

TALLER DE CASOS JUDICIALES SOBRE TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CASO: COMPETENCIA DESLEAL

TApel. Civil y Com. Asunción, sala 3. Juicio: Myrurgia S.A. c. Comper S.A.C.I. y otros. Ac. y Sent. 48 del 27/06/2003

HECHOS: Un empresa española demanda a su ex representante (una empresa paraguaya) por competencia desleal, alegando que ésta última comercializa un producto idéntico al suyo (polvo de maquillaje) y que lo presenta en un ENVASE muy parecido al suyo y que las ETIQUETAS son también muy parecidas.

PREGUNTAS:

1-) En base a lo discutido en este caso, determine cuáles son los hechos que el órgano judicial indicó como causantes de la competencia desleal.

2-) Cuáles son las pretensiones formuladas por el accionante en este juicio?. Qué otras pretensiones podría haber formulado en este o en otro juicio?. Es decir, además de la demanda de competencia desleal, qué otra acción podría haber demandado el actor, en base a los mismos argumentos expuestos en su demanda?

3-) Qué vinculación tiene la acción de competencia desleal con relación a otra demanda vinculada con el derecho marcario?. Formule su opinión en función a lo expuesto por el Tribunal.

4-) Formule una opinión o comentario sobre los elementos de "confundibilidad" de marcas y etiquetas, en relación a la decisión de declarar como desleal a la competencia.

5-) Formule Ud. unos argumentos y unos fundamentos para fallar la causa en sentido contrario al que falló el Tribunal.

TEXTO COMPLETO:

¿Es nula la sentencia apelada?

En su caso, ¿se dictó conforme a derecho?

A la primera cuestión planteada, la Dra. Ma. Mercedes Buongermini dijo: La recurrente ha desistido expresamente del recurso de nulidad interpuesto. Por consiguiente, y al no advertirse vicios o defectos que autoricen a declarar la nulidad de las resoluciones recurridas de oficio, el mismo debe ser desestimado. A sus turnos, los doctores Torres Kirmser y Martínez Prieto manifestaron que votan en idéntico sentido.

A la segunda cuestión planteada, la Dra. Ma. Mercedes Buongermini prosiguió diciendo: Por la sentencia apelada N° 894 del 12 de octubre del 2001 el a-quo resolvió: "1) *No hacer lugar, con costas, a la Excepción de Falta de Acción Manifiesta, promovida por los señores Guillermo de los Ríos y Alejandro de los Ríos, por los motivos señalados en el considerando de la presente resolución.* 2) *No hacer lugar, con costas, a la presente demanda promovida por "Myrurgia S.A." contra la empresa Comper S.A.C.I. y contra los señores Guillermo de los Ríos y Alejandro de los Ríos sobre competencia desleal, por los fundamentos contenidos en el exordio del presente pronunciamiento.* 3) *Dejar sin efecto las medias cautelares dictadas en estos autos a petición de la parte actora, y para el efecto, líbrense los oficios correspondientes.* 4) *Anótese"* (sic) (fs. 207 vlt.).

De dicha sentencia recurre la actora y presenta su escrito de expresión de agravios, que obra a fs. 193/233. En primer término aduce que su parte no se agravia del apartado 1° de la resolución recurrida, relativo al rechazo de la excepción de falta de acción planteada por la adversa, y por ello solicita la confirmación de dicho apartado. Igualmente, manifiesta que de la sola comparación de los productos Maja y La Española se desprende que el estuche plástico y sus etiquetas son prácticamente idénticos. Agrega, además, que en ninguna parte del envase plástico continente del polvo, así como la caja de cartón de presentación, no figura el nombre del fabricante, induciendo de esta manera al error al público, en contra de los intereses de su mandante. Arguye que nadie puede aprovecharse del esfuerzo tecnológico y económico logrado por otra empresa que se ha esforzado en posicionar sus productos en el mercado en razón de la calidad lograda, la propaganda para hacer conocer dicho producto y la clientela que implica una inversión económica importante. Sostiene, además, que se halla plenamente probada en autos la estrecha vinculación existente entre la firma Comper S.A.C.I. y los señores Guillermo y Alejandro de los Ríos, representantes, distribuidores y fabricantes del producto Maja. Señala, además, que los señores De los Ríos tenían conocimiento de la tecnología española aplicada a la producción de los productos Maja, tecnología esta que deslealmente la aplicaron a la producción del polvo-crema La Española. Señala que es falsa la aseveración del inferior relativa a la no presentación del registro de la marca con el diseño descripto. Sostiene que esta afirmación se desvirtúa con la lectura de la descripción de la etiqueta del registro obrante a fs. 4 de autos. Expresa que el derecho de utilizar la denominación La Española no faculta a la firma Comper S.A. a imitar el embalaje utilizado para los productos de la afamada marca Maja. Manifiesta que el inferior no ha tenido en cuenta las disposiciones relativas a la competencia desleal contempladas en el Convenio de París y en la Convención de Washington, suscriptos ambos por nuestro país. Argumenta respecto de las costas que las mismas debieron ser impuestas en el orden causado, puesto que existen en este caso vencimientos recíprocos. Finalmente, solicita que la resolución apelada sea revocada.

El representante convencional de la demandada contesta dichos agravios en su escrito obrante a fs. 235/249 arguyendo que la marca La Española comercializada por su representada es totalmente diferente a la marca Maja, por lo que no se da el requisito fundamental para que exista la competencia desleal, que es la imitación de un producto determinado con la intención de causar confusión. Agrega que las supuestas coincidencias de ciertas características entre los productos en cuestión fueron resueltas en dos instancias administrativas y confirmada en sede judicial. Manifiesta igualmente que su representada le ha otorgado al polvo-crema La Española suficientes caracteres distintos que únicamente la demandante en su afán persecutorio considera que compite deslealmente con su producto. Aduce que es obvio que los productos en cuestión, al ser del mismo género, poseen ciertas similitudes, sin que esto implique de manera alguna competencia desleal. Arguye que el envoltorio y los recipientes de estos productos son similares atendiendo a la naturaleza del producto. Además, agrega que del cotejo de las marcas realizado en cuanto al punto de vista gramatical, gráfico, fonético e ideológico, se desprende que no existe imitación de la marca La Española con respecto de la marca Maja. Por último, sostiene que la resolución recurrida se halla plenamente ajustada a derecho, por lo que solicita su confirmación.

En el caso de autos se trata de determinar la procedencia de una demanda de competencia desleal, intentada por una empresa internacional domiciliada en nuestro país contra una sociedad anónima competidora.

En primer lugar, debemos decir que la acción de competencia desleal no está subordinada ni necesariamente vinculada con la propiedad industrial, específicamente marcaria. Es decir, la competencia desleal no es un ilícito marcario, propia y necesariamente. El bien jurídico protegido por el derecho represor de la competencia desleal es la competencia económica. Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la libertad de competencia es un bien querido y perseguido expresamente por el ordenamiento económico-constitucional de nuestro país, que lo integra entre los derechos económicos enumerados en el capítulo respectivo, Art. 107,

Constitución Nacional. Ella ha optado por un sistema de libertad de empresa y economía de mercado. Pero los agentes económicos se ven forzados a no vulnerar el elemento regulador del mercado, que es la libre concurrencia, omitiendo conductas que perjudiquen la libertad económica de los demás agentes intervinientes en ese mercado, ya sea de su libertad de oferta como empresarios, como de su libertad de demanda como consumidores. La represión de la competencia desleal tiene entonces por objetivo asegurar la finalidad de la competencia económica en el mercado como elemento generador de la eficiencia y transparencia del sistema, así como también asegurar la libertad individual a los agentes intervinientes en el mercado.

La conducta sometida a la norma es todo acto que se realice en el mercado y con fines concurrenciales. La Ley del Comerciante y la Ley de Marcas establecen los presupuestos para que un acto de comercio pueda ser considerado como desleal y definen las conductas típicas bajo las que puede aparecer el ilícito. En efecto, en su Art. 80 la Ley de Marcas dice que se considera competencia desleal a todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Concordante con este artículo, la Ley del Comerciante en su Art. 108, inc. d, dispone que se considera acto de competencia desleal la utilización directa o indirecta de cualquier medio contrario a los principios de ética profesional que pueda causar daño al competidor. En el propio Convenio de París (Art. 10 bis 2) consagra el principio. Las conductas típicas han sido desarrolladas en ambas leyes en los Arts. 108 y sgtes. y 81 y sgtes., respectivamente; igualmente la Ley 444/94 contiene algunas conductas típicas de deslealtad; pero en todos los casos su numeración no es taxativa, sino meramente enunciativa. Como puede verse, algunas de las conductas desleales están referidas a la cuestión marcaria, o son directamente delitos marcarios, pero muchos de ellos no tienen vinculación directa ni indirecta con las marcas; el ámbito de aplicación de la competencia desleal se extiende, sin duda, mucho más allá de los derechos de exclusiva, que son de carácter eminentemente real, abarcando esencialmente a las conductas, es decir, a una actividad humana, que desarrollada dentro del mercado y con fines concurrenciales, pueda considerarse como contraria a los buenos usos comerciales.

De autos surge que la demandada Compart S.A.C.I. es titular del registro de la marca "La Española", y produce y comercializa productos cosméticos con dicha marca, según surge de las propias manifestaciones de la accionada en los escritos de contestación de la demanda y contestación de agravios. Igualmente se ha probado en autos, con las instrumentales agregadas a fs. 177, que la firma Myrurgia S.A. es propietaria de la marca "Maja", bajo la cual produce y comercializa productos cosméticos. Estos, siempre según las manifestaciones de las partes, son semejantes en cuanto a su contenido y utilidad, según surge de las expresiones por la propia accionada en el escrito de contestación de la demanda, a fs. 127.

Como puede verse, entonces, las dos sociedades anónimas son propietarias de derechos de exclusiva sobre marcas específicas, referidas a la misma categoría de productos. La actora ha alegado que la presentación de los productos de ambas genera o es susceptible de generar confusión entre los consumidores, por las similitudes existentes en su formato. Una de las tipologías del acto de competencia desleal son los actos de imitación y de confusión. En principio, la imitación no es proscripta del mercado como acto de mala práctica comercial. Es más, la imitación es un elemento de dinamismo dentro del mercado, pues hace que los comerciantes intenten aproximar sus actividades y propuestas a las actividades y propuestas de sus colegas, las cuales hayan obtenido éxito en el mercado. La imitación en la concurrencia comercial es, entonces, en principio libre, pues favorece la competencia y la libre empresa. Ahora bien, la imitación que se considera prohibida es la que viola las exigencias básicas de esa competencia, ya sea por conculcar derechos de exclusiva, ya sea por provocar en el consumidor un riesgo de confusión o de asociación, o por contravenir el principio de éxito concurrencial por el esfuerzo propio. Es la imitación pura o servil la que configura un acto de competencia desleal.

Se entiende por actos de confusión a aquellos que afectan al principio de transparencia en el mercado. El consumidor es quien con sus múltiples elecciones decide el éxito o fracaso de quienes compiten en el mercado; para ello debe tener libertad de decisión, libertad de ejercer el juicio de racionalidad económica o de oportunidad. La confusión en las ofertas afecta la adecuada transparencia y discriminación de las ofertas, impidiendo u obstaculizando el papel que le compete al consumidor. La confusión puede entenderse en sentido estricto, vale decir la que induce a error al público sobre el origen de las prestaciones o productos de una empresa respecto de otra o de la identidad de dos establecimientos, que se da sobre todo cuando hay una posible confusión de los signos distintivos de uno u otro operador. Pero también puede hablarse de riesgo indirecto de confusión, doctrina introducida por la jurisprudencia alemana, que trata de aquellos casos en los que la confusión se configura no ya a partir de la desorientación de los signos, sino cuando aun existiendo perfecta identificación de los signos, el público atribuye erróneamente los productos o prestaciones a un mismo empresario, ya sea, vgr., por suponer que existan vinculaciones o relacionamientos entre las empresas que determinen la incidencia de una sobre otra respecto de los productos o servicios. Igualmente debe apuntarse que la confusión no debe necesariamente consumarse para que el acto desleal exista, basta con el peligro o potencialidad de que pueda llegar a producirse. En segundo término, el riesgo de confusión debe referirse al círculo de potenciales clientes del producto o servicio en cuestión, y aquí debe tenerse en cuenta el criterio de reacción del tipo medio dentro de ese grupo en relación con la impresión general producida por la práctica en cuestión considerada como un todo. El derecho paraguayo en la Ley del Comerciante prohíbe la imitación de los productos de un competidor que causa confusión en la oferta (Art. 108, inc. b). La Ley de Marcas la regula estrechamente relacionada con los actos de explotación de la reputación ajena, así como también prohíbe la utilización de los productos comercializados por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales. Como hemos apuntado más arriba, el principio de concurrencia requiere que el éxito o fracaso en el mercado se produzcan como consecuencia del esfuerzo y la actividad propias. Los actos de explotación de la reputación ajena conllevan un aprovechamiento indebido del esfuerzo de otro y se encuentran estrechamente vinculados a los actos de confusión e imitación, pues en todos ellos existe el componente del beneficio indebido del prestigio ajeno. La Ley del Comerciante en su Art. 108, inc. d, prohíbe los actos que tiendan a apropiarse de los méritos de los productos de un competidor. Por su parte, la Ley de Marcas, como ya hemos visto, proscribe la utilización directa o indirecta de indicaciones geográficas, aun cuando se indique el verdadero origen del producto (Art. 81, inc. d), así como la utilización del esfuerzo o prestigio ajenos (Art. 81, inc. d).

Al examinar las pruebas documentales agregadas a autos según el informe de la actuaria y obrantes a fs. 254, se advierte que el envase del producto polvo compacto "Maja" consiste en una caja de cartón con el fondo negro, en cuyo anverso se lee la marca "Maja" en color rojo, rodeada de flores en colores rojo y dorado, blanco y dorado, negro y blanco y rojo y blanco. El reverso contiene la descripción del producto, encerrado en un recuadro rojo con reborde dorado, rodeado de las mismas flores que el anverso. El texto descriptivo está en inglés y en castellano, y tiene títulos en rojo con la frase: "polvo crema" y "cream powder", el resto se encuentra escrito en color dorado. Al final del recuadro se lee la frase: "Barcelona - Made in Spain". Abajo, en el margen inferior se lee la leyenda: "estuche con borla" en color rojo. En el canto inferior aparece en un recuadro rojo con reborde dorado, con letras negras el tipo de tonalidad de producto, que en este caso es "natural".

Por su parte, el estuche del producto de los demandados consiste en una caja de cartón de color bordó-vino intenso. En el adverso se lee la marca: "La Española" en letras rojas, rodeada de flores de color rojo y dorado y blanco y dorado. El reverso contiene también la descripción del producto, encerrado asimismo en un recuadro rojo con reborde dorado, rodeado de las mismas flores que el anverso. El texto descriptivo está igualmente en inglés y en castellano y tiene títulos en rojo con la frase: "polvo crema" y "cream powder", el resto se encuentra escrito en color dorado. Al final del recuadro se lee la frase: "Hecho en Mercosur y con tecnología

española". Abajo, en el margen inferior se lee también la leyenda: "estuche con borla" en color rojo En el canto inferior aparece en un recuadro rojo con reborde dorado, con letras negras el tipo de tonalidad del producto, que en este caso es "natural". Se debe añadir a todos estos puntos de coincidencia que el diseño de la caja, así como el de las flores que la adornan es muy semejante en ambos estuches, prácticamente idéntico. Así también es extremadamente similar el tipo de letra en que está escrito el nombre de la marca. La tipografía de las letras del reverso es exactamente la misma. Por todo lo hasta aquí señalado, es dable apuntar que, pese a la diferencia del color de fondo -que es también oscuro como en el producto "Maja"-, la impresión del conjunto, la confirmación cromática, el diseño estilístico y el tipo de letra empleado, hace a la presentación de ambos estuches fácilmente confundibles. Entonces, si bien al comparar ambos productos, uno al lado del otro, se advierten ciertas discrepancias, no menos cierto es que el acto desleal debe ser apreciado -a los efectos de su juzgamiento- en el contexto del mercado y teniendo en consideración lo dicho más arriba respecto de la clase de producto de que se trata, esto es, uno de consumición masiva, así como el hecho de que el parámetro para medir la posibilidad de confusión no puede ser, entonces, el tipo de consumidor diligente, sino el consumidor acrítico y distraído. En síntesis, estamos ante un claro acto de confusión y aprovechamiento del esfuerzo ajeno, provocado por la facilidad de asociación de los productos de ambas partes, máxime considerando que el demandado, por haber sido varios años distribuidor del producto original, marca "Maja", conocía o debió conocer todas estas similitudes y el posicionamiento que el mismo había ganado en el mercado paraguayo frente a los consumidores.

En las condiciones apuntadas, corresponde revocar los apartados segundo y tercero de la sentencia apelada, y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda declaratoria de la competencia desleal de los demandados Comper S.A.C.I., Alejandro de los Ríos y Guillermo de los Ríos, ordenando el cese de los actos juzgados como desleales y declarando la responsabilidad civil derivada de los mismos, conforme el petitorio del escrito de demanda.

En cuanto a las costas, corresponde su imposición a la parte perdedora, de conformidad con lo establecido en el Art. 203 del Cód. Proc. Civil.

A sus turnos, los doctores Torres Kirmser y Martínez Prieto manifestaron que votaban en igual sentido.

Por el mérito que ofrece el Acuerdo precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, RESUELVE: Tener por desistido el recurso de nulidad interpuesto por la recurrente. Revocar los apartados segundo y tercero de la sentencia apelada, y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda declaratoria de la competencia desleal de los demandados Comper S.A.C.I., Alejandro de los Ríos y Guillermo de los Ríos, de conformidad con los argumentos expuestos en el exordio de esta resolución. Imponer las costas a la perdedora. - Arnaldo Martínez. - María Buongermini. - Raúl Torres Kirmser. - (Sec. Lidia Báez F.).