

## Boletín Informativo

15 de septiembre de 2015

### TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ REVOCÓ PARCIALMENTE PROVIDENCIA DE LA SIC Y ORDENÓ PRESTAR CAUCIÓN PARA EL DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES SOBRE REDES SOCIALES

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante auto del pasado 4 de septiembre, decidió revocar parcialmente la Resolución No. 38785 del 2 de junio del 2015, por la cual la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC decidió negar la solicitud de medidas cautelares presentada por TELMEX dentro del proceso de competencia desleal iniciado en contra de DAYSCRIPT, por la pérdida de las redes sociales de su portal web “GolGolGol.Net”.

La decisión del Tribunal constituye un importante precedente para el Derecho de la Competencia, por ser la primera vez que una autoridad judicial concede unas medidas cautelares sobre las redes sociales de un portal web (Vivefutbol.co) para proteger los activos digitales de un competidor (TELMEX) en el mercado de información deportiva (pérdida de seguidores y de registros indexados en Google).



Las pretensiones cautelares decretadas por el Tribunal fueron las siguientes:

*“1. Que se le ordene a DAYSCRIPT cesar en forma inmediata la explotación del portal VIVEFUTBOL.CO, así como el uso directo e indirecto de los signos distintivos de TELMEX (CLARO y GOLGOLGOL) y de la reputación digital obtenida por el portal GOLGOLGOL.NET.*

*2. Que se le ordene a DAYSCRIPT suspender la recepción de nuevos seguidores (Followers) y la generación de nuevo contenido (Tweets) en la cuenta de Twitter @vivefutbolco.*

*[...]*

*5. Que se le ordene a DAYSCRIPT abstenerse de eliminar, renombrar o realizar alguna acción tendiente a dar de baja o modificar la cuenta de Twitter @vivefutbolco.*

*6. Que se le ordene a DAYSCRIPT abstenerse de eliminar, modificar o realizar alguna acción tendiente a dar de baja o alterar el contenido publicado en la cuenta de Twitter @vivefutbolco incluyendo fotografías, videos, encuestas deportivas, comentarios, trivias, entre otros”.*

Para el Tribunal la evidencia digital presentada con la solicitud de medidas cautelares, demuestra con el mérito probatorio asignado por la Ley para esta etapa del proceso (aparición de un buen derecho) que, la demandada “actualmente obtiene provecho de los ‘seguidores’ que en el pasado consiguió para el portal Golgolgol.net (de propiedad de Telmex)”.

El Tribunal desestimó el argumento expuesto por la Delegatura sobre el dictamen de parte presentado para demostrar la urgencia de las medidas cautelares y la aparición de un buen

derecho en cabeza de TELMEX, según el cual por la formación profesional del experto que lo rindió (Administrador de Empresas) sus conceptos no brindaban elementos de juicio suficientes para decretar los mecanismos de protección, dándole prelación a la experiencia del perito sobre su título universitario.

En palabras del Tribunal:

*“El merito demostrativo que, a esta altura del proceso, puede atribuírsele a los precitados elementos de juicio no se ve disminuido simplemente porque el título universitario del perito Basto Correa sea el de administrador de empresas (...) Telmex allegó prueba sumaria que da cuenta que, además de esa titulación, el experto se ha desempeñado profesionalmente, desde hace más de 16 años, como consultor, conferencista y teórico (a nivel nacional como internacional) de temas como ‘mercadeo por internet’; ‘estrategias de generación de tráfico y posicionamiento web’; ‘comercio electrónico’; y ‘administración de negocios por internet’ y que, en ese sector, ha trabajado para universidades como la Javeriana, Externado de Colombia, Rosario, El Bosque, Sergio Arboleda, entre otras, y para entidades como el Ministerio de Educación de Colombia, la Gobernación de Cundinamarca, Seguros Bolívar, Compensar, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. (fls. 93 a 115, ib) (...) En resumidas cuentas, a juicio del suscrito, las probanzas en comento, soportan la viabilidad de algunas de las medidas cautelares que negó el juez de primera instancia, pues, por lo menos en principio, el sustrato fáctico al que ellas aluden refleja el riesgo de confusión y los perjuicios que habría ocasionado (y que puede llegar a ocasionar) la redenominación de la cuenta de Twitter @golgolnet, contingencia esta que, a la luz de las probanzas que hasta ahora se han recaudado, no luce ajena a la sociedad demandada”<sup>1</sup>.*

Obsérvese, pues, que el Tribunal logró avizorar con el acervo probatorio con el que hasta ahora se ha logrado aprovisionar el litigio, el perjuicio actual

y futuro que se le puede causar a TELMEX por la pérdida de sus redes sociales, lo cual constituye un importante aporte jurisprudencial tanto para el Derecho probatorio en la valoración de la evidencia digital como para el Derecho de la responsabilidad en cuanto a la medida del daño sobre activos digitales.

**Para mayor información o para obtener copia del auto comuníquese con:**

**Wilmar Germán Castro Pinto**  
**+57 1 6540888 ext. 306**  
**wcastro@rengifoabogados.com**

Este mensaje ha sido enviado por Rengifo Abogados, Tel. 571 6540888. Bogotá, Colombia. [www.rengifoabogados.com](http://www.rengifoabogados.com). Sigamos en la cuenta de twitter [@RengifoAbogados](https://twitter.com/RengifoAbogados). Si usted no desea recibir nuestros boletines informativos, por favor, escribanos NOBOLETIN al correo electrónico [info@rengifoabogados.com](mailto:info@rengifoabogados.com) y de manera inmediata, lo eliminaremos de nuestros destinatarios.

---

<sup>1</sup> Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Auto del 4 de septiembre de 2015. Pág. 8.

## Boletín Informativo

16 de octubre de 2015

### TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ PRECISA ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL COMISIONISTA BURSÁTIL Y DEL DEBER DE ASESORÍA EN OPERACIONES REPO

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia del día 30 de septiembre de 2015, confirmó la decisión proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia que negó las pretensiones de la corredora de seguros Restrepo Henao S.A. con las que se pretendía que la comisionista de bolsa Asesores en Valores S.A. fuera condenada a indemnizar los perjuicios generados por el incumplimiento de su obligación de asesoría en las operaciones repo o de recompra que se realizaron sobre acciones de Interbolsa S.A.

Los antecedentes del pleito se remontan a los meses de junio, julio y septiembre del año 2012, cuando Restrepo Henao S.A. realizó tres operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones de Interbolsa S.A., ello como consecuencia de la asesoría y sugerencia de la comisionista de bolsa Asesores en Valores S.A.

Para la demandante, dichas operaciones representaron un incumplimiento de las obligaciones de asesoría que tenía la comisionista frente al cliente inversionista, (Restrepo Henao S.A.), por cuanto aconsejó unas inversiones bursátiles que al parecer eran seguras pero que en realidad representaba un alto riesgo.

En la primera instancia, la Superintendencia Financiera de Colombia negó las pretensiones de la demanda al encontrar que Restrepo Henao S.A. era conecedor del mercado de valores, así mismo, porque no era la primera vez que la demandante invertía en acciones de Interbolsa S.A. Estos

hechos demostraban que a pesar de que el perfil del cliente era el de inversionista (de bajo riesgo y preservación de capital) las operaciones repo se realizaron acorde a la actividad y obligaciones de la corredora de bolsa y según el perfil y trayectoria de Restrepo Henao S.A. en el mercado bursátil.

Por demás, la Superintendencia sostuvo que con la información que se conocía al momento de las operaciones (julio-septiembre de 2012) no se lograba pronosticar un peligro con las acciones de Interbolsa S.A. y, por lo tanto, Asesores en Valores S.A. no podía prever o alertar riesgo alguno.

Inconforme con esta decisión, Restrepo Henao S.A. interpuso recurso de apelación manifestando que la Superintendencia Financiera confundió el deber de información con el de asesoría, ya que exoneró a la comisionista por informar sobre las condiciones del mercado cuando el reproche era el de haber efectuado una mala asesoría.

Planteado así el litigio, el Tribunal Superior de Bogotá empezó su análisis realizando importantes precisiones sobre las obligaciones de los comisionistas bursátiles y sobre el deber especial de asesoría de los intermediarios frente al cliente inversionista, entre otros temas.

Respecto de las obligaciones de los comisionistas bursátiles dijo que estas “...son obligaciones de medio, razón por la cual no están obligados a obtener un resultado sino a ejecutar su labor como expertos prudentes y diligentes. En ese orden de

*ideas, si el comisionista aconseja una inversión altamente peligrosa o falta de rentabilidad de acuerdo a los datos conocidos en el mercado, responderá por negligencia, la cual no se configura cuando la inversión aconsejada resulte negativa, porque no se trata de una responsabilidad por resultado”<sup>2</sup>.*

En relación al deber especial de asesoría, el Tribunal señaló que éste implica brindar recomendaciones individuales sobre el tipo de operación, con el fin de que el cliente tome decisiones informadas según el perfil de riesgo asignado y la experiencia que él tenga en el tipo de operación.

En el caso en estudio, la entidad no encontró que Asesores en Valores S.A. haya incumplido con el deber de asesoría, puesto que por el sólo hecho de que el cliente fuera catalogado como inversionista, ello no quería decir que este no pueda realizar operaciones repo o que su trayectoria o experiencia en operaciones bursátiles debe desconocerse.

En palabras del Tribunal:

*“pese a que inicialmente el cliente se catalogó como un inversionista de preservación de capital, la trayectoria de inversión del cliente reflejaba un perfil que buscaba una buena rentabilidad, por lo que la alternativa que le dio el comisionista como una de las opciones de inversión en operaciones repo de acciones de Interbolsa no configura una violación a su deber de asesoría, pues tuvo en cuenta el perfil del cliente y sus necesidades conocidas a través de años de inversión en los que se celebraron operaciones de esta naturaleza”<sup>3</sup>.*

De esta forma, no habría existido un cambio de perfil (de inversionista a profesional) o un desconocimiento del deber especial de asesoría por parte de Asesores en Valores S.A. por cuanto la demandante estaba realizando operaciones repo desde el año 2004, y desde el 2009 con

Interbolsa S.A. Además, para el momento de las recompras la información del mercado no indicaba que las acciones de Interbolsa S.A. representaban un alto riesgo. Estos supuestos llevaron a que no fuera necesario realizar un análisis de riesgo o un estudio del mercado detallado previo a las operaciones en litigio.

En conclusión, para el Tribunal era claro que *“la decisión la adoptó la demandante confiada en la rentabilidad y en el plazo con prescindencia de otros factores, por lo que no puede afirmarse que desconocía en donde estaba invirtiendo, que eran inexpertos en negocios bursátiles ni que requerían de una mayor carga de información”.*

**Para obtener copia de la sentencia comuníquese con:**

**Cristhian Hernando Otálora Pico**  
**+57 1 6540888 ext. 308**  
**cotalora@rengifoabogados.com**

Este mensaje ha sido enviado por Rengifo Abogados, Tel. 571 6540888. Bogotá, Colombia. [www.rengifoabogados.com](http://www.rengifoabogados.com). Síguenos en la cuenta de twitter [@RengifoAbogados](https://twitter.com/RengifoAbogados). Si usted no desea recibir nuestros boletines informativos, por favor, escribanos NOBOLETIN al correo electrónico [info@rengifoabogados.com](mailto:info@rengifoabogados.com) y de manera inmediata, lo eliminaremos de nuestros destinatarios.

<sup>2</sup> Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 30 de septiembre de 2015. Exp No. 11001 31 99 001 2013 00808 02

<sup>3</sup> Ibídem.

## Boletín Informativo

27 de noviembre de 2015

### TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA SE REFIERE A LOS REQUISITOS DE REGISTRO DE LA MARCA TÁCTIL Y LEGÍTIMA A LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SIC PARA SOLICITAR INTERPRECIONES PREJUDICIALES FACULTATIVAS

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) mediante interpretación prejudicial 242-IP-2015 se refirió a las características de registrabilidad de las marcas táctiles de conformidad con la Decisión Andina 486 de 2000 y la forma en que debe cumplirse con el requisito de representación gráfica exigido por la norma comunitaria.

El signo objeto de estudio se tramita ante la SIC bajo el expediente No. 15-045738. TEXTURA SUPERFICIE 'OLD PARR'.



Fue solicitado por la sociedad DIAGEO BRANDS B.V. como marca táctil, con la siguiente descripción: *TEXTURA (SUPERFICIE) DURA CRAQUELADA ARRUGADA, ES DECIR, ESTRIADA O RAYADA EN FORMA DE UNA AGLOMERACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS IRREGULARES QUE INCLUYEN EN SU MAYORÍA, PENTAGONOS, ROMBOIDES Y HEXAGONOS, CUYAS PAREDES COMPARTIDAS MIDEN DE LONGITUD ENTRE 3 Y 6 MILÍMETROS, DE ALTURA ENTRE 0,08 Y 0,5 MILÍMETROS Y DE GROSOR ENTRE 0,1 Y 1 MILÍMETRO. LAS PAREDES Y LAS ÁREAS CONTENIDAS DENTRO DE LAS PAREDES SON LISAS. EL MATERIAL EN EL QUE SE USE ESTA TEXTURA NORMALMENTE*

*SERÁ VIDRIO. Y SE USARA EN DISTINTOS TAMAÑOS”.*

El TJCA aborda el estudio de la marca táctil refiriéndose a los siguientes aspectos: i). Concepto y características; ii) Los requisitos de registrabilidad (susceptibilidad de representación gráfica y de distintividad); iii) La forma de publicación de una marca táctil o de textura; iv). La textura de uso común; y v). La textura impuesta por una función técnica o por la naturaleza del producto.

Sobre los aspectos tratados, vale resaltar el concepto y las características del signo táctil que merece protección por el derecho marcario. En palabras del TJCA *“En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que da lugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible. Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta arbitraria y particular en relación con el producto que distingue; criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido distintividad mediante el uso constante en el mercado”.*

Respecto de la forma en que debe satisfacerse el requisito de representación gráfica de la marca táctil y la publicación de la solicitud, el TJCA enuncia dos requisitos a tener en cuenta. Por un lado, la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un dibujo tridimensional o la fotografía y, por el otro, una muestra física del signo o del producto

marcado. “Ambos requisitos tienen como objetivo representar de una manera suficiente el signo, tomando en especial consideración el principio de precisión (...) La Oficina Nacional Competente deberá cumplir con los dos requisitos mencionados anteriormente y permitir el acceso de los usuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos. De esta manera, mediante la aplicación de estos dos requisitos, se cumpliría con la representación gráfica exigida por la Decisión 486 y se lograría una publicación efectiva”.

El principio de la precisión referido por el Tribunal coincide con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de acuerdo con la cual la representación gráfica del signo debe cumplir con el criterio de ser completa, clara y precisa de forma que permita delimitar el objeto del derecho de exclusividad otorgado por la marca. Aunado a ello, debe ser inteligible para aquellas personas que tengan interés en conocer el registro<sup>4</sup>.

A la fecha, el trámite de registro de la marca solicitada sigue su curso en la Dirección de Signos Distintivos de la SIC. Una vez le fue notificada esta interpretación prejudicial, la Administración procedió a revocar la publicación que había realizado del signo en la Gaceta de Propiedad Industrial y requirió al solicitante para que cumpliera con los dos requisitos expuestos por el TJCA. El pasado 20 de noviembre de 2015 el solicitante contestó el requerimiento aportando las imágenes y la muestra física (botella) requeridas por la SIC. El trámite deberá seguir su curso acogiendo lo dispuesto por el TJCA.

Además de los aspectos resaltados sobre la marca táctil, despunta relevante referirse a la legitimidad de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para elevar la solicitud de interpretación prejudicial al TJCA. Nótese que en el caso particular, la interpretación prejudicial se profiere con ocasión del trámite de registro de una marca táctil, es decir, en sede administrativa y no judicial. El TJCA al analizar la solicitud, la primera que se presenta por la entidad administrativa que concede el registro de una marca, legitima la iniciativa de la SIC y amplía el concepto de “juez nacional” a organismos o autoridades administrativas que apliquen en sus decisiones las normas comunitarias andinas.

Debe recordarse que el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal establece que “los jueces

nacionales” que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas andinas, podrá solicitar, directamente, la interpretación prejudicial de la norma al TJCA. La solicitud de interpretación prejudicial es facultativa para los jueces nacionales cuando la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno; por el contrario es obligatoria cuando la sentencia no sea susceptible de recursos.

De la lectura del artículo 33 referido bien podría entenderse que los únicos legitimados para solicitar interpretaciones prejudiciales directamente al TJCA son los jueces nacionales, o quienes ejerzan funciones judiciales, pero no entidades administrativas, como es el caso de la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien conoce la solicitud de registro de una marca en cumplimiento de sus funciones administrativas y no en virtud de las competencias jurisdiccionales recientemente otorgadas por la norma interna. La Dirección de Signos Distintivos de la SIC tiene a su cargo la función de conceder o negar los derechos de propiedad industrial en sede administrativa; no judicial.

Para resolver la legitimidad de la entidad, el TJCA apeló al objetivo prístino de las interpretaciones prejudiciales, que no es otro que aplicar de forma uniforme las normas que conforman el ordenamiento de la Comunidad Andina. Con base en este argumento, el Tribunal en varias oportunidades ya había ampliado el concepto del juez nacional y fijado una línea jurisprudencial conforme con la cual todas las autoridades que administraban justicia por mandato legal podrían directamente elevar la solicitud de interpretación prejudicial<sup>5</sup>.

El TJCA sostiene: “Sobre la naturaleza del acto se debe atender a la esencia del mismo más que a su órgano emisor. Es decir, para determinar su naturaleza se debe tener en cuenta no solamente el criterio

<sup>4</sup> TJUE. Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt (marca olfativa), caso C-273/00, de 12 de diciembre de 2002, § 38.

<sup>5</sup> En esta misma interpretación prejudicial se presentan algunos ejemplos en los siguientes términos: “El Tribunal ha admitido solicitudes provenientes no solamente de jueces, en el sentido estricto, sino por ejemplo de autoridades como el Tribunal Administrativo del Atlántico (Proceso 30-IP-98), la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal – (Procesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007), la Corte Constitucional de la República de Colombia (Procesos 10-IP-94, 01-IP-96, 60-IP-2012), la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela (Proceso 19-IP-98), la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (149-IP-2011), y en los últimos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (Proceso 67-IP-2014), Tribunales Arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (Procesos 161-IP-2013, 181-IP-2013, 14-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín (Proceso 79-IP-2014), Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriana – Americana (Proceso 262-IP-2013), entre otros”.



*orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo. En este sentido, cuando se pretende la aplicación uniforme de la norma comunitaria, ésta no debe circunscribirse sólo a los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sino también a los actos de otras autoridades que la aplican en los hechos. Cuando se toma en cuenta el criterio funcional, material u objetivo y no únicamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, se debe ampliar necesariamente la noción de juez nacional, puesto que los Estados tienen la potestad de atribuir funciones jurisdiccionales a órganos diferentes del Poder Judicial y revestirlos de competencias para aplicar normas jurídicas con la finalidad de resolver controversias y emitir decisiones firmes. La imparcialidad de estas entidades motiva lo que se podría denominar la “jurisdiccionalización” de los procedimientos que tramitan, llegando a ser consideradas como “órganos administrativos sui generis o especiales”, u “órganos de naturaleza híbrida, jurisdiccional-administrativa”.*

Con el ánimo de evitar que la figura de la interpretación prejudicial se desnaturalice, el TJCA procede a aclarar las características de las entidades administrativas que podrían elevar la solicitud de interpretación prejudicial. Entre ellas despunta relevante aquella referida al “carácter obligatorio de sus competencias” entendiendo que las entidades administrativas habilitadas para elevar las solicitudes deben ser “órganos a los cuales los destinatarios de las normas andinas deben acudir con la finalidad de que se reconozcan y garanticen los derechos subjetivos previstos en la normativa andina”. El criterio vinculante ahora no es si la entidad u organismo administra justicia, sino si los destinatarios tienen que acudir a él para que se reconozcan y garanticen sus derechos, tal y como ocurren con las oficinas de registro de todos los países miembros de la Comunidad Andina.

Este requisito delimita con acierto la interpretación del Tribunal aquí expuesta y evitará, sin lugar a dudas, el colapso del organismo andino, que ya bastante trabajo tenía a su cargo. Esperemos que esta nueva alternativa no genere una avalancha de solicitudes que genere mayores demoras en los procesos judiciales en los que la interpretación prejudicial sí es obligatoria.

**Para obtener asesoría en el tema o copia de la interpretación prejudicial, comuníquese con:**

**María Carolina Uribe Corzo**  
**+57 1 6540888 ext. 307**  
**[curibe@rengifoabogados.com](mailto:curibe@rengifoabogados.com)**

Este mensaje ha sido enviado por Rengifo Abogados, Tel. 571 6540888. Bogotá, Colombia. [www.rengifoabogados.com](http://www.rengifoabogados.com). Siganos en la cuenta de twitter [@RengifoAbogados](https://twitter.com/RengifoAbogados). Si usted no desea recibir nuestros boletines informativos, por favor, escribanos NOBOLETIN al correo electrónico [info@rengifoabogados.com](mailto:info@rengifoabogados.com) y de manera inmediata, lo eliminaremos de nuestros destinatarios.