Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
CARRERA 10 No. 14-33 PISO 15 TELEFAX: 2820244
EDIF. HERNANDO MORALES MOLINA
ccto01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogotá D.C., ocho (08) de octubre de dos mil veinte (2020)

Referencia: 2020-0251

El señor SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO mediante su apoderado judicial solicita la práctica de medidas cautelares previo a la presentación de la demanda por actos de competencia desleal, con fundamento en el artículo 31 de la Ley 256 de 1996.

Como argumento de lo pretendido, el demandante manifiesta que actualmente existe un conflicto entre SAMUEL TCHERASSI SOLANO y BRIDGEWOOD CAPITAL INC. relacionado con la titularidad de la marca EPK, sin que a la fecha existan fallos que limiten el uso que el aquí demandante hace de la marca en sus establecimientos de comercio.

Señala que BRIDGEWOOD CAPITAL INC. ha iniciado una campaña de desinformación y difamación a través de medios especializados de comunicación, basada en informaciones falsas o presentadas de forma engañosa capaz de confundir a los consumidores y al mercado, lo que le ha causado grave efecto en los servicios financieros y en el desarrollo de la empresa en Colombia.

Bajo estos antecedentes solicita se decreten las siguientes medidas cautelares:

(i) "Que hasta tanto se tome una decisión de fondo, definitiva y en firme en las acciones judiciales y administrativas que se surten actualmente ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Delegatura de Propiedad Industrial de esa entidad o ante cualquiera otra autoridad administrativa o judicial de la República, y en las que se discuta la titularidad de las marcas EPK y de los demás derechos de propiedad industrial afectos a los establecimientos de comercio de propiedad de mi representada y/o de las sociedades mediante las que opera en Colombia se ordene a BRIDGEWOOD CAPITAL INC., a sus accionistas, apoderados, mandatarios o subordinados abstenerse de hacer directa o indirectamente manifestaciones en medios masivos de comunicación, tales como prensa, radio o televisión, periódicos o revistas digitales o impresos en las que se acuse a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO o a cualquiera de las sociedades mediante las que opera los establecimientos de comercio EPK de cualquier tipo de conducta delictiva, infractora o violatoria de derechos.

(ii) Que hasta tanto se tome una decisión de fondo, definitiva y en firme en las acciones judiciales y administrativas que se surten actualmente ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Delegatura de Propiedad Industrial de esa entidad o ante cualquiera otra autoridad administrativa o judicial de la República, y en las que se discuta la titularidad de las marcas EPK y de los demás derechos de propiedad industrial afectos a los establecimientos de comercio de

propiedad de mi representada y/o de las sociedades mediante las que opera en Colombia se ordene a BRIDGEWOOD CAPITAL INC., a sus accionistas, apoderados, mandatarios o subordinados abstenerse de hacer directa o indirectamente manifestaciones engañosas, parcializadas o incorrectas sobre el estado de dichos procesos, específicamente dándoles el carácter de decisiones en firme a actos de trámite adoptados por los despachos mencionados.

(iii) Que se ordene a BRIDGEWOOD CAPITAL INC., a sus accionistas, apoderados, mandatarios o subordinados abstenerse de hacer directa o indirectamente manifestaciones en medios de comunicación en las que se manifieste, sugiera o de a entender que dicha sociedad es titular única de la marca EPK o que tiene derechos absolutos sobre dicho signo, considerando que dichas afirmaciones carecen de veracidad."

Para materializar estas medidas cautelares, además de prestar caución, solicita se libren los correspondientes oficios a los demandados y aplicar lo previsto en los artículos 588 y siguientes del CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (LEY 1564 DE 2012).

Señala el apoderado del actor que existe en el presente caso "apariencia de buen derecho o ***fumus boni iuris***, esto es existen indicios de verosimilitud de las pretensiones de la parte que solicita el amparo cautelar."

Argumenta que "la apariencia de buen derecho y la existencia de la veracidad de los hechos que soportan la presente solicitud, se encuentra acreditada plenamente en los documentos que se aportan, los que recogen las manifestaciones literales de la demandada y de sus apoderados en las que se concretan las acciones desleales cuya ocurrencia se solicita suspender en forma preliminar al Despacho.

Adicionalmente establece que el "***periculum in mora***, esto es, el amparo cautelar que se reclama es urgente. Que los documentos que se aportan evidencian el riesgo que los mismos han causado a su representado, traducido en requerimientos de las entidades bancarias que amenazan con reducir o suspender los cupos de crédito necesarios para el funcionamiento de los establecimientos. Que esto es tan claro que igualmente se aportan las comunicaciones de respuesta presentadas por su representado en las que explica la falsedad de las afirmaciones contendidas en las notas de prensa y la manera engañosa en la que las mismas son presentadas."

En cuanto a las infracciones a la libre competencia, las precisa así:

"Si bien el comportamiento crediticio de mi representada es innegable (sic), la existencia y promoción recurrente de notas de prensa en las que se afirma la falaz existencia de demandas, la supuesta e irreal prohibición de operar, la falsa exclusividad de BRIDGEWOOD en la titularidad de las marcas o incluso la calumniosa acusación de vender prendas falsas, carentes de calidad o de contrabando, afectan la calificación del riesgo implícito en tales operaciones, obligando a mi representada a constituir garantías adicionales o colaterales en una clara afectación a su operación comercial.

Que las acciones de la demandada BRIDGEWOOD violan la Cláusula General de Competencia prevista en el Artículo 7 de la ley 256 de 1996 al realizarse en el mercado con fines concurrenciales y resultar contrario a la buena fe comercial.

Adiciona que las acciones de la demandada BRIDGEWOOD constituyen actos desleales de desorganización al tener como objeto y como efecto desorganizar internamente la empresa de mi representada, que se ve afectada.

Afirma que las acciones de la demandada BRIDGEWOOD constituyen actos desleales de engaño al tener como objeto y como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de mi representada, específicamente se han utilizado y difundido indicaciones y aseveraciones incorrectas y falsas, se ha omitido la verdad y se ha promovido información susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento de mi representada.

Indica que las acciones de la demandada BRIDGEWOOD constituyen actos desleales de descrédito al constituir una clara utilización y difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, una omisión de las verdaderas y una práctica que ha tenido por objeto y como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de mi representado.

Finalmente alega que la urgencia del decreto cautelar se encuentra en la forma en la que a raíz de la reactivación económica post pandemia de Covid19, su representada adelanta gestiones para fortalecer y expandir su operación, para lo cual se requerirá el apoyo de las entidades bancarias. No obstante, lo anterior y ante la reapertura de los Despachos Judiciales, y ante la recurrente utilización de los medios de comunicación como instrumentos de denigración y de ejecución de conductas desleales, su representada teme un nuevo ataque mediático que ponga en riesgo su operación y el sustento de cientos de familias que en Colombia viven del proyecto EPK.

Previo a resolver la solicitud elevada por el Señor SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO a través de su apoderado judicial, es necesario hacer las siguientes

CONSIDERACIONES

1o. Evidentemente el artículo 31 de la Ley 256 de 1996 establece la prerrogativa que reclama el actor dentro de este trámite. Obsérvese el contenido de la norma:

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

“ARTÍCULO 31. MEDIDAS CAUTELARES. Comprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes.

Las medidas previstas en el inciso anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y podrán ser dictadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.”

De la lectura del aparte de la norma trascrita, se evidencia que delanteramente debe aparecer acreditado dentro de la solicitud de la cautela **(i)** la realización de un acto desleal o la inminencia del mismo. Después exige que quien solicite las medidas cautelares sea una **(ii)** persona legitimada que se haga responsable de tal pedimento. En seguida, se tiene presupuestado que la medida cautelar apunte a la **(iii)** cesación provisional del acto desleal, así como también aquellas medidas pertinentes.

(i) La Superintendencia de Industria y Comercio, en auto 3149 de 2003, respecto del acto de competencia desleal señaló que de acuerdo al artículo 18 de la Ley 256 de 1996, debe estar comprobado lo siguiente:

- Que existe una violación a una norma jurídica.
- Que como consecuencia directa de la violación a la norma jurídica invocada como infringida, el demandado ha adquirido una ventaja competitiva significativa frente a sus competidores; y
- Que el demandado ha hecho efectiva en el mercado la realización de la ventaja competitiva significativa que ha adquirido como consecuencia directa de la infracción a la norma jurídica que ha invocado como infringida.

En el presente asunto, el Señor SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO, aduce “que las acciones de la demandada BRIDGEWOOD violan la Cláusula General de Competencia prevista en el Artículo 7 de la ley 256 de 1996 al realizarse en el mercado con fines concurrenciales y resultar contrario a la buena fe comercial.”

Además, aduce que la sociedad BRIDGEWOOD ha incurrido en actos desleales de desorganización que han afectado la organización interna de su empresa que se ha visto afectada.

Que también se han presentado actos desleales de engaño, que inducen al público en error.

Que también existen actos de descrédito al difundir información que no se ajusta a la realidad.

(ii) El accionante SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO se hace responsable de la solicitud de medidas cautelares, ofreciendo prestar una caución que indemnice los eventuales perjuicios que se puedan causar con el decreto y práctica de las cautelas. En cuanto a la legitimidad, afirma estar afectado con las conductas de BRIDGEWOOD, ya que se ha visto obligado a tener que otorgar garantías adicionales en las entidades financieras, a raíz de los actos de descrédito ocasionados con las declaraciones del apoderado de la accionada.

(iii) Por ello, las medidas cautelares solicitadas se orientan a hacer cesar los actos desleales mediante la prohibición a los directivos y/o vinculados a BRIDGEWOOD de hacer declaraciones en torno a la marca EPK.

2o. Entrando en el estudio de los actos desleales denunciados por el Señor TCHERASSI SOLANO el despacho advierte falencias que hacen inviable el decreto de las medidas cautelares solicitadas.

(i) Delanteramente se observa que el Señor SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO y sus empresas NO son titulares de la marca EPK. Que por el contrario, es la sociedad BRIDGEWOOD en el territorio Colombiano quien ostenta la titularidad de la marca mencionada, incluso en varias de las clases de la clasificación internacional.

Si bien es cierto, el Señor SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO afirma que es discutible tal titularidad, advirtiendo incluso que en varias de las clases se ha cancelado el registro marcario a la sociedad BRIDGEWOOD, y además que él es el creador, gestor y artífice de un conglomerado de moda dirigido por él mismo, que gira alrededor del nombre y enseña comerciales EPK, que opera más de 100 establecimientos que utilizan la enseña comercial EPK, que es propietario del dominio www.epk.com y de los sitios y cuentas de FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE e INSTAGRAM debidamente certificados, bien sea directamente o a través de sus empresas, es claro que hoy no es el titular del registro marcario, razón por la cual su derecho para pedir las medidas cautelares objeto de este asunto no tiene buena apariencia (*fumus boni iuris*).

(ii) Es un hecho insoslayable que el Señor TCHERASSI SOLANO al no tener la titularidad de la marca EPK, no puede utilizar la misma. Y es claro que los derechos que afirma tener se contraen al nombre y la enseña comercial EPK, atributo que se itera afirma tener por su uso, más no por tener un registro en tal sentido. Vale la pena recordar que por auto 420 de 2005 la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que *"la prueba de la titularidad del nombre comercial es requisito necesario para decretar medidas cautelares"*.

(iii) Por otro lado, no puede el Señor TCHERASSI SOLANO aspirar a que el titular de la marca BRIDGEWOOD permanezca silente ante la situación que se presenta. Es más, el asunto es aún más complejo ya que dentro de documental aportada por el accionante, trasluce que posiblemente existe un contrato de

franquicia, lo cual, de ser cierto podría debilitar aún más la posición del accionante.

Por ello, pensar que existen actos desleales en las manifestaciones del apoderado de la sociedad BRIDGEWOOD en el territorio colombiano a los medios de comunicación, refiriéndose a la controversia que tienen con el Señor TCHERASSI SOLANO, no se ve tan evidente.

3o. Pero si lo anterior no fuera suficiente para negar las medidas cautelares, el Despacho se pregunta si acaso la sociedad **BRIDGEWOOD CAPITAL INC.** compite en el mercado colombiano y que con los actos desleales denunciados por el Señor TCHERASSI SOLANO ha adquirido una ventaja competitiva y significativa. La respuesta a esta pregunta es NO. De hecho, el accionante ni siquiera menciona que la accionada compita en el mercado colombiano, que tenga establecimientos y un público similar al que tiene el accionante. Incluso, dentro del expediente no se extrae que **BRIDGEWOOD CAPITAL INC.** participe en el mercado. Por lo tanto, existe otra razón para NO acceder al pedimiento del actor.

En Resolución 25429 de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto a la legitimación pasiva en la acción de competencia desleal señaló:

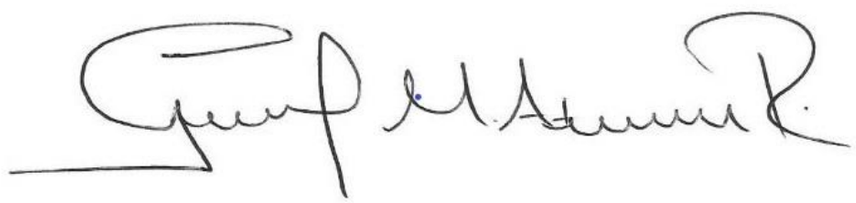
"Así las cosas, si bien el artículo 22 (de la Ley 256 de 2006) determina que "las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal", tales personas deberán participar en el mercado, pues de lo contrario, la Ley 256 de 1996 no les será aplicable y en caso de que proceda una acción, ella no será de competencia desleal, sino que quien reclame por los perjuicios que le han sido causados por el acto, deberá acudir a acciones distintas, como por ejemplo las de responsabilidad civil extracontractual."

Por lo expuesto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá D.C.

RESUELVE

NEGAR las medidas cautelares solicitadas por el Señor SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO por las razones expuestas.

Notifíquese,



GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO
JUEZ

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARIA
Bogotá, D.C., 09/10/2020
Notificado por anotación en ESTADO No. 83 de esta misma fecha.

Miguel Ávila Barón
Secretario