

Laudo Arbitral

Mouse Star Ltda.

v.

Erick Yesid Vargas Bautista

Diciembre 5 de 2001

Bogotá, D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil uno (2001).

Agotado el trámite correspondiente y la totalidad de las actuaciones pertinentes, dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el tribunal de arbitramento a dictar el laudo, en equidad, en orden a ponerle fin al proceso arbitral seguido por Mouse Star Ltda. contra Erick Yesid Vargas Bautista.

I. Antecedentes

1. Desarrollo del proceso.

Mediante comunicación fechada el 27 de junio de 2001 (fl. 1, cdno. único), la Sociedad Mouse Star Ltda. acudió al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de, mediante una conciliación extrajudicial, solucionar las diferencias que tenía con el señor Erick Yesid Vargas Bautista.

La audiencia de conciliación extrajudicial se citó para los días 15 de agosto, 5 y 13 de septiembre de 2001. En ella no se logró un acuerdo que compusiera el litigio, como aparece en la constancia de imposibilidad de conciliación que obra a folio 16 del cuaderno único, por lo que las partes decidieron acogerse al programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, previa explicación de las características, reglas e implicaciones de dicho programa. Para lo anterior, suscribieron sendos documentos contentivos del acuerdo de compromiso para que fuera un tribunal de arbitramento, mediante un laudo en equidad, quien resolviera el conflicto (fls. 18 al 24, cdno. único).

Las reglas del programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a las que voluntariamente se acogieron las partes de este trámite, son las siguientes:

1. El documento de compromiso hará las veces de demanda, solicitud de convocatoria y de contestación, en consecuencia se prescindirá de traslados de la demanda y su contestación, los cuales expresamente damos por surtidos con este documento.
2. Dado que previamente hemos agotado el trámite de conciliación ante la Cámara de Comercio de Bogotá sin que hubiere mediado acuerdo entre las partes, deberá prescindirse de una nueva audiencia de conciliación con antelación a la instalación del tribunal, sin perjuicio de que con posterioridad pueda esta tener lugar de oficio o por solicitud conjunta nuestra.
3. La junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público designará de la lista, un árbitro único que fallará en equidad en el término improrrogable de un mes.
4. El tribunal funcionará en el pabellón 2 de Corferias, o en el lugar que el árbitro indique.
5. Nos acogemos al programa comunitario de arbitraje en equidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, en virtud del cual no se causan honorarios, ni gastos del tribunal.
6. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá entregará el expediente al árbitro designado, quien en una sola audiencia, de instalación y primera de trámite, proferirá decisiones sobre:
7. Fijación de hechos y pretensiones, si ello es necesario.

- Su competencia.
- Decreto de pruebas.
- Si fuere procedente, la práctica de las pruebas que sea posible recaudar inmediatamente.

8. Acordamos desde ya que será potestad del tribunal arbitral escuchar las alegaciones finales de las partes en un lapso que no superará los 20 minutos para cada una de ellas.

9. El laudo debe ser notificado en audiencia y la custodia y protocolización del expediente se adelantarán por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en su condición de entidad organizadora del programa comunitario de arbitraje en equidad. Lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad con las reglas del precitado programa, en los procedimientos que en virtud del mismo se adelanten no se causan honorarios, ni gastos del tribunal.

10. Acordamos que la no asistencia de alguna de las partes o de ambas a la audiencia de instalación o a su continuación, si fuere el caso, implica la extinción del presente compromiso y de todos sus efectos.

11. Para todos los efectos legales declaramos como lugar para recibir notificaciones, las siguientes:

12. Mouse Star Ltda. en la avenida calle 81 N° 62-70 bodega 31, de la ciudad de Bogotá.

Erick Yesid Vargas Bautista, en la carrera 16A N° 80-05, teléfono 4811080 de la ciudad de Bogotá.

En cumplimiento de lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá designó como árbitro único en equidad al doctor Juan Carlos Varón Palomino, quien aceptó la designación y tomó posesión de su cargo. Así mismo se nombró como secretaria a la doctora Eugenia Barraquer Sourdis, quien igualmente aceptó la designación y tomó posesión del cargo.

Dentro de las reglas del programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dicha institución designó así mismo como estudiantes de apoyo a los señores Nicolás Tirado Tirado, estudiante de derecho de la Universidad de Los Andes, y Santiago Márquez Robledo, estudiante de derecho de la Pontificia Universidad Javeriana.

El día 6 de noviembre de 2001, en el pabellón 2 de Corferias, con presencia de las partes, del árbitro único, de la secretaria y de los estudiantes de apoyo arriba mencionados, se llevó a cabo la audiencia única del tribunal, la cual fue suspendida, de común acuerdo con ambas partes, con el propósito de que se aportara en debida forma el poder conferido al apoderado de la Sociedad Mouse Star Ltda., en atención a que el documento por él aportado inicialmente (fl. 32, cdno. único) no contenía la facultad expresa para transigir ni se encontraba presentado personalmente por la poderdante, en su calidad de representante legal de dicha sociedad.

La continuación de la audiencia de instalación se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2001 en la sede norte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. En dicha sesión, el apoderado de la Sociedad Mouse Star Ltda. aportó en debida forma el poder arriba mencionado, que una vez verificado fue incorporado al expediente (fl. 40, cdno. único). Así mismo, debido a que las partes habían suscrito sendos documentos individuales de compromiso, que contenían hechos y pretensiones diferentes sobre el conflicto a resolver, se ratificó en esa misma oportunidad el acuerdo de compromiso mediante un documento único que integró el contenido de los individualmente suscritos por las partes y fue suscrito por ellas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Decreto 1818 de 1998, compilatorio del artículo 117 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 3° del Decreto 2279 de 1989, documento que hace las veces de solicitud de convocatoria y escrito de contestación (fls. 41 a 44, cdno. único).

Surtido lo anterior, el tribunal dictó el auto 2, mediante el cual resolvió declararse competente para conocer de las pretensiones propuestas por las partes en el escrito de compromiso, en atención a la capacidad jurídica de estas para transigir, a su voluntad de someter la controversia a la decisión de la justicia arbitral, en equidad, al carácter transigible de las diferencias planteadas y al hecho de estar ellas cobijadas por el acuerdo de compromiso

celebrado. Decretó todas las pruebas documentales aportadas por las partes, ninguna de las cuales fue redargüida o tachada de falsa, y declaró cerrada la etapa probatoria en este proceso.

Una vez en firme la providencia procedió a oír los alegatos de conclusión, que fueron seguidamente presentados por las partes en forma oral, y fijó fecha para la audiencia de lectura del laudo.

Las partes concurrieron al trámite arbitral así: la Sociedad Mouse Star Ltda., por intermedio de su apoderado, señor Wilson Morales Fajardo, según poder a él conferido por la representante legal señora María Esther Herrera Ávila (fl. 40, cdno. único), y el señor Erick Yesid Vargas Bautista por sí mismo.

La actuación surtida en desarrollo del trámite arbitral se recoge en un único cuaderno, en el que constan la actuación surtida y las pruebas decretadas.

2. Controversia sometida a la decisión del tribunal.

2.1. Planteamiento de la Sociedad Mouse Star Ltda.

2.1.1. Hechos:

- i. La Empresa Mouse Star Ltda. existe hace 9 años y medio debidamente constituida y registrada.
- ii. A mediados del mes de agosto de 2001, comenzaron a aparecer avisos en el periódico El Tiempo de una empresa que utilizaba el nombre “Mouse Start” sin que fuera la Empresa Mouse Star Ltda. quien hubiere ordenado la pauta.
- iii. Dichos avisos ofrecían partes para computador, siendo que la empresa original no distribuye estos componentes, solo importa y distribuye accesorios para computador.
- iv. La Empresa Mouse Star Ltda. se contactó telefónicamente con los números señalados en el aviso, donde contestaron “Mouse Star”, y además, ofrecieron las partes para computadores con o sin IVA, lo cual constituye un daño en contra del buen nombre de Mouse Star Ltda.
- v. Al averiguar en la Cámara de Comercio de Bogotá, descubrieron que NO había otra empresa distinta a “Mouse Star Ltda.” registrada con ese nombre, pero que la empresa que funcionaba en el domicilio señalado en el aviso, estaba a nombre del señor Erick Yesid Vargas Bautista.
- vi. Debido a la continuidad de los avisos la Empresa Mouse Star Ltda. puso un aviso aclaratorio en El Tiempo, que costó un millón trescientos mil pesos.
- vii. Acudieron al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se realizó audiencia de conciliación a la tercera citación.
- viii. No hubo acuerdo conciliatorio en esta audiencia, en tanto el señor Erick Yesid Vargas Bautista se rehusó a cambiar el nombre de su empresa, argumentando que el nombre de la empresa “Mouse Start (nótese la T), Asesorías en Sistemas” era diferente a Mouse Star.
- ix. Se realizó una segunda audiencia de conciliación donde el señor Vargas Bautista perseveró en su posición de no cambiar el nombre, no modificarlo y no pagar los perjuicios ocasionados.

2.1.2. Pretensiones:

1. Que el señor Erick Yesid Vargas Bautista cambie o modifique el nombre de su empresa, a fin que no sea confundido con Mouse Star Ltda.
2. Que el señor Erick Yesid Vargas Bautista indemnice los perjuicios causados por los siguientes conceptos:
 - a) Afectación del good will de la Empresa Mouse Star Ltda. al ofrecer productos en violación de las leyes tributarias.

b) Pago del aviso aclaratorio en El Tiempo por \$1'300.000.

2.2. Planteamiento del señor Erick Yesid Vargas Bautista.

2.2.1. Hechos:

- i. El señor Erick Yesid Vargas Bautista comenzó la constitución del negocio EW Mouse Start Asesorías en Sistemas en el mes de mayo de 2001.
- ii. El señor Vargas fue a la Cámara de Comercio de Bogotá al momento de efectuar el registro mercantil, buscando asesoría sobre nombres similares a EW Mouse Start Asesorías en Sistemas, no encontrando ninguno en el listado proporcionado por dicha entidad.
- iii. Al poner en funcionamiento el negocio, el señor Vargas pagó en el periódico El Tiempo 5 avisos publicitarios para dar a conocer su empresa a nivel nacional, bajo el nombre de EW Mouse Start Asesorías en Sistemas.
- iv. En cada uno de los avisos, el señor Vargas aclaraba la dirección, el teléfono y el número de registro mercantil de su empresa.
- v. La Empresa EW Mouse Start Asesorías en Sistemas tiene como fin la prestación de servicios técnicos y de venta de equipos de cómputo, pero tiene proveedores diferentes a la Empresa Mouse Star Ltda., en tanto EW Mouse Start Asesorías en Sistemas no vende productos de la marca Genius.
- vi. El nombre EW Mouse Start Asesorías en Sistemas es sustancialmente distinto a Mouse Star Ltda., y dicho nombre EW Mouse Start Asesorías en Sistemas se encuentra presente completo en todos los efectos legales de la empresa.

2.2.2. Pretensión:

Que se le permita continuar utilizando la razón social de su empresa EW Mouse Start Asesorías en Sistemas.

II. Consideraciones del tribunal

Con el fin de decidir en equidad la controversia resumida a través de los puntos anteriores, y visto que el tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales y no se advierte causal alguna de nulidad, procede a efectuar el estudio de las pretensiones de las partes y de las pruebas aportadas al proceso y a dictar el laudo, previas las siguientes consideraciones:

1. Ubicación conceptual y características del arbitraje en equidad.

En Colombia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116, inciso cuarto, de la Constitución Política, se reconocen varias clases de arbitrajes, que se clasifican desde distintos criterios.

Para lo que interesa al presente trámite, hemos de recordar la clasificación basada en el criterio de decisión que el tribunal de arbitramento debe aplicar al decidir las cuestiones que le son sometidas por las partes, conforme a la cual se distingue entre el arbitraje en derecho, el arbitraje técnico y el arbitraje en conciencia. Sobre el particular dispone el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, que compiló el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, modificadorio del artículo 1º del Decreto 2279 de 1989:

“ART. 115.—Definición y modalidades. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.

El arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. En este evento el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el

arbitraje es técnico.

PAR.—En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho”.

De acuerdo con lo anterior, el arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros deben ser abogados y han de fundamentar su laudo teniendo en cuenta las normas sustantivas vigentes y la tarifa legal probatoria. A su turno, el arbitraje técnico es aquel en el cual el tribunal arbitral profiere su fallo con fundamento en precisos conocimientos que sus integrantes deben tener sobre una determinada ciencia, arte o profesión —p. ej., la arquitectura, la ingeniería o la medicina—. Finalmente, el arbitraje en equidad, también llamado arbitraje en conciencia, es aquel en el cual los árbitros profieren su fallo sin sujeción a la tarifa legal probatoria, y deciden según su leal saber y entender, aplicando el sentido común y los principios de la equidad y la verdad sabida y buena fe guardada, pudiendo conciliar pretensiones opuestas⁽¹⁾, cuando las partes los facuten expresamente para el efecto, y en él las partes no están obligadas a hacerse representar por abogados, pues tal exigencia se predica solamente de los arbitramentos en derecho, según el inciso segundo del artículo 118 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del mismo inciso del artículo 7° del Decreto 2279 de 1989⁽²⁾.

Por lo que hace al alcance de las facultades de los árbitros en equidad, el tribunal considera oportuno mencionar que, como bien lo ha establecido la doctrina nacional⁽³⁾, “Fallar en conciencia no es fallar arbitrariamente, ni razonar al margen de nuestro ordenamiento jurídico, así la expresión tengamos que contraponerla a los fallos en derecho”. En consecuencia, conforme lo señala la misma doctrina, el arbitraje en equidad ha de cumplir con ciertos requisitos que se tendrán en cuenta en el presente caso, a saber:

- a) El laudo arbitral en equidad debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso.
- b) Se deben respetar las reglas del debido proceso que, en cuanto garantías de carácter constitucional, son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley. En el presente caso, este postulado se ha observado a través de la aplicación de las reglas del programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en armonía con el artículo 29 de la Constitución Política, antes y dentro del trámite arbitral en equidad.
- c) El laudo arbitral debe proferirse en equidad, lo cual implica que los árbitros, teniendo en cuenta los hechos y las pretensiones de las partes, pueden crear el derecho aplicable al caso particular y abandonar la solución estrictamente legal, en procura de dar a cada una de ellas lo que a juicio del árbitro merece, respetando en todo caso las normas sustantivas y procedimentales de orden público.
- d) Los árbitros que han de fallar en equidad pueden conciliar pretensiones opuestas, siempre y cuando que las partes les hayan conferido en el pacto arbitral facultad expresa para el efecto, cosa que no ocurre en el caso que nos ocupa.

2. Naturaleza de la controversia sometida a la decisión del tribunal.

Sin perjuicio del carácter en equidad que por la voluntad de las partes y autorización de la ley tiene el presente trámite arbitral, el tribunal, en armonía con los lineamientos arriba mencionados respecto de la figura del arbitraje en equidad, estima necesario delimitar el campo conceptual y jurídico en el cual se inscribe la controversia a resolver, a lo cual procede en los siguientes términos.

Según lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil⁽⁴⁾.

De los hechos y pretensiones formulados por las partes en el documento de compromiso se desprende que la controversia sometida a la decisión del tribunal versa sobre las implicaciones derivadas del uso de la denominación comercial “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas” por parte del señor Erick Yesid Vargas Bautista, habida cuenta de preexistir en el tiempo a dicho uso el de la razón social “Mouse Star Ltda.”, en cabeza de la sociedad reclamante.

Se trata, entonces, de diferencias existentes entre las partes de este trámite, relativas al uso de denominaciones o nombres comerciales, que tienen carácter mercantil y patrimonial y son susceptibles de transacción bajo el ordenamiento jurídico aplicable en Colombia a esas materias, en armonía con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 1602 del Código Civil, no existiendo prohibición legal para transigir en dichos asuntos. Las partes gozan de capacidad jurídica y pueden en consecuencia transigir sobre los derechos e intereses de ellas que son materia de este laudo.

3. Consideraciones relativas al nombre comercial y su protección.

3.1. Noción de nombre comercial y nombre social; pluralidad de nombres comerciales bajo un mismo nombre social.

Como se dijo antes, el nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa puede tener más de un nombre comercial, puesto que dichos signos distintivos son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, de modo tal que el nombre comercial puede o no ser igual a la razón social de su titular, de ahí que una misma empresa pueda tener dentro del mercado varios nombres comerciales con los que distingue una serie de empresas o actividades comerciales diferentes, pero con una sola razón o nombre social⁽⁵⁾.

El nombre comercial puede concebirse como una denominación subjetiva que identifica al comerciante en el ejercicio de su profesión⁽⁶⁾, y hace parte entonces de los signos distintivos, cumpliendo una función diferenciadora dentro del mercado, por lo cual se le aplica el requisito de la distintividad previsto en las normas andinas para los registros marcarios, frente a lo cual importa recordar que la finalidad de una marca consiste en individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esa función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate, evitan ser confundidos o engañados.

Por lo que hace al nombre social o razón social, cuya finalidad principal es la de individualizar al comerciante como sujeto de derecho, y que como queda visto atrás puede o no coincidir con un nombre comercial empleado por este, tiene el carácter de un atributo de la persona comerciante.

Así, mientras el nombre comercial es el signo distintivo, que puede ser depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el nombre social corresponde a un atributo de la personalidad del comerciante.

3.2. Régimen de adquisición de derechos sobre el nombre comercial y el nombre social.

En materia marcaria se conocen dos sistemas para determinar la adquisición de derechos de propiedad intelectual, a saber, uno atributivo para el registro de marcas y otro constitutivo de derecho para el nombre comercial⁽⁷⁾.

Así, bajo las normas andinas, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa⁽⁸⁾.

Igual principio consagra el derecho colombiano, cuando dispone que los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro, no obstante lo cual puede solicitarse su depósito⁽⁹⁾, cuya función es la de permitirle a terceros presumir la fecha en que se llevó a cabo el primer uso del nombre comercial dentro del mercado.

Sin perjuicio de lo anterior, en punto del nombre social o razón social, la legislación mercantil nacional prevé que el mismo debe inscribirse en el registro mercantil, formando parte de la matrícula del comerciante⁽¹⁰⁾, acto con el cual se le dota de publicidad, precisando que una cosa es la matrícula mercantil, que en Colombia se surte ante la Cámara de Comercio competente, y otra el depósito del nombre comercial, que en nuestro medio se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

3.3. Régimen de protección del nombre comercial.

El nombre comercial, en cuanto activo del empresario y de la empresa, es objeto de especial protección dentro de la regulación de la propiedad industrial, tanto a nivel comunitario como local.

Sobre el particular la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina⁽¹¹⁾ establece que no podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

- a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público;
- b) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;
- c) Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
- d) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

Por su parte, la ley comercial colombiana prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse⁽¹²⁾.

En consecuencia, lo que se debe establecer de acuerdo con el artículo 194, literales b) y c) de la referida Decisión 486, en armonía con el artículo 607 del estatuto mercantil colombiano, son los siguientes supuestos:

- i. La existencia o no de un nombre comercial usado con anterioridad a la fecha de radicación de la solicitud de registro marcario;
- ii. Que el nombre comercial identificado pertenezca a un tercero distinto de quien formula la solicitud de registro;
- iii. Que las actividades o ramos de negocios desarrollados bajo ese nombre comercial tengan relación con los productos o servicios que pretende amparar la marca cuyo registro se solicita, y;
- iv. La identidad o similitud entre el nombre comercial y la marca cuyo registro se pretende y que dadas las circunstancias el uso de esta pueda inducir al público a error, causando confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice.

En relación con este cuarto requisito, se tiene que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los elementos, por lo cual es principio general del derecho marcario que los signos distintivos deben ser examinados por sus semejanzas y no por sus diferencias, aun cuando, como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, "...la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto..."⁽¹³⁾.

Sin perjuicio de lo anterior, se identifica en la doctrina un criterio de comparación de particular importancia, conocido como la "regla de cotejo en conjunto de la marca", con arreglo a la cual se busca establecer la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

Así, en las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión de conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen

se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Un paso más adelante, la semejanza de una marca con otra u otras se puede establecer a partir de los criterios de similitud ortográfica y similitud fonética, entre otros. Respecto del primero, se tiene que la similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en las cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, puede inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia. A su turno, la similitud fonética se produce entre signos que al ser pronunciados revelan una fonética similar. Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad de la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión⁽¹⁴⁾.

Las anteriores disposiciones buscan prevenir situaciones de confusión que pueden presentarse por el uso de nombres comerciales iguales o similares en un determinado mercado, en perjuicio de la libre competencia y de la transparencia que debe regir dentro del mismo.

Como complemento de las reglas sustantivas de protección al nombre comercial, el legislador ha consagrado en favor del perjudicado acción judicial, en virtud de la cual puede él acudir ante el juez competente para impedir el uso perjudicial de un nombre comercial y reclamar indemnización de perjuicios, mediante proceso verbal⁽¹⁵⁾, pudiendo en todo caso las controversias susceptibles de transacción que versen sobre estos asuntos ser sometidas por las partes a la decisión de la justicia arbitral, como ocurre en el caso que nos ocupa.

4. Aplicación del marco de referencia establecido al caso *sub examine*.

4.1. Naturaleza de las denominaciones comerciales involucradas en el caso.

De acuerdo con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha 6 de noviembre de 2001, que obra a folios 33 y 34 del cuaderno único, Mouse Star Ltda. es una sociedad comercial, que fue constituida el día 24 de febrero de 1992, mediante la escritura pública 376, otorgada en la Notaría 24 de Santafé de Bogotá, D.C.

De lo anterior se sigue que para dicha persona jurídica, la denominación “Mouse Star”, acompañada de la palabra “limitada”, constituye su razón social, Mouse Star Ltda. Así mismo, el tribunal encuentra que dicha denominación “Mouse Star”, que forma parte la anotada razón social, coincide con el nombre comercial con el cual esta sociedad se identifica en el mercado como proveedor de los bienes y servicios que constituyen su giro ordinario, esto es, la importación, distribución y venta de accesorios para computadores⁽¹⁶⁾, como se desprende la papelería que obra dentro del expediente (fls. 1, 6, 10 y 40, cdno. único), y del aviso aclaratorio publicado por la sociedad en el diario El Tiempo, el día 23 de julio de 2001 (fl. 39, cdno. único), documentos en los cuales se aprecia el nombre comercial “Mouse Star”.

Por su parte, el señor Erick Yesid Vargas Bautista es un comerciante persona natural, y de acuerdo con lo expresado en el documento de compromiso comenzó en el mes de mayo del año 2001 la constitución del negocio que originó la controversia traída a la atención del tribunal.

En desarrollo de dicho negocio, que según lo señalado en el documento de compromiso tiene como fin la prestación de servicios técnicos y de venta de equipos de cómputo, el señor Vargas Bautista adoptó la denominación “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas”, como nombre comercial de su actividad económica y denominación del establecimiento de comercio destinado para el desarrollo de la misma, ubicado en la carrera 16 N° 80 – 05 de esta ciudad, el cual matriculó ante la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número de matrícula 01087418, como consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá con fecha 6 de noviembre de 2001, obrante a folio 35 del cuaderno único.

4.2. Uso en el tiempo de las denominaciones comerciales involucradas en el caso.

La prueba documental obrante en el expediente revela que la razón social “Mouse Star Ltda.” ha sido utilizada por

la sociedad que lleva esa denominación, parte en este trámite, desde su constitución el 24 de febrero de 1992.

Por lo que hace a la denominación “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas”, el tribunal, basado en lo expresado en el documento de compromiso y en el certificado de matrícula mercantil que obra en el expediente, entiende que el señor Erick Yesid Vargas Bautista inició su uso en el mes de mayo de 2001.

4.3. Similitudes entre los nombres comerciales considerados y potencialidad de confusión en el mercado por su uso simultáneo.

Seguidamente se procede a analizar en qué medida las denominaciones comerciales involucradas en el presente caso presentan rasgos de similitud, y si estos, de existir, son tales que, consideradas las circunstancias y los campos de actividad económica de las partes, pueden causar confusión en el mercado en caso de ser dichas denominaciones comerciales empleadas en forma simultánea por las partes de este trámite.

Sobre el particular, aplicando el principio general del derecho marcario arriba mencionado, según el cual los signos distintivos deben ser examinados por sus semejanzas y no por sus diferencias, encuentra en primer término el tribunal que entre las denominaciones comerciales analizadas, tomadas en su forma completa según ha sido la misma acreditada en este proceso, existe una cierta similitud ortográfica, en virtud de la coincidencia parcial de palabras que aparecen presentes en ellas.

En efecto, mientras la razón social y nombre comercial de la sociedad reclamante contienen las palabras inglesas “Mouse Star”, el nombre comercial adoptado por el señor Erick Yesid Vargas Bautista contiene las palabras de la misma lengua “Mouse Start”, esta acompañada de palabras adicionales como se indica a continuación.

La similitud ortográfica anotada, que en el caso de la palabra “Mouse” implica identidad gramatical total y en el caso de las palabras “Star” y “Start” supone semejanza aunque no igualdad de significado, no conlleva por sí sola la imposibilidad de diferenciar las denominaciones comerciales comparadas, siempre y cuando sean empleadas en forma completa. Tal sería el caso, p. ej., de los documentos que acreditan la inscripción del comerciante en el registro mercantil, papelería, tarjetas de presentación, folletería, avisos publicados en medios de comunicación, facturas comerciales y, en general, documentos impresos, así como en los avisos con los cuales se identifican los respectivos establecimientos de comercio, elementos en los cuales un consumidor medio puede a juicio del tribunal distinguir las diferencias existentes entre “Mouse Star Ltda.” y “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas”.

Si, por el contrario, el nombre comercial últimamente mencionado es empleado en forma incompleta o abreviada, utilizando solamente las palabras “Mouse Start”, así sea en un documento impreso, su diferenciación frente a la denominación “Mouse Star” se dificulta en alto grado.

Ahondando en el análisis, recordamos que es aceptado como regla general en los tribunales mundiales de propiedad industrial, que cuando se realiza el cotejo marcario se debe, en principio, tener en cuenta la totalidad de las palabras utilizadas (en caso de marcas nominativas).

Si tomamos las palabras “Mouse Star Ltda.” y “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas” y procedemos a compararlas en su totalidad, conforme a la referida regla general, llegaríamos a la conclusión de que no son fonética, gramatical, visual o conceptualmente similares, por lo que el riesgo de confusión en el público consumidor sería casi nulo.

Con todo, ha de tenerse presente que a la regla mencionada anteriormente no se aplica alguno o algunos de los componentes nominativos de las expresiones analizadas cuando son descriptivos o genéricos respecto de su clase, toda vez que ese tipo de signos no son monopolizables, en lugar de lo cual “Es un derecho de los empresarios a llamar las cosas que hacen parte de la terminología corriente en el tráfico mercantil, así nadie se podrá apropiarse de expresiones de necesaria utilización”⁽¹⁷⁾.

Dicho lo anterior, en el caso que nos concierne examinar hay lugar a separar las partes integrantes de los signos a comparar, para de esta manera examinar sus similitudes, considerando que la expresión “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas” está conformada por palabras genéricas, descriptivas y fantasiosas, mientras que la denominación “Mouse Star Ltda.” contiene también términos genéricos y descriptivos. Veamos.

La palabra “Mouse” es genérica respecto de los productos y servicios que ofrecen las partes en este trámite, por lo tanto debe ser excluida del cotejo. La expresión “Asesorías en Sistemas” es descriptiva, por lo que, al igual que la palabra “Mouse”, no puede ser monopolizada, en razón de lo cual debe también ser excluida.

El signo “EW” es de los denominados fantasiosos, es decir, no tiene un significado propio que el consumidor medio recuerde, por lo que sí debe ser incluido en el cotejo.

La sigla “Ltda.”, que corresponde a una abreviatura de la palabra “Limitada”, con la cual se distingue un tipo asociativo en particular, por ser genérica tampoco puede ser incluida en nuestro examen.

De esta manera encontramos que los dos signos a confrontar son:

Star v. EW Start

Debido al carácter fantasioso de “EW”, este resulta difícil de recordar por parte del consumidor medio, de modo tal que lo que quedará en su mente serán aquellas expresiones que contienen un significado propio, es decir “Star” y/o “Start”, las cuales solo son diferenciadas por una sola letra, la “T”.

En segundo lugar, se aprecia también similitud fonética entre las expresiones “Mouse Star” y “Mouse Start”, que al igual que en el punto anterior no impide su diferenciación cuando el último nombre comercial se emplea en forma completa, pero en cambio resulta particularmente relevante de cara a la hipótesis en que este sea utilizado en forma verbal y abreviada, p. ej., en conversaciones personales o telefónicas, en el contexto de las cuales la diferenciación entre las dos expresiones comparadas resulta sumamente difícil para quien las pronuncia o las escucha, máxime si el hablante o el escucha no cuenta con un nivel adecuado de conocimiento del idioma inglés.

Así las cosas, el tribunal considera que aun cuando no existe una total identidad entre los nombres comerciales comparados, tomados en su forma completa, sí se presentan entre ellos niveles de similitud ortográfica y, especialmente, fonética, en la forma antes indicada, que pueden en la práctica llegar a causar confusión en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o los productos o servicios ofrecidos por las partes en el presente trámite, especialmente si la denominación “Mouse Start” se usa, en forma incompleta o abreviada con respecto a la correcta de “EW Mouse Star Asesoría en Sistemas”.

La existencia de potencialidad de confusión al mercado en este caso es clara considerando, en primer término, que en la práctica de la actividad comercial, tal y como esta se desarrolla en el medio colombiano, y particularmente en la ciudad de Bogotá, D.C., es común el empleo frente al público, por parte de los proveedores de bienes y servicios, de aquellos elementos de su nombre comercial que causan mayor impacto en el consumidor, en lugar de utilizar la denominación comercial completa, especialmente si esta resulta muy extensa o compleja. Lo anterior significa que la hipótesis de utilización de las palabras “Mouse Start” en lugar de “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas” en el desarrollo de actividades propias del giro ordinario de la empresa, tales como visitas a clientes o potenciales clientes, atención de llamadas telefónicas y publicidad, entre otras, resulta bien factible, sin que existan mecanismos adecuados de control que garanticen el uso completo en todos los casos del nombre comercial últimamente mencionado.

Así lo reconoce el señor Vargas Bautista en su alegato de conclusión (fl. 49, cdno. único) cuando dice: “... tengamos en cuenta que yo apenas llevo seis meses comenzando a formar mi empresa y no pensé que fuera a tener tan (sic) repercusiones el nombre, pero de igual forma como empezó digamos así se estrellaron los dos nombres y creo que se a (sic) presentado (sic) para varias confusiones...”.

Pues bien, la concreción de este riesgo de confusión en el caso que nos ocupa se evidencia con los avisos de prensa que fueron publicados a instancias del señor Erick Yesid Vargas Bautista en el periódico El Tiempo de la ciudad de Bogotá, D.C., los días 19 de junio (págs. 3-13), 26 de junio (págs. 3-12) y 3 de julio (págs. 3-8), todos de 2001, que en fotocopia obran a folios 36, 37 y 38 del cuaderno único, en los cuales se aprecia la denominación comercial “Mouse Start” en lugar de “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas”, que es la correcta, así como en el aviso aclaratorio que fue publicado en el mismo diario por orden de la Sociedad Mouse Star Ltda., el día 23 de julio del año en curso, en el cual aparece la denominación comercial “Mouse Star”, desvirtuándose así la distintividad de los dos nombres comerciales que son aquí objeto de comparación.

En segundo lugar estima el tribunal que la potencialidad de confusión al mercado de que se viene hablando se facilita en tanto el consumidor medio, en su relación normal con los proveedores de bienes y servicios, no suele prestar mayor atención a ciertos detalles que el público en general tiende a considerar como formales, tales como la naturaleza jurídica del proveedor —es decir, si se trata de una persona jurídica y de qué clase o de una persona natural—, el número de su matrícula mercantil o su nombre comercial completo, entre otros, ni cuenta de ordinario con conocimientos del idioma inglés que le permitan a primera vista diferenciar las denominaciones en comento. Por ello resulta insuficiente la argumentación propuesta por el señor Vargas Bautista, en el sentido de haber publicado los avisos de prensa arriba mencionados con indicación del número de matrícula mercantil de su establecimiento de comercio, elemento que en las condiciones descritas no asegura frente al público la distintividad de los referidos nombres comerciales, como tampoco se asegura la distinción entre dos personas naturales con nombre similares mencionado sus respectivos número de cédula de ciudadanía.

En tercer lugar el tribunal tiene en cuenta que las partes del presente trámite arbitral desarrollan actividades económicas en ramos de negocios similares —pues mientras Mouse Star Ltda. se dedica a la importación, distribución y venta de accesorios para computadores, Erick Yesid Vargas Bautista se dedica a la prestación de servicios técnicos y de venta de equipos de cómputo— y dentro de un mismo territorio —la ciudad de Bogotá, D.C.—, vale decir, se trata de agentes económicos que operan en espacios comunes de un mismo mercado.

En cuarto lugar estima el tribunal que la confusión de nombres comerciales descrita afecta no solo los intereses generales del mercado, en punto de la libre competencia y de la transparencia dentro del mismo, sino también los intereses económicos y comerciales particulares de las partes de este trámite, y en particular los de la Sociedad Mouse Star Ltda., que desde su creación hace más de nueve (9) años ha venido construyendo una imagen y posición en el mercado que explota, las cuales estima el tribunal se ven menoscabadas por la utilización incompleta de la denominación comercial “Mouse Start”, al paso que el señor Erick Yesid Vargas Bautista inició actividades comerciales bajo el nombre comercial “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas” o “Mouse Start” recién en mayo del presente año.

Así las cosas, y considerando, además, que la sociedad convocante adquirió primero en el tiempo el derecho a usar como razón social la denominación “Mouse Star Ltda.” y ha empleado así mismo de tiempo atrás el nombre comercial “Mouse Star”, antes que Erick Yesid Vargas Bautista iniciara el uso del nombre comercial “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas” o “Mouse Start”, hechos que se encuentran probados con el certificado de existencia y representación legal y demás documentos de dicha sociedad aportados al expediente, el tribunal estima que la equidad impone en este caso la protección de ese derecho, en armonía con el régimen aplicable en Colombia al nombre comercial, atrás reseñado, en la forma que se dispone en la parte resolutive de este laudo.

5. Perjuicios.

La Sociedad Mouse Star Ltda. le solicita al tribunal se condene al señor Erick Yesid Vargas Bautista a indemnizar los perjuicios causados por los siguientes conceptos:

- a) Afectación del good will de la Empresa Mouse Star Ltda. al ofrecer productos en violación de las leyes tributarias y;
- b) Pago del aviso aclaratorio en El Tiempo por valor de \$1'300.000.

Sobre el particular, el tribunal recuerda que para que proceda la condena a indemnizar perjuicios deben acreditarse cabalmente dentro del proceso los requisitos que la ley y la jurisprudencia nacionales han establecido en materia de responsabilidad civil extracontractual, a saber: i) el hecho dañoso, imputable al demandado a título de culpa o dolo, como fuente de obligaciones, ii) el daño económico cierto sufrido por el demandante, y iii) el nexo de causalidad existente entre la conducta culposa o dolosa del demandado y el daño cierto irrogado al demandante, de modo tal que esa conducta sea la causa eficiente del daño.

En el presente caso, y por lo que hace a la pretensión de condena en perjuicios por afectación del good will de la Empresa Mouse Star Ltda. al ofrecer su contraparte procesal productos en violación de las leyes tributarias, se tiene que dicha sociedad no acreditó dentro del proceso la existencia, naturaleza y monto de los perjuicios

alegados, como tampoco el que tales perjuicios, de existir, hubieren sido causados por el hecho de ofrecer el señor Erick Yesid Vargas Bautista productos en violación de normas tributarias, hecho que por lo demás tampoco se encuentra probado en el expediente, sin que pueda el tribunal tenerlo por demostrado con base en la sola manifestación que del mismo hace dicha sociedad, por lo cual no procede condena alguna por ese concepto.

Ahora bien, por lo que hace al valor del aviso aclaratorio publicado por la Sociedad Mouse Star Ltda. en el diario El Tiempo, el día 23 de julio de 2001, se advierte que aun cuando se aportó al proceso fotocopia de dicho aviso, incorporada al expediente (fl. 39, cdno. único), no se acreditó en cambio el valor pagado por el mismo, ni la circunstancia de haber sido pagado por esa sociedad, por lo cual, y atendiendo consideraciones de equidad relativas a las condiciones personales y económicas del señor Erick Yesid Vargas Bautista, así como a la conducta desplegada por él en el caso analizado, que no se considera dolosa, el tribunal se abstiene de condenarlo al pago de valor alguno por concepto de dicho aviso de prensa.

6. Costas y agencias en derecho.

En armonía con la finalidad y el carácter gratuito del programa comunitario de arbitraje en equidad organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y habida cuenta de la forma como las partes comparecieron al presente trámite, el tribunal se abstiene de proferir condena en costas y agencias en derecho.

III. Parte resolutive

Con apoyo en el conjunto de consideraciones anteriores, el tribunal de arbitramento designado para resolver en equidad las diferencias surgidas entre la Sociedad Mouse Star Ltda. y el señor Erick Yesid Vargas Bautista, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: No se accede a la pretensión formulada por el señor Erick Yesid Vargas Bautista.

Segundo: Ordenar al señor Erick Yesid Vargas Bautista la suspensión del uso de las palabras “Mouse Start” dentro del nombre comercial de su establecimiento de comercio matriculado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, así como dentro de cualquier otro medio que le permita identificar públicamente su actividad como comerciante y su establecimiento de comercio.

PAR.—En consecuencia, el señor Erick Yesid Vargas Bautista deberá proceder a la modificación del nombre comercial “EW Mouse Start Asesorías en Sistemas”, de manera que dicho nombre no contenga las palabras “Mouse Start”, para lo cual se le concede un término hasta el día veintiocho (28) de febrero del año dos mil dos (2002).

Así mismo, el señor Erick Yesid Vargas Bautista deberá remitir a la Sociedad Mouse Star Ltda., a la dirección de notificación judicial de esta, carrera 15 N° 78 – 33, local 280, de la ciudad de Bogotá, D.C., a más tardar el día ocho (8) de marzo del año dos mil dos (2002), un certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá donde conste el cumplimiento de la orden del tribunal contenida en el párrafo precedente.

Tercero: No se accede a las pretensiones de indemnización de perjuicios formuladas por la Sociedad Mouse Star Ltda.

Cúmplase.

La presente decisión queda notificada en estrados.

Juan Carlos Varón Palomino, árbitro único.

Eugenia Barraquer Sourdis, Secretaria.

Santiago Márquez Robledo, estudiante de apoyo.
