

LA COMPETENCIA

ANEXO RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

RESOLUCIÓN No. 1317-L-2000

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas treinta y cinco minutos del primero de diciembre del año dos mil seis.

PROCESO SUMARIO DE COMPETENCIA DESLEAL, establecido ante el Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José, bajo el expediente número 02-001438-180-CI. Incoado por CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres-ciento uno-siete dos dos tres, representada por su apoderado general judicial licenciado Manuel Zúñiga Sibaja, mayor, casado, Abogado, vecino de Rohrmoser, cédula de identidad número uno-ochocientos treinta y tres-setecientos cincuenta, contra CORPORACION MEGASUPER SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número tres-ciento uno-cincuenta y dos mil ciento sesenta y cuatro, representada por su apoderado generalísimo Cesare Zingone, de un solo apellido en razón de su nacionalidad italiana, mayor, soltero, Doctor en Administración de Empresas, vecino de San Pedro de Montes de Oca, pasaporte número siete cero cero ocho dos tres A. Intervienen además, los licenciados Fernando Vargas Culléll, Sergio Artavia Barrantes, Jonatán Picado León y Virgilio Alberto Campos Flores, como apoderados especiales judiciales de la actora los tres primeros, y de la demandada el cuarto.

RESULTANDO:

1.- El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las once horas del treinta de marzo del dos mil seis, resolvió: “POR TANTO: Se rechaza el alegato de sine actione agit. Se rechazan la falta de legitimación activa y la prescripción. Se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación pasiva en la causa. Se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda incoada por Corporación de Supermercados Undios S. A. contra Corporación Megasuper S. A. Se condena a la actora en el pago de las costas procesales y personales a favor de la demandada.”.

2.- En virtud de recurso de apelación interpuesto por ambas partes, conoce este Tribunal del presente proceso.

3.- En los procedimientos se han observado, los plazos y las prescripciones de ley.

Redacta el Juez Parajeles Vindas, y;

CONSIDERANDO:

I.- Por ser fiel reflejo de lo que informan los autos, se aprueba el cuadro fáctico acreditado que contiene la sentencia recurrida. Con la salvedad de los marcados 6, 13 y 14, se conserva el elenco de hechos

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

indemostrados. El primero de ellos se elimina porque resulta contradictorio con el probado 9, relacionado con el uso de la expresión gráfica objeto del debate en el extranjero. Para efectos de resolver el conflicto jurídico, es suficiente con el demostrado. Los dos restantes se excluyen porque se trata de conclusiones y no de hechos en recto sentido. La parte actora pretende una condena por competencia desleal, de ahí que la confusión o peligro de confusión, así como el daño a la imagen en el nombre y la reputación comercial, son consideraciones propias del fondo del asunto.

II.- Con fundamento en preceptos de la Constitución Política, Ley de la Promoción de Defensa Efectiva del Consumidor, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Código Civil relativas al ejercicio abusivo del derecho, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley Orgánica del Poder Judicial y normas sumarias del Código Procesal Civil, la sociedad actora promueve demanda de competencia desleal. En su escrito de demanda, el cual se inicia a folio 195, la demandante alega que se dedica a la venta al detalle de productos de consumo masivo y servicios conexos, entre otros, mediante los supermercados denominados “PALÍ. Agrega, la accionante, que a partir de abril de 2001 inició una campaña publicitaria con el uso del “SELLO DE GARANTIA” y lo describe de la siguiente manera: “i. Es circular –semejando un sello-, de color azul en su interior, con letras amarillas que dicen “Palí el precio más bajo o le damos el doble de la diferencia” ii. Muestra una línea transversal a lo largo del círculo, de color rojo con letras blancas en su interior, que dice “COMPROMISO PÚBLICO” y; iii. Una línea blanca que bordea y resalta el sello.” Continúa la sociedad actora, para posicionar el sello como señal de publicidad comercial para todos los supermercados Palí, realizó un gran esfuerzo en papelería, afiches, en las bolsas, vallas publicitarias y diversos medios de comunicación – prensa escrita, televisión y radio-, ésta última con un costo superior a los €250.000.000. Luego de 18 meses de publicidad y sus efectos positivos, añade la demandante, el 27 de setiembre de 2002 la empresa demandada inició la promoción “GARANTIA DE AHORRO” con el fin de distorsionar el mercado, captar la clientela de Palí y confundir al consumidor. Su campaña, reitera, consiste en aprovecharse del esfuerzo ajeno copiando el sello de garantía de Palí para lograr los mismos efectos, mediante actos de competencia desleal. El sello copiado, indica la actora, tiene las siguientes características iguales al suyo: “i. Es circular en forma de sello, ii. Con línea transversal roja, iii. Letras blancas dentro de la línea transversal y iv, línea blanca bordeando el sello.” Concluye que el contenido del sello copiado, “igualamos el precio de cualquier oferta publicada por otros supermercados”, confunde al consumidor y desvía la clientela con el grave perjuicio económico. La sociedad demandada contesta en forma negativa a folio 263 y, como excepciones perentorias, opone la falta de derecho, falta de legitimación en sus dos modalidades, falta de interés actual y la de prescripción. Fundamenta su oposición en una publicidad de respuesta y directamente proporcional a la publicidad comparativa. Afirma la accionada: “Nuestra propaganda de precios se inicia con base en datos técnicos y resultados que publica el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Corporación Megasuper, S.A. no ha utilizado “información adulterada.” Rechaza la novedad del sello de garantía de la actora, pues es parte de los programas de publicidad de una Cadena Multinacional de Supermercados en Argentina y México. Tampoco, agrega la accionada, la demandante no es dueña de una marca de fábrica, de invención, nombre o señal de propaganda relacionado con ese sello. Además, agrega, la similitud no es fonética, gráfica ni ideológica porque el contenido de los sellos es totalmente distinto. No existe ninguna similitud y, si la hubiera, lo sería con el sello de la citada Cadena como primera en usar ese tipo de propaganda. La demandada desconoce la inversión de la contraria en su publicidad ni los efectos en su clientela y concluye diciendo: “La actora deberá seguir soportando la garantía de ahorro, pues finalmente al que favorece es al consumidor, no a los comerciantes. El problema no es un círculo y una línea transversal,

www.iusmercatorum.com

Esta resolución fue tomada de la página www.pgr.go.cr/scij

El resaltado de partes del texto es obra de la Licenciada Ana Lucía Espinoza Blanco

ANEXO RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

respecto de la cual ni siquiera tiene propiedad marcaria la actora. Nuestra política comercial de igualar precios la seguiremos aplicando, gústele o no a la actora, y nuestra política es seria y real.”

III.- En la sentencia de primera instancia, el Juzgado a-quo acoge las defensas de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación en su modalidad pasiva. Desestima las restantes excepciones y declara sin lugar en todos los extremos la demanda e impone a la vencida el pago de ambas costas. Ambos litigantes recurren ese pronunciamiento. La sociedad actora, además, alega nulidad del fallo por tres razones: 1. Restricción al derecho de defensa, en concreto, por la limitación indebida al contradictorio y rechazo de la solicitud de adición y aclaración al peritaje. 2. Preterición de prueba; esto es, falta de análisis de papelería, videos, fotografías, bolsas plásticas, volantes impresos y otras probanzas aportadas. 3. Vicio de incongruencia al resolverse cosa distinta a la debatida. En cuanto a sus agravios de carácter sustantivo, la demandante acusa violaciones al derecho de fondo. Insiste en la indebida valoración de la prueba, sobre todo protesta los alcances concedidos por el juzgador al criterio técnico. Cuestiona el cuadro fáctico acreditado y no demostrado. Reitera su tesis acerca de la existencia de una clara competencia desleal. Advierte, una vez más, que el tema no se resuelve por la vía del derecho marcario. Los actos desleales, añade la actora apelante, surgen porque sobre “un mismo producto, no resulta ético y de buena fe que un competidor a partir del posicionamiento de la oferta del contrario, haga la suya que es distinta pero presentándola igual o similar, para aparejar, imitar, igualar, en lugar de hacer su propia propuesta con inversión propia y presentación diferenciada.” Folio 580. La campaña de la demandada, continúa, no fue coincidencia sino responde a una decisión comercial que roza lo ético y debió diseñar su propia campaña publicitaria. Por último, en cuanto a las costas, protesta su condena por improcedente. La publicidad de la demandada, sostiene, se inició un año y medio después de la suya y, por ese motivo, generó una duda suficientemente razonable para demandar y esperar una decisión favorable sobre un novedoso tema y de poca experiencia en el país. En definitiva, insiste, no se ha litigado de mala fe porque los hechos son objetivos y ciertos. La sociedad demandada, de previo al recurso de apelación, promovió solicitud de adición y aclaración en cuanto a las medidas cautelares. Por esa vía reclamó la omisión del Juzgado de ordenar el levantamiento de las medidas ordenada en lo interlocutorio. La gestión es denegada en resolución de las 10 horas del 2 de mayo de 2006, visible a folio 585. Para el a-quo, la parte dispositiva no contiene extremos omisos ni oscuros. El pronunciamiento correspondiente a las medidas cautelares, añade, se deberá hacer una vez firme la sentencia por tratarse de una incidencia accesorio al debate principal. En los agravios de la accionada, reitera la omisión y ataca de incongruente el fallo impugnado. De conformidad con el artículo 155 del Código Procesal Civil, insiste, el juzgador debe resolver todos y cada uno de los puntos debatidos por las partes. Con ese fundamento, se debió abordar el incidente de levantamiento de las medidas cautelares, lo cual se echa de menos.

IV.- Expresamente ninguna de las dos partes alegan, en forma concomitante, la nulidad del fallo apelado. Sin embargo, ambas cuestionan su validez y, por ende, se requiere hacer un análisis al respecto. No comparte el Tribunal los diversos argumentos esgrimidos tendientes a invalidar la sentencia recurrida. Todas las gestiones relacionadas con la práctica de las probanzas admitidas se resuelven en una única instancia, todo a tenor de los artículos 316 y 329 del Código Procesal Civil. Es política legislativa y se trata de normas de carácter imperativas. Además, la pericial no constituye plena prueba porque el experto únicamente expone recomendaciones sobre hechos extraños al derecho. Doctrina del numeral 401 del citado cuerpo legal. Los eventuales problemas de redacción del informe, por sí mismo, no provocan indefensión. Corresponde al juzgador apreciar ese medio probatorio según las reglas de la sana crítica del artículo 330 ibídem, quien asume la responsabilidad de los efectos concedidos al peritaje. De todos

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

modos, para resolver este caso concreto y por las razones que se dirán, en realidad la prueba pericial no tiene ninguna influencia en la decisión del objeto litigioso. No es indispensable considerar esa probanza para determinar la existencia de actos desleales. Ese enfoque es más jurídico que técnico, al menos en este asunto en particular. Basta acudir a la fuente doctrinaria de la imitación de publicidad, lo que desvanece toda protesta puntual sobre el peritaje y la presunta restricción al derecho de defensa. Tampoco observa este órgano jurisdiccional preterición de la prueba capaz de anular el fallo. El juzgador enlista todo un elenco de hechos no probados, el cual, se entiende, proviene de un estudio global de la comunidad de la prueba. A pesar de ello, para el juez no es convincente y ese análisis lo traduce en los hechos indemostrados. Quizá el tema puede relacionarse con un problema de inadecuada fundamentación, pero insuficiente para apoyar el argumento de la sociedad actora. Incluso, en apoyo a lo explicado, en el considerando VIII a folio 517 vuelto se consigna: “Se observó el video aportado a los autos.” En cuanto a los vicios de incongruencia, resultan inadmisibles porque se confunden con el fondo de lo debatido. El Juzgado se pronuncia sobre las excepciones – acogió algunas y desestimó otras – y declara sin lugar la demanda. En las consideraciones de fondo, el a-quo analiza los hechos acusados con base en la doctrina relacionada con la publicidad y concluye que no existen actos desleales. Si hubo o no errónea aplicación de la norma sustantiva, es una cuestión que debe resolverse como agravio al conocer del recurso de apelación. Según se expuso, la sociedad demandada también ataca la validez de la sentencia impugnada. Cabe destacar, en primer término, la decisión oportuna de solicitar adición y aclaración respecto a las medidas cautelares. La queja gira alrededor de la presunta omisión de resolver el incidente de cancelación, defecto que a su criterio viola la estructura exigida en el numeral 155 del Código Procesal Civil. El a-quo la denegó y dispuso que lo relativo al levantamiento de las medidas cautelares se resolverá una vez firme el fallo. De esa manera, independientemente del resultado, la petición de la demandada fue resuelta por la autoridad jurisdiccional. Ante su denegatoria, amparada en la opción imperativa del numeral 160 de ese cuerpo legal, recurre e insiste en ese extremo. Procede, en definitiva, analizar el fondo de ambas apelaciones.

V.- Los actos de competencia desleal, denunciados por la sociedad actora, se fundamentan en el uso de la campaña publicitaria iniciada por la sociedad demandada, concretamente en cuanto al sello de garantía y la garantía de ahorro. A manera de introducción, resulta importante la siguiente cita doctrinaria: “en la verificación de los requisitos de aplicabilidad de la ley de competencia desleal en este grupo de casos de signos atípicos ha de partirse del hecho indiscutible de que la publicidad es uno de los elementos más característicos de la competencia económica actual. La protección concurrencial contra la imitación confusoria de la publicidad permite asegurar que las diversas ofertas sean perfectamente distinguibles en el mercado. Esta posibilidad de distinguirse da un importante margen de confianza a los nuevos entrantes en el mercado, ya que podrán suministrar información útil al mercado sobre las características de los productos a los consumidores sin temor a que la información aportada sea imputada a otro competidor. En otras palabras, una determinada publicidad puede llegar a ser apreciada por los consumidores como propia de una determinada empresa. En este caso, la imitación confusoria de la publicidad provocará que los consumidores se confundan acerca del origen empresarial de la prestación publicitada y de las características que espera de dicha prestación (requisitos de racionalidad económica).” PORTELLANO DIEZ, PEDRO. La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Editorial Civitas S.A., Primera Edición. 1955. Pág. 404. El mismo autor señala tres requisitos específicos que debe cumplir la imitación publicitaria para ser reputada como un acto de competencia desleal por confusión: a).- Es preciso que se induzca a confusión con las empresas, actividades o productos. El criterio a seguir para determinar la confundibilidad no es tanto un aspecto cuantitativo sino cualitativo. En ese sentido hay que tener en

ANEXO
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

cuenta que, aun cuando cuantitativamente la imitación sea escasa, si la imitación está referida a los aspectos cualitativos más importantes, puede haber confusión; b).- La imitación desleal confusoria no es la referida a las ideas, sino la referida a la plasmación o exteriorización de dichas ideas, pues cualquiera puede apropiarse de las ideas y expresarlas en su propio lenguaje o imágenes y c).- es preciso que la publicidad presente una cierta originalidad, a fin de que el consumidor pueda ligar la publicidad a un determinado operador económico. (Páginas. 410 a 413.)

VI.- No hay duda que ambos sellos, cuyas muestras se aprecian a folios 3 y 5, tienen cierta similitud. No obstante, como se indica en el considerando anterior, el principio de similitud no implica necesariamente confusión, error o engaño al consumidor. La parte actora argumenta a su favor el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pero esa tesis aplica al derecho marcario y patentes, pero no a la publicidad. En este caso, a lo sumo, se podría catalogar como imitación de publicidad, pero su aplicación es de carácter restringida. Se debe partir del derecho que tiene todo consumidor de contar con opciones y una libre competencia entre los supermercados garantiza la información adecuada para tomar sus propias decisiones. En realidad, según la doctrina descrita, no hay imitación de publicidad por “ideas”, lo que comparte este órgano jurisdiccional. La campaña publicitaria de la actora se originó en la idea de garantizar el precio más bajo del mercado y, como compromiso público, pagan el doble de la diferencia. La publicidad de la demandada, por su parte, se ampara en la misma idea, pero iguala el precio de cualquier oferta. No se trata de publicidad engañosa ni denigrante. Ofrecen al público consumidor la oportunidad de seleccionar el supermercado donde comprar sus productos, según la oferta que más le llene sus expectativas personales. Los artículos 17 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no recogen, de forma expresa, estos actos como desleales. Por el contrario, ésta última disposición, establece la regla es proteger el derecho a la publicidad y solo es inadmisibles cuando resulta indiscriminada y proponga superioridad de los productos con el consecuente engaño acerca del valor real. La molestia de la demandante se produce por la forma de diseñar su publicidad la accionada, quien se apoya en la idea de un sello para garantizar el precio más bajo del mercado. Sin embargo, la copia de esa idea, por sí misma, es insuficiente para calificar de desleal la conducta. Tampoco produce confusión al consumidor respecto al origen empresarial, pues la similitud es cuantitativa y no cualitativa. Como parámetro se debe considerar al público en su condición media. Ambas publicidades tienden a captar consumidores con una campaña de precios bajos y recompensar de existir un producto más barato, la actora ofreciendo el doble de la diferencia y la demandada igualando cualquier otra oferta. Lejos de perjudicar la libre competencia entre empresas dedicadas a una misma actividad, favorecen al público y corresponde a éste seleccionar el supermercado de su agrado. Por último, la publicidad confusoria no se produce en razón de la falta de originalidad de la demandada. Simplemente copia la idea y ahora, según lo explicado, el consumidor tiene dos opciones para buscar los precios más bajos. En su escrito inicial, la actora justifica su pretensión en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno y el gran perjuicio económico. Se podría considerar la existencia de daños y perjuicios, pero no por el efecto reflejo de un acto desleal de competencia. No hay imitación publicitaria como conducta ilícita. De existir ese detrimento patrimonial, tendrían un carácter extra-contractual propio de un proceso declarativo.

VII.- Por los motivos aludidos y los esgrimidos por el a-quo en cuanto sean compatibles con la línea de pensamiento, se confirma el fallo estimatorio. Los agravios sobre la condena en costas y el levantamiento de las medidas cautelares, resultan inadmisibles para modificar lo resuelto. La tesis acerca de la razonabilidad de la demanda; esto es, pensar que la actora tuvo una duda razonable para promover la demanda, se podría traducir en un criterio tendiente a dejar sin efecto la regla prevista en el artículo 221

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

del Código Procesal Civil. Esa norma impone a la parte vencida el pago de las costas procesales y personales, como una secuela de la denegatoria de la pretensión. Se orienta en la necesidad de demandas con asidero legal. De no ser así, el perjuicio se traslada a la contraria, quien tuvo que contratar los servicios profesionales para defender sus intereses. La exención, como excepción a la condena, tiene un marcado carácter restringido y aplica únicamente en las situaciones previstas en el numeral 222 ibídem. El caso de autos no encuadra en ninguna de esas hipótesis, ni siquiera se puede justificar en lo novedoso o falta de experiencia de los tribunales nacionales. Las costas se le atribuyen a la actora por no haber acreditado, simplemente, la existencia de una publicidad confusoria. En lo que a las medidas cautelares se refiere, sin mayores explicaciones, comparte el Tribunal los argumentos del a-quo al denegar la solicitud de adición y aclaración. La vía del recurso no es la idónea para cuestionar la omisión de resolver el incidente de levantamiento. Ese defecto, de todos modos, no impedía conocer del fondo del asunto al concluir la fase de conocimiento sumario. Además, tampoco era indispensable hacer un pronunciamiento concreto en el mismo fallo, aun cuando bien se pudo hacer. En recto sentido, no se puede apelar de un extremo no resuelto por el Juzgado de primera instancia, quien dispuso esperar la firmeza de la sentencia para tomar la decisión correspondiente. Por lo expuesto, se confirma, en todas sus partes, el fallo impugnado.

POR TANTO:

Se confirma, en todos los extremos, la sentencia recurrida.

Gerardo Parajeles Vindas

Celso Gamboa Asch
Luis

Alvaro Hernández Aguilar

www.iusmercatorum.com

Esta resolución fue tomada de la página www.pgr.go.cr/scij
El resaltado de partes del texto es obra de la Licenciada Ana Lucía Espinoza Blanco