

LA COMPETENCIA

ANEXO RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

RESOLUCIÓN NO. 188-P-2007

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las siete horas treinta minutos del siete de marzo del año dos mil siete.

PROCESO COMPETENCIA DESLEAL, establecido ante el Juzgado Tercero Civil de Mayor Cuantía de San José, bajo el expediente número 04-001534-182-CI. Incoado por SANCELTA DE CV S.A., cédula de persona jurídica número tres-cero doce-doscientos noventa y dos mil quinientos diez, representada por sus apoderados generales judiciales licenciados Fernando Vargas Cullel, mayor, casado una vez, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad número uno-quinientos noventa y seis-doscientos noventa y tres, y Jonatán Picado León, cédula de identidad número uno-novecientos ochenta y cuatro-trescientos ochenta y seis, contra SCOTT PAPER COMPANY DE COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica tres-ciento uno-cero cero ocho mil setecientos noventa y cinco, representada por su apoderado generalísimo Joaquín Ernesto Gochez Staben, mayor, casado, ciudadano salvadoreño, ingeniero químico, pasaporte de su país número cuarenta y nueve mil ochocientos tres. Interviene además, como apoderada especial judicial de la parte demandada, licenciada Eslava Hernández Jiménez.

RESULTANDO:

1.- El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las nueve horas treinta minutos del veinte de setiembre del dos mil seis, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos citados y además 1, 5, 221, 433 y siguientes del Código Procesal Civil, se declaran sin lugar las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la genérica sine actione agit opuestas por la parte demandada. Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda sumaria de competencia desleal promovida por Sancelta de C.V. Sociedad Anónima CONTRA Scott Paper Company de Costa Rica Sociedad Anónima. Consecuentemente, se condena a la parte demandada para que en lo futuro, se abstenga de utilizar la propaganda de su producto toalla sanitaria con control de olores de cualquier modalidad o que de alguna forma implique detrimento al prestigio a la actora, alusión indebida y desviación de clientela. De igual forma, se le prohíbe usar, imitar o de cualquier forma reproducir total o parcialmente las marcas o señas de propaganda o actos de creación intelectual de la actora. Lo anterior bajo pena de que, en caso de incumplimiento, podrá iniciarse proceso por desobediencia a la autoridad. Se ordena la publicación de este fallo, pero no en la forma como lo solicita la parte actora, sino que únicamente se publicará la parte dispositiva del mismo, en un medio de prensa escrita, otro televisivo y otro radial, todo a costa de la parte accionada. Se condena a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios ocasionados a

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

la parte actora y que, genéricamente, consisten en la pérdida de las ventas y en la reposición de los gastos incurridos por la actora para mantener y reposicionar el producto en el mercado. Dichos daños se determinarán de manera concreta en etapa de ejecución de sentencia. En todo lo demás no expresamente indicado, se declara sin lugar la demanda. Son las costas personales y procesales de este asunto a cargo de la demandada.”.

2.- En virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, 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 elenco de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. No obstante, en esta instancia, se agregan los siguientes: 8) La campaña publicitaria de la sociedad demandada, a pesar de la similitud con la iniciada por la actora, no generó confusión entre el consumidor porque no es imitación confusoria ni contiene aspectos denigrantes (informe pericial de folios 312 a 320 y ampliación de folios 380 a 382) 9) La marca de fábrica OK Sistema Odor Killer (diseño), a nombre de la actora, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2005 (certificaciones de folios 661 a 664 de conocimiento de ambas partes por derivar de una información de dominio público.) 10) La marca de fábrica ODOR KILLER, a nombre de la actora, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2005 (certificaciones de folios 665 a 668 de conocimiento de ambas partes por derivar de una información de dominio público.) 11) La demanda de competencia desleal se promovió el 1º de noviembre de 2004 (razón de recibido de folio 179 vuelto)

II.- Se modifica la redacción del hecho no probado para que se lea: No ha demostrado la actora, mediante prueba idónea, la existencia de daños y perjuicios como consecuencia de la utilización del color magenta y la letra “O” delante de la marca Kotex, por parte de la demandada.”

III.- Se trata de una demanda de competencia desleal, cuyo escrito inicial se observa a partir del folio 168. La actora se auto-define como una empresa de origen mexicano y es propietaria de la marca de toallas “SABA”, distribuida en Costa Rica, entre muchos otros países. Luego de investigaciones, añade, desarrolló un innovador sistema – con ingredientes naturales - para combatir el mal olor de la menstruación. Su comercialización, continúa, se introdujo primero en el mercado mexicano bajo la presentación y nombre comercial de “O.K. ODOR Killer” siempre como producto de SABA. Con esa finalidad, agrega, inició una fuerte campaña publicitaria en México el 31 de mayo de 2004 en dos etapas: la primera de expectativa sobre el origen y aplicación del sistema Odor Killer y la segunda de revelación para dar a conocer el nuevo producto. Se utilizó, para ello, el nombre comercial indicado con un llamativo fondo color magenta. Los actos desleales se describen en el hecho SEXTO: “Sin

ANEXO
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

embargo, KIMBERLY CLARK – hoy demandada – conociendo ya la forma en que SANCELA había desarrollado la campaña de introducción en México, pues también participa en el mercado mexicano, aprovechó el período descrito de creación de la campaña de expectativa antes de que Sancela presentara su producto – develación – u anunció una de sus toallas sanitarias utilizando: i.- el mismo O.K. empleado por nuestra representada, ii.- la misma información y ofrecimiento realizado por Saba – que elimina el olor-, iii.- los mismos colores –magenta- de Saba.- iv.- en los mismo medios de comunicación y v.- conduciendo al consumidor al riesgo de asociación y confusión de “Okotex” con OK de Saba (sistema Odor Killer de Saba). De esta forma se aprovechó indebidamente de la expectativa creada en el consumidor de Sancela, constituyéndose esto en un acto de engaño y distorsión del mercado, frustrando la expectativa, aprovechándose de ella, apropiándose del esfuerzo ajeno y confundiendo al consumidor.” La actora pide que en sentencia se condene a la accionada por incurrir en actos de competencia desleal, se le prevenga en lo sucesivo a abstenerse de tales prácticas bajo pena de desobediencia a la autoridad, se retracte y rectifique su conducta engañosa e imitativa, se ordene las publicaciones respectivas en los medios de comunicación masiva, se le impongan los daños y perjuicios que estima en cien millones de colones, así como ambas costas. La parte demandada contestó en forma negativa a folio 238 y, como excepciones perentorias, opuso falta de derecho, de legitimación en sus dos modalidades y la denominación “genérica sine actione.” Rechaza en su totalidad la relación de hechos de la demanda, en especial porque no le consta la campaña publicitaria iniciada por la actora en México. Además, agrega, la publicidad de Kotex no genera ninguna confusión entre los consumidores ni se trata de una imitación de Saba. En ese sentido, añade, no se utilizó el O.K. ODOR KILLER de la demandante. Si bien reconoce, la accionada, el uso del O.K. se refiere a una frase de uso común. Igualmente cuestiona la fórmula publicitaria “elimina totalmente los olores” en la expectativa, pues la califica de muy abstracta y se podría vincular a productos ambientales o de carácter personal. Respecto al color magenta, sostiene, lo ha utilizado por trayectoria, notoriedad y antigüedad como titular de la marca, lo cual hace desde los años ochenta. Solicita que en el fallo se desestime la demanda por no haber incurrido en actos desleales, con la consecuente condena a la actora a retractarse y al pago de la indemnización por las medidas cautelares.

IV.- En la sentencia de primera instancia, en lo esencial, considera el Juzgador en el considerando III a folio 601 vuelto: “Analizados de manera individual uno a uno de tales elementos y de manera aislada, no podría concluirse en la existencia de hechos configurativos de competencia desleal; sin embargo, cuando se juntan todos estos elementos de manera coordinada, es claro que existe una intención de estropear una campaña diseñada y orquestada cuidadosamente por la competencia.” Con base en esa conclusión, el A-quo rechaza las defensas opuestas y acoge en forma parcial la demanda. Le previene a la demandada abstenerse de utilizar en sus propagandas los elementos de la actora, bajo pena de desobediencia a la autoridad. También ordena la publicación de la parte dispositiva del fallo e impone el pago de los daños y perjuicios en abstracto con las costas, todo lo cual se liquidarán en etapa de ejecución. La demandada cuestiona ese pronunciamiento, pues considera no se realizó una valoración objetiva de la prueba, se omitió hechos probados fundamentales para la resolución, se emitió una sentencia incongruente y contradictoria que lesiona sus derechos y le causa daños y perjuicios. Explica, además, es un error haberle condenado a abstenerse de utilizar la propaganda de su producto toalla sanitaria... o que de alguna forma implique

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

detrimento al prestigio de la actora, alusión indebida y desviación de clientela. En folios anteriores, insiste, el juzgador había concluido, en forma radicalmente opuesta, al decir: "... Los daños generados por las restantes causas alegadas resultan improcedentes, en tanto no logró acreditarse, mediante elementos probatorios apropiados que la actividad de la demandada produjera daño a la imagen al nombre y a la reputación comercial de la parte actora, pérdida de clientela, proyección de renombre y pérdida de la marca..." Remarca, tener como política la constante innovación para mantenerse a la vanguardia del mercado, por lo cual sometió su línea de toallas sanitarias a la investigación por un largo período de tiempo, dando lugar a un innovador sistema de control y eliminación de olores. A finales de 2002, inicios de 2003, lanzó campaña publicitaria de la marca Kotex con el lema de control de olores. Esa afirmación fue ratificada por Anabelle Rodríguez (gerente de la parte actora) folio 128, persona que además laboró para Scott Paper Company de Costa Rica y tenía como parte de sus funciones el seguimiento de campañas publicitarias y pleno conocimiento del producto de los empaques de Kotex. Asimismo, el señor Jorge Escalante Hidalgo, quien labora para Sancela CV S.A., a cargo del mercado costarricense y la estrategia de comercialización de la marca Saba dijo que antes de la campaña de Odor Killer de Saba, ya Kotex tenía un producto con control de olores. Misma declaración dada por Luis Guillermo Alonso Acuña. En criterio del apelante, el juzgador hizo mala apreciación de la prueba, pues su representada usaba desde antes el sistema de control de olores. Cuestiona también, la valoración que se hace al uso del color magenta, pues ello no es un acto típico de competencia desleal. Su representada ha usado dicho color desde sus inicios, es innovadora y vanguardista en su mercado, no copia, usurpa o emula ningún producto de la competencia pues no lo necesita. En su criterio, por ello, es improcedente la condena a abstenerse de utilizar propaganda de su producto toalla sanitaria con control de olores. El color magenta es básico para impresiones digitales, por ello no puede ser reservado ni de uso exclusivo, es un color femenino y su uso por parte de la recurrente lo declararon también: la señora Rodríguez Monge, el señor Escalante Hidalgo y el deponente Gustavo Adolfo Vallespi de la Paz. No se incurrió en copia del color citado. Crítica la prohibición de usar limitar o de cualquier forma reproducir total o parcialmente las marcas o señas de propaganda o actos de creación intelectual de la actora. Bajo pena, que en caso de incumplimiento, podrá iniciarse proceso por desobediencia a la autoridad. Descalifica esta condena por su generalidad, no señala a cuales marcas, señales de propaganda o actos de creación intelectual propiedad de la actora se refiere. La única marca discutida es Ok Odor Killer. Subraya no comprender el derecho que se pretende tutelar, pues la marca nunca se acreditó cuando quedó registrada. Esa marca se presentó el dieciséis de julio de dos mil cuatro, pero fue desistida por Sancela de Costa Rica S. A. de C. V. el quince de octubre de dos mil cuatro, resuelto por la oficina de marcas el tres de diciembre de ese año. Esa última fecha, la misma persona jurídica, repite la solicitud, esta se publicó en La Gaceta el veintitrés de febrero de dos mil cinco y no se registró hasta el veinticinco de mayo de dos mil cinco. En conclusión, los hechos de supuesta competencia desleal ocurrieron antes de la inscripción de la marca. La presente demanda se interpuso el veintinueve de octubre de dos mil cuatro. Cita la declaración de Vallespi de la Paz, en cuanto este afirmó que las expresiones Odor Killer y Okotex no tienen parecido fonético. En la sentencia se declaró sin lugar la solicitud de condena para abstenerse de utilizar O. K. Odor Killer, componentes o mutilaciones de esa marca o nombre, de manera que induzca a confusión gráfica o fonética. Se dijo no ser procedente pues la expresión utilizada fue "Okotex sin olores". Cómo se prohíbe el uso de marcas, señales de propaganda o actos de creación intelectual de la actora si se rechazó un extremo, dado que no utilizó

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

la demandada una marca de la actora. Arguye se dio errónea aplicación de la extraterritorialidad al aplicar el concepto de marca famosa, Odor Killer no entra en dicha categoría, se registró en Costa Rica el veinticinco de mayo de dos mil cinco y al momento de interposición de la demanda se encontraba en trámite en México. La actora solo contaba con una expectativa de derecho. El juzgador dio crédito a la testimonial de personas que laboran en México y a una campaña publicitaria que tuvo lugar en otro país, el único que debe interesar es Costa Rica, para resolver el fallo. Se dio valor a elementos que no tuvieron lugar en esta jurisdicción y no se le quita al perito ofrecido. El criterio del perito es, en juicio del recurrente, fundamental en un litigio de competencia desleal, con infracción de la propiedad intelectual. Argumenta que la publicación de la parte dispositiva del fallo en un medio de prensa escrita, otro televisivo y otro radial a costa de la accionada, si no se demostró acto de competencia desleal, ni actividad productora de daño a la imagen, nombre o reputación de la actora, carece de fundamento. Además, en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no hay autorización al Juez Civil para ordenar dicha publicación. Considera que existe falta de proporcionalidad si ocho de las pretensiones fueron declaradas sin lugar y las otras se acogieron parcialmente. En cuanto al pago de daños y perjuicios, consistentes en la pérdida de ventas y reposición de gastos para mantener y reposicionar el producto en el mercado, reitera que se rechazó los daños a la imagen, al nombre, la reputación comercial de la parte actora, pérdida de clientela, proyección de renombre y pérdida de la marca, porque estos hechos no se demostraron. Califica de contradictorio lo así dispuesto, si no se demostró pérdida de clientes no se puede entender como se da la pérdida de ventas. Asimismo, la reposición de gastos si el producto Odor Killer era totalmente nuevo, no estaba en el mercado y no habría daño directo. El juzgador considera que los datos vertidos en el informe contable no son confiables. Cita la Ley de Procedimientos de Observancia, Número 8039, artículo 40, en cuanto se dice que para la fijación de daños y perjuicios se deberán fijar con base en un informe pericial y a falta de este, no serán menores al valor correspondiente a un salario base. El juzgador no consideró los beneficios obtenidos por el infractor, los beneficios que el titular habría obtenido de haberse producido la violación e hizo mala aplicación del párrafo segundo de la norma antedicha.

V.- En virtud de la naturaleza del proceso que nos ocupa, es importante la siguiente reflexión. La propiedad intelectual es producto de la labor de la mente del hombre, fomenta y tutela esa creatividad humana. Por su gran valor universal, es la disciplina jurídica de mayor sistematización mundial. Son bienes inmateriales de carácter intelectual y con un gran contenido creativo, relacionado con la competencia económica. Se trata de una rama que otorga a sus titulares derechos subjetivos de protección y se traduce en un activo valioso, quizás el mayor de todos, dentro de una empresa. Su importancia es más que evidente. Toda persona esta involucrada en la propiedad intelectual, desde que utiliza el reloj despertador en las mañanas. Así sucede con todas las actividades diarias. Por esa razón, desde vieja fecha ha existido la preocupación de regular todo lo relativo a la propiedad intelectual. En 1883 surge el Convenio de París para proteger la propiedad industrial. En 1886 el Convenio de Berna para proteger las obras literarias y artísticas. En 1893 se crea el Birpí para unir ambas protecciones. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es producto del Convenio de Estocolmo en 1967 y sustituye a la Birpí. Recientemente en 1994 se suscriben los Acuerdos ADPIC relacionados con el comercio, entre muchos otros. El derecho a una competencia leal es un fenómeno paralelo, natural en esta materia. La competencia desleal, en consecuencia, no

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

otorga derechos subjetivos como la propiedad intelectual. Por el contrario, pretende regular conductas y, por lo general, su ubicación normativa es independiente. En definitiva, se refiere a prácticas desleales en el comercio y muchas de ellas atentan contra la propiedad intelectual, como sucede con el derecho marcario. No obstante, también hay conductas ajenas a ese campo y a manera de ejemplo se puede citar la publicidad. En Costa Rica, la competencia desleal se encuentra regulada en una ley específica denominada: “Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”. De su artículo 17 podemos extraer una definición legal: “...se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptado en el sistema de comercio, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados... También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores”. El objetivo, se desprende de la norma jurídica, es proteger o garantizar la transparencia del mercado en beneficio tanto del consumidor como de los agentes económicos. Precisamente, respecto a la publicidad, este Tribunal ha resuelto: “De alguna manera la “publicidad engañosa” se consagra en el citado numeral 17 como una modalidad de acto desleal. Nuestro legislador optó por regular esa problemática por esta vía e, incluso, remitir el debate al proceso sumario. Quizá lo correcto era reservar su conocimiento al ámbito administrativo, desde luego con el apoyo de una ley de publicidad que cubra todos estos aspectos. No se justifica que exista una legislación de esa naturaleza y no sea autosuficiente para regular, fiscalizar y autorizar todo lo concerniente a la publicidad. El consumidor y las empresas, con un panorama comercial globalizado como el actual, deben contar con un mecanismo de solución más ágil para evitar procesos donde se invierte mucho tiempo y con costos elevados. El preciso reflexionar acerca de un sistema capaz de resolver los alcances de la publicidad casi de inmediato, sin necesidad de acudir a los estrados judiciales. Según la doctrina procesal moderna, se trata de la tendencia a desjudicializar aquellas pretensiones que por tradición legislativa se han atribuido a los jueces, pero el desarrollo social exige una regulación distinta.” Voto número 925-N de las 9 horas del 24 de agosto de 2005.

VI.- En el particular, comparte el Tribunal la mayoría de los agravios de la sociedad recurrente, los cuales permiten revocar el fallo estimatorio impugnado. Respeta profundamente este órgano jurisdiccional el análisis en conjunto que hace el juzgador, pero discrepa en la solución final. No se pretende mantener un criterio jurisprudencial tendiente a exonerar a los empresarios responsables de actos desleales. De acreditarse en debida forma esas conductas abusivas en el comercio, el juez debe imponer las sanciones legales pertinentes. Sin embargo, en aras de proteger la libertad comercial, se debe actuar con toda prudencia y cautela en esta materia. No se trata de respaldar opiniones personales de una parte – para acoger demanda - ni tampoco crear una política judicial de mucha apertura en este campo. La objetividad debe privar y, ante todo, velar por los derechos de los consumidores como destinatarios de los productos. Bajo ese esquema, en primer lugar, se debe advertir que se debe excluir del punto debatido lo relativo a las marcas. Con la prueba aportada en segunda instancia, de conocimiento de ambas partes en razón de la publicidad registral, se acredita que la marca de fábrica OK Sistema Odor Killer (diseño), a nombre de la actora, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2005. Por su lado, la marca de fábrica ODOR KILLER, también a favor de la demandante, quedó inscrita en el citado Registro hasta el 25 de mayo de 2005. Certificaciones de folios 661 y 665. La demanda de competencia desleal

ANEXO
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

se promovió el 1º de noviembre de 2004; esto es, con anterioridad a la inscripción de las marcas. Además, en ese tiempo concreto, no se trataba de una marca renombrada porque apenas se estaba divulgando en la prensa. El debate, en consecuencia, se reduce a un problema exclusivamente de publicidad.

VII.- 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 aprovecharse de la publicidad de expectación y revelación, tal y como lo describe en el hecho sexto de su demanda. En un asunto similar, se dispuso: “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 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

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

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.

VIII.- La situación es realmente la misma. El Tribunal reconoce el esfuerzo de la parte actora, quien propuso gran cantidad de prueba en defensa de sus intereses. Todos esos medios probatorios son debidamente analizados por el A-quo, cuya lista de hechos probados se avala en esta instancia. En esas condiciones, no se pretende cuestionar los siguientes extremos: 1) la imagen comercial de ambas empresas y la solidez de sus productos en el mercado nacional e internacional. 2) la existencia de las campañas publicitarias iniciadas por ambas, primero la actora en México bajo la modalidad de “expectación” y luego “revelación” y la demandada en Costa Rica. 3) la coincidencia de productos; esto es, toallas sanitarias. 4) la decisión de ambas sociedades de mejorar el producto con un sistema de eliminación de olores derivados de la menstruación y 5) cierta similitud temporal y paralela en la publicidad de cada una de ellas. La prueba documental, testimonial y confesional practicadas en autos, permiten justificar tales afirmaciones. Sin embargo, se discrepa en lo relativo a la pericial, probanza igualmente ofrecida por la propia demandante y excluida por el juzgador. Dentro de las reglas de apreciación de la prueba, el dictamen de un experto no es vinculante para el juez, pero para desvirtuar sus conclusiones se requieren más que simples presunciones e indicios. La accionante se ubicó en forma acertada en cuanto al objeto de la pericial, pues en su escrito de demanda la ofreció para acreditar una publicidad confusoria al consumidor. Lo expuso así: “Se nombre un experto en publicidad y mercadeo que determine si la propaganda a que se ha hecho referencia, de la demandada, puede generar confusión, distracción y desviación de clientela, desde la óptica de esa especialidad, y si de esa óptica provoca distorsión en el mercado y confunde y puede provocar

ANEXO
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

distracción del consumidor o confusión de titularidad y contenido. Indicará el fundamento y efecto del uso de términos iguales y similares puede provocar, cual es la finalidad e impacto que se pretende con el uso de elementos tan similares.” Folio 174. En ese carácter se nombró como experto al licenciado MBA José María Tomás Ucedo, quien se define como perito en mercadotecnia y publicidad. El especialista rinde su informe a partir del folio 312 y lo amplía a folio 380 y luego de una análisis de todos los datos incorporados al expediente y otros suministrados por las partes, brinda la siguiente conclusión: “El lanzamiento del producto de Kotex en las fechas de campaña de expectativa de su competidor Saba lo valoramos como poco elegante, profesionalmente mediocre; pero no como competencia desleal. Kotex no tiene obligación ni legal ni moral de abstenerse de lanzar su producto mientras Saba finaliza su campaña de expectativa. Kotex quedó advertida de las intenciones de Saba con su lanzamiento en México, riesgo que Saba no podía desconocer. Con su campaña de expectativa, no solo dada pistas a sus potenciales usuarias, sino también a sus competidores. En mercados vecinos, la globalización tiende a obligar a realizar los lanzamientos de nuevos productos simultáneamente en varios países... En definitiva, el grado de similitud de las campañas respectivas en estudio la estimamos como limitado y no ilegítimo. No valoramos que exista competencia desleal. A lo sumo apuntaríamos en la demandada, un cierto déficit creativo, una falta de originalidad, al emplear el O.K., hacer más dominante el color magenta o decidir entrometerse en la pretendida campaña de expectativa. Dicho de otra manera, percibimos un seguidismo a los pasos que da la competencia; pero, en nuestro criterio, sin llegar a incurrir en copia o plagio o descrédito del competidor que, entonces sí,, genera confusión, distracción, desviación ilegítima o desleal de la clientela.” Folio 317. El resultado de la prueba fue impugnado por la proponente, quien en su escrito de folio 343 solicitó adición y aclaración, cuestionando las atribuciones del experto de valorar si hubo competencia desleal. El perito rinde su ampliación a folio 380 y, al responder a la inquietud de los efectos del O.K. en la palabra Kotex, reconoce que es inusual alterar de esa forma la marca original y su titular se corre el riesgo de confundir a su clientela porque se puede debilitar en el mercado, sin afectar la marca competidora. En cuanto al uso del color magenta, también afirma el experto que la demandada lo utilizada en los empaques de sus productos, pero no como color de fondo ni predominante en sus anuncios anteriores a la campaña de la actora. Por último, el especialista afirma que la similitud en el predominio del color en ambas campañas de publicidad, en una primera impresión, podría conducir al consumidor a pensar que se trata de dos anuncios semejantes. Estas respuestas no modifican las conclusiones del informe en su contexto, sin que exista prueba idónea que desvirtúe la tesis de la experticia. El Tribunal conoce con exactitud la naturaleza de la prueba pericial y, en ese tanto, lleva razón la actora de advertir que no se trata de un juicio pericial donde el perito es quien decide la controversia jurídica. Sin embargo, analizado ese informe en conjunto con las demás probanzas a tenor de las reglas de la sana crítica del artículo 330 del Código Procesal Civil, se concluye que no existen razones de hecho ni jurídicas para separarse de la opinión del experto. En primer lugar, proviene de una persona especializada en mercadotecnia y publicidad y sus cualidades personales no se han cuestionado en autos. Sus recomendaciones son avaladas por los suscritos juzgadores, ello por cuanto tienen fundamento legal, jurisprudencial y doctrinario. Según la cita descrita en el considerando anterior, la doctrina no considera como acto desleal la imitación de ideas. Tampoco es posible reclamar el uso exclusivo de un color. Informe pericial de folio 361. Igualmente se descarta como una conducta prohibida la utilización de O.K. No necesariamente se trata de la abreviatura de “Odor Killer”, pues también se utiliza para mostrar

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

conformidad según el idioma inglés. Pero lo más relevante es el perjuicio que se pudo causar la propia demandada con esa decisión, al debilitar la posesión de su marca original y confundir a su clientela. No hay duda, como lo dice la actora, de alguna manera la accionada se aprovechó de la campaña de expectativa iniciada en México. Esa actitud es criticable, pero a la vez insuficiente para acoger la demanda de competencia desleal. La lógica y la experiencia permite reconocer el riesgo asumido por la demandante con esa modalidad de publicidad, no solo dirigida al consumidor sino la posibilidad de reacción de los competidores. Incluso, ni siquiera se hizo simultáneamente en nuestro país. La libertad comercial y en beneficio del mercado, no resulta ilegal monitorear las actividades de los competidores y mejorar el producto. La deslealtad se produce cuando existe una evidente publicidad engañosa con el único propósito de confundir a los consumidores y causar un grave perjuicio económico. La campaña de la accionada no produjo esa confusión ni hubo riesgo de asociación, al menos no quedó debidamente demostrado. Además, ni siquiera se pudo probar el perjuicio económico en el patrimonio de la actora, según se desprende del informe pericial de folio 491. La forma de promover el producto la demandada, ahora con control de olores, quizá fue poco elegante dado el trabajo publicitario de la contraria. En este tipo de actividades, para garantizar los principios arriba mencionados, debe mediar mayor creatividad para evitar estas discusiones. El perito califica como “profesionalmente mediocre” el trabajo de publicidad de la accionada, pues efectivamente bien se pudo hacer de otra manera más transparente.

IX.- Por todo lo expuesto, se revoca el fallo impugnado. En su lugar se acoge la excepción de falta de derecho y, por innecesario, se omite pronunciamiento sobre las restantes. Se desestima la demanda en todos los extremos y se levantan las medidas cautelares dispuestas en autos. No obstante, como se dice en el considerando anterior, la actitud de la demandada es reprochable sin incurrir en actos de competencia desleal. Por esa razón, se ordena devolverle a la actora la totalidad del dinero depositado en concepto de caución para acceder a dichas medidas. De todos modos, tampoco demostró la accionada el perjuicio ocasionado con ellas. Bajo esa misma línea de razonamiento, a tenor de la doctrina del artículo 222 del Código Procesal Civil, se exonera a la vencida del pago de ambas costas. No hay temeridad en virtud de la complejidad y novedad del punto debatido, así como la conducta de la demandada.

POR TANTO:

Se revoca la sentencia apelada, para en su lugar acoger la excepción de falta de derecho y, por innecesario, se omite pronunciamiento sobre las restantes. Se desestima la demanda en todos los extremos y se resuelve sin especial condena en ambas costas. Devuélvase a la parte actora la caución rendida para garantizar las medidas cautelares.

Gerardo Parajeles Vindas

Celso Gamboa Asch

paa

Luis Fernando Fernández Hidalgo

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