajo los siguientes términos:

***“ARTÍCULO 10°. ACTOS DE CONFUSIÓN.** En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.”*

En Colombia, el profesor MAURICIO VELANDIA se ha referido al acto de confusión como aquel que le impide al consumidor identificar procedencia real de un producto, permitiendo que incurra en un error al establecer la procedencia de los productos puestos a disposición del mercado, dicho error se puede presentar bien sea por acción o por omisión acerca de la procedencia empresarial. Expresamente, al referirse al acto desleal de confusión, el referido autor señala lo siguiente:

“El supuesto de deslealtad de confusión aparece contenido en el artículo 10° de la Ley 256 de 1996. De la lectura desprevénida del mismo no se puede extraer gran significado, pues el texto colombiano no es generoso ya que solo se limita a señalar que los actos de confusión resultan ser desleales, sin explicar a qué se refiere con ello.

Sin embargo el verdadero alcance jurídico del acto de deslealtad por confusión aparece dentro del texto del inciso segundo del artículo 14 de la ley 256 de 1996, el cual trata de la deslealtad por imitación, y deja entrever que la deslealtad por confusión consiste en el error acerca de la procedencia empresarial de los productos. De tal suerte que el acto de deslealtad por confusión se presenta cuando existe error acerca de la procedencia empresarial de los productos puestos a disposición del mercado.

En este punto se debe tener en cuenta lo tratado dentro de la teoría general del derecho acerca del error, donde se indica que el error se puede presentar por comportamientos omisivos o activos (...)

Entonces, la confusión se presenta cuando existe error por acción o por omisión acerca de la procedencia empresarial.”

Otra parte de la doctrina señala que “La deslealtad se produce, por tanto, en cuanto se da la identidad o similitud de los distintos elementos que se utilizan para diferenciar a las empresas, a sus actividades o a sus productos y no desaparece por el hecho de que el error se desvanezca se observan simultáneamente ambas imágenes o se escuchan seguidamente los dos sonidos, pues el consumidor no puede realizar habitualmente estas

comparaciones por no tener ante sí todos los elementos.” (Uria, R., y Menendi, A. 2006). Dicho en otras palabras, basta que la actuación del agente participante en el mercado genere el riesgo de crear confusión (error), aun cuando no se consume la conducta, la cual podrá ser de tracto sucesivo o realizado en un solo acto de manera instantánea.¹

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia –SIC- en sentencia N° 001 de 2006, ratificó tal interpretación al sostener que para configurarse la deslealtad de la confusión es suficiente determinar si existe riesgo de confusión en los consumidores, respecto del producto o servicio, el establecimiento o la prestación ofrecida, debiéndose probar que el consumidor crea equivocadamente que los productos o servicios que “se le ofrecían provenían del demandado, o que su parecido o semejanza hubieran hecho creer al consumidor que ambos tenían la misma procedencia empresarial, o que ambos oferentes tuvieran alguna relación que los vinculara” (Sentencia N° 001 de 2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 4 de enero de 2006, Expediente No. 03081970).

De conformidad con lo anterior, el acto desleal de confusión se presenta cuando en virtud de la utilización de elementos idénticos o similares que se implementan para diferenciar una marca, empresa o producto, se hace incurrir al consumidor en un error en torno a la procedencia empresarial del bien.

Categorías de confusión.

La doctrina ha desarrollado categorías de confusión, indicando una clasificación en sentido estricto y en sentido amplio. Así se señala que existe confusión en sentido estricto cuando se genera “un error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, esto es cuando se considera que ambas prestaciones proceden de la misma empresa”. A su vez esta confusión en sentido estricto presenta una subdivisión:

a) La confusión directa o inmediata, que se presenta cuando el consumidor, debido a la identidad o gran similitud de las prestaciones, considera que se trata del mismo signo distintivo.

b) La confusión indirecta o mediata, en materia de signos distintivos se presenta “cuando el consumidor aprecia que son dos signos distintivos, pero su parecido le lleva a entender que ambas prestaciones proceden de la misma empresa, imputando las diferencias a que se trata de una modernización del antiguo producto, aun nuevo miembro de la familia de productos o a que los productos proceden de diferentes sucursales o establecimientos.

¹ Delgado, Pablo Andrés. “Acto de confusión generador de competencia desleal: Análisis desde el derecho sustancial.” Revista CES Derecho. Vol. 11, No. 1, enero a junio de 2020, 117-133.
Dirección: Carrera 45 Nro. 44-12
Teléfono: 300-2702658
Correo scf07bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co
Barranquilla – Atlántico. Colombia

De otro lado, se estaría frente a la confusión en sentido amplio cuando “el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia, sino que aun siendo consciente de que las dos mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, supone equivocadamente que ente las empresas oferentes de cada una de las prestaciones existen relaciones económicas, comerciales o de organización”²

La jurisprudencia de la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana-SIC-, entre otras, en la sentencia a N° 001 de 2011, con base en consideraciones de la doctrina y la jurisprudencia del el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha aceptado esta última postura, en la que se clarificó que el acto desleal de confusión incluye tanto los casos en los que “el consumidor, al adquirir un producto, piensa que está adquiriendo otro – de su predilección- (confusión directa), como aquellos en los que se presenta el denominado riesgo de asociación, que se produce cuando el consumidor reconoce la diferencia entre los productos o servicios de que se trate y su distinto origen empresarial, pero de algún modo se le ha llevado a pensar que existe una relación entre ambas [empresas], ya sean vínculos comerciales, contractuales, pertenencia al mismo grupo empresarial, fusiones, escisiones, entre otros, (Confusión indirecta)” (Sentencia N°001 de 2011 de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, de 12 de enero de 2011, Expediente 04060765).

CASO CONCRETO

De conformidad con el problema jurídico planteado, la Sala procederá a determinar si se encuentran estructurados los presupuestos para declarar que la demandada ha incurrido en competencia desleal por riesgo de confusión y asociación al utilizar en la confección de uniformes la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio de la cual es titular la demandante.

La sociedad demandante COLEGIO COLÓN PARA VARONES LTDA alega que la demandada MABEL LUISA CANTILLO HENRÍQUEZ crea un riesgo de confusión al utilizar la marca referida en la confección de los uniformes escolares del Colegio Colón, habida cuenta de que permite que los consumidores, en este caso los estudiantes o padres de familia, se trasladen hasta sus instalaciones para la adquisición de los referidos productos, los cuales incorporan la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio, junto con sus signo o etiqueta.

De conformidad con el Certificado de Registro expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra acreditado que la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio” se registró por la sociedad demandante COLEGIO COLÓN PARA VARONES LTDA., siendo reconocida mediante Resolución 8056 del

² Ibídem.

Dirección: Carrera 45 Nro. 44-12

Teléfono: 300-2702658

Correo scf07bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co

Barranquilla – Atlántico. Colombia

23 de marzo de 2003. Ahora bien, la referida marca se encuadró dentro de la clasificación de producto /servicios comprendido en la clase 41 de la Edición 8 de la Clasificación Internacional de Niza. La denominada Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de Niza, en su edición octava consagra en la clase 41 los productos o servicios circunscritos a la educación, formación, esparcimiento y actividades deportivas y culturales.

En su nota explicativa de la referida categoría, se dispone expresamente lo siguiente:

“La clase 41 comprende esencialmente los servicios prestados por personas o por instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener.

Esta clase comprende principalmente:

- *Los servicios de educación de individuos o de doma de animales, bajo todas las formas.*
- *Los servicios cuyo fin esencial es el entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos.*
- *Los servicios de prestación al público de obras de arte plástico o de literatura con fines culturales o educativos.”*

Como puede evidenciarse claramente la marca mixta “Colegio colón barranquilla orden y estudio” se registró dentro de la categoría 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de Niza, la cual comprende, entre otros, los servicios de educación a individuos.

Cabe precisar que la marca no quedó comprendida dentro de la categoría Nro. 25 de la referida clasificación, la cual comprende “vestido, calzado, sombrería”. En la nota explicativa se señala que “esta clase comprende, en particular: ciertos productos, vestidos y calzados especiales (consultar la lista alfabética de los productos”. Al consultar la lista alfabética de los productos se puede evidenciar que esta categoría comprende, entre otros, artículos, los tirantes, tocados, trabillas de pie para pantalones, trajes, trajes de baño, uniformes, etcétera.

La marca se registró para prestación de los servicios educativos, más no para la confección o elaboración de prendas de vestir, tales como los uniformes escolares. Si la finalidad de la demandada con el registro de la marca mixta se encaminaba y producción de artículos para vestir, no debía enmarcarse dentro de la categoría 41 de la clasificación, sino dentro de la clase 25, que como se ha evidenciado, comprende prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería. En términos resumidos, no puede entenderse que la titularidad de la marca mixta se extienda a la elaboración o confección exclusiva de los uniformes escolares que la llevan consignada, junto con la etiqueta.

Así las cosas, como quiera que la marca no se encuentra registrada para la elaboración de prendas de vestir especiales, mal podría referirse a una competencia desleal en el marco de la comercialización de los uniformes escolares que llevan impresos los signos distintivos de la institución educativa Colegio Colón, que es un establecimiento de propiedad de la Sociedad demandante. De esta forma, de modo alguno estaríamos ante un riesgo de confusión y/o asociación. Este acto tan solo se podría concretar si otra institución que preste los mismos servicios que la demandante, circunscritos a la educación o formación académica u otros similares utilizará la marca mixta múltiples veces referida, con el propósito de ofertar y brindar dichos servicios, haciendo incurrir a los interesados en un error en torno a la procedencia de los servicios que se ofertan.

Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que, conforme lo expresa la misma demandante, la clientela está compuesta por los alumnos o los padres de familia del Colegio Colón. Respecto a lo anterior, la Sala debe precisar que de conformidad con la Circular Nro. 03 del 21 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, “los establecimientos educativos no pueden exigir útiles o uniformes de una marca específica o de un proveedor definido. Las familias pueden escoger en el mercado los que mejor se adecúen a sus requerimientos (...)”

En este orden de ideas, como quiera que las instituciones educativas no se encuentran facultadas para exigir una determinada marca o un proveedor específico, no puede existir una exclusividad en la confección de los mismos, sino que se debe permitir al estudiante o padre de familia elegir libremente en el mercado el que mejor se ajuste a sus intereses y necesidades. Lo anterior refuerza el hecho de que mal haría en suponer la existencia de un riesgo de confusión por la impresión de la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio” en los uniformes confeccionados para los estudiantes de la referida institución educativa por parte de la demandada.

En términos resumidos, no se está frente a un riesgo de confusión y asociación puesto que i) la marca mixta de titularidad de la sociedad demandante se registró dentro de la categoría 41 de la Clasificación de Niza, es decir para la prestación de servicios educativos y no con el propósito de fabricar prendas de vestir y ii) los estudiantes y/o padres de familia disponen de libertad para elegir el proveedor o la marca de los uniformes escolares, sin que le esté permitido a la Institución Educativa exigir alguno de forma exclusiva.

De conformidad con lo anterior, los reparos presentados por la demandante, al igual que las pretensiones de la demanda, no se encuentran llamados a prosperar.

DECISIÓN

A partir de las consideraciones expuestas, al no encontrarse acreditados los presupuestos para declarar la que la demandada ha incurrido en competencia desleal por riesgo de

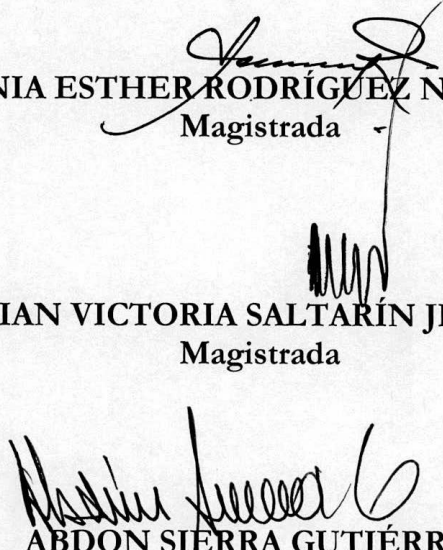
confusión y asociación al utilizar en la confección de uniformes la marca mixta “Colegio Colón Barranquilla Orden y Estudio”, la Sala encuentra que la sentencia de primera instancia se encuentra ajustada a derecho, por lo cual se procederá a su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Barranquilla, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación de fecha 29 de septiembre de 2020, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, al interior del proceso de competencia desleal, seguido por COLEGIO COLÓN PARA VARONES LTDA. contra MABEL LUISA CANTILLO HENRÍQUEZ. , de conformidad con las razones expuestas.
2. Condenar en costas a la parte recurrente. Fíjese como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) S.M.L.M.V.
3. Una vez ejecutoriada la presente providencia, si no fuere recurrida, remítase el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



SONIA ESTHER RODRÍGUEZ NORIEGA
Magistrada

VIVIAN VICTORIA SALTARÍN JIMÉNEZ
Magistrada

ABDON SIERRA GUTIÉRREZ
Magistrado