

REPUBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA
CIVIL**

Magistrada Ponente Martha Patricia Guzmán Álvarez.

Proceso verbal instaurado por Agrocampo SAS contra Fhill Anderson Plata Rueda. Rad. No. 11001319900120182685301.

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Proyecto discutido y aprobado según acta de fecha catorce (14) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (19), por la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones:

Declarar probado que el demandado **Fhill Anderson Plata Rueda**, está infringiendo derechos de Propiedad Industrial de la sociedad demandante, al usar sin autorización de su legal titular, el signo distintivo **AGROCAMPO** el cual es idéntico al protegido por la ley como de propiedad Industrial por **AGROCAMPO SAS**.

Consecuente con lo anterior, ordenar a **Fhill Anderson Plata Rueda**, el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de la Propiedad Industrial, **i)** retirando la expresión “CAMPOAGRO” del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio retirando el letrero ubicado en la Calle 3 No. 3-17, o, Calle 3 No. 3-36 ambos del Municipio El Carmen de Chucurí Departamento de Santander, por inducir este a confusión con la marca “AGROCAMPO”, y se abstenga de usar cualquiera otro similarmente confundible que produzca riesgo de asociación con la marca registrada, de la que es titular la actora; **ii)** se abstenga de usar el signo distintivo AGROCAMPO en sus facturas, tarjetas de presentación, o cualquier otro medio que use; **iii)** se ordene entregar todas las facturas, tarjetas de presentación, sellos, al demandante o al despacho, para que éste a su vez proceda con su destrucción; **iv)** se abstenga de usar el signo distintivo “AGROCAMPO” en cualquiera de sus combinaciones en sus correos electrónicos y ordenarle eliminar las siguientes cuentas de correo: veterinariacampoagro@gmail.com. Subsidiariamente ordenar a la sociedad GOOGLE LLC (GOOGLE), la cancelación del correo electrónico veterinariacampoagro@gmail.com.

Además, prohibir al señor **Fhill Anderson Plata Rueda** en lo sucesivo crear nuevos establecimientos de comercio que contengan la expresión “AGROCAMPO”, en cualquiera de sus posibles combinaciones, para identificar actividades similares o confundibles con la comercialización y venta de medicamentos veterinarios, sales, aperos, melazas, concentrados, guadañadoras, repuestos y todo lo relacionado con el agro.

Prohibir al señor **Fhill Anderson Plata Rueda**, usar el signo distintivo “AGROCAMPO” para identificarse en el comercio como empresario.

Que se le condene, como consecuencia de la infracción de derechos marcarios, a resarcir los perjuicios de todo orden que con sus conductas infractoras haya irrogado a la sociedad **AGROCAMPO SAS**, sujeto la tasación de perjuicios de conformidad con lo reglado en el Decreto 2264 de 2014.

1.2. Fundamentos fácticos:

La sociedad **AGROCAMPO SAS**, ostenta los derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo **AGROCAMPO** por ser titular de su registro como marca para identificar productos de las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 25, 28, 31 Internacional; así como servicios de las clases 35, 36, 37, 41, 42 y 44 Internacional, relacionadas con la venta de medicamentos veterinarios, sales, aperos, melazas, concentrados, guadañadoras, repuestos y todo lo relacionado con el agro.

La sociedad demandante usa de forma libre y pacífica la marca **AGROCAMPO** para identificar entre otros servicios de comercialización y venta de medicamentos veterinarios, sales, aperos, melazas, concentrados, guadañadoras, repuestos y todo lo relacionado con el agro, en todo el país.

Relató que *“en visitas programadas por mi poderdante en el segundo semestre del 2018, a diversos departamentos, ciudades y corregimientos, para efectos comerciales y de expansión de marca, uno de los vendedores de AGROCAMPO, acude al municipio del Carmen de Chucurí, ubicado en el departamento de Santander del Sur a realizar unas visitas”*, en virtud de la cual advirtió encontrar el establecimiento de comercio denominado CAMPOAGRO, el cual es similar a la marca AGROCAMPO propiedad de AGROCAMPO SAS, no sólo en lo que

respecta a la expresión CAMPOAGRO la que es una simple yuxtaposición de la expresión utilizada por la actora, sino que usa el nombre en el comercio para ofrecer al comercio medicamentos veterinarios, sales, aperos, melazas, concentrados, guadañadoras, repuestos y todo lo relacionado con el agro, actividades idénticas a las de la demandante.

El titular del mencionado establecimiento de comercio es el señor **Fhill Anderson Plata Rueda**, en el que ofrece productos veterinarios, tal y como se evidencia en el letrero colgado en la parte frontal del establecimiento.

El demandado a través del establecimiento de comercio **CAMPOAGRO** ha llevado a cabo la venta de productos veterinarios, lo que puede evidenciarse en las facturas expedidas y que se encuentra reseñada en el acapite de pruebas, infringiendo los derechos de la actora, toda vez que el artículo 155, literal d) señala que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento: usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

En cuanto a la comparación ortográfica, hizo alusión a lo expresado en la interpretación rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señaló que ***“La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia”***. Ilustró en este sentido lo siguiente:

1.3. La actuación surtida

El término para contestar la demanda por parte del señor Plata Rueda venció en silencio; sin embargo, respecto de la medida cautelar decretada por el a-quo informó que previamente a la presentación de la demanda cambió el nombre del establecimiento de comercio por el de **“Alvaragro – Almacén Veterinario”**, lo cual fue de conocimiento de la demandada. Igualmente modificó su dirección electrónica de notificación, el uso del signo distintivo, así como la papelería en general, pues *“nunca he tenido el mínimo ánimo de causarle perjuicio a nadie con mi actividad comercial”*.

1.4. El fallo apelado:

La funcionaria de primera instancia, indicó que el signo usado por la parte demandada, en efecto, contiene las mismas sílabas pero en diferente orden, pues la demandante registró el signo “AGRO-CAMPO” y el demandado utilizó el mismo bajo el signo “CAMPO-AGRO”, lo cual creó un riesgo de confusión en los consumidores debido a la semejanza que existe entre las expresiones confrontadas quienes debido a tal similitud *“podrían llegar a pensar dos cosas, la primera, que se trata de la misma marca, o dos, que se trata del mismo empresario, pues el juego o el orden de palabras analizadas en conjunto y a la vista del consumidor podría generar tal confusión, es decir, que adquiriera productos en el establecimiento del demandado cuando en verdad lo que quería era adquirir productos de la parte demandante”*.

De otro lado refirió que el demandado comercializó productos y servicios en los cuales registró la marca que tiene registrada la parte demandante, pero sólo encontró probado lo relativo a algunos productos y servicios, especialmente lo relacionado con la clase

número 5 de la clasificación internacional, concluyendo que la similitud del uso de signos podría implicar la infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.

No obstante, refirió que, si bien se acreditó un uso previo de tal signo distintivo, para la fecha de presentación de la demanda el señor **Fhill Anderson Plata Rueda**, cambió el nombre de su establecimiento de comercio por el de “Alvaragro”, tal y como lo acreditó el mismo demandante con la documentación aportada.

Al realizar el análisis de las pretensiones de la demanda, refirió que no podría acceder a la pretensión principal declarativa, pues en ella se solicitaba ordenar el cese del uso de la expresión “AGROCAMPO”, la cual no fue utilizada por el demandado, y, además, así se entendiera que esta correspondía a “CAMPOAGRO”, lo cierto es que el uso de tal signo había cesado para antes de la presentación de la demanda.

Por último, y en cuanto a los perjuicios, adujo que el demandante había optado por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, amén de que, no probó el daño que posiblemente hubiese ocasionado el señor **Plata Rueda**, con el uso del signo “CAMPOAGRO”, y en tal virtud, resolvió denegar todas las pretensiones de la demanda.

1.5. Reparos a la decisión:

Admitido el recurso de apelación bajo el régimen previsto en el Decreto Legislativo 806 de 2020, la parte demandante desarrolló los siguientes puntos:

Refiere el apelante que existió un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues los elementos de juicio allegados evidencian las infracciones utilizadas por parte del demandado respecto a la marca AGROCAMPO, *“donde se demostró la utilización de la expresión CAMPOAGRO por parte del demandado en la factura 3547 del 15 de agosto de 2018, evidencia fotográfica de utilización de material publicitario en el establecimiento de comercio del demandado así como la dirección de correo electrónico utilizadas en el certificado de registro mercantil al momento de la presentación de la demanda”*.

De otro lado adujo que existió una violación al principio de prevalencia del derecho sustancial por exceso de ritual manifiesto, pues la motivación de la sentencia se enrutó a negar las pretensiones de la demanda, pues en la pretensión primera se solicitó el cese del uso del signo “AGROCAMPO” y no “CAMPOAGRO”, *“cuando es evidente un error humano al momento de su redacción”*, amén de que en todo el proceso siempre se alegó la utilización de esa última expresión para demostrar la infracción.

Por lo anterior, solicitó fuera revocada la decisión proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante dentro de los límites del artículo 328 del Código General del Proceso, el cual se circunscribe a determinar si el demandado violó o no los derechos de propiedad industrial de la sociedad **Agrocampo SAS**, al hacer uso del signo distintivo **“CAMPOAGRO”**.

2.2. Infracción marcaria: El derecho de la propiedad industrial protege aquellas creaciones intelectuales que tienen un valor significativo para sus titulares y cumplen un rol importante en la participación de estos en la actividad económica; en virtud de tales invenciones, es que los consumidores, en general, asocian un tipo de servicio o producto, manteniendo una posición de liderazgo en el mercado¹.

El derecho al uso exclusivo de las marcas en Colombia se adquiere a través de su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual, como todos los actos administrativos goza de presunción de legalidad.

2.3. Propiedad industrial:

La propiedad industrial, y concretamente el derecho de las marcas, sugiere la inclusión en los denominados derechos personales, de una categoría *sui generis* de los derechos intelectuales. No obstante, se considera que el derecho de propiedad intelectual es un derecho de propiedad -real e incorporal- que se ejerce sobre un bien mueble o activo intangible que se materializa a través de un derecho exclusivo de explotación que tiene el titular de este.

Tratándose de marcas, este derecho se ejercita sobre un signo distintivo.

2.3.1. La propiedad industrial protege las creaciones intelectuales tales como los inventos, los modos de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos, entre otros. Estos derechos

¹ Sebastián Baena Valencia. Los Daños Patrimoniales por la Infracción Marcaria en Colombia.

se reconocen a partir de su registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad oficial en Colombia para este fin.

La doctrina ha señalado que la marca “es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante y empleado, lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos bajo ella, por lo que se distinguen, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlas especialmente de los productos que le hacen competencia”².

La marca no solo sirve para individualizar un producto, sino que constituye un bien inmaterial que se traduce en una identificación de la mercancía, indica la procedencia del producto, atrayendo y conservando su clientela; el consumidor conoce de la procedencia de la mercancía y confía en su legitimidad, por su trayectoria, nombre, calidad, características, originalidad, entre otras cualidades que le hacen único³.

En suma, una marca es un signo característico y distintivo de un producto o servicio que tiene como fin último proteger al comerciante y al público consumidor dentro de los giros cotidianos que envuelven las relaciones y el tráfico comercial.

En palabras de Baena Valencia, el derecho que se ejerce sobre un signo distintivo no se diferencia del derecho de propiedad que se ejercen sobre los demás bienes puesto que es un derecho exclusivo, oponible a terceros y el cual se ejerce dentro de un espacio geográfico definido. La única particularidad, consiste en que debe ejercerse dentro de los límites que define el principio de especialidad⁴ lo cual

² METKE, Ricardo. Aspectos teóricos y prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. P. 11

³ *Ibidem*

⁴ “La razón de este principio con respecto a la marca, es de preservar la libertad de comercio y de industria evitando que los signos susceptibles de constituir marcas sean

significa que el derecho de propiedad se ejerce única y exclusivamente sobre la relación particular de un signo con los productos o servicios designados en su registro, y vinculados a éste.

2.4. La acción por infracción marcaría de derechos de propiedad industrial, faculta al titular del registro marcario para impedir determinados actos en relación con el uso del signo, y en general, precaver la utilización de este en el tráfico económico sin el consentimiento previo del titular, lo cual podría inducir al público a confusión.

De acuerdo con la interpretación 140-IP-2020 emitida para este proceso el *“objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial, y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competencia un pronunciamiento en el que **se determine la existencia o de una infracción en contra de las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”***.

De hecho, el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina refiere que el registro de marca confiere a su titular el derecho de **impedir** a cualquier tercero realizar sin su consentimiento el uso de su marca o signo distintivo. En este sentido, *“se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, **el autor***

monopolizados de manera abusiva, es decir, más allá de las necesidades de los depositantes. También señala que un signo no se puede proteger como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y/o servicios presentes en un mercado –salvo el caso de la marca notoria–, sino de manera relativa en relación únicamente con los productos y/o servicios indicados por el interesado al momento de la solicitud del registro del signo. La presencia de este principio en el derecho marcario es fundamental, puesto que es el criterio que nos permite determinar la disponibilidad del signo, su novedad, su carácter distintivo y su carácter engañoso; Vale mencionar que la aplicación de dicho principio puede variar de un país a otro” (Castro García. 2009, p. 54).

de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza”⁵.

Ahora bien, con el fin de determinar si existió o no infracción marcaria, se debe constatar si el demandado lesionó los derechos de **Agrocampo SAS**, tal y como se refiere en la demanda.

2.5. Registro marcario. La sociedad **AGROCAMPO SAS**, ostenta los derechos de propiedad industrial sobre el signo distintivo **AGROCAMPO** por ser titular de su registro como marca para identificar productos de las clases 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 25, 28, 31 Internacional; así como servicios de las clases 35, 36, 37, 41, 42 y 44 Internacional, relacionadas con la venta de medicamentos veterinarios, sales, aperos, melazas, concentrados, guadañadoras, repuestos y todo lo relacionado con el agro. Su marca registrada es la siguiente:



2.5.1. No está en discusión, que, en otrora, y previo a la presentación de la demanda, el señor **Plata Rueda** hizo uso de la expresión “CAMPO-AGRO”, para ofrecer servicios veterinarios y venta de medicamentos afines. No obstante, para la fecha de presentación de la demanda el uso de este signo distintivo había cesado.

⁵ Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año.

En el certificado de matrícula mercantil emitido por la **Cámara de Comercio de Barracabermeja**, y allegado junto con la demanda, se observa que el establecimiento de propiedad del demandado se denomina “Almacén Veterinario Alvaragro”, lo que permite colegir que el uso de la denominación “CAMPOAGRO”, cesó previo al trámite judicial instaurado por la sociedad demandante.

El correo electrónico igualmente se modificó de veterinariacampoagro@gmail.com por andersonplataveterinaria@gmail.com, y por último, el aviso exterior del establecimiento de comercio se cambió también, como se verifica en las siguiente imágenes.



2.5.2. Es de resaltar que mediante auto número 18267 de fecha 26 de febrero de 2019 la autoridad administrativa de primer grado, ordenó al señor **Fhill Anderson Plata Rueda** cesar de inmediato el

uso de la expresión “CAMPOAGRO”, requerimiento frente al cual el accionado replicó que no entiende *“por qué, habiendo estado en mi negocio un representante de **Agrocampo SAS**, de nombre Juan Sebastián Acevedo Uribe, quien observó de que ya no se contaba con el nombre de CAMPOAGRO, que dicho nombre había sido cambiado por ALVARAGRO ALMACÉN VETERINARIO, y sin embargo haya insistido en la ordenación de las medidas cautelares que se ordenaron, exigiéndome algo que ya se hallaba superado y que les llevaron a sufragar la caución fijada”*.

De forma reiterada explicó que es un comerciante de un municipio lejano, que su intención nunca fue afectar la sociedad demandante, y que tan pronto conoció de la visita de tal sociedad a su establecimiento decidió cambiar su signo distintivo, tal y como fue acreditado a través de medios fotográficos, e incluso agregó que *“como minoritario adquiero de empresas como AGROCAMPO SAS, de la que espero no ser eliminado como cliente y de la que agradeceré acepte mis disculpas sin importar de que haya incurrido o no en algún acto legalmente restringido”*.

2.5.2.1. Sobre este tópico debemos recordar que el sujeto pasivo de esta acción es cualquier persona que infrinja, de forma actual y real, un derecho de propiedad industrial; y el propósito de esta acción es obtener de la autoridad jurisdiccional una decisión que adopte las medidas necesarias para que cesen tales actos. En ambos casos, la presente acción no tiene sustento, pues, de un lado, para la fecha de presentación de la demanda el accionado no hacía uso de la marca, y, de otro, no es posible emitir ninguna orden relativa a la prohibición del uso de esta, pues el señor Plata Rueda incluso efectuó la modificación del registro mercantil, es decir, actualmente no se acreditó ninguna vulneración a los derechos de propiedad industrial que ostenta el demandado.

En punto a la finalidad de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la doctrina la define como aquel “*poder jurídico que tiene el titular, por ejemplo, de un derecho de autor, de **impedir, excluir y prohibir** a los extraños el ejercicio de una actividad que queda reservada únicamente a él (...) en resumen, tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial son monopolios (...) Ellos, más que permitir, **excluyen, prohíben que otro realice lo mismo**. Ese “*ius excludendi alios, ese ius prohibendi*”⁶ constituye el verdadero contenido del derecho.*

En el presente caso, se itera, no puede impedirse, excluirse o prohibirse un hecho inexistente.

2.6. En conclusión, como quiera que el demandado no ejecuta actos de infracción, o configurativos de amenaza o proximidad de una infracción, la presente acción no tiene vocación de prosperidad, por ende la sentencia de primer grado será confirmada.

Por sustracción de materia, la Sala se abstiene de resolver los demás puntos formulados en la sustentación del recurso de apelación.

Sin costas por no aparecer causadas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 365 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN

⁶ GARCÍA RENGIFO, Ernesto (1996). Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. P. 69.

Por lo expuesto la Sala Cuarta Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (19), por la abogada del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: En oportunidad devuélvase el expediente al lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada

(ausente con excusa)

JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA

Magistrado

LIANA AIDA LIZARAZO VACA

Magistrada

Firmado Por:

Martha Patricia Guzman Alvarez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 012 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Liana Aida Lizarazo Vaca
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 008 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

cd7a0fa6e4318e010b5e8fa93a6819239d7436a3d8ea2c8d65ba7c
49e7ae244f

Documento generado en 20/10/2021 10:47:16 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>