

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

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil veinte.

Radicado: 11001 31 99 001 2019 10506 02 - Procedencia: Superintendencia de Industria y Comercio
Proceso: Verbal. Grupo Montes L.C. S.A.S. Vs. Almacenes Éxito S.A.S. y otro.
Asunto: **Apelación de auto que negó decreto de medidas cautelares.**

1. Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra el auto No. 97921 de 23 de septiembre de 2019, en el que se negó el decreto de medidas cautelares.

El Grupo Montes L.C. S.A.S. solicitó las siguientes medidas cautelares previas:

Ordenar a los demandados:

(i). Suspender la comercialización de servicios distinguidos con las expresiones ‘LOVE CULTURE’ y ‘LC LOVE CULTURE’, en el marco de la distribución de productos y/o servicios identificados dentro de las clases 25, 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) se abstengan de efectuar *‘la prestación comercialización y promoción de cualquier producto’* con las expresiones ‘LOVE CULTURE’ y ‘LC LOVE CULTURE’, para la distribución de productos y/o servicios identificados dentro de la clases 25, 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

(iii) Retirar del mercado y de los circuitos comerciales los productos que se distingan con las expresiones ‘LOVE CULTURE’ y ‘LC LOVE CULTURE’, para bienes y/o servicios identificados dentro de la clases 25, 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza; (iv) reportar a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de

Industria y Comercio los productos que distinguen bajo las expresiones ‘LOVE CULTURE’ y ‘LC LOVE CULTURE’.

(v) Suspender el uso de las expresiones en mención en cualquier tipo de material informativo, publicitario, promocional, cotizaciones, videos, facturas o en cualquier otro documento; y (vi) suspender la presentación en los circuitos comerciales, en publicidad radial, televisiva o medios electrónicos, de cualquier material que comprenda las expresiones ‘LOVE CULTURE’ y ‘LC LOVE CULTURE’.

2. Para dar solución, debe recordarse que las medidas cautelares van a la par del proceso principal y se encaminan a remover aquellas dificultades que pudieran perturbar la eficacia de un eventual fallo estimatorio, por lo que se les ha considerado una forma de tutela jurídica de carácter instrumental y preventiva autorizada para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, siempre y cuando quien las solicite demuestre siquiera sumariamente unas circunstancias, a saber: la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (*fumus bonis iuris*) y el peligro de daño por la demora del litigio o de las vías normales de protección (*periculum in mora*).

Ahora bien, el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, aplicable al *sub judice* por tratarse de una demanda sobre infracción marcaria, prevé que una medida cautelar sólo se decretará “*cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.*”

3. Acorde con esas premisas, primero se analizará la legitimación del grupo demandante para solicitar las medidas cautelares y posteriormente, la procedencia de las mismas.

3.1. La actora acreditó su legitimación para actuar por cuanto probó que es titular de los derechos sobre las marcas “LOVE CULTURE” y “LC LOVE CULTURE”, respecto de las cuales, afirma, se produce una infracción marcaria, al ser utilizadas por las sociedades demandadas sin su autorización y/o consentimiento. Dicha legitimación emana de los siguientes certificados:

Certificado No.	marca	Tipo de marca	Productos y/o servicios clasificación internacional de Niza.	Vigencia del registro
426755	LC LOVE CULTURE	Mixta	25	27 de mayo de 2021.
437590	LC LOVE CULTURE	Mixta	35	28 de noviembre de 2021.
601490	LOVE CULTURE	Nominativa	25	3 de septiembre de 2028.

Dichos certificados fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia¹, registro que “*configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, que (...) le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca*”². Así, entonces, existe legitimación para solicitar la medida cautelar sobre las referidas marcas y para los puntuales servicios, no así para pedir la cautela sobre las marcas para los productos incluidos dentro de la clase 45 Internacional de Niza, pues como lo destacó el *a quo* la titularidad de esta última está registrada a favor de un tercero distinto a la demandante, segmento de la providencia que no fue apelado, y por ende, es inmodificable por el Tribunal.

¹ Ver páginas 91-95 DVD No. ‘1’ allegado como soporte del recurso de apelación.

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N° 1177, de 22 de marzo de 2005.

3.2. Descendiendo a la procedencia de las medidas respecto de las categorías anunciadas, se tiene que, de acuerdo con las previsiones de la Decisión 486 de 2000, para decretar las cautelas solicitadas debe existir la apariencia de buen derecho (*fumus bonis iuris*), comprobación atañedora a un juicio de probabilidad inicial en torno al cual este Tribunal ha considerado que no necesariamente debe entenderse como la aportación de prueba absoluta e incontrovertible, la que sólo puede exigirse para la definición del asunto, sino que, en atención al carácter instrumental de las medidas, es suficiente la prueba sumaria que permita acceder a la petición.³

Empero, esta prueba de todas maneras debe llevar a un buen grado de convencimiento al juzgador sobre la comisión de la infracción o su inminencia, es decir, al menos la prueba sumaria de la ocurrencia de la transgresión alegada en la solicitud de medidas cautelares o de su proximidad.

En consideración a ello, se observa que la utilización de las expresiones “LC LOVE CULTURE” y “LOVE CULTURE” por parte de las sociedades demandadas (Almacenes Éxito SAS y C.I. IBLU SAS.)⁴, es un hecho que se encuentra demostrado con la copiosa prueba documental que obra en los DVD’s No. 2 y 4, allegados como soporte magnético, uso que es susceptible de provocar un eventual riesgo de confusión o sugerir una similar repercusión sensorial en la retención del consumidor, con respecto al producto elaborado y comercializado con la marca presuntamente infractora, pues envuelve una similitud entre ambas marcas a nivel conceptual, fonético y ortográfico que puede acarrear que la marca de la accionante, como instrumento distintivo de un bien o servicio, pueda perder su propósito y finalidad, ya sea por objeto o por efecto. Nótese que las semejanzas acotadas entre ambos productos son de

³ Abreviado de Bavaria S. A. contra Cupocrédito y otro.

⁴ La primera como vendedora de los productos en el comercio y la segunda como importadora de los mismos.

tal entidad que permiten advertir, al menos sumariamente y en esta parte del proceso, una apariencia de buen derecho (*fumus bonis iuris*) de cara a las pretensiones de la demanda.

En este punto, debe indicarse que si bien la sociedad demandante indicó, en los hechos que soportan la medida cautelar, que sus investigaciones sobre la explotación de las marcas utilizadas por su contraparte datan del 8 de marzo de 2019, hecho que es corroborado con la prueba documental; como repara la demandante, ello no puede constituir un obstáculo para acceder a su petición⁵, habida cuenta que esa manifestación, soportada con pruebas adicionales, evidencia el uso de las marcas registradas a su nombre por parte de los demandados, sin su autorización, -negación de carácter indefinido-, lo que sumado a la aseveración de que éstos continúan explotando las marcas ‘LC LOVE CULTURE’ y ‘LOVE CULTURE’ (hechos 58-61 petición de cautela), resulta suficiente para presumir razonablemente la comisión de la infracción, como lo exige el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000.

Sobre el lapso que transcurrió entre el 8 de marzo de 2019 y la fecha de presentación de la demanda (aproximadamente 6 meses), la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, que contiene el régimen común sobre propiedad industrial, no consagra exigencia alguna en torno al aspecto temporal para disponer o no sobre la medida cautelar pues, como ya se dijo, para tal propósito se requiere solamente: (i) que quien la pida acredite su legitimación para actuar; (ii) la existencia del derecho infringido; y (iii) pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, presupuestos presentes en el *sub judice*.

⁵ Fundamento de la Superintendencia de Industria y Comercio para negar la cautela

Siendo ello así, ante el riesgo de confusión que preliminarmente observa este despacho puede llegar a presentarse entre las marcas referidas, tal latencia riñe con una negativa *in limine* de la cautelar solicitada, como en su momento lo determinara el *a quo*.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el uso de la marca mixta “LC LOVE CULTURE” para ofertar productos y servicios de las clases 25 y 35 Internacional de Niza, como la marca nominativa ‘LOVE CULTURE’ para ofertar bienes y servicios de la clase 25, resulta prudente decretar la cautelas solicitadas, **pero sólo para estos puntuales tópicos**, a riesgo de que la parte actora asuma las consecuencias dañosas que puedan desprenderse de la distorsión o equivocada asociación que *prima facie* puede producir la expresión cuestionada, respecto de la marca de la cual es titular la sociedad demandante.

Por último, la medida cautelar no se puede ordenar para los efectos pretendidos en el ordinal cuarto de la petición de la actora, pues el requerir a las demandadas para que reporten a la Superintendencia de Industria y Comercio los productos que distinguen bajo las expresiones ‘LOVE CULTURE’ y ‘LC LOVE CULTURE’, no se enmarca dentro de los parámetros del artículo 246 de la Decisión 486 de 2000.⁶

4. Se impone la revocatoria del auto recurrido. El juzgador de primera instancia, previo a decretar las cautelas que estime procedentes y suficientes, **acordes a lo dispuesto en esta providencia**, proveerá sobre

⁶ Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares

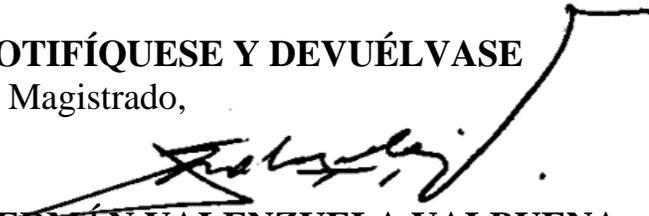
la caución, su naturaleza, cuantía y el término en que deba prestarse. (Inc. 1°, *in fine*, art. 247 Decision 486 CAN, y art. 590 del Cgp).

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, **REVOCA** el auto No. 97921 de 23 de septiembre de 2019, y en su lugar, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, proceda en la forma indicada en la parte motiva de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

El Magistrado,


GERMÁN VALENZUELA VALBUENA

Radicado: 11001 31 99001 2019 10506 02