



República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D. C., 20 de noviembre de dos mil diecinueve

REF.: VERBAL de Comunicaciones Tech y Transportes S.A. –COTECH S.A. contra Transportes Arimena S.A.

Rad. No. 110013199 001 2015 70981 01

Discutido y aprobado en la Sala del 13 de noviembre de 2019.

Magistrada Ponente: **LIANA A. LIZARAZO V.**

Decide el tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Comunicaciones Tech y Transportes S.A. –COTECH S.A. en contra de la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por la Superintendencia de Industria y Comercio.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad COTECH S.A. previos los trámites de un proceso verbal, pretendió:

1.1. Que se declare que la sociedad TRANSPORTES ARIMENA S.A. ha incurrido en actos de infracción, contenidos en el literal a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de las siguientes marcas:

- Taxis Libres 2.111111
- Taxis Libres 3111111
- Taxis Libres 2111111

1.2. Que se ordene a la sociedad TRANSPORTES ARIMENA S.A. que de manera inmediata cese el uso de los signos

confundibles y expresiones "TAXIS LIBRES" en sus signos distintivos, publicidad, establecimientos de comercio, página web y redes sociales.

1.3. Que se prohíba a la sociedad TRANSPORTES ARIMENA S.A. realizar actos consistentes en el uso de la expresión "TAXIS LIBRES", en sus signos distintivos, material publicitario, etc.

1.4. Que, como consecuencia de las declaraciones que se hagan en virtud de las pretensiones anteriores y en consideración a los hechos de la demanda, se condene a la sociedad demandada a la indemnización de pago de daños y perjuicios que se le han causado a COTECH S.A., derivados del uso ilegítimo e infractor de sus signos distintivos, cuya cuantía se estima en OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$800.000.000), o la mayor suma que resultare probada, los cuales deberán ser tasados por perito experto en la materia, según los criterios que para tal efecto señala la Decisión 486 de la Comunidad Andina, de conformidad con lo que resulte probado. Para estos efectos, solicité tener en cuenta los criterios que para la cuantificación de perjuicios derivados del uso infractor de marcas consagra la Decisión 486 de 2000 (literales a y b).

1.5. Que se ordene a la sociedad demandada la adopción de las siguientes medidas y las demás que el Despacho considere pertinentes, para evitar la continuación o repetición de la infracción a los derechos marcarios de la demandante.

- La destrucción de cualquier tipo de material publicitario, avisos, afiches, calcomanías etc. y que empleen la expresión TAXIS LIBRES.
- El retiro de cualquier tipo de material publicitario, avisos, afiches, calcomanías etc. puesto sobre los vehículos taxis afiliados a la sociedad TRANSPORTES ARIMENA S.A., que empleen la expresión TAXIS LIBRES.
- El cierre temporal o definitivo de los establecimientos de comercio de propiedad del demandado.

1.6. Que se ordene la publicación de la sentencia condenatoria en la Gaceta de Propiedad Industrial.

1.7. Que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas y agencias en derecho que se causen en virtud del presente proceso de infracción marcaria.

2. Los hechos en los cuales se basan las pretensiones corresponde, en síntesis, a los siguientes (fls. 4 a 8, C.2):

2.1. La sociedad COTECH S.A. participa en el mercado colombiano del transporte de personas, servicio público de transporte terrestre de pasajeros y carga con sus marcas TAXIS LIBRES desde hace más de 20 años.

2.2. La sociedad COMUNICACIONES TECH Y TRANSPORTE S.A. – COTECH S.A., es titular de las siguientes marcas, registradas y vigentes:

2.3. La sociedad TRANSPORTES ARIMENA S.A.S., no cuenta con ningún registro marcario que tenga la expresión “TAXIS LIBRES”.

2.4. La sociedad demandada TRANSPORTES ARIMENA S.A., ha venido utilizando en el comercio, desde hace varios años y hasta la fecha, la marca “TAXIS LIBRES”, al igual que ha puesto signos idénticos a los de COTECH S.A. en su publicidad para darse a conocer, principalmente, en el departamento del Meta, generando un riesgo de confusión y asociación con las marcas previamente registradas por la demandante.

3. La actuación surtida

3.1. Mediante auto del 6 de julio de 2015 (fol. 85 C-2) la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la demanda y efectuó los demás pronunciamientos propios de esta clase de procesos.

3.2. La demandada Transportes Arimena S.A. contestó la demanda (fol. 99 a 107 C-2), se pronunció frente al texto introductor oponiéndose a las pretensiones y señalando que no se configuraba la infracción denunciada, puesto que no había hecho uso de los signos distintivos de la demandante y, por el contrario, era un empresa con una trayectoria de más de 50 años en la región.

3.3. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio dictó sentencia en la que declaró que la Sociedad Transportes Arimena identificada con el NIT 892000625-1 infringió los derechos exclusivos de la sociedad demandante sobre las marcas TAXIS LIBRES 2.111111, TAXIS LIBRES 2111111 y TAXIS LIBRES 3111111, registradas para identificar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, de igual manera le ordenó abstenerse de inmediato de incurrir en los actos de infracción de derechos marcarios; las demás pretensiones fueron negadas.

3.4. Por último, condenó en costas a la sociedad demandada por la suma de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA.

4. Para arribar a la anterior decisión, el a quo tuvo en cuenta los siguientes fundamentos:

4.1. En punto de la legitimación encontró acreditado que la sociedad demandante era titular de las marcas mixtas TAXIS LIBRES 2.111111, TAXIS LIBRES 2111111 y TAXIS LIBRES 3111111 registradas para identificar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

4.2. Verificada la titularidad del derecho de propiedad industrial en cabeza de la demandante, prosiguió con el estudio de la infracción bajo los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. Respecto de la conducta descrita en el literal a), descartó que aquella se tipificara debido a que esta supone que se aplique la marca a productos para los cuales se ha registrado el signo, por lo que tratándose de marcas referidas exclusivamente a servicios, en las que no hay de por medio productos, no se da el supuesto de hecho contemplado en la norma.

4.3. En cuanto a la conducta infractora tipificada en el literal d) de la referida normativa, relativa a la confusión o riesgo de asociación, encontró probados cada uno de los elementos requeridos para su configuración. En primer lugar, identificó que la que las marcas de la demandante era mixtas y que el elemento preponderante era el nominativo, esto es, la expresión “taxis libres”. Sobre esa base, cotejó los signos

distintivos de la demandante con el signo infractor, encontrando que por tratarse de la misma expresión usada en la marca de COTECH S.A., esa circunstancia daba lugar a que se generara la confusión. Además, a partir de las consecuencias probatorias derivadas de la inasistencia a la audiencia de la demandada (art. 432 del C.P.C.), tuvo por cierto el uso del signo infractor por la sociedad demandada.

4.4. Sobre la base de la existencia de la infracción, pasó a analizar las pretensiones económicas de la demandada. En relación con aquellas, explicó que, si bien habían sido objeto de juramento y este no había sido objetado adecuadamente, no había lugar al decreto de la indemnización pretendida por esa sola circunstancia, pues el juramento estimatorio únicamente sirve de prueba de la cuantía de los perjuicios, que no de la existencia del daño.

4.5. El lucro cesante, consideró que no estaba demostrado en razón de que la bases para estimarlo carecían de asidero, pues no era cierto que solo prestaran servicio de transporte en la ciudad de Villavicencio la demandante y la demandada, pues el dictamen pericial practicado daba cuenta de que habían más de 10 empresas en ese sector y que la demandada solo contaba con una participación del 2.4%.

4.6. Igualmente descartó el reconocimiento de los perjuicios conforme fueron tasados en el dictamen pericial, en la medida en que la base de dicho cálculo estaba en los ingresos obtenidos por la demandada por la inscripción de taxis para el servicio de pasajeros y la inscripción de radiotaxis, además de los dineros devengados por un convenio con Homecenter, beneficios que no encontró que tuvieran relación alguna con la infracción. Ahondó sobre ese último punto, frente al cual expuso que únicamente se había probado el uso en un solo vehículo del signo infractor y que, además, no quedó demostrada la participación en el mercado de Villavicencio de la demandante, pues apenas se conoció que presentó una solicitud de habilitación con posterioridad a la presentación de la demanda, lo que permitía descartar ese daño.

4.7. Por último, puso en evidencia que el dictamen no había estimado valor alguno a título de daño emerge, lo que impedía reconocer ese rubro, pues, por el contrario, el perito había señalado que no aparecía que la demandante hubiere realizado erogación alguna dirigida a neutralizar los efectos de la infracción.

4.8. De esa forma, concluyó que se encontraba acreditada la infracción pero no el daño.

III. LA APELACION

5. La parte activa interpuso recurso de apelación, fundado los siguientes reparos:

5.1. Después de exponer algunas consideraciones sobre las marcas de su titularidad, su presencia y participación en el mercado, así como la configuración de la infracción, se centró en atacar la negativa del *a quo* a reconocer la indemnización solicitada, no obstante que esta se encontraba debidamente acreditada con el dictamen pericial que hacía parte del expediente. Señaló que el fallador primer grado se equivocó al valorar dicha prueba, pues era claro que los perjuicios allí tasados sí tenían relación con la conducta infractora de la demandada, en tanto que los ingresos en los que basó el perito para la cuantificación eran fruto del uso del signo infractor por la demandada.

5.2. Añadió a los reparos, que la decisión era errada pues no se ajustaba a derecho la circunstancia de que se reconociera la infracción, pero no se sancionara por esa conducta a la demandada, pues no se estaría disuadiendo el comportamiento infractor ni resarcido los perjuicios ocasionados a COTECH S.A., lo que, en últimas, implica fomentar conductas indebidas de los agentes del mercado, como lo es usurpar una marca.

5.3. Insistió en que en fallo se había desconocido que, además de encontrarse probada la infracción, estaban acreditados los daños, en la medida en que estaba demostrada la afectación a los intereses jurídicamente protegidos de COTECH S.A. y que con la transgresión a las facultades exclusivas que le correspondían como titular se había causado un daño que debía ser reparado, como había sido determinado en el dictamen. Se aduce que esta última circunstancia fue, precisamente, la que se tuvo en cuenta en la experticia para la tasación de la indemnización, en la que se consideraron los parámetros que orientan la reparación en este ámbito, como lo son asegurar la reparación integral y garantizar que el infractor se vea privado de todas las ventajas ilegítimas obtenidas.

5.4. Por último, cuestionó la liquidación de las costas realizada por el fallador de primer grado, frente a las que sostuvo

que no fuera fijadas de forma razonable, puesto que no se habían considerado gastos que había tenido que soportar la parte vencedora, como lo eran los costos del dictamen pericial y aquellos que se causaron por la inspección judicial que fue decretada, los cuales alcanzaban un monto superior a los cuatro millones de pesos (\$4.000.000).

IV. CONSIDERACIONES

1. Conforme a los reparos formulados por la parte demandante, el fallo de segunda instancia se circunscribirá a estudiar los siguientes puntos: i) analizar si los perjuicios reclamados sobre la base de la infracción marcaría quedaron acreditados con el dictamen pericial elaborado por el señor Luis Fernando Rodríguez Naranjo; ii) estudiar si en materia de responsabilidad civil derivada de la infracción a un derecho de propiedad industrial, la simple lesión a la prerrogativa del accionante impone el reconocimiento de una indemnización de perjuicios a su favor; y, iii) definir la procedencia de la impugnación de la condena en costas a través del recurso de apelación en contra de la sentencia.

2. La función preminentemente resarcitoria de la responsabilidad civil a la luz del derecho colombiano y la improcedencia de reconocer indemnizaciones con carácter sancionatorio por la mera infracción a una prerrogativa o interés jurídicamente tutelado.

2.1. En materia de responsabilidad extracontractual, con fundamento en el artículo 2341 del C. C., se ha sostenido que en el ordenamiento colombiano esta disciplina tiene una función preponderantemente resarcitoria o reparatoria, en la medida en que dicha norma consagra como presupuesto medular para el surgimiento del débito indemnizatorio que se haya inferido un “*daño a otro*”, como muestra de la recepción del deber de mantener indemnes a los demás miembros de la comunidad o no dañar a otros (*alterum non laedere*).

2.2. En esa línea, son varios los autores nacionales que sostienen que la responsabilidad civil se encarga principalmente de rectificar las interacciones injustas que tienen lugar cuando se ha causado un daño. Dentro de estos, se encuentra Tamayo Jaramillo, para quien:

“En general, la responsabilidad civil engloba todos los comportamientos ilícitos que por generar daño a terceros hacen recaer en cabeza de quien lo causó, la obligación de indemnizar.”

Podemos decir entonces que la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, producidos a terceros.”¹

2.3. Desde esa perspectiva, el citado autor traza la diferencia entre los objetos perseguidos por la responsabilidad civil y la responsabilidad penal², en tanto que la primera busca “*conservar el equilibrio patrimonial entre los particulares*” y la segunda “*la seguridad de la sociedad*”, de tal forma que bajo los preceptos que regulan la responsabilidad civil, en principio, no hay lugar a sancionar o reprender conductas jurídicamente reprochables.

2.4. En análogo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, la cual ha reconocido que en materia de responsabilidad civil el daño se impone como límite al débito resarcitorio. Así, en sentencia del 3 de septiembre de 1991, la Corte Suprema de Justicia reconoció que de los artículos 2341 y 1649 del C.C. se extrae “*el principio según el cual la prestación de la obligación resarcitoria llamada indemnización, tiene como límite cuantitativo aquel que, según su función de dejar indemne (sin daño), alcance a reparar directa o indirectamente el perjuicio ocasionado*”³. En otra oportunidad, el Alto Tribunal, a partir del principio de reparación integral, reconoció que las prestaciones derivadas de la responsabilidad civil no pueden ir más allá del daño ocasionado, pues ello daría lugar a un enriquecimiento injustificado en cabeza de la víctima⁴, lo que es conclusivo del carácter primordialmente resarcitorio de la responsabilidad civil a la luz del derecho colombiano.

2.5. Añádase que se trata de una postura acogida en otras latitudes, así, por ejemplo, en la doctrina española el profesor Fernando Pantaleón ha reconocido que “[...] *la función indemnizatoria es la función normativa de la responsabilidad extracontractual*”, lo que explica...que “[...] *no se autoriza al juez, en el extremo, a imponer una indemnización sin daño*”⁵, de tal forma que este último constituye el elemento principal de esta disciplina, sin el cual no hay lugar a que se surja el débito indemnizatorio en cabeza del demandado.

¹ Javier Tamayo Jaramillo, *Tratado de Responsabilidad Civil*, Tomo I (Bogotá, Legis, 2007), 8.

² Tamayo Jaramillo, Ob. Cit., 14 – 15.

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 3 de septiembre de 1991.

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

⁵ Fernando Pantaleón Prieto, citado por: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, *Los deberes de evitar y mitigar el daño en el derecho privado* (Bogotá, Temis, 2013), 55.

2.6. Como ya se dejara establecido, la principal consecuencia derivada del carácter resarcitorio de la responsabilidad es que en ausencia de la prueba del daño no habrá lugar a indemnización alguna. Así lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia:

“No obstante, la obligación de reparación integral del daño exige, como presupuesto habilitante, la demostración de los perjuicios, por cuanto los mismos no se aprecian inequívocos per sé.

Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que ‘(...) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (...)’.

(...)

Recientemente y en el mismo sentido, expuso esta Corporación:

*‘(...) [P]ara lograr prosperidad en las pretensiones derivadas de la responsabilidad, cualquiera sea el origen de esta, resulta indispensable que la parte interesada asuma la carga de acreditar los elementos axiológicos que conduzcan a establecer, sin duda, la presencia de esa fuente de obligaciones, máxime si se trata del perjuicio, pues como tiene dicho la Corte dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. **De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquiera acción indemnizatoria**’ (Sent. Cas. Civ. de 4 de abril de 1968, G.J. CXXIV, Pág. 62, reiterada en Sentencias de Casación Civil de 17 de julio de 2006, Exp. No. 02097-01 y 9 de noviembre de 2006, Exp. No. 00015) (...)’ (se destaca).”⁶*

2.7. Los planteamientos teóricos expuestos ponen en evidencia la ausencia de fundamento del reproche propuesto por la demandada, al cuestionar que no se decretara una indemnización por la

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

simple comprobación de la infracción, en tanto que esa vulneración al interés patrimonial del titular del derecho de propiedad industrial no es generadora *per se* de una reparación, pues el derecho de la responsabilidad civil no tiene como función la de sancionar las conductas contrarias a derecho, por lo que el surgimiento de la obligación indemnizatoria está condicionado a la comprobación de la existencia de una repercusión desfavorable para quien promueve la acción.

2.8. A ese respecto se torna relevante poner de presente que, conforme se ha teorizado en la moderna doctrina de la responsabilidad civil, es necesario diferenciar entre el daño evento y el daño consecuencia (también llamado perjuicio), entendido, el primero, como la lesión a un interés jurídico tutelado por el ordenamiento y, el segundo, como las repercusiones negativas o desfavorables que se derivan de esa vulneración. Esta distinción ha sido recogida por la Corte Suprema de Justicia, que en la citada sentencia de 12 de junio de 2018⁷, reiterando posiciones jurisprudenciales anteriores, señaló:

“El daño es entendido por la doctrina de esta Corte, como ‘la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio’.

El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo, y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del ‘(...) perjuicio que el daño ocasionó (...)’.

*Este último para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético. Es decir, ‘(...) cierto y no puramente conjetural, [por cuanto] (...) no basta afirmarlo, puesto que **es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arimados al plenario** (...)’ (se destaca).”*

2.9. Como se colige de la cita traída a colación, la responsabilidad civil como disciplina jurídica con una función

⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

preponderantemente resarcitoria únicamente actúa en la medida en que se produzca un perjuicio, esto es, una repercusión desfavorable derivada de la lesión a un interés jurídicamente protegido. Debe señalarse que se trata de una doctrina que guarda plena coherencia con la regulación legal sobre la materia, cuyo análisis muestra que la reparación se concede respecto de las consecuencias negativas derivadas de la lesión al interés jurídicamente tutelado del acreedor, como se colige de los artículos 1613 y 1614 del C.C. Es así que, cuando el artículo 1613 del C.C. determina el contenido de la indemnización de perjuicios, establece que aquella comprende el daño emergente y lucro cesante (perjuicios), derivados de la insatisfacción del crédito (daño).

2.10. De acuerdo con la conceptualización presentada, no cabe duda de que el daño emergente y el lucro cesante son las repercusiones desfavorables (daño consecuencia) que se producen por la lesión del derecho de crédito (daño evento), pues tanto uno como otro rubro corresponden a las afectaciones patrimoniales que sufre el afectado por la insatisfacción de su interés como acreedor, ya sea por las pérdidas o gastos que le sobrevienen por no haberse ejecutado la prestación (daño emergente), o por los beneficios o ganancias que deja de recibir como consecuencia de la conducta antijurídica del deudor (lucro cesante). De tal forma que la mera lesión al derecho de crédito, salvo que las partes así lo hayan pactado (cláusula penal), no da lugar a que se ordene una indemnización a favor del acreedor.

2.11. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que resulta desacertado, en materia de perjuicios extrapatrimoniales por la afectación a derechos fundamentales, equiparar la lesión de la prerrogativa *ius fundamental* con las consecuencias cuya indemnización resulta indemnizable. En esos casos, se ha dicho que el fallador debe tener cuidado “*de no incurrir en doble indemnización y de no equiparar el daño resarcible con la mera violación de aquellos derechos, pues no es la trasgresión (hecho dañoso) en sí misma lo que se indemniza o sanciona a modo de daño punitivo, sino la lesión antijurídica acreditada y derivada de esa vulneración (lo que propiamente se ha dado en llamar perjuicio).*”⁸

2.12. Descendiendo estas consideraciones generales al ámbito particular de la responsabilidad civil derivada de las

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.

infracciones a los derechos de propiedad industrial, se observa que si bien el daño se tipifica cuando se declara el uso no autorizado del bien intangible por parte del demandado, para que se abra paso la imposición de la obligación indemnizatoria en cabeza del infractor se hace necesario, además, que se demuestren los perjuicios, entendidos como las repercusiones negativas sufridas por el titular del derecho de propiedad industrial como consecuencia de la vulneración a su derecho de exclusividad⁹. Siguiendo la jurisprudencia citada previamente, en tanto en esta materia no existe una regla probatoria particular, la acreditación de los perjuicios y su carácter indemnizable corresponderá al demandante (art. 167 del C.G.P), pues, se reitera, la simple infracción no da lugar a una indemnización. En ese sentido, el profesor español Llamas Pombo ha expuesto lo siguiente:

*“En el ámbito extracontractual no existe ni puede admitirse ninguna clase de presunción del perjuicio. La mera infracción de los derechos de propiedad industrial no permite presumir daño alguno. Lo que no es óbice para que encontremos determinados casos en los que sencillamente no es preciso acreditar la realidad de los daños porque de los hechos probados se desprende necesaria y fatalmente la existencia del daño...”*¹⁰

2.13. Ahora bien, no se puede desconocer que, de conformidad con la regulación contenida en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, los rubros indemnizables en materia de responsabilidad civil derivada de la infracción a los derechos de propiedad industrial comprenden componentes que no se enmarcan, necesariamente, dentro de la definición de perjuicios presentada previamente y bajo los cuales no sería necesario acreditar la existencia de la existencia de una repercusión desfavorable para que proceda la compensación. En efecto, la reparación bajo los literales b) y c) puede no encuadrar dentro de una afectación o consecuencia negativa derivada de la infracción, puesto que los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de dicho acto –literal b)— o el precio que habría tenido que pagar el infractor por concepto de una licencia contractual –literal c)— no tienen imperiosamente como contracara una secuela negativa padecida por el dueño del bien inmaterial, en la medida en que es viable que dichos beneficios se hubieran alcanzado sin privar de ninguna utilidad cierta o

⁹ Esta doctrina fue acogida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia No. 1800 de 27 de diciembre de 2018, en la que dejó sentado que se trata de su postura actual sobre la materia.

¹⁰ Eugenio Llamas Pombo. *Problemas actuales de la responsabilidad civil* (Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura – Módulo de Formación de Jueces y Magistrados, 2011), 46.

razonablemente esperada al demandante (lucro cesante) o sin necesidad de generar una pérdida real sobre el patrimonio del titular (daño emergente), por lo que su reclamación no estaría sujeta a la prueba del perjuicio sufrido por el demandante. En ese sentido, en la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente trámite, se dejó sentado, al dar respuesta las preguntas formuladas, lo siguiente:

“Si el Literal b se puede entender como lucro cesante.”

El criterio consagrado en el Literal b) no puede ser entendido como lucro cesante, debido a que se entiende por lucro cesante las ganancias que el afectado dejó de percibir por la ocurrencia efectiva del daño. El criterio del Lucro Cesante encuentra expresamente consagrado en el Literal a) del Artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No obstante, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor puede tener vinculación con el lucro cesante en la medida en que se relacionen. Va a depender del caso.”¹¹

2.14. Desde esa perspectiva, es claro que, en algunas ocasiones, pueden coincidir el lucro cesante con los beneficios obtenidos por el infractor, como cuando este logra despojar al titular del derecho de propiedad industrial de una parte de su participación en el mercado. En ese caso, la indemnización deberá concederse, no bajo el literal b) del artículo 243 de la Decisión 486, sino bajo el literal a), conforme la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por el contrario, cuando se reclamen las ganancias obtenidas por el infractor como consecuencia de los actos de infracción, con independencia de que no se haya generado una repercusión desfavorable para el demandante a título de lucro cesante, se tratara de un concepto totalmente independiente.

2.15. En relación con estos rubros indemnizatorios que no se enmarcan dentro del concepto de perjuicio, la doctrina nacional ha expuesto las complejidades que ofrecen frente a las nociones tradicionales del derecho de daños, pues rompen con reglas y pautas establecidas en esa disciplina para la determinación de la existencia del perjuicio y su cuantía. Así, ya no se hace necesario acreditar una repercusión desfavorable como consecuencia de la infracción –prueba del

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 305-IP-2017.

perjuicio—, como tampoco se tendría en cuenta para fijar la cuantía de la indemnización, su equivalencia con la pérdida efectivamente sufrida por quien la reclama o las condiciones particulares de la víctima. El profesor Solarte Rodríguez ha explicado este aspecto en los siguientes términos:

“Como se puede observar de los ejemplos antes reseñados, se trata de componentes de la indemnización de perjuicios que resultan extraños a la tradición del derecho continental en relación con la fijación del quantum debeatur, pues en tales situaciones no existe correspondencia entre esas partidas y el perjuicio efectivamente padecido por la víctima del ilícito, ya que, por el contrario, se considera un factor diferente y ajeno a ésta, como es el beneficio, la utilidad o, incluso, los menores costos o gastos, que se hayan presentado para el autor de la conducta. Dada esa circunstancia, la incorporación de criterios como los mencionados para determinar el monto de la reparación de los daños, alejados, como se ha señalado, de la persona de la víctima y de sus circunstancias, han generado preocupación en la doctrina tradicional, aunque su inclusión en el sistema de responsabilidad civil se dé a través de decisiones del legislador, que, como bien se sabe, tiene una cláusula general de competencia para regular la responsabilidad civil, sus requisitos, así como los componentes de la reparación.”¹²

2.16. Con todo, a pesar de que la compensación otorgada sobre la base de estas partidas no constituye una indemnización en sentido estricto, no es menos cierto que no se trata de rubros sancionatorios, en la medida en que encuentran su justificación en la restitución al titular del derecho de propiedad industrial de unos beneficios obtenidos ilegítimamente por el infractor. En ese sentido, la doctrina especializada explica que se trata de una aplicación particular del enriquecimiento sin causa a la propiedad industrial, bajo la *condictio* por intromisión¹³. En relación con el enriquecimiento sin causa por intromisión—*condictio* por intromisión— y su relación con la reclamación por daños, la doctrina extranjera ha explicado:

“Las acciones por enriquecimiento sin causa por intromisión (Eingriffskondiktionen; §§ 812, 816 BGB), que se conocen como

¹² Arturo Solarte Rodríguez. “Reparación integral del daño y restitución de los beneficios obtenidos por el civilmente responsable”, en: Memorias del X Encuentro de Internacional de Responsabilidad Civil (Bogotá, IARCE, 2015)

¹³ Carlos Fernández Nóvoa. *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, discurso de ingreso a la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación (La Coruña, Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, 1996), 10-11.

Verwendungsansprüche, que se pueden traducir literalmente como ‘reclamos por uso’, en Austria (§ 1041 ABGB) son una manifestación del principio de que nadie puede enriquecerse injustamente a costa de los bienes de un tercero. Esto se funda en la noción de que alguien que obtuvo ventajas de los bienes de otro, sin ningún motivo que lo justifique, debe reintegrar dicho enriquecimiento a la ‘persona que salió perdiendo’: el derecho de bienes surte efectos en el caso de tal infracción en la forma de una reclamación por la ventaja obtenida en contravención de la asignación legal (efecto extendido de un derecho)¹⁴.

Por lo tanto, los reclamos por enriquecimiento sin causa por intromisión y los reclamos por daños están relacionados en la medida en que ambos requieren, en igual medida, una interferencia con los intereses protegidos de otra persona. Aparte de esto, deben distinguirse entre sí: el derecho de daños está dirigido a compensar el daño sufrido por la parte perjudicada; el derecho enriquecimiento sin causa en la devolución del enriquecimiento injusto obtenido por el interferente. En consecuencia, también se reconoce hoy que las reclamaciones por enriquecimiento sin causa no requieren de ningún daño sufrido por la persona a cuyo costo se obtuvo el enriquecimiento. La protección bajo la ley de enriquecimiento sin causa se puede aplicar en casos en los que no se puede recurrir a la ley de daños debido a la falta de desventaja sufrida.”¹⁵

2.17. De ahí que la doctrina española reconozca que, al introducir como rubros indemnizatorios los beneficios obtenidos por el infractor o el precio que tendría que haber pagado el infractor por una licencia contractual –licencia hipotética—, en verdad está incorporando partidas o criterios propios del enriquecimiento sin causa en la reparación a la que tiene derecho el titular del bien inmaterial. En palabras del profesor Fernández Nóvoa:

*“Más es innegable asimismo que al igual que el art. 66 (2) de la Ley de Patentes, el art. 38(2) de la Ley de Marcas entremezcla pautas relativas a la indemnización del *lucrum cessans* con*

¹⁴ Sobre el efecto extendido de los derechos el autor explica que “*el bien asignado por el ordenamiento jurídico a la persona a expensas de cual otra se enriqueció se extiende efectivamente en la reclamación en contra del interferente*” [traducción libre] Helmut Koziol. *Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective* (Viena, Jan Sramek Verlag, 2012), 37.

¹⁵ Traducción libre. Helmut Koziol. *Basic Questions of Tort Law from a Germanic Perspective* (Viena, Jan Sramek Verlag, 2012), 33 - 34.

criterios propios del enriquecimiento injustificado. En efecto, al establecer el criterio de los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación de la marca, el subapartado b) del art. 38(2) de la Ley de Marcas toma en consideración el enriquecimiento positivo (lucrus emergens) del infractor de la marca. Y al enunciar el criterio de la regalía o precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca como contraprestación de una hipotética licencia, el subapartado c) del art. 38(2) de la Ley de Marcas alude al enriquecimiento negativo (damnum cessans) del infractor de la marca: el canon o regalía que el infractor dejó de pagar al titular de la marca registrada.”¹⁶

2.18. De lo anterior se concluye que, a pesar de que la compensación otorgada sobre la base de estas partidas no constituye una indemnización de perjuicios en sentido estricto, no es menos cierto que no se trata de rubros sancionatorios, en la medida en que su reconocimiento al titular del derecho de propiedad industrial encuentra su justificación en la restitución al demandante de unos beneficios obtenidos ilegítimamente por el infractor. Así pues, no obstante que no se les pueda catalogar como perjuicios a esas partidas, en todo caso, por enmarcarse su finalidad dentro del objetivo de la recomposición del equilibrio patrimonial entre el agente dañador y la víctima, ello descarta que el reconocimiento de una reparación bajo ese rubro se pueda realizar por el simple hecho del uso ilegítimo del activo intangible, en tanto que se requiere la existencia de un beneficio o ganancia obtenido por el infractor, cuya restitución deba ordenarse a favor del demandante, punto que refuerza la conclusión previamente presentada, de que no hay lugar a decretar una indemnización a título de sanción a cargo del demandado.

3. La prueba de los perjuicios ocasionados a la demandada sobre la base de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

3.1. La demandante solicitó que se le indemnizaran los daños derivados del uso ilegítimo e infractor de los signos distintivos de su titularidad. A esos efectos, se practicó en el curso del proceso una prueba pericial en la que se determinaron los ingresos obtenidos por la sociedad demandada en el lapso que hizo uso de las marcas de la demandante.

¹⁶ Carlos Fernández Nóvoa. *El enriquecimiento injustificado en el derecho industrial*, discurso de ingreso a la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación (La Coruña, Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, 1996), 47.

3.2. Sobre esa base la recurrente cuestionó la decisión del *a quo* de negar las pretensiones indemnizatorias, pues, en su criterio, se debió ordenar a su favor el pago de los perjuicios por los montos estimados en la prueba pericial, en tanto que se trataba de los beneficios obtenidos por la demandada por el uso de sus marcas.

3.3. En relación con este reproche, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente, en la medida en que un análisis de la prueba pericial conforme las reglas de la sana crítica arroja como resultado que la sociedad demandada no obtuvo beneficios derivados del uso del signo infractor, lo que deja sin asidero la reclamación fundada en los artículos 241 y 243 de la Decisión 486 de 2000.

3.4. En efecto, dado que en la alzada la recurrente adujo que se debía reconocer a su favor una indemnización por una cuantía equivalente a los ingresos obtenidos por Transportes Arimena S.A., conforme se dictaminó en la pericia, es claro que su solicitud se fundó en el literal b) del referido artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, que permite otorgar una reparación sobre la base de *“los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”*.

3.5. De acuerdo con lo expuesto en el acápite anterior, para que se abra paso la indemnización bajo ese supuesto le corresponde a la parte demandante demostrar que el accionado obtuvo algún beneficio derivado del uso del signo infractor, es decir, que producto de la explotación ilícita del intangible consiguió algún tipo de provecho o ganancia. Es así que, cuando el demandante reclama una reparación bajo ese rubro tiene la carga de acreditar: i) que el infractor obtuvo un beneficio; y, ii) que ese beneficio se derivó del uso no autorizado o ilegítimo del bien inmaterial, esto es, de su aprovechamiento o explotación.

3.6. Y es que no podía ser de otra forma, pues precisamente lo perseguido bajo el literal c) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, como se dejó sentado con antelación, es que retornen al titular del derecho de propiedad industrial los frutos conseguidos por el infractor, lo que supone que este se ha lucrado o ha sacado un provecho ilegítimo haciendo uso de un activo cuya explotación le correspondía en exclusiva a quien el Estado le había otorgado dicho monopolio. De tal forma que si no se produjeron tales frutos o los ingresos logrados por el accionado no son el resultado de los actos de infracción, mal podría concederse una reparación

por el mero hecho del uso no autorizado del intangible, pues tal entendimiento llevaría al absurdo de expropiar o privar al demandado de unos beneficios inexistentes o de unas rentas que obtuvo al margen de su conducta contraria a derecho, con el resultado contrario de realizar un traslado patrimonial que redundaría en el enriquecimiento injustificado del demandante.

3.7. En ese sentido, se ha señalado que, en principio, la identificación de los beneficios obtenidos por el infractor exige *“establecer cuál es la cifra de ventas realizadas por [este] de los productos bajo la marca infringida o que incorporen la patente o el diseño violados, lo que en principio no supondrá más que una mera operación aritmética consistente en la multiplicación del número de unidades vendidas del producto por el precio de venta de cada una”*¹⁷, de tal forma que se logre identificar plenamente el valor de los ingresos reportados por la infracción, que va a servir para la estimación de la reparación. Ahora bien, resulta relevante insistir en que no todo ingreso obtenido por el infractor es susceptible de ser considerado en la tasación de los beneficios que deben ser reintegrados al titular del derecho de propiedad industrial, es por ello que se ha reconocido que *“para la realización de las operaciones de cálculo de las ventas debe examinarse si la cuantía de éstas obedece exclusivamente a la incorporación de la patente, la marca o el diseño a los productos vendidos o, si por el contrario, existe acreditación de que otros factores (calidad intrínseca del producto, una adecuada publicidad del infractor,...) hayan contribuido a acrecentar la cifra final de ventas: en tales casos, la cifra de ventas inicialmente fijada habría de desglosarse con distribución entre el derecho de propiedad industrial infringido y esos otros factores”*¹⁸.

3.8. En línea con lo expuesto, resultado ajustado sostener que la simple ocurrencia de la infracción no da lugar a presumir que todo ingreso obtenido por el infractor a partir de ese momento sea imputable a la usurpación del derecho de propiedad industrial, aserto que se torna particularmente relevante cuando el accionado ya se encontraba participando en el mercado. En este último caso, el hecho de que quien soporta la acción estuviera participando en el mercado con antelación dentro del mismo sector para el que se encuentra registrado el signo infractor, supone una mayor complejidad en el análisis para establecer si los

¹⁷ Fernando Díaz Vales, “La Doctrina del Enriquecimiento Injusto y la violación de los Derechos de Propiedad Industrial”, *Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá*, No. 1 (2008), 33.

¹⁸ Fernando Díaz Vales, *Op. Cit.*, 33.

ingresos constituyen un beneficio imputable a la infracción. Lo anterior, por cuanto la circunstancia de que el empresario demandado ya compitiera en ese mercado con sus propias prestaciones genera la dificultad de determinar si los ingresos logrados son imputables a la actividad económica que ya venía desarrollando o si se trata de rentas derivadas de la infracción. De tal forma que en estos eventos, cuando el demandado mantuvo unos ingresos similares o iguales a los que ordinariamente conseguía, en principio, no se podría considerar que obtuvo un beneficio derivado de la infracción, incluso, cuando se trata de rentas derivadas de la venta de productos o la prestación de servicios relacionados con aquella categoría de la clasificación de Niza para la cual se registró la marca infringida, lo que no excluye que se demuestre que fue precisamente el hecho de la infracción el que le permitió mantener o consolidar su participación o cuota de mercado.

3.9. Lo anterior pone de manifiesto que no basta con la simple demostración de que el demandado obtuvo unos ingresos durante el tiempo que duró la infracción, sino que es necesario acreditar de qué forma el sujeto contra el que se dirige la acción logró una rentabilidad, mayores ingresos o aumento de utilidades a partir del uso del signo distintivo. Esto es así, pues son únicamente los beneficios ilegítimos los que han de servir de base para tasar la indemnización y no los ingresos habitualmente obtenidos por el infractor a partir de su actividad comercial, en tanto que estos últimos no se tornan espurios por la simple infracción, en los términos señalados previamente.

3.10. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que se requiera la prueba directa de la relación entre los beneficios obtenidos y la conducta infractora, pues este nexo podrá deducirse de hechos que resulten indicativos de aquella, como lo serían el aumento súbito en los ingresos del demandado concomitante al inicio de la infracción o el incremento de su participación de mercado con posterioridad a la usurpación del derecho de propiedad industrial, entre otros eventos que, bajo las reglas de la sana crítica, pueden resultar idóneos para llevar al juez al convencimiento de que la explicación de las rentas obtenidas se encuentra en la explotación ilegítima del bien inmaterial del que es titular el demandante.

3.11. Bajo el derrotero expuesto, es claro que estaba llamada a fracasar la pretensión indemnizatoria del demandante, pues como se anticipara, la prueba pericial no daba cuenta de que Transportes Arimena S.A. hubiera obtenido beneficio alguno imputable a la

infracción. Dicha conclusión aparece como evidente cuando se observa que el número de vehículos tipo taxi inscritos para transporte pasajeros y servicio de radiotaxi no aumentó con ocasión de la infracción y, por el contrario, disminuyó en comparación con los periodos anteriores, como aparece representado en el cuadro No. 1 anexo a la experticia.

3.12. En efecto, dicho cuadro muestra que en el periodo anterior a la infracción el promedio de taxis inscritos para transporte pasajeros y servicio de radiotaxi fue mayor a aquel reportado para el tiempo de la infracción. El promedio de taxis inscritos para el servicio de transporte de pasajeros durante el primer semestre de 2014 era de 96, el cual superaba en un 3.5% el promedio de taxis inscritos determinado para los periodos de la infracción (92,8 para el primero periodo y 92,7 para el segundo periodo). En cuanto al promedio de taxis inscritos para servicio de radiotaxi, para el primer semestre de 2014 este fue de 132,5 vehículos registrados, que comparado con los 32,33 del primero periodo y 38,50 del segundo periodo, supone que hubo una disminución superior al 200% en el número de taxis inscritos durante el lapso de la infracción.

3.13. Por tratarse de circunstancias que están estrechamente ligadas, lo mismo sucede si se comparan los ingresos promedio por tarifa de rodamiento (cuadro No. 2 del dictamen pericial) y servicio de radiotaxi (cuadro No. 3 del dictamen pericial) con aquellos del semestre anterior a la infracción. Al revisar dichos cuadros, se observa que para el primer semestre de 2014 los ingresos por estos rubros fueron mayores que aquellos obtenidos en los periodos para los cuales se reconoció la existencia de la conducta infractora, presentándose una disminución particularmente relevante en el promedio de ingresos obtenidos por el servicio de radiotaxi, circunstancia que muestra cómo, opuesto a lo requerido para que se decrete la indemnización en los términos solicitados, el uso infractor no generó ningún beneficio a la demandada. Por el contrario, la disminución en el número de taxis inscritos y en los ingresos percibidos por los servicios mencionados, es muestra clara de que el uso de la marca de titularidad de COTECH S.A. no reportó ningún beneficio a la sociedad accionada y, en esa medida, era inviable decretar una indemnización sobre la base de los ingresos percibidos por la demandada en el giro ordinario de su negocio, pues no concurrían los requisitos de existir una utilidad o ganancia derivada del uso del signo infractor.

3.14. Adicionalmente, no se puede pasar por alto que los ingresos reportados no podrían servir, en su totalidad, como base

de cálculo de una eventual compensación a favor de la demandante, debido a que, como lo ha reconocido la doctrina especializada en esta materia, se hace necesario depurar las rentas obtenidas por el demandado para lograr establecer una suma neta, de tal forma que habría lugar a descontar “*los gastos realizados por el infractor para la producción y comercialización de los productos con los que se produjo la citada infracción de la cifra bruta de ventas de aquéllos*”¹⁹, proceso que no se efectuó en el presente caso al momento de liquidar los valores estimados en el dictamen pericial.

3.15. En consecuencia, al no encontrarse demostrado que la sociedad demandada hubiera obtenido algún beneficio durante el lapso de la infracción, tampoco que sus ingresos fueran generados por el uso ilegítimo del intangible, esta circunstancia resulta suficiente para desechar los reparos propuestos en punto de la negativa del *a quo* de acceder al reconocimiento de una indemnización a favor de la demandante, pues como ya se dejó establecido, bajo este rubro se persigue que se trasladen al titular del derecho de propiedad industrial los frutos obtenidos por el demandado con la violación de su derecho de exclusiva, lo que demandan que aquellos se encuentren debidamente demostrados.

3.16. Añádase que, en la medida en que la recurrente dirigió su ataque exclusivamente a reprochar el fallo de primera instancia en punto de la ausencia de reconocimiento de una indemnización conforme a lo señalado en el dictamen pericial obrante en el expediente, no se puede proceder en esta instancia, por no hacer parte de la pretensión impugnativa, a revisar otras conclusiones probatorias a las que arribó el fallador de primer grado. Entre estos aspectos no rebatidos se encuentran la negativa a reconocer un lucro cesante o daño emergente en los términos reclamados en el juramento estimatorio, por no encontrar acreditado el daño, o rechazar la indemnización de estos rubros con fundamento en el dictamen pericial, en el que quedó establecido que, salvo la reparación estimada con base en los ingresos obtenidos por la demandada, no había lugar a otorgar ninguna compensación a título de lucro cesante o daño emergente, lo que lleva a confirmar la decisión de primer grado.

4. Improcedencia de la impugnación de la condena en costas a través del recurso de apelación en contra de la sentencia.

¹⁹ Fernando Díaz Vales, Op. Cit., 34. Señala el citado autor que “[d]entro de estos gastos han de incluirse indudablemente aquellos que directamente han sido necesarios para la producción o comercialización del producto que incorpora el derecho infringido (convenientemente justificados), entre los que cabe incluir el importe de las materias primas, los salarios del personal que fabrica el producto, los tributos, los costes de transporte y distribución, y finalmente, los gastos de comercialización, estos últimos básicamente, gastos por campañas de publicidad y comisiones a los agentes o representantes encargados de las ventas del producto.”

4.1. Si bien este tema se abordó en el escrito de los reparos presentados ante el *a quo*, en el que el apelante señaló que se encontraba inconforme con la condena en costas decretada, lo cierto es que aquel no fue desarrollado en la sustentación, situación que de entrada sería suficiente para confirmar la decisión, con todo, se precisa que el legislador estableció la regla de que “[l]a liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas” (num. 5, art. 366 del C.G.P.), de tal forma que no este el momento para controvertir la condena el monto de las agencias en derecho tasadas por el fallador de primer grado.

4.2. Corolario de lo expuesto, en tanto que una vez agotado el estudio de los reparos propuestos se ha observado que ninguno de ellos resultó suficiente para derruir las bases del fallo impugnado, será confirmada la decisión por las razones expuestas.

V. DECISIÓN

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

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por la Superintendencia de Industria y Comercio en el asunto en referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas por no aparecer causadas.

[La anterior providencia queda así notificada a las partes en estrados]

[El anterior documento de trabajo se suscribe por:]

LIANA AIDA LIZARAZO VACA
Magistrada