

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Expediente núm. 2003-00300-01.
Acción: Nulidad.
Actora: AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 41407 de 23 de diciembre de 2002, por medio de la cual se concedió el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) en la Clase 7ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- DEMANDA.

I.1- La sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1ª. El registro de la marca "DAPAC" (nominativa) fue "obtenido de mala fe", porque se solicitó con la intención de causar confusión directa e indirecta con sus marcas y, por lo tanto, es nulo.

2ª. El registro de la marca "DAPAC" (nominativa) se solicitó y obtuvo para perpetrar un acto de "competencia desleal".

3ª. Es nula la Resolución núm. 41407 de 23 de diciembre de 2002, por medio de la cual se concedió el registro de la marca "DAPAC" en la Clase 7ª Internacional.

4ª. Como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del Certificado de Registro núm. 260156, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176 del C.C.A.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

Que la sociedad es mundialmente conocida por sus electrodomésticos, particularmente, sus aspiradoras marca LUX y ELECTROLUX, y ha venido comercializando sus productos y servicios en Colombia al amparo de marcas, tales como: AQUA GUARD, registrada desde 1984 en la Clase 11; E, registrada desde 1985 en las Clases 35, 37 y 40 y desde 1989 en las Clases 9ª y 11; ELASTOSIL, registrada desde 1984 en la Clase 17; ELECTROLUX, registrada desde 1985 en las Clases 35, 37 y 40; desde 1986 en las Clases 1ª, 3ª, 7ª y 9ª; y desde 1987 en la Clase 16 y otras marcas, tales como "ELECTROLUX MINIBAR", "ELECTROLUX ROYAL", "ELECTROLUZ", "ELUXIN", "JONSERED", "LUX", "LOXOMATIC", "MAYFLOWEAR", "SANITAIRE", "SERVILUX", "THE ELECTROLUX GROUP. THE WORL'S Nº 1 CHOICE", "WASCATOR", en diferentes Clases que menciona.

Que resolvió crear unas subsidiarias en Colombia, en 1940 la sociedad LUX DE COLOMBIA S.A., y en 1980 la sociedad SERVILUX S.A., a través de las cuales fabrica y comercializa sus productos; fabrica y vende repuestos para los mismos, y presta servicios de post-venta, de gran importancia en este ramo de negocios.

Estima que quien adquiere una aspiradora LUX o ELECTROLUX, que son electrodomésticos costosos, lo hace motivado por el reconocimiento de las marcas y por el hecho de que existen subsidiarias en Colombia que pueden prestar el servicio técnico de mantenimiento y suministrar los repuestos necesarios para tan costosa inversión, por lo que todo aspecto relacionado con las aspiradoras, es decir, el producto, sus repuestos, su garantía y el servicio necesario para su mantenimiento, se asocian en la mente del consumidor como provenientes de un mismo grupo económico, “LUX”.

Que estos productos y servicios son prestados al público bajo varias marcas, pero siempre con un distintivo común que las identifica como provenientes de un mismo origen empresarial – el GRUPO LUX, que consiste en un óvalo de borde blanco y fondo rojo oscuro, dentro del cual aparece la marca ELECTROLUX, o las enseñas comerciales SERVILUX o LUX DE COLOMBIA, de tal manera que el consumidor que ve el óvalo descrito, asocia mentalmente el producto o el servicio con el signo LUX.

Relata que en diciembre de 2001 se constituyó la sociedad PROMOLUX S.A., sociedad comercial anónima, con domicilio principal en Bogotá, con el aporte de dos sociedades panameñas: BOXER S.A. con participación del 49% y COCKER S.A. con participación del 48% y el 3% restante está conformado por tres personas naturales colombianas, con participación insignificante en el capital social y en la toma de decisiones.

Señala que estas dos sociedades BOXER S.A. y COCKER S.A., no son del grupo ELECTROLUX, sin embargo, los señores Fabio Ernesto Angarita Jiménez, Sven Ake Andersson y Humberto Moreno, dieron comienzo a prácticas ilícitas y de competencia desleal para alcanzar su objetivo, quedarse, si no con las compañías SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., por lo menos sí con sus negocios, su nombre, su clientela y hasta sus empleados.

Afirma que la sociedad PROMOLUX S.A. fue constituida con ciertas características que descartan su buena fe, tales como, utilizar un prefijo que busca que el público consumidor la asocie con el grupo LUX; tener el mismo objeto social, casi textual, de las sociedades SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., tener los mismos Representantes Legales, Directivos y Revisor Fiscal que las

mencionadas sociedades, por lo cual cualquier persona queda convencida de que pertenece al GRUPO LUX.

Que los anteriores hechos son objeto de demandas ante las autoridades competentes, pero demuestran la mala fe con que PROMOLUX S.A. solicitó y obtuvo el registro de la marca "DAPAC", que fue una estrategia para llevar a la quiebra a las sociedades SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., a través de malos manejos, tales como:

. LUX DE COLOMBIA S.A. era arrendataria desde el 1o. de agosto de 1998 de un inmueble en Bogotá; el 19 de julio de 2002, el señor Fabio Angarita Jiménez, en papel membreteado de LUX, solicitó al arrendador que el canon de \$970.000.00 se mantuviera para el siguiente período (agosto 1o. de 2002 a julio 31 de 2003), porque el volumen de ventas había disminuido; no obstante el 1o. de agosto se celebró un nuevo contrato de arrendamiento sobre el mismo inmueble y con los mismos arrendadores, solo que el arrendatario esta vez era la sociedad PROMOLUX S.A. representada por el mismo señor Fabio Angarita.

El 27 de septiembre de 2002, en papel membreteado de LUX, el señor Angarita envió una carta a la arrendadora, en la cual le indica que ratifica que el término del arrendamiento será por 12 meses a partir del 1o. de agosto de 2002, que el contrato anula y sustituye cualquier otro existente y que a partir del séptimo mes se prevé un aumento del canon hasta por la suma de \$1'028.000.00; que en la anterior comunicación se indica "*que la renovación hace parte del arrendamiento anteriormente celebrado*", lo cual hizo pensar al arrendador que estaba renovando el contrato ejecutado con los arrendadores iniciales.

. En igual sentido, el 15 de septiembre de 2002, el señor Angarita envió a los arrendadores del local de Pasto donde funciona un establecimiento de LUX DE COLOMBIA S.A., una comunicación en papel con el mismo membrete, solicitando que se mantuviera el canon de \$550.000.00, para el período 1o. de diciembre de 2002 a 30 de noviembre de 2003; el 9 de enero de 2003, la arrendadora condicionó la continuidad del contrato al aumento del canon a \$587.460.00, lo cual fue aceptado por el señor Angarita en calidad de Representante Legal de PROMOLUX S.A., mediante comunicación de 29 de enero de 2003, anexando un nuevo contrato de

arrendamiento, que se suscribió con fecha 1o. de diciembre de 2002.

No obstante lo anterior, LUX DE COLOMBIA S.A. continuó pagando el canon de arrendamiento y los impuestos relacionados con el mismo; que trató de explicar la situación enviando al arrendador un nuevo contrato.

. Que los administradores de LUX el 1o. de enero de 2003, celebraron un contrato de arrendamiento del piso 4°, incluyendo una bodega en la zona comunal y garajes, en el edificio ubicado en la Diagonal 127 A núm. 25-39 de Bogotá, suscrito entre el arrendador, Humberto Moreno en representación de LUX DE COLOMBIA S.A. (quien trabajó como gerente de ventas hasta el 31 de diciembre de 2002) y el arrendatario, señor Angarita en representación de PROMOLUX S.A.; este contrato se celebró por un canon de \$200.000.00 y trae estipulaciones en detrimento de LUX, al señalar que los primeros 9 cánones serán condonados.

. Señala que PROMOLUX S.A. desde su inicio y hasta el 4 de abril de 2003, incluía dentro de su registro mercantil la misma dirección de LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A., para notificación judicial.

. Que PROMOLUX S.A. ha venido beneficiándose de descuentos y precios especiales, en cuanto a servicios y productos de las dos sociedades LUX mencionadas, por precios mucho menores a su valor comercial, de acuerdo con su lista oficial de precios; que además gozaba de un descuento permanente del 40%, lo cual no es usual en este mercado; en varias ocasiones LUX de COLOMBIA S.A. ha pagado por compra de máquinas que hace dicha empresa.

. Que las agencias de LUX DE COLOMBIA S.A., SERVILUX S.A., Y PROMOLUX S.A. en varias ciudades son compartidas, sin que esta última haga pago alguno a las otras; ciertos pagos de sueldos, comisiones, retenciones por impuestos, registro sanitario de los productos que corresponden a PROMOLUX S.A. han sido pagados por las otras sociedades, lo cual asciende aproximadamente a la suma de US\$26.800.000.00.

. Que existe una póliza de transporte de mercancías expedida por Liberty Seguros donde aparecen como aseguradas LUX DE COLOMBIA S.A., SERVILUX S.A. y PROMOLUX S.A., así como cuenta de cobro a la primera, por este concepto; que las cuentas de cobro correspondientes al diseño, diagramación y elaboración del arte

final del catálogo de DAPAC, la fotografía, scanner y retoque final de los productos DAPAC, así como el diseño, arte final, trabajo fotográfico y rediseño de las etiquetas, fueron pagadas por LUX DE COLOMBIA S.A.

. El señor Angarita, representante de PROMOLUX S.A., con un préstamo de LUX, adquirió un automóvil por \$3'000.000.oo, cuyo valor comercial era de 15'000.000.oo, el cual aseguró LUX por la suma de 15'300.000.oo, y además adquirió unas llantas a su cargo cuando ya se había vendido; en sentido similar los señores Julio Torres, Revisor Fiscal y Humberto Moreno, compraron cada uno un automóvil por precios cuyo valor comercial era muy superior, y LUX DE COLOMBIA S.A. pagó los impuestos de este último cuando ya el carro se había vendido.

. En el video que aporta, se aprecia que los representantes legales de PROMOLUX S.A. relacionan la sociedad como parte del grupo empresarial; el señor Angarita en una presentación de 2002, manifiesta que la nueva compañía del GRUPO LUX es llamada PROMOLUX S.A.; en otra presentación, un experto señala la estrategia para presentar la nueva línea industrial DAPAC a través de las compañías LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A., informando que es el futuro del grupo empresarial y que asimismo se propone

la posibilidad de crear una nueva compañía para los productos DAPAC y señala que SERVILUX S.A. deberá estar directamente ligada con el desenvolvimiento de la marca y que sus trabajadores deberán informar a sus clientes acerca de los beneficios de la nueva línea de productos.

. Expone que los representantes legales de PROMOLUX S.A., al haber sido administradores de LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A., han hecho uso indebido de información privilegiada de sus clientes, han copiado los manuales de las compañías y se han servido de sus canales y procesos de mercadeo y comercialización.

. Considera que era un paso natural y obvio crear una marca, que tenía que ser asociada con el grupo LUX, pero que no podía, a diferencia de lo que sucedía con la razón social, reproducir ni el prefijo LUX ni tener el aspecto gráfico que el consumidor asocia con LUX, porque de tener cualquiera de los dos, la Superintendencia hubiera impedido su registro; por lo tanto la idea de registrar el signo "DAPAC" (nominativa) solucionó el problema, pues corresponde a las siglas de la estrategia de venta del grupo LUX, así Definición de necesidades, Aceptación de necesidades, Prueba, Aceptación de Prueba y Cierre de ventas; anota que esta palabra

tiene doble ventaja, a saber, ser identificada por los empleados y, a través de ellos, por el público consumidor, como perteneciente al grupo LUX y pasar el examen de oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que PROMOLUX S.A. solicitó y obtuvo el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) en la Clase 7ª Internacional, cuando su intención era en todo momento usarla como marca mixta, pues para reforzar la asociación con el grupo LUX, ha utilizado siempre la marca "DAPAC" dentro del óvalo de borde blanco y fondo rojo oscuro que el público consumidor asocia con los productos y servicios LUX, tal como se muestra en el folleto promocional.

Para no dejar duda de la supuesta asociación, en lo relacionado con la promoción de las aspiradoras, en su publicidad afirmaron que la inversión se respalda con la asistencia de SERVILUX S.A.; y en lo relacionado con productos de aseo y limpieza marca "DAPAC" (shampoos para alfombra, limpiavidrios, desmanchadores y otros), en su etiqueta utilizaron la frase "Recomendados por LUX"; además la etiqueta tiene el óvalo y los signos distintivos LUX.

Que adicionalmente presentó sus productos a sus promotoras en las grandes cadenas como ALKOSTO, CAFAM y HOMECENTER, con cartas por medio de las cuales se presenta como líder en la comercialización de sistemas profesionales de limpieza marca "DAPAC", presenta su línea de productos domésticos marca "DAPAC" e indica que PROMOLUX S.A. es la comercializadora de LUX DE COLOMBIA S.A..

Concluye de lo anterior, que el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) fue obtenido de mala fe, porque se solicitó con la intención de causar confusión directa e indirecta con sus marcas, y perpetrar actos de competencia desleal.

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación de los artículos 136, 137 y 172, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Explicó los cargos de la siguiente manera:

El registro de la marca "DAPAC" (nominativa) por la sociedad PROMOLUX S.A. viola el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que afecta indebidamente sus derechos.

La marca se registró para consolidar actos de competencia desleal, pues forma parte de una estrategia diseñada, entre otros fines ilícitos, para aparentar que PROMOLUX S.A., sus productos y sus servicios eran los mismos de LUX de COLOMBIA S.A. y de SERVILUX S.A., lo cual es un acto tendiente a crear confusión, para apoderarse de su clientela; fue obtenido de mala fe, buscando crear confusión directa e indirecta en el consumidor, para aprovecharse del prestigio y reconocimiento de que gozan los productos y servicios de las empresas del Grupo LUX, y con este propósito se revistió de una aparente legalidad.

Trajo a colación la Interpretación Prejudicial 38-IP-98 sobre el concepto de buena fe, en la cual se dijo que en el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas, como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

Señala que de conformidad con los artículos 172, párrafo segundo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 85 del C.C.A., así como con la sentencia de 21 de mayo de 1992, (Expediente núm. 1072, Consejero ponente doctor Miguel González Rodríguez), tiene legitimación en la causa por activa para pedir la nulidad del acto demandado, así no haya participado en la vía gubernativa.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, **solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de apoyo jurídico¹. Aduce, en esencia, lo siguiente:**

Respecto de la pretensión de que se declare que el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) se solicitó y obtuvo para perpetrar un

¹ Folios 597 a 602.

acto de competencia desleal y que, por ende, es nulo, solicita que se niegue la misma, por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para declarar la comisión de una conducta constitutiva de competencia desleal.

Señala que con la expedición de la Resolución acusada núm. 41407 de 23 de diciembre de 2002, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente 2002/3619, contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de la marca "DAPAC" (nominativa) en la Clase 7ª Internacional, concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

Afirma que en los documentos que conforman el expediente administrativo, no existió siquiera un indicio razonable que le permitiera inferir que el registro de la marca cuestionada se hubiera solicitado "para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal", de modo que se debiera haber negado el registro solicitado.

Que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, e hizo un examen de los requisitos de registrabilidad, es decir de perceptibilidad, suficiente distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, sin que se demostrara que existiera vulneración a norma alguna, ni indicios razonables que permitieran inferir actos de competencia desleal, razón por la cual su decisión se ajustó a lo dispuesto en la Legislación Supranacional.

Que la Circular Externa 10 de 2001, emanada de la entidad, señala como indicios el que haya abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la Ley 256 de 1996 y las que la modifiquen o adicionen o concluya que existe investigación ante el Juez competente, basándose en los hechos alegados; que en esta oportunidad no concurría ninguno de estos presupuestos, luego no podía negar el registro, sin violar la ley.

Que se debe tener presente que de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, las actuaciones de los particulares se presumen de buena fe.

Resalta que no obstante, al tenor del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, cuyos intereses resulten perjudicados o amenazados por actos de competencia desleal, puede iniciar una acción declarativa y de condena o preventiva o de prohibición, competencia que se encuentra en los Jueces Especializados en Derecho Comercial, y donde éstos no existen en los Jueces Civiles del Circuito; que de la misma manera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 446 de 1998, la Superintendencia tiene facultades jurisdiccionales excepcionales para conocer de estos asuntos.

II.1.2.- la sociedad PROMOLUX S.A., tercero con interés en las resultas del proceso, se opone a las pretensiones de la demanda², por las siguientes razones:

El registro de la marca "DAPAC" (nominativa), fue obtenido con el lleno de todos los requisitos legales exigidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del procedimiento establecido, incluyendo el derecho a la oponibilidad en desarrollo de los principios de publicidad y contradicción y nunca con la intención que le asigna la sociedad demandante,

² Folios 437 a 465.

producto de su imaginación y desconocimiento de los procesos administrativos que corresponden a la expedición de un acto administrativo, en el cual tuvo la oportunidad legal de demostrar lo que denomina mala fe, que no prueba en este proceso.

Considera que la actora olvida que la acción contenciosa de nulidad tiene como única finalidad examinar si el acto administrativo fue producido legalmente y concretamente si contiene todos los elementos de validez; anota que la Jurisdicción Contenciosa no tiene competencia para juzgar o hacer declaraciones sobre actos de competencia desleal, que además no han existido, y que, en el remoto caso de que los actos fueran declarados de competencia desleal por el Juez ordinario, en nada afectan la validez del acto administrativo acusado, por tratarse de hechos posteriores.

Insiste en que lo que le compete al Juzgador Contencioso es la legalidad o validez del acto administrativo demandado, tanto en su formación como en su expedición, pero no juzgar su utilización comercial, lo cual sería competencia de la Jurisdicción ordinaria.

Considera que la actora centra el debate en la utilización del nombre comercial – PROMOLUX S.A., y no en la marca “DAPAC”, lo cual no es competencia de la Jurisdicción Contenciosa; la demandante no hace ninguna alusión a situaciones que pudieran afectar la marca objeto de demanda y olvida que la competencia en materia de electrodomésticos es acentuada hoy en día y que el consumidor busca el mejor precio en el mercado.

Que la afirmación de la sociedad demandante sobre la existencia del grupo LUX, carece de sustento probatorio, ya que no acredita ninguna de las exigencias u obligaciones contenidas en la Ley 260 del Código de Comercio, modificado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, de manera que al no existir el grupo empresarial o no estar acreditada su existencia, se rompe la relación de causalidad entre la entidad que otorga el poder y las sociedades SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., para pretender acreditar la supuesta mala fe existente en la obtención de la marca “DAPAC” (nominativa).

Afirma que la solicitud de la marca “DAPAC” (nominativa) se efectuó con la complacencia, tanto de las mencionadas sociedades, como de la sociedad extranjera que demanda su

nulidad, ya que si los vínculos económicos y financieros entre ellas eran tan fuertes como lo plantea la demandante, era imposible que la matriz no se hubiera enterado, amén de los reportes financieros que se remitían periódicamente por aquellas a ésta; que lo anterior acredita que la demandante carecería de legitimación para exigir un pronunciamiento de fondo, ya que nadie puede alegar su propia culpa o dolo.

Manifiesta que el logotipo de ELECTROLUX es un rectángulo cuyo fondo es blanco y letras azules con una cuadrado al lado derecho que muestra una letra E que une las puntas, y que la enseña comercial de la marca LUX (nominativa), registrada según Resolución núm. 40960 de 23 de diciembre de 2002, es un óvalo rojo al igual que el de otras empresas de electrodomésticos, tales como MABE, y ABBA, y de otras empresas como Levapan y Henckel.

Que el logo y marca "DAPAC" (nominativa) en cuanto a su tamaño, tipo de letra y composición gráfica no se asimilan al utilizado por las sociedades LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A.; el ovalo rojo podría confundirse con el logo de Levapan que utiliza letra similar;

que el óvalo que publicitan las empresas LUX, no tiene borde blanco.

Que de otra parte al registrar la marca "DAPAC" (nominativa), no se presentó objeción; anota que el representante legal (a partir del 6 de abril de 2003 según los certificados de la Cámara de Comercio) de las presuntas filiales de la actora, solicitó el registro de la marca "DAPAC" (9 de noviembre de 2001) y la transfirió (29 de noviembre de 2002) a la sociedad DAPAC S.A. en Ecuador³, sin que se presentara ninguna oposición.

Señala que la sociedad PROMOLUX S.A. fue creada con la anuencia de la actora y tanto ésta como sus presuntas filiales, sus funcionarios, unos y otros tenían pleno conocimiento de la existencia de las sociedades BOXER S.A. y COCKER S.A. (accionistas de PROMOLUX S.A.), a quienes se les realizaría el traspaso de acciones de las presuntas filiales con la intermediación de la sociedad GOTHA de propiedad de la actora, ya que se estaba negociando la venta de éstas al señor Sven Ake Anderson, también accionista de las mencionadas empresas, quien es inversionista en Colombia, y de buena fe pretendió la compra de

³ Folios 574 a 579.

las presuntas sociedades filiales de la actora y tenía claro que de adquirirlas, no podía utilizar el nombre LUX DE COLOMBIA S.A., por ello era necesario crear una empresa para el traspaso de acciones, que se denominó PROMOLUX S.A., tal como se prueba en los correos electrónicos cruzados con la casa matriz en Suecia.

Anota que las prácticas ilícitas que se le endilgan no cuentan con soportes probatorios ni fácticos que rayan en el campo del derecho penal, y la Jurisdicción Contenciosa no es competente para pronunciarse sobre ellas.

Considera que lo que se presentó en este caso, fue que entre las sociedades SERVILUX S.A., LUX DE COLOMBIA S.A. y PROMOLUX S.A., existió un acuerdo atípico de colaboración empresarial, para sacar las dos primeras de la ruina financiera en que se encontraban, lo que descarta cualquier tipo de mala fe; que se debe tener en cuenta que ELECTROLUX puso en venta las compañías LUX a nivel mundial.

Advirtió que las empresas LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A. están inmersas en causal de disolución, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, y se encuentran en proceso de

venta, lo que se prueba con el ofrecimiento que la supuesta casa matriz le hizo al señor Ake Andersson y no obstante mostrar signos de recuperación, solo hasta el primer trimestre de 2003 en forma consolidada arrojaron utilidades.

Sostiene que PROMOLUX S.A. se creó como una estrategia de colaboración empresarial, con el único fin de coadyuvar los negocios y de paso recuperar la crisis financiera que experimentaban las presuntas filiales; que a partir de abril de 2003 y en virtud de los cambios de la Junta Directiva de SERVILUX S.A. y de LUX DE COLOMBIA S.A., y dado que las negociaciones de venta de estas empresas a las sociedades BOXER S.A. y COCKER S.A., socias de PROMOLUX S.A., fueron fallidas, los nuevos administradores de las presuntas filiales, rompieron en forma abrupta los acuerdos y estrategias concebidas por los anteriores administradores, y fue así como dejó de ser partícipe de la estrategia y sus administradores han sido víctimas de persecuciones injustas.

Que los hechos señalados por la actora en relación con los arrendamientos no son ciertos, ni tienen que ver con las pretensiones de la demanda; un automóvil que estuvo

inmovilizado salió a la venta en el mercado y no hubo mejor oferta de compra y el otro, muy deteriorado fue dado en dación en pago como resultado de una conciliación ante el Ministerio del trabajo. Concluye que los hechos no han servido para obtener de manera fraudulenta el registro de la marca, como tampoco es cierto que los demás traídos a colación por la actora, hubieran sido realizados de mala fe, pues siempre fueron estrategias acordadas y en otros casos, los hechos no son ciertos; que, por el contrario, las filiales le adeudan valores y ha estado dispuesta al saneamiento de cuentas.

Que PROMOLUX S.A. estuvo inactiva por los años de 2001 y 2002 y era una alternativa para asumir la negociación de compraventa de las supuestas filiales, negocio que el señor Ake Anderson adelantaba con la casa matriz, y a partir del año 2003, mes en el que se rompieron los acuerdos, empezó a actuar en el mercado, comercializando productos diferentes a los que ofertaban y ofertan las empresas LUX.

Que las comisiones de venta de máquinas DAPAC a los vendedores de PROMOLUX S.A. las debía pagar LUX DE COLOMBIA S.A., ya que ésta facturó y registró en su contabilidad las correspondientes

ventas y los registros sanitarios fueron pagados por SERVILUX S.A. porque fue la destinataria de los ingresos producto de la venta, pero además los registros sanitarios están a nombre de Atlántic Service Ltda.⁴; que se incluyó a la sociedad en la póliza de seguros, porque importaba mercancía y químicos de Italia, cuya propiedad era de LUX DE COLOMBIA S.A., quien no podía comercializarlas a su nombre, porque no era el fabricante y PROMOLUX S.A. sí tenía autorización, sin embargo las ventas ingresaban a las presuntas filiales; agrega que nunca se presentó como empresa del grupo LUX, y que la marca DAPAC fue registrada para comercializar productos de PROMOLUX S.A. y no corresponde a ninguna estrategia de venta; que el folleto no fue socializado y de haberlo logrado, los beneficios se hubieran canalizado hacia las empresas LUX.

Observa que las cartas supuestamente enviadas a las cadenas de mercado, no tienen membrete ni aparecen recibidas por sus destinatarios⁵.

Concluye que de la lectura de los hechos planteados en la demanda, las pruebas aportadas y las demás que se alleguen al

⁴ Folios 193 a 206.

⁵ Folios 374 a 376

proceso, indican la inexistencia de actos de competencia desleal y de mala fe para la obtención del registro de la marca "DAPAC" (nominativa) por parte de la sociedad PROMOLUX S.A. y de sus administradores; que todo demuestra que lo que se hizo fue llegar a unos acuerdos expresos y tácitos de una negociación de venta de las presuntas filiales de la actora a uno de sus funcionarios, que no se materializaron, con lo cual la actora pretende reclamar perjuicios que no le fueron causados, y de paso causar daño a otras personas que de buena fe creyeron en su momento en una negociación perfectamente viable dentro del comercio.

Que endilgar la quiebra de las presuntas filiales a la sociedad PROMOLUX S.A. es temerario, absurdo e imposible de probar, quien en el año 2002 no presenta registro de operaciones que le hubieran favorecido en detrimento de las filiales.

Propone las siguientes excepciones previas:

. Falta de personería sustantiva para actuar. Inexistencia del demandante.

No existe documento que pruebe la existencia de una persona jurídica denominada AKTIEBOLAGET ELECTROLUX; que lo que está acreditado por la Notaría de Estocolmo es la existencia de una persona jurídica denominada AB ELECTROLUX que nunca le ha conferido poder al doctor José Elías del Hierro Hoyos, lo cual además constituye una causal de nulidad, según lo preceptúa el artículo 140, numeral 7, del C. de P.C., a lo cual no se allana y además afecta el auto admisorio de la demanda, por lo cual solicita se profiera un fallo inhibitorio.

. Indebida representación del demandante, ausencia de personería para actuar.

Explica que sin perjuicio de lo planteado en la excepción anterior, el poder del doctor Del Hierro Hoyos no está dirigido al Consejo de Estado ni hace referencia a ningún país, por lo tanto no reúne los requisitos exigidos por el artículo 65 del C. de P.C. en la medida en que no está dirigido al Juez de conocimiento, ni se le ha conferido para demandar a la Nación representada por la Superintendencia de Industria y Comercio; que en el poder tampoco se individualiza el acto administrativo cuya nulidad se pretende, puesto que genéricamente se menciona para una demanda de nulidad de la

marca "DAPAC" en la Clase 7ª Internacional; que la Superintendencia lo que concedió fue un registro de la marca nominativa "DAPAC", y concretamente para distinguir aspiradoras, brilladoras y lavatapetes, productos comprendidos en la Clase 7ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza; que por lo tanto el poder es insuficiente y debe proferirse un fallo inhibitorio.

. Indebida acumulación de pretensiones, ineptitud formal de la demanda.

Se están acumulando dos pretensiones que corresponden a dos jurisdicciones, a saber, la obtención del registro de mala fe corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y la obtención de la marca fue con la intención de causar daño, lo que constituiría una un acto de competencia desleal, que corresponde a la justicia ordinaria; por lo anterior se debe proferir un fallo inhibitorio.

Formula las siguientes excepciones de mérito:

. Inexistencia de una actuación de competencia desleal por parte de PROMOLUX S.A. en la obtención del registro de la marca, porque

la actora no demuestra ni señala cómo o de qué manera ni cuándo en el proceso de la consecución de la marca y en su obtención se actuó de mala fe, pues no basta citar Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia; anota que la actora reconoce que el registro de la marca "DAPAC"(nominativa) fue expedido porque no violaba ninguna disposición legal, pero además pudiendo oponerse al registro de la marca no lo hizo en la oportunidad legal.

. Inexistencia de una causal de nulidad, porque éstas son taxativas previstas en el artículo 84 del C.C.A, y ninguna de ellas fue alegada ni mucho menos desarrollado el concepto de violación; que aceptando que en virtud de la Decisión 486, artículo 172, podría adicionarse como causal de nulidad la mala fe en la expedición del acto o en su obtención, ello no aparece probado; lo que sí surge de la demanda es que la actora de manera habilidosa trae como causal hechos posteriores a la expedición del mismo, como es la presunta competencia desleal en las actividades comerciales de la firma PROMOLUX S.A., olvidando que la presunta competencia desleal no es objeto de examen por parte del Juez Administrativo, sino de la Jurisdicción Ordinaria.

. Inexistencia de una nulidad en materia marcaria atendiendo lo dispuesto por el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que reguló expresa y taxativamente las clases de nulidad, sus causales, la acción pertinente, el término de caducidad, respecto de la acción de nulidad absoluta y relativa del registro de una marca.

Finalmente, anota que los indicios de competencia desleal no son causales de nulidad sino de irregistrabilidad, de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, no se pronunció en esta oportunidad.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial núm. 52-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó:

"PRIMERO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Para que se configure un acto de competencia desleal hace falta que se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega una causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la sociedad PROMOLUX S.A. solicitó el registro del signo DAPAC (denominativo) de mala fe.

SEGUNDO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró de mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.

La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió.

Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquel elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión de una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. (Negrilla fuera de texto).

CUARTO: la Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-00300, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada núm. 41407 de 23 de diciembre de 2002, concedió el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) a la sociedad PROMOLUX S.A., para distinguir aspiradoras, brilladoras y lavatapetes, productos comprendidos en la Clase 7ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.⁶

⁶ Folio 2 del expediente.

La actora solicita que se declare la nulidad de dicho acto administrativo, porque considera que se solicitó y obtuvo de mala fe para ejercer actos de competencia desleal.

Antes de proceder al análisis de fondo del acto acusado, la Sala se referirá a las excepciones propuestas por la sociedad PROMOLUX S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, que la Sala resume así:

. Falta de personería sustantiva para actuar por inexistencia de la demandante, porque no existe documento que pruebe la existencia de una persona jurídica denominada AKTIEBOLAGET ELECTROLUX; que lo que está acreditado por la Notaría de Estocolmo es la existencia de una persona jurídica denominada AB ELECTROLUX que nunca le ha conferido poder al doctor José Elías del Hierro Hoyos.

Al respecto, se advierte que no le asiste razón a la sociedad PROMOLUX S.A., porque el certificado de registro de la sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (publ), obra a folios 13 a 17, del cuaderno núm. 1 del expediente, en idioma inglés, expedido por la Administradora de la Oficina de Patentes y Registro de Suecia,

documento apostillado ante Notario Público de ese país, traducido oficialmente al idioma español, y presentado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; de otro lado se tiene que tanto este certificado como en el poder otorgado que obra a folio 4 se refieren a la sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (publ), conocida también como AB ELECTROLUX (publ)

Sí existe poder en los idiomas inglés y español, de la sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, conocida como AB ELECTROLUX, a nombre del doctor José Elías Del Hierro Hoyos y otros, lo cual consta en el documento que obra a folio 4 del expediente, otorgado por el señor Magnus Yngen Hans Extraberg, quien según certificado de Notaria Pública de Estocolmo, que obra en el reverso del documento, está autorizado para firmar en nombre de AB ELECTROLUX (publ); la apostilla obra a folio 3 del expediente; lo anterior es ratificado mediante comunicación de 10 de noviembre de 2009⁷.

⁷ Folios 877 a 880

Además, la sociedad actora tiene legitimación para actuar, pues de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, las causales de nulidad tanto absoluta como relativa pueden alegarse por cualquier persona, es decir, sin demostrar interés; las causales para invocar una y otra son diferentes. La primera se da por violación de los artículos 134 y 135 de la Decisión y no tiene término de caducidad y la segunda, por violación del artículo 136 o, como se alega en este caso, por mala fe y tiene un término de caducidad de cinco años, contados desde la fecha en que se concedió el registro impugnado⁸. En este proceso, el registro se concedió el 23 de diciembre de 2002 y la demanda se interpuso el 19 de junio de 2003, es decir, dentro del término de caducidad.

Por lo anterior no prospera la excepción propuesta.

. Indebida representación del demandante, ausencia de personería para actuar, porque el poder no reúne los requisitos de Ley.

⁸ Sentencia de 5 de marzo de 2009, expediente núm. 2007-00329-01, Consejero ponente doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA.

Advierte la Sala que el poder indica claramente que los abogados a quienes se les confiere, entre ellos, al Doctor José Elías Del Hierro Hoyos, tienen su domicilio en Bogotá – Colombia, y que se les otorgó para que *“la representen y adelanten todas las acciones necesarias para la presentación de una demanda de nulidad del registro de la marca DAPAC en la Clase 7 Internacional”*, lo que indica, sin lugar a dudas que se trata del registro en Colombia de la marca “DAPAC” en la Clase 7^a Internacional.

En consecuencia, la Sala considera que el poder está suficientemente delimitado, toda vez que se precisan las pretensiones principales, la clase de acción y el objeto de la misma, es decir, conforme lo exige el artículo 65 del C. de P.C.

El detalle de esas pretensiones, la entidad a demandar y el objeto exacto, corresponde a los aspectos técnicos y requisitos de la elaboración de la demanda, pues pretender que en el poder especial se entre necesariamente en esos detalles o desglose de los asuntos de la acción, excede lo previsto en el citado artículo

65⁹. Por lo demás, es el abogado en Colombia, quien procederá de conformidad con el poder otorgado y con las normas internas que rigen el asunto. Por ende, la excepción tampoco resulta probada.

. Indebida acumulación de pretensiones, por lo tanto ineptitud formal de la demanda, porque se están acumulando dos pretensiones que corresponden a dos Jurisdicciones distintas.

Sobre el particular, la Sala resalta que en la demanda lo que se advierte es una sola pretensión – la nulidad del registro de la marca “DAPAC”, por haber sido solicitada y obtenida de mala fe para perpetrar actos de competencia desleal.

De lo que se trata en este caso, es de la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que dispone:

“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiere concedido en contravención de lo

⁹ Sentencia de la Sección Primera, de 4 de agosto de 2005, expediente núm. 1999 - 06015-01, Consejero ponente doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA.

dispuesto en el artículo **136 o** cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. **Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado**".

A su vez el artículo 137 ídem, dispone: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

En este caso, la Superintendencia en su contestación de la demanda asevera que no existió un indicio razonable que le permitiera inferir que el registro se hubiera solicitado con fines de ejercer actos de competencia desleal y concedió el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) a la sociedad PROMOLUX S.A. porque cumplía con los requisitos de registrabilidad, esto es perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

El acto que concedió el registro goza de presunción de legalidad, por lo que la mala fe, que en este caso debe probar la actora, debe

relacionarse con la solicitud y obtención del registro de la marca "DAPAC" (nominativa); ya en lo tocante a hechos posteriores que puedan constituir competencia desleal, son asuntos que no corresponden a esta Jurisdicción.

La Sala entonces únicamente se referirá a si en efecto, como lo considera la actora, el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) a nombre de la sociedad PROMOLUX S.A., fue solicitado y obtenido de mala fe, con la intención de perpetrar actos de competencia desleal, lo que corresponde al fondo del asunto. En consecuencia, no está llamada a prosperar la excepción planteada.

Ahora, lo relativo a la excepción de mérito, propio del estudio de fondo, se involucra con la decisión que ponga fin a la controversia. Para ello, la Sala entra en el estudio de fondo del asunto, y para resolverlo tiene en cuenta lo siguiente:

La sociedad actora, AKTIEBOLAGET ELECTROLUX (publ), si bien tiene en Colombia marcas registradas en diferentes Clases

Internacionales¹⁰, no acredita la existencia de lo que denomina GRUPO EMPRESARIAL LUX ni que las sociedades SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A sean subsidiarias, lo cual tampoco se observa en los respectivos certificados de existencia y representación de estas sociedades¹¹. Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá informa que en sus registros y archivos la sociedad demandante no figura matriculada en sus registros¹², y la Superintendencia de Sociedades certifica que según los datos de la Cámara de Comercio, no aparece ni como matriz ni como subordinada¹³.

La sociedad PROMOLUX S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, fue constituida el 3 de diciembre de 2001 por las sociedades inversionistas panameñas BOXER S.A. y COCKER S.A. y tres socios de nacionalidad colombiana; inscrita el 27 del mismo mes y año en la Cámara de Comercio de Bogotá¹⁴.

El 28 de diciembre de 2001 la sociedad PROMOLUX S.A. solicitó el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) para distinguir

¹⁰ Folios 645 a 704

¹¹ Folios 18 a 23

¹² Folio 640

¹³ Folio 642

¹⁴ Folio 435

aspiradoras, brilladoras y lavatapetes, productos comprendidos en la Clase 7ª Internacional¹⁵; el registro se concedió mediante la Resolución acusada núm. 41407 de 23 de diciembre de 2002 y se notificó por edicto desfijado el 3 de febrero de 2003.

No se presentó oposición al registro de la marca cuestionada, y la actora instauró su demanda, en tiempo, el 19 de junio de 2003.

Entre las sociedades SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., (empresas LUX) presuntamente filiales de la actora y la sociedad PROMOLUX S.A. se presentaron situaciones que según la demandante indican que el registro de la marca "DAPAC" (nominativa) para la Clase 7ª Internacional, se solicitó y obtuvo de mala fe, tales como:

. Entre julio y septiembre de 2002 y enero de 2003, se sucedieron unos hechos relacionados con la renovación de unos contratos de arriendo que estaban a nombre de las supuestas filiales y pasaron a nombre de PROMOLUX S.A., y quien pagó los cánones fue LUX DE COLOMBIA S.A.; además PROMOLUX S.A., tomó en arriendo un local

¹⁵ Folios 416 y 427

de una de las supuestas filiales y se condonó nueve meses (folios 52 a 70).

. PROMOLUX S.A., se beneficiaba con descuentos especiales en productos y servicios que le proveían las supuestas filiales, compraba máquinas que pagaban éstas, y compartía sus agencias sin que efectuara ningún pago.

. Las empresas LUX pagaron sueldos, comisiones y registros sanitarios que corresponden a PROMOLUX S.A.¹⁶

. La póliza de transporte de mercancías expedida por Liberty Seguros (diciembre 31 de 2002 a la misma fecha de 2003), asegura las tres empresas, esto es, LUX DE COLOMBIA S.A., SERVILUX S.A., y PROMOLUX S.A.¹⁷, y quien paga es la primera enunciada, quien además paga las cuentas de cobro correspondientes al diseño, diagramación y elaboración del arte,

¹⁶ Folios 110 a 160

¹⁷ Folio 182.

catálogo y demás, de los productos DAPAC, de fechas, entre otras, de 31 de enero, 2 de mayo y 20 de agosto, todas de 2002¹⁸.

. Compra a bajos precios por parte de directivas o empleados de PROMOLUX S.A. de carros de propiedad de alguna de las empresas LUX, cuyos impuestos además fueron pagados por éstas, hechos que ocurrieron en el año 2002¹⁹.

. Los representantes legales de PROMOLUX S.A. fueron administradores de LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A. y además aquella se presenta como parte del grupo LUX y ha hecho uso de información privilegiada.

Para la Sala los anteriores hechos indican que las empresas actuaron libremente y que hubo un acuerdo tácito para que unas asumieran gastos que supuestamente correspondían a PROMOLUX S.A., pues de otra manera no se explica por qué las empresas supuestamente filiales de la sociedad actora pagaron y condonaron cuentas, que ahora dice eran de PROMOLUX S.A., empresa cuya constitución no había sido cuestionada ni por éstas ni por la parte actora, sobre la cual, en este proceso, también se

¹⁸ Folios 161, 183, 184 a 188.

¹⁹ Folios 207 a 215.

afirma que fue constituida de mala fe, cuando durante el año 2002, lo que se advierte es un acuerdo de voluntades.

Ahora, si bien no se probó la existencia del denominado GRUPO LUX ni la calidad de matriz que dice tener la sociedad actora AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, lo cierto es que tenía conocimiento de la existencia de la sociedad PROMOLUX S.A., y de las actividades de las empresas LUX DE COLOMBIA S.A., lo cual se deduce, entre otras, de las comunicaciones que tuvo con el señor SVEN A. ANDERSSON, quien fungía como Presidente de LUX DE COLOMBIA S.A. (según comunicación de 20 de septiembre de 2002, anexa a la demanda²⁰) y además según el certificado de existencia de la Cámara de Comercio era el primer suplente del Gerente desde la creación de la sociedad PROMOLUX S.A.²¹

Fue, precisamente, el señor SVEN A. ANDERSSON, quien negociaba con las empresas panameñas BOXER S.A. y COCKER S.A., inversionistas de la sociedad PROMOLUX S.A., quienes según comunicaciones electrónicas en español, anexas a la contestación de la demanda, (folios 466 y 467), manifestaron su interés en comprar las empresas LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A.

²⁰ Folio 207.

²¹ Folios 435 y 436.

La sociedad PROMOLUX S.A., además anexa otras comunicaciones en idioma inglés y sueco, las cuales, a solicitud de esta Corporación, fueron traducidas oficialmente al idioma español²²; y pese a que no se accedió a la solicitud de aclaración de la traducción solicitada por la parte demandante, quien no objetó lo traducido, demuestran que la sociedad actora no solamente estaba al tanto de las negociaciones para la compra de las sociedades LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A., por parte de las mencionadas sociedades panameñas, sino que también tenía por lo menos autoridad o injerencia sobre las supuestas filiales; adicionalmente, de ellas se colige que el señor SVEN A. ANDERSSON era la persona que manejaba el asunto y que, en efecto, no se llevó a cabo la negociación.

Según lo afirma PROMOLUX S.A., el señor SVEN ANDERSSON era accionista de las sociedades panameñas BOXER S.A. y COCKER S.A.

Lo cierto es que en la solicitud de aclaración de la traducción, manifiesta la parte actora²³:

²² Folios 793 a 862.

²³ Folios 866 y 867.

“Los textos contenidos en correos electrónicos cruzados entre la parte actora y Sven Ake Andersson contienen manifestaciones cuyo contenido no puede ser calificado de una forma distinta a manifestaciones de trámite acerca de negociaciones entre una parte y la otra, surtidas alrededor de una negociación que finalmente no surtió efectos.

... .

Cabe anotar que frente a la prueba allegada se deben tener en cuenta sus condiciones y realidad a la fecha en que se generaron los documentos y si estos tienen un contenido obligacional que se derive, pues como se ha explicado no son más que documentos de trámite de negociaciones que a la postre no conllevaron la generación de obligaciones correlativas a las partes y que las mismas a la fecha no pueden alegar como fundamento de actos que fueron violatorios de los derechos de la demandante”. (resalta la Sala)

Y de las traducciones que obran a folios 794 a 862, se observa que las negociaciones para la venta de las supuestas filiales se iniciaron en mayo de 2002 y se realizaron hasta marzo de 2003, y la intención era firmar los acuerdos a principios de octubre; que previo a la firma del acuerdo de compra-venta, era necesario que la sociedad actora AB ELECTROLUX transfiriera la posesión de los dos compañías LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A. a la sociedad GOTHA S.A., para proceder a su venta a las mencionadas sociedades panameñas.

Las traducciones también demuestran que existen proyectos de acuerdo de compra-venta de acciones por parte de las sociedades

panameñas BOXER S.A. y COCKER S.A. (compradoras) a la sociedad GOTHA HOLDING S.A. (vendedores); en uno de los proyectos se lee que esta última sociedad "es una corporación totalmente poseída por AB ELECTROLUX (publ) (la compañía matriz)"²⁴; en otro se lee que el vendedor o sea GOTHA HOLDING y la compañías LUX DE COLOMBIA y SERVILUX S.A., son sociedades del GRUPO ELECTROLUX que significa "AB ELECTROLUX y las compañías que directa o indirectamente le pertenezcan".

La Sala hace el anterior recuento, con miras a demostrar que la actora conocía los movimientos de las empresas supuestamente subordinadas a ella y pertenecientes al grupo LUX.

Todo parece indicar que para la venta de las sociedades LUX DE COLOMBIA S.A. y SERVILUX S.A. a los mismos inversionistas de PROMOLUX S.A., existió una estrategia de colaboración empresarial entre estas sociedades, lo cual fue conocido por la sociedad actora.

²⁴ Folio 813 y otros proyectos que obran a folios 815 a 860.

Los hechos a los que se refiere la actora, se sucedieron entre los años 2002 y primeros meses de 2003, y como lo expresó la tercera interesada en las resultas del proceso, las negociaciones no se llevaron a cabo por cambio en las directivas de las empresas SERVILUX S.A. y LUX DE COLOMBIA S.A., el 23 de abril de 2003, según los respectivos certificados de la Cámara de Comercio²⁵.

La demanda se presentó el 19 de junio de 2003, y antes de esta fecha no existe en el plenario hecho alguno que demuestre la inconformidad de la actora o de sus supuestas filiales, con las actuaciones de PROMOLUX S.A., como sería una queja o solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una denuncia, una solicitud a dicha empresa o una advertencia a sus supuestas filiales, que permitan inferir que actuaba contra los intereses del denominado grupo empresarial y que para conseguir su objetivo hubiera solicitado el registro de la marca cuestionada.

Lo anteriormente expuesto indica que no existen indicios de mala fe ni en la solicitud que la empresa PROMOLUX S.A. hizo en diciembre de 2001 ni en la obtención del registro de la marca

²⁵ Folios 18 a 25.

“DAPAC” (nominativa) mediante el acto acusado – Resolución 41407 de 23 de diciembre de 2002.

Ahora bien, si posteriormente al registro de la marca “DAPAC” (nominativa) la empresa PROMOLUX S.A. cometió actos de competencia desleal, ello es un asunto que no corresponde a esta Jurisdicción Contenciosa si no a la ordinaria, como ya se precisó.

En otras palabras, como lo manifestó la Superintendencia de Industria y Comercio, no existió, ni antes ni durante el trámite, un indicio razonable que permitiera inferir que el registro se hubiera solicitado de mala fe para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal, y que el registro se concedió porque reunía los requisitos de registrabilidad, pues es evidente que entre las marcas que distinguen los productos de la actora relacionados con el signo “LUX” y “DAPAC”, no existe confundibilidad, aspecto este que según la interpretación prejudicial que ha quedado transcrita, es relevante para entrar a establecer la supuesta conducta constitutiva de competencia desleal.

Por lo anterior, habida cuenta de que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que goza la Resolución núm. 41407 de

23 de diciembre de 2002, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutive de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de marzo de 2015.**

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta

GUILLERMO VARGAS AYALA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO