

República de Colombia



**Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Sala Primera Civil de Decisión**

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veinte (2020)

Proceso: Verbal
Radicación: 110013199 001 2017 19158 03
Demandante: Amparo Sánchez Morales
Demandada: Gloria Inés García López y otros.

Magistrada Sustanciadora: **ADRIANA AYALA PULGARÍN**

[Discutido y aprobado en sesiones de Sala del 18 y 24 de febrero de 2020 actas N° 6 y 7 y audiencia pública del día 25 subsiguiente]

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de febrero de 2018, por la Superintendencia de Industria y Comercio, con apego al sentido del fallo anunciado en audiencia de 25 de febrero del año en curso.

ANTECEDENTES

1. Amparo Sánchez Morales, actuando por conducto de apoderado judicial, formuló demanda contra Gloria Inés García López, Sandra Patricia Peña García y William Adán Clavijo García para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1.1. Declarar que Gloria Inés García López, Sandra Patricia Peña García y William Adán Clavijo García, incurrieron en la prohibición general contenida en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996, en el mercado de restaurante y expendio de comidas a la mesa.

1.2. Declarar que los demandados incurrieron en actos de competencia desleal en el mercado restaurante y expendio de comidas a la mesa a través de actos de desviación de clientela, prestaciones mercantiles y/o establecimientos ajenos, tipificados en el artículo 8 de la Ley 256 de 1996, que resultaron contrarios al principio de la buena fe y a los usos honestos en materia industrial.

1.3. Declarar que el extremo pasivo incurrió en actos de competencia desleal en el mercado de restaurante y expendio de comidas a la mesa a través de actos de confusión tipificado en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996.

1.4. Declarar que el extremo pasivo incurrió en actos de competencia desleal en el mercado de restaurante y expendio de comidas a la mesa a través de actos de explotación de la reputación ajena adquirida por la demandante en el mercado, conducta tipificada en el artículo 15 de la ley 256 de 1996.

1.5. Como consecuencia de lo anterior ordenar a los demandados a cesar todas las conductas constitutivas de competencia desleal que afectan a la demandante.

1.6. En consecuencia, condenar al extremo pasivo a pagar a la accionante el valor de los perjuicios causados con los actos de competencia desleal, por la suma de \$34'130.865.

2. Como fundamento de las pretensiones se alegaron, en síntesis, los siguientes supuestos de facto:

2.1 1. El 16 de agosto de 1983, Gustavo Horacio Mariscal vendió a Amparo Sánchez Morales, Gloria Inés García López e Isidro Clavijo Agudelo, un lote de terreno ubicado en el municipio de Cumaral (Meta), en el que los últimos desarrollaron informalmente el establecimiento de comercio denominado: “ASADERO LAS VEGAS”.

2.2. En enero de 1985 los compradores decidieron dar por terminada dicha sociedad, concretando la división material del predio mediante Escritura Pública No. 171 del 4 de febrero de ese año, corrida en la Notaría 1º de Círculo de Villavicencio, en virtud de la cual, Amparo Sánchez Morales quedó como propietaria de la porción identificada con folio de matrícula inmobiliaria No. 230-31761; por su parte, Inés García López e Isidro Clavijo Agudelo de la identificada con el No. 230-31762; data desde la cual, funcionaron dos establecimientos de comercio.

2.3. El 10 de octubre siguiente, la demandante registró el establecimiento de comercio denominado: “ASADERO LAS VEGAS”, el que ha recibido varios reconocimientos; a su turno, la señora García López registró el denominado: “ESTADERO VEGA GRANDE”.

2.4. Para el año 2012 ambos establecimientos fueron sancionados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, sin embargo, Gloria Inés García López “*decidió cerrar...*”, es más, para el mes de noviembre de esa anualidad, canceló la respectiva matrícula.

2.5. El 20 de noviembre de la anualidad en comento, la hija de la demandada registró uno nuevo, ahora denominado: “LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO”, “a pesar de quedar ubicado en el mismo lugar en el que funcionaba el ‘ESTADERO VEGA GRANDE’”.

2.6. Hasta finales de 2014, cada uno desarrolló armónica y simultáneamente actividades de restaurante y expendio de comidas.

2.7. El 10 de noviembre de 2014, Sandra Patricia Peña García presentó ante la autoridad competente el registro de la marca mixta “LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO”.

2.8. En el mes siguiente, los propietarios del establecimiento “LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO”, “cambiaron la denominación con la que venían identificando

la unidad económica hacía el público –‘ASADERO VEGA GRANDE’-, por ‘LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO’”.

2.9. Desde esa data, los demandados publicitan el nuevo establecimiento, precisando que los negocios tienen el mismo origen empresarial que los productos y servicios que ofrece el “ASADERO LAS VEGAS”.

2.10. Mediante Resolución No.1640 del 23 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el uso de la marca mixta “LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO” a la señora Sandra Patricia Peña.

2.11. Amparo Sánchez Morales solicitó el 20 de abril de 2015, el registro de la marca mixta “ASADERO LAS VEGAS”, mas con efectos fallidos, *“por existir similitudes susceptibles de generar confusión...”*.

2.12. Sandra Patricia Peña García canceló la matrícula mercantil correspondiente al establecimiento “LAS VEGAS MAMONA Y JOROPO”, sin embargo, más adelante William Adan Clavijo García procedió a su registro.

2.13. *“El 10 de octubre de 2016 la señora AMPARO SÁNCHEZ MORALES presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de depósito del nombre comercial ‘ASADERO LAS VEGAS’”,* concedida mediante resolución No. 71326 del 21 de octubre de ese año.

2.14. Dichos comportamientos de los demandados se realizan con fines concurrenciales, por cuanto por las circunstancias en las cuales se producen, son idóneos para incrementar su participación en el mercado, asignándose cualidades y características de la demandante lo que implica un aprovechamiento en forma desleal de los clientes, la reputación y las prestaciones mercantiles que legítimamente y con esfuerzo propio ha obtenido la demandante en el mercado de restaurante y expendio de comidas a la mesa, en forma contraria al principio de la buena fe comercial y los usos

honestos, lo que produjo desviación de clientela, explotación de la reputación y confusión en los consumidores.

3. Notificados del presente asunto los demandados, contestaron en tiempo la demanda, se opusieron a las pretensiones y presentaron la excepción de mérito: **i) “INEXISTENCIA DE LA CAUSAL INVOCADA”** (fl. 167 a 189 c. 1)

4. Adelantadas cada una de las etapas procesales, se emitió sentencia el 19 de febrero de 2018.

LA SENTENCIA APELADA

El juez *a quo* negó todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante, al considerar que no se configuró el acto desleal de desviación de clientela por cuanto las manifestaciones de la parte actora tendiente a que los demandados y la demandante provienen del mismo origen empresarial es verdadero y en consecuencia no hubo actuación contraria a la buena fe, lo que constató en los hechos declarados como ciertos de la demanda. Además, no se probó que la conducta del extremo pasivo hubiera estado dirigida a fortalecer su posición en el mercado mediante mecanismos reprochables que no correspondían a su propio esfuerzo legítimo. Indicó que no existe ningún soporte que permita concluir que al menos un cliente del accionante dejó de consumir sus productos para posteriormente comprarle a la demandada en su establecimiento de comercio las Vegas Mamona y Joropo.

Frente a los testimonios advirtió que aquellos tenían una relación directa con la parte demandante, es decir, no hubo un tercero que afirmara que *“yo iba a comer en Asaderos las Vegas, pero estos señores demandados le dijeron no, no, no vengán para acá que somos los mismos”*.

En cuanto a la explotación a la reputación ajena, recalcó que ambas partes tienen “reputación” sin pasar por alto que provienen del mismo origen, pues inicialmente eran socios y han venido ejerciendo la actividad comercial de cada asadero, por lo tanto, no

encontró probado el aprovechamiento alegado. Respecto a los actos de confusión señaló que de acuerdo con los testimonios de Jenny Noguera y Audelia Caballero Sánchez se presentó confusión sin embargo aquellas personas no le ofrecieron credibilidad que le permita decretar ese acto desleal habida cuenta que tienen relación con el demandante, y no terceros que lo lleven a una certeza absoluta. Agregó que los demandados tienen marca registrada es decir que están haciendo uso de un legítimo derecho.

En cuanto a la violación de la cláusula general de prohibición adujo que no es una cláusula residual por lo que recalcó que no quedó probado ninguno de los actos desleales alegados y que se ejercita el derecho de uso de marca.

EI RECURSO DE APELACIÓN

Argumentó el apoderado de la actora que hubo indebida valoración probatoria al restarle mérito a las declaraciones de terceros por el simple hecho de tener relación con la demandante.

Frente a la desviación de clientela, alegó que no es cierto que los bienes y servicios que vende la demandante tengan el mismo origen empresarial que los bienes y servicios que venden los demandados, toda vez que son dos empresas y unidades económicas diferentes, señaló que si bien “tuvieron” el mismo origen empresarial actualmente no lo tienen, y que aunque tuvieron un negocio en forma conjunta ello no genera que el extremo pasivo se encuentra habilitado para captar clientela valiéndose de esfuerzos de la demandante.

Enfatizó en que la desviación de clientela y confusión se probaron con los testimonios recaudados donde se dijo que los demandados realizaron comportamientos como manifestar a los clientes que llegan a su restaurante que son familiares de Amparo Sánchez, responder afirmativamente cuando los clientes que llegan al lugar preguntan si dicho establecimiento es el asadero Las Vegas y el 6 de diciembre de 2014 cambiaron

la forma en que venían identificándose al público pasando de Estadero Vega Grande a Las Vegas Mamona y Joropo, cuando en el interrogatorio de parte aceptaron que habían dejado de usar el nombre “*Las Vegas*” desde mediados de 1990.

Frente a la explotación de reputación ajena señaló que se probó que los demandados dejaron de identificar sus productos con la denominación Las Vegas hace más de 15 años, que desde mediados de los años 90 usaron e identificaron sus productos como Estadero o Asadero Vega Grande, lo que cesó a finales de 2014 cuando cambiaron de forma intempestiva a Las Vegas Mamona y Joropo, y aceptaron tener conocimiento que la demandante usaba, promocionaba, posicionaba y explotaba la denominación Asadero Las Vegas.

En cuanto a la cláusula general indicó que el *a quo* dejó de valorar que los demandados en forma desleal procedieron a realizar el registro de la marca Las Vegas Mamona y Joropo a pesar de que la denominación y forma de identificación de los productos y servicios que prestaban era Estadero Vega Grande.

CONSIDERACIONES

Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad y no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado.

El constituyente de 1991 señaló que “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común” (art. 333), y la jurisprudencia ha precisado, a partir de esa norma, que “*el derecho a la libertad económica es el género de los derechos económicos, que se despliega en los derechos a la libertad de empresa y la libertad de competencia*”¹, la que se debe realizar de manera leal, a lo que cabe agregar que el

¹ Corte Constitucional, C-978 de 2010

comportamiento requerido por el ordenamiento jurídico de un comerciante es el de “*cumplidor de sus deberes jurídicos y que observa a las reglas del mercado decidiendo comerciar respetando a competidores y consumidores*”².

La Ley 256 de 1996 establece las conductas de los empresarios que son desleales y deben ser sancionadas por violentar, incluso, el principio de la buena fe comercial, “*cuyo desconocimiento se presenta cuando se utilizan medios indebidos para competir, que implican la intención o adquisición de una ventaja competitiva ilegítima*”³.

Por tanto, para la procedencia de las acciones por competencia desleal, se deben acreditar los siguientes requisitos: (i) que se trate de actuaciones realizadas en el mercado y (ii) que tengan fines concurrenciales.

En el caso de marras, se encuentra acreditado que la demandante y los demandados tienen establecimientos de comercio abiertos al público destinados al expendio de comidas preparadas a la mesa en el municipio de Cumaral, de lo que se deduce, sin mayor esfuerzo, que sus actuaciones se realizan en el mercado en un mismo ámbito territorial.

Ahora bien, el recurrente concreta los motivos de inconformidad con la providencia de primera instancia, que negó las pretensiones, en que, a su juicio, los actos de desviación de clientela, confusión y explotación de la reputación ajena sí se acreditaron en el expediente; contrario a lo expuesto por el juez, amén de que ese funcionario no realizó el análisis íntegro del acervo probatorio.

Respeto de los actos denominados desviación de clientela, conforme lo previsto en la Ley 256 de 1996, esta conducta se considera desleal “*siempre que esta sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial*”; a su turno, los actos de confusión son definidos por la mencionada ley como “*toda conducta que tenga*

² Etcheverry, Raul. *La Justicia en defensa de la buena fe y la lealtad comercial en un caso societario*. En *Revista Jurídica Argentina. La Ley*, tomo V, pág. 603.

³ Corte Constitucional, C-032 de 2017

por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento (sic) ajenos”; y en lo que atañe a la explotación de la reputación ajena, sólo se considera desleal cuando se presenta un “aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.”

En los interrogatorios practicados a los demandados les fue preguntado: ¿Diga si es cierto que en su negocio ustedes le dicen a los clientes que vienen de la misma familia, del mismo origen que el negocio de la demandante?, a lo cual Gloria Inés García López contestó que, *“Si señor, nosotros le decimos a la gente eso, nosotros nacimos los dos, es más yo como propietaria no mis empleados yo le digo a la gente, porque la gente llega ¿A dónde está las Vegas? Y como nosotros hemos tenido más de 30 años ese negocio, los dos, los dos que están pegados, yo le digo a la gente mire Las Vegas son de allá hasta allá usted deciden donde quieren entrar, yo le digo a la gente así”*; Sandra Patricia Peña García, al absolver el interrogatorio, manifestó que *“Sí se le dice a la gente que es lo mismo, que inició igual y mucha clientela sabe”,* y William Adán Clavijo refirió que *“si porque yo nunca he querido tener competencia desleal, uno les dice, inclusive yo si estoy al frente del negocio y tengo la posibilidad de decirles que ese negocio nació juntos, yo les digo porque fue la verdad”*.

Igualmente se recibieron los testimonios de Jenny Colombia Campos Noguera y Aurelia Caballero, la primera de las cuales afirmó que en el 2015, en Las Vegas Mamona y Joropo, preguntó por sus conocidos y le dijeron que habían salido, luego inquirió que si era un sólo asadero y le dijeron que sí, entonces indagó si era de la familia Caballero y el señor volvió y le confirmó que sí, sin embargo caminó y vio a Mónica y la cuestionó si el otro asadero era de ellos y le explicó que no, mientras que la segunda declarante aseguró que los demandados, en el 2012, cancelaron la matrícula de Asadero La Vega Grande y matricularon Las Vegas Mamona y Joropo, pero hasta el 2014 subieron los avisos donde resaltaban grande *“Las Vegas”* para generar confusión; incluso continuó su relato diciendo que la parte actora hace convenios con chivas y en 2014 una de ellas llegó al restaurante del extremo pasivo donde le afirmaron que era el mismo negocio de Asadero Las Vegas, por lo que ellas deben llamarlo e ir por ellos para explicarle al cliente

que no son el mismo establecimiento; agregó que posteriormente les cobraron piernas de cerdo de una compra que no era de ellos, y en otra ocasión pidieron unas ubres pero el mensajero se confundió de restaurante.

De estas pruebas, valoradas en conjunto, se desprende que no existe una prueba contundente que permita deducir que efectivamente se realizaron actos tendientes a la desviación de clientela por parte de los demandados, habida cuenta que los testimonios, aunque refieren la existencia de los dos locales, no autorizan advertir que se desbordaron los límites de lo que, en el mercado, es una consustancial disputa por la clientela, aquí efectuada –por regla- a boca de establecimiento, máxime si en estos casos debe privilegiarse el derecho a buscar y consolidar ese bien mercantil, y toda duda debe resolverse en favor del derecho a la libre competencia.

En lo que toca con la reputación, es definida, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española⁴, como el “*prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo*”, de lo que se deduce que dicho concepto tiene relación con la fama y el crédito que a una persona le reconocen los demás, previendo la ley 256 de 1996, como se anticipó, en su artículo 15, que habrá competencia desleal cuando exista “*aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, **comercial** o profesional adquirida por otro en el mercado*” (negrilla fuera de texto).

Sobre el tema en análisis ha precisado la jurisprudencia⁵ que:

“En términos generales el anglicismo "good will" alude al buen nombre, al prestigio, que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir, el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona.

“Como es patente, la empresa que goza de tales características y que logra conquistar una clientela numerosa y cuyos productos son reputados, se coloca en un plano descollante en el mercado en

⁴ www.dle.rae.es

⁵ C.S.J., Sent. 5680 de julio 27 de 2.001

cuanto puede vender más y a mejor precio, lo que necesariamente apareja que sus utilidades sean mayores en proporción al capital invertido.”

En el presente asunto se adujo que los demandados se promocionan a los clientes, proveedores y público en general, indicando que las dos empresas son lo mismo, que son familiares y que venden los mismos productos.

A efectos de verificar la conducta en estudio se encuentra el siguiente acervo probatorio:

Testimonio de Gustavo Adolfo Castellanos (cd fl. 2 C. 2), vecino de los restaurantes, quien refirió, al preguntársele por los negocios, que *“yo vi una cosa grande pero no me fijé en el nombre”*; Edwin Fabián Roa Rodríguez narró que los demandados en 2004 o 2005 cambiaron de nombre, pero que eso lo sabe porque los demandantes se lo contaron, y que antes se llamaban Vega Grande; Norma Milena Parra Soto indicó que un familiar la contactó y le comentó que se habían ganado un bono para reclamar carne en Las Vegas, entonces ella llamó a Mónica Caballero y a Marledis quienes afirmaron que no era ahí.

Analizados de manera conjunta estos testimonios, en lo que no son versiones de oídas, junto con las declaraciones inicialmente referidas, se concluye que efectivamente los demandados han realizado actos para explotar la reputación de la actora, como es referirle a la clientela que se trata –por lo menos en su origen- de un mismo establecimiento de comercio.

En efecto, de los interrogatorios de parte rendidos por los demandados se deduce que Gloria Inés García López, entre 2004 y 2014, explotó un negocio denominado “Estadero Vega Grande”, al cual le cambiaron el nombre a “Las Vegas, Mamona y Joropo” en 2014, mientras que Sandra Patricia Peña García indicó que el cambio de nombre se debió a sus papás, ya que ellos empezaron el asadero junto a la accionante, y al pasar los años se asesoraron y les dijeron que podían registrar Las Vegas

incluyéndole otras palabras, por lo que comparecieron ante la Cámara de Comercio y registraron Las Vegas Mamona y Joropo, *“más pensando en un derecho que ellos se habían ganado desde la iniciación del negocio”*; por último, William Adán Clavijo García manifestó que cambiaron la denominación de *“Estadero Vega Grande”* a *“Las Vegas mamona y joropo”*, *“más como por un problema de lealtad que al final nos dimos cuenta nosotros, que también teníamos el mismo derecho, sin embargo nosotros cuando hicimos el procedimiento nunca quisimos hacer ninguna demanda porque también sentíamos que tenían ese derecho (...) teníamos todo el derecho porque nacimos juntos, por eso lo hicimos”*.

De estas declaraciones fácil resulta concluir que el extremo pasivo explotó una unidad económica diferente de la denominada Las Vegas, tiempo durante el cual la demandante ofreció sus productos bajo tal designación; es decir, desde 1985 hasta 2014 la señora Amparo Sánchez efectuó un esfuerzo empresarial encaminado a posicionar su establecimiento de comercio, como dan cuenta las documentales obrantes a folios 1, 45 a 47 del C.4 y el incremento de las ventas, por lo que mal pueden alegar los demandados que *“tenían derecho”* originado en que inicialmente se trató de un solo negocio, pues si bien es cierto que la accionante aceptó que en el año 1983 el asadero empezó a funcionar por el trabajo de ella, el esposo y *“Chucho”*, seguidamente aclaró que en 1985 repartieron el lote y pusieron negocios separados, dicho que fue corroborado por José Jacinto Mora Roa, quien trabaja en el Asadero Las Vegas, al relatar que el restaurante fue fundado en el 1982, *“ellos dos fueron socios”*, trabajaron un año juntos y al año repartieron, entonces ese asadero quedó con el nombre Asadero Las Vegas y el otro quedó Vega Grande; en el 2014 ellos cambiaron a Las Vegas Mamona y Joropo.

Es cierto, como lo afirmo el *a quo* y se reitera, que los dos negocios tuvieron un mismo origen empresarial, pero ese vínculo fue de aproximadamente dos años, y posteriormente fue la actora quien quedó con la explotación del establecimiento de comercio *“Asadero Las Vegas”*, realizando los actos de comercio pertinentes, así como la publicidad y posicionamiento del establecimiento, como dan cuenta las documentales arrojadas, en particular el contrato de publicidad con la Asociación de Vaquería los

Cumares y las fotografías de las que se deduce que dicho establecimiento se publicitaba en dicho evento (fls. 26, 27 C.1, 45 y 46 C4).

Luego valorado el acervo probatorio se concluye que los demandados han explotado la reputación del “Asadero las Vegas”, con el propósito de obtener más clientes y de aprovechar, claro está, los esfuerzos publicitarios que ha realizado la demandante.

En lo que corresponde a los actos de confusión, de las pruebas allegadas se deduce que si bien es cierto que las partes contendientes usaron el nombre comercial “Asadero Las Vegas” en el período 1983 a 1985, lo cierto es que los demandados dejaron de usar la expresión “Las Vegas” y que ha sido la aquí demandante quien ha tenido el uso ininterrumpido de dicho nombre, como se deduce no sólo de las pruebas referidas anteriormente, sino de la documental existente a folios 11 y s.s. del cuaderno 4, que dan cuenta del cumplimiento por parte de la actora de sus obligaciones como comerciante, como el pago de los impuestos y la vigencia de la matrícula mercantil desde su inicio en el año 1985 (fls. 12 a 43 del C. 4).

En cuanto a los demandados, las pruebas arrimadas indican un uso esporádico de la expresión “las Vegas” en el año 1999, con el “Asadero y Estado La Vegas”, respecto del cual la Secretaria de Obras Públicas y Planeación municipal de Cumaral Meta les concedió “viabilidad de funcionamiento” (fl. 134). Durante el período 28 de julio de 2004 al 8 de noviembre de 2012, el establecimiento de comercio funcionó con el nombre “Estadero Vega Grande” (fl. 133), mientras que la denominación “Las Vegas Mamona y Joropo” fue inscrita el 20 de noviembre de 2012 y cancelada el 28 de noviembre de 2015 (fl. 126), para volverlo a inscribir el 26 de noviembre de 2015 (fl. 127), por lo que fuerza concluir que cuando los demandados decidieron, en el año 2012, volver a usar la expresión “las Vegas”, generaron –conscientemente- confusión respecto del establecimiento comercial vecino, de propiedad de la demandante, que llevaba desde el año 1985 utilizando esa expresión como su nombre comercial, por lo

que también se configura este otro hecho constitutivo de competencia desleal, lo que, de paso, da lugar a que el medio exceptivo deba desestimarse.

Corresponde, entonces, definir la forma como se debe ordenar la cesación de los actos de competencia desleal por parte de los demandados.

Para tal efecto, adviértase que el artículo 191 de la Decisión 486, precisa que: “(...) *El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (...)*” (resaltado fuera de texto).

Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que “*son dos hechos los que deben ser acreditados para la aplicación de la norma. Por un lado, el primer uso del nombre como hecho por el que se adquiere el derecho y, por el otro, el uso real, efectivo y constante del nombre como hecho por el que se mantiene vigente el derecho*”⁶

Conforme se refirió, los demandados no han usado el nombre comercial “Las Vegas” de manera real, efectiva y constante, sino que vinieron a utilizar dicha expresión desde el año 2012. Posteriormente solicitaron el registro de la marca “Las Vegas Mamona y Joropo” en el año 2014, que obtuvieron el 23 de enero de 2015 (fl. 25), pero es innegable que con dicha actuación se afectaron derechos de la demandante y se realizaron actos de competencia desleal, por lo que es útil traer a colación el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que precisó: “(...) *Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca* (sic) *y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor (...)*”⁷

⁶ Sección primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00322-00, treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

⁷ Consejo de Estado, sección primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00322-00, 30 de mayo de 2019.

En el presente asunto, como se ha precisado en esta providencia, el uso de la expresión “Las Vegas” en el municipio de Cumaral genera confusión en el mercado; no obstante, como la acción en estudio es la de competencia desleal consagrada en la Ley 256 de 1996 y no la marcaria prevista en la Decisión 486 de 2000, debe ser en ese ámbito de esta última que se discuta la validez o no del registro marcario obtenido por los demandados.

Lo que sí se deberá ordenar a los demandados es abstenerse de indicar en su establecimiento de comercio que tienen un mismo origen empresarial con el establecimiento “Asadero Las Vegas”, dado que dicha afirmación no corresponde a la realidad y vulnera derechos de la actora.

En cuanto a los perjuicios materiales, se encuentra el juramento estimatorio efectuado a folios 90 a 93, en el cual se reclamaron las siguientes sumas de dinero: - Daño emergente: diez millones de pesos (\$10'000.000), correspondiente al valor en que se incurrió para el posicionamiento de los productos y promover la comercialización y ventas en la zona geográfica de influencia. - Lucro cesante: Correspondiente al mayor esfuerzo y recursos de los que se ha tenido que disponer para la participación en el mercado, el cual corresponde a que durante los años 2015 y 2016 la demandante ha tenido que sufragar el sueldo de 5 personas adicionales necesarias para la atención del restaurante en el horario de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., nueva hora de cierre del establecimiento.

El artículo 206 del mismo compendio legislativo señala:

“Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Sólo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.”

En el *sub lite*, haciendo un cotejo entre el petitum planteado y el precepto legal que acaba de transcribirse, se observa que lo manifestado por la demandante son cifras genéricas que no fueron razonadas ni discriminadas, a lo que cabe agregar que fue objetado por el extremo demandado, por lo que era la parte actora quien tenía la carga de la prueba del monto del daño; y si bien se practicó un dictamen pericial con tal objeto, el perito tomó como perjuicios lo pagado por publicidad y por impropio consumo, que son gastos que no pueden ser acogidos en la medida en que se trata de erogaciones que debe realizar el comerciante por hacer parte del mercado y que, además, no fueron solicitados en la demanda.

En las anteriores condiciones probatorias, deberán negarse los montos pedidos por perjuicios, al no haberse acreditado de manera idónea su causación.

Puestas así las cosas, se revocará la sentencia censurada, para, en su lugar, reconocer la existencia de actos de competencia desleal, ordenar qué conductas no podrán efectuar los demandados y condenarlos al pago de las costas de primera y segunda instancia al haber perdido el proceso, conforme lo prevé el numeral 1° del artículo 365 del C.G.P.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., en su Sala Civil de Decisión No. 1, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2018 por la Superintendencia de Industria y Comercio y, en lugar, se dispone:

PRIMERO: Declarar no probada la excepción de mérito propuesta por el extremo pasivo.

SEGUNDO: Declarar que los demandados Gloria Inés García López, Sandra Patricia Peña García y William Adán Clavijo García incurrieron en actos de competencia desleal por explotación de la reputación ajena y confusión, previstos en la Ley 256 de 1996.

TERCERO: Ordenar a Gloria Inés García López, Sandra Patricia Peña García y William Adán Clavijo García lo siguiente:

3.1. Abstenerse de informar a los clientes, proveedores y público en general que el establecimiento de comercio Asadero Las Vegas es el mismo denominado Las Vegas Mamona y Joropo, o que son una sola empresa, o que venden los mismos productos, o, en general, cualquier frase u otra expresión que dé a entender que tienen el mismo origen empresarial o son un mismo establecimiento.

CUARTO: Negar la condena en perjuicios, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandada.

Notifíquese y Cúmplase,


ADRIANA AYALA PULGARIN

Magistrada


RICARDO ACOSTA BUITRAGO
Magistrado


MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ
Magistrado