

**República de Colombia
Rama Judicial**



**Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil - Secretaría**

Bogotá D. C., 15 de febrero de 2024

Oficio No. Aviso-0147

Señor(a)

DEMANDANTE.

TUBICI BIKE SHOP S.A.S.

ventastubici@gmail.com

JOSE LUIS ZORRO – APODERADO.

josel.zorro@jorgecarrenoabogados.com

joselzorro@hotmail.com

BEATRIZ ALICIA CARREÑO TAMAYO – APODERADA

beatriz.carreno@jorgecarrenoabogados.com

informes@jorgecarrenoabogados.com

RICARDO PARRA

ricardo.parra@jorgecarrenoabogados.com

DEMANDADO.

G+G BODY SHOP S.A.S.

info@bcorporatelaw.com

GILBERTO PORRAS LAVERDE – APODERADO

PORRAS_GILBERTO@YAHOO.COM

PAULA ANDREA BERMÚDEZ LEGUIZAMÓN – APODERADA

pbermudez@bcorporatelaw.com

info@bcorporatelaw.com

La Ciudad.

**REF: Verbal No.11001319900120190308301 de TU BICI BIKE SHOP SAS contra
G+G BODY SHOP SAS.**

Para los efectos y fines legales me permito comunicarle que mediante providencia de fecha 14 de febrero de 2024, proferida por el (la) Magistrado(a) Dr(a) **RUTH ELENA GALVIS VERGARA**, dentro del proceso de la referencia **RESOLVIÓ:**

Bogotá, D.C., Av. Calle 24 N° 53 – 28 Torre C Oficina 305
Conmutador 6013532666 Línea Nacional 018000110194

Extensiones 88349 – 88379 – 88350

**Correo exclusivo para procesos civiles
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co**

República de Colombia
Rama Judicial



Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Sala Civil - Secretaría

1. **PRESCINDIR** de la interpretación prejudicial solicitada en auto de 1° de septiembre de 2021. **COMUNICAR** lo aquí resuelto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, anexando copia del presente proveído.

2. **LEVANTAR** la suspensión de términos. En firme el presente proveído, retorne inmediatamente para continuar el trámite que corresponde.

3. Entérese de esta determinación a las partes y sus apoderados, mediante comunicación remitida a las direcciones que tengan registradas”.

En consecuencia, procedo a **NOTIFICAR POR AVISO** el auto de fecha 14 de febrero de 2024 proferido en el proceso No. **11001319900120190308301** de **TU BICI BIKE SHOP SAS** contra **G+G BODY SHOP SAS** providencia que se anuncia al presente aviso. Se fija por 1 día el presente aviso en el micrositio que esta secretaria tiene en el portal web de la Rama Judicial. Además, se remite a los correos electrónicos que reposan en el expediente.

Se remite adjunto copia de la providencia en mención.

Atentamente,


OSCAR FERNANDO CELIS FÉRREIRA
Secretario Judicial

Bogotá, D.C., Av. Calle 24 N° 53 – 28 Torre C Oficina 305
Conmutador 6013532666 Línea Nacional 018000110194

Extensiones 88349 – 88379 – 88350

Correo exclusivo para procesos civiles
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL**

MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil veinticuatro

Proceso: Verbal – Propiedad industrial
Demandante: Tubici Bike Shop S.A.S.
Demandado: G+G Body Shop S.A.S.
Radicación: 110013199001201903083 01
Procedencia: Superintendencia de Industria y Comercio
AI-017/24

Revisada la actuación, a efectos de impartir celeridad al asunto atendiendo a que han transcurrido más de dos años desde que se solicitó interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin que se haya comunicado respuesta, procede la suscrita Magistrada, de oficio, a analizar si en la controversia del epígrafe hay lugar a aplicar la doctrina del acto aclarado.

Antecedentes

1. Tubici Bike Shop S.A.S, promovió demanda en contra de G+G Body Shop S.A.S., para que se declare que esta violó los derechos de propiedad industrial de la convocante y, en consecuencia, se le ordene retirar del comercio toda información que contenga los signos “*Tubici*” y “*TuBici.shop*” así como abstenerse de utilizar cualquier signo semejante a “*Tubici*”. También, pidió que en los términos del artículo 3° de la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 2264 de 2014 se reconozca el pago de unos perjuicios.

2. En sentencia proferida en primer grado, el 26 de abril de 2021, se accedió favorablemente a las pretensiones 1, 2 y 3 de la demanda; es decir, se declaró la infracción de los

derechos de propiedad industrial y se emitieron órdenes encaminadas al retiro y prohibición de la marca denominativa “*TuBici*”. No obstante, negó el pago de perjuicios por no encontrar demostrados los daños causados¹.

3. El extremo demandante presentó recurso de apelación en cuanto no se le reconocieron los perjuicios solicitados.

4. En providencia de 26 de julio de 2021 se admitió la alzada. Con auto de 1° de septiembre siguiente, se elevó solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de artículos 134, 155, 226, 233 y 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, en los términos explicados en ese proveído.

Consideraciones

1. A través de las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina *“reconoció que la «doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto”*, explicando el contexto en que a ello puede procederse:

«(...) en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

32. La obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial al TJCA, prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto, se mantiene en los siguientes casos:

a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que

¹ Ver archivo de video 1910383—0005100001, 19-103083, 2019-1033083 TRIBUNAL TSB-SC, SuperintendenciaDelIndustria&ComercioSIC

el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

Al efecto, se considerará que en la categoría de «norma no interpretada» están incluidas aquellas normas comunitarias que han sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la interpretación prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el cual el juez nacional debe solicitar la interpretación prejudicial respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal.

b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,

d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional,

pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

33. La aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en el ámbito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar interpretación prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligación; esto es, restringe su ámbito de aplicación a los casos en los que la formulación de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y así evitar generar un escenario anómalo, no previsto por el constituyente ni el legislador andino, que causa un perjuicio innecesario (sic) a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, cuando las autoridades nacionales se ven obligadas a suspender el trámite de los procesos jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial»

4

2. Mediante Acuerdo 06-2023-TJCA, se aprobó Nota informativa sobre Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial.

3. Siguiendo las precedentes pautas y aplicadas al presente caso, resulta preciso indicar que, atendiendo la pretensión impugnativa y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, solo compete a esta Corporación emitir pronunciamiento respecto de las indemnizaciones preestablecidas, las cuales fueron negadas por el *a quo*, al ser este el único punto sobre el que se erigió la censura que concita la atención de la Sala.

Es decir, para adoptar la decisión que a este Tribunal incumbe, en cuanto a las normas de la Decisión Andina 486 de 2000 solo resulta relevante y aplicable lo establecido en su artículo 243².

² “Artículo 243- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,

3. Así las cosas, una vez consultado el “**ÍNDICE DE CRITERIOS JURÍDICOS INTERPRETATIVOS QUE CONSTITUYEN ACTO ACLARADO**”³ se encontró que, sobre la mencionada norma, se emitió pronunciamiento a través de sentencia 2043-IP2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 de 22 de mayo de 2023.

En aquella providencia se dijo:

«[4.8.1] (...) El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los Países Miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación:

(...)

[4.8.2.] Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los Países Miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían.

[4.8.3] En la medida que la informalidad, traducida en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los Países Miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcara, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido. Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número de unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcara.

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

³ Disponible en [https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios_Juridicos/D486%20-%20C3%8DNDICE%20DE%20CRITERIOS%20JUR%20C3%8DDICOS%20INTERPRETATIVOS%20QUE%20CONSTITUYEN%20ACTO%20ACLARADO%20\(diciembre\).pdf](https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios_Juridicos/D486%20-%20C3%8DNDICE%20DE%20CRITERIOS%20JUR%20C3%8DDICOS%20INTERPRETATIVOS%20QUE%20CONSTITUYEN%20ACTO%20ACLARADO%20(diciembre).pdf).

[4.8.4] La legislación interna de los Países Miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones preestablecidas son compatibles con el artículo 243 de la Decisión 486.

Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización preestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486» (subraya fuera de texto).

Lo citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esa sentencia, en los términos indicados por esa autoridad judicial constituye “(...) un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial”.

Es decir, del anterior fragmento jurisprudencial, es posible obtener respuesta al interrogante formulado por esta Corporación en el numeral 7° del auto de 1° de septiembre de 2021 esto es, si “A partir del artículo 243 de la Decisión 486 al titular le incumbe la carga de probar el daño, su cuantía y concepto? (sic)”, situación que, como se dijo en líneas atrás, es la que le compete resolver a este cuerpo colegiado.

4. Así las cosas, hay lugar a aplicar la doctrina del acto aclarado y, en consecuencia, prescindir de la interpretación prejudicial solicitada en el proveído antes referido; así mismo, se levantará la suspensión de términos allí decretada y, en su lugar, una vez en firme esta decisión, se dispone el ingreso del proceso al Despacho para continuar con el trámite que en derecho corresponda.

Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Civil, **RESUELVE:**

1. **PRESCINDIR** de la interpretación prejudicial solicitada en auto de 1° de septiembre de 2021. **COMUNICAR** lo aquí resuelto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, anexando copia del presente proveído.

2. LEVANTAR la suspensión de términos. En firme el presente proveído, retorne inmediatamente para continuar el trámite que corresponde.

3. Entérese de esta determinación a las partes y sus apoderados, mediante comunicación remitida a las direcciones que tengan registradas.

Notifíquese y cúmplase,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Tribunal Superior de Bogotá, D.C. - Sala Civil

7

Firmado Por:

Ruth Elena Galvis Vergara

Magistrada

Sala 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: **6a3ac0c87da26b76f271616051e0e37cc80cef9b468cc5e6699240dcbd4be64a**

Documento generado en 14/02/2024 04:56:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>