

LA COMPETENCIA

ANEXO RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

RESOLUCIÓN No. 925-N-2005

TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.- San José, a las nueve horas del veinticuatro de agosto del año dos mil cinco.

PROCESO COMPETENCIA DESLEAL, establecido ante el Juzgado Civil de Mayor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el expediente número 02-000809-164-CI. Incoado por PFIZER PRODUCTS, cédula de persona jurídica número tres-cero doce-tres uno nueve tres seis nueve, representada por sus apoderados generales judiciales licenciados Javier León Longhi, mayor, casado, abogado, vecino de Guachipelín de Escazú, cédula de identidad número uno-seiscientos sesenta y dos-cero cuarenta y dos y Ana Sáenz Beirute, mayor, casada, abogada, vecina de San Pedro de Montes de Oca, cédula de identidad número uno-ochocientos cuarenta y tres-seiscientos veinticinco, contra APOTEX INC. COSTA RICA S.A., cédula de persona jurídica número tres-uno cero uno-dos uno tres ocho cinco siete, representada por sus apoderados generalísimos Héctor Carrillo González, mayor, casado, licenciado en economía, ciudadano mexicano, pasaporte nueve siete tres seis cero cero uno cuatro ocho nueve dos, vecino del Distrito Federal y Guillermo Peña Solano, mayor, casado una vez, médico farmacólogo, vecino de San José, cédula de identidad número uno- cuatro dos dos- cuatro cero siete. Intervienen además, como apoderados especiales judiciales, de la parte actora el licenciado Claudio Antonio Murillo Ramírez y de la demandada el licenciado Sergio José Solano Montenegro .

RESULTANDO:

1.- El Juez de Primera Instancia, en sentencia dictada a las ocho horas veinte minutos del veinticinco de abril del dos mil cinco, resolvió: “POR TANTO: Se rechazan las excepciones de falta de legitimación ad causam activa y pasiva. Se acogen la falta de derecho y falta de interés, comprendidas en la genérica de sine actione agit, opuestas por la demandada. Se declara SIN LUGAR en todas sus partes el presente proceso sumario de competencia desleal de PFIZER PRODUCTS INC., contra APOTEX INC. (COSTA RICA) SOCIEDAD ANÓNIMA. Son ambas costas a cargo de la actora. NOTIFIQUESE.”.

2.- En virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora, conoce este Tribunal del presente proceso.

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

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

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, se corrige el error material en el marcado “sétimo” al identificar la prueba con el número “6” y lo correcto es “8”. Igualmente se conserva el indemostrado.

II.- Proceso sumario de competencia desleal, relacionada con la publicidad de un genérico de la píldora conocida como “viagra”, concretamente de “apo-Sildenafil”. El escrito de demanda se inicia a folio 59. En síntesis, la actora reclama la protección de la forma romboidal y el color azul de su pastilla, diseño debidamente registrado y con el cual se presenta al público en general. Le cuestiona a la accionada, como acto desleal de comercio, la imitación exacta de ese diseño y cuyo perjuicio se produce con la publicidad. Pide que en sentencia se prohíba el uso de la forma y del color, así como la venta del genérico en esa presentación. A folio 89 la actora amplía la demanda y reconoce que la sociedad demandada sustituyó el color azul por el blanco, pero mantiene el criterio original y su deseo de continuar con el proceso. La parte contraria contesta negativamente a folio 98, con las excepciones de falta de legitimación activa, falta de derecho y la mal denominada “genérica sine actione agit”. Sostiene, en ese memorial, que no es la única empresa comercializadora del genérico y el color utilizado es celeste y no azul. Agrega, además, que la forma y el color de la píldora no convierte al producto en reconocido para efectos de una especial protección. Reconoce la similitud de ambas pastillas, pero la presentación romboidal y azulada no son susceptibles de apropiación. En su libelo de contraprueba, visible a folio 130, la sociedad actora precisa aun más su protesta. Excluye cualquier inconformidad con la comercialización del genérico, pues la causa generadora del acto desleal lo simplifica al uso del diseño industrial. Estrictamente desea la protección de la forma romboidal y el color azul del viagra, como es conocida en nivel nacional e internacional.

III.- De previo al proceso en esta sede, la demandante acudió a la vía administrativa y solicitó al Registro de la Propiedad Industrial medidas cautelares contra la sociedad demandada, desde luego con base en el mismo cuadro fáctico. La citada institución ordenó el decomiso del producto “apo-Sildenafil” existente en locales comerciales. No obstante, en resolución del 29 de julio del 2002 resolvió que el exterior de la caja no se consigna la forma ni el color de la píldora, ni se hace alguna alusión al diseño de viagra. Consecuente con lo dispuesto, devolvió toda la mercadería decomisada a tenor de la prueba marcada con el número 8. El Juzgado a-quo se apoya en la decisión administrativa para desestimar la demanda, incluso tuvo por demostrado lo acontecido ante el Registro. Denegó la excepción de falta de legitimación en sus dos modalidades, pero acogió la falta de derecho y la falta de interés actual e impuso a la actora el pago de ambas costas. El juzgador, además, fundamenta su fallo en la ausencia de confusión al consumidor en la compra del medicamento. Ese pronunciamiento es recurrido únicamente por la demandante, a quien le beneficia la denegatoria de la primera excepción perentoria. Por esa razón se conoce en lo apelado, conforme a la doctrina del 565 del Código Procesal Civil. Dentro del plazo respectivo, la vencida expresa agravios en el escrito que se inicia a folio 519. Si bien son extensos, lo cierto es que reiteran los argumentos esgrimidos durante toda la etapa del contradictorio. Insiste en la infracción al diseño industrial registrado al comercializar

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

apo-Sildenafil en la forma romboidal azul, en un principio, pues se trata de signo distinto de la píldora viagra que no puede ser imitado en perjuicio de la titular de la marca. No desconoce la diferencia en la presentación de las cajas, pero el acto desleal surge en virtud de la publicidad que tiende a confundir al consumidor al adquirir el producto. Los motivos de inconformidad se resumen en el siguiente párrafo: “El demandado, al recubrir su producto de un rombo azul, sin ninguna necesidad técnica que así lo obligue, pero conociendo el posicionamiento que la marca ya tiene en el mercado, apelando a la memoria del consumidor y a su conocimiento de los efectos del revolucionario medicamento de mi representada, presentado al gran público en forma de rombo azul, está beneficiándose del trabajo ajeno, de manera absolutamente ilegítima” (folio 544.) Pide se respete y proteja su marca registrada de rombo azul. Subsidiariamente solicita se le exima del pago de ambas costas por haber litigado de buena fe al pedir protección legítima como titular de una marca.

IV.- El escrito de expresión de agravios refleja un esfuerzo intelectual digno de reconocer y apreciar, lo cual es consecuente con la naturaleza del punto debatido e intereses en juego. No obstante, no comparte este Tribunal las conclusiones de la sociedad recurrente y, por ende, no tienen la virtud de modificar lo resuelto en primera instancia. De acuerdo con lo expuesto en los considerandos anteriores, el debate se reduce a la protección del rombo azul; esto es, la forma y color de presentación de la píldora viagra. En otras palabras, si la demandada incurrió en acto desleal de comercio al comercializar un genérico con el nombre comercial “apo-Sildenafil” utilizando esa misma forma romboidal y el azul, aun cuando casi de inmediato sustituyó el color por el blanco. El tema plantea varios supuestos a la vez: competencia desleal, publicidad engañosa (porque en la publicidad aparece el producto) y diseño industrial. Como factor común entre ellos, la cuestión radica en el riesgo de confusión o asociación de ambos productos, frente al público consumidor. En otras palabras, se trata de definir si el hecho de comercializar una pastilla cuya forma es idéntica a la conocida viagra, constituye un acto de confusión y/o asociación. El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que los consumidores puedan llegar a asociar a la demandada que comercializa el genérico con la actora titular de viagra, en el sentido que puedan llegar a pensar que tienen un mismo origen empresarial. Respecto al riesgo de confusión consistiría en el riesgo que los consumidores directamente puedan pensar que la empresa del genérico es la misma que la del viagra. En sede administrativa, el Registro de la Propiedad Industrial, no encontró elementos objetivos e idóneos para asumir que al consumidor se le estaba colocando en una situación de riesgo. Lo propio sucede ahora en este sumario. La aptitud de la accionada de modificar el color azul por uno blanco, a criterio de los integrantes de este órgano jurisdiccional, disminuye bastante ese riesgo de confusión y/o asociación. Además, no menos importante, el público no compra las pastillas de viagra individualmente (a granel) sino en caja y ésta no contiene ninguna referencia al producto de la actora. Según ha quedado debidamente acreditado, lo que se puede constatar a simple vista al colocar los envoltorios de ambas mercancías, la marca viagra registrada ni la imagen de la píldora, aparece en la caja utilizada por la demandada. En esas condiciones, el riesgo de comentario quedaría eliminado del todo. Por lo expuesto, la presentación del genérico al consumidor, la caja concretamente, no constituye una conducta contraria a la buena fe comercial ni se pretende obtener beneficios del esfuerzo ajeno, menos aun permite considerar la existencia de un daño efectivo o amenaza de daño comprobado. Artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

LA COMPETENCIA

ANEXO

RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

V.- En este análisis de los actos de competencia desleal, es necesario abordar lo relativo a la publicidad, precisamente el agravio fundamental de la sociedad recurrente. 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. Es 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. El presente asunto se inició a mediados del 2002, lo que apoya el comentario anterior. En cuanto al fondo del punto, en primer lugar, hay que dejar de lado lo puramente informativo de la publicidad. Son dos productos que obviamente tienen la misma finalidad: tratamiento oral de la disfunción sexual. Es un deber del empresario y un derecho del consumidor, conocer el contenido del medicamento. La información al respecto, en la caja de presentación y en los distintos anuncios comerciales, lejos de constituir un acto desleal, equivale al cumplimiento de normas imperativas. Para que la publicidad se considere engañosa, en este caso concreto, se debió acreditar que en los diversos anuncios se muestra una pastilla con el objetivo de crear el riesgo de confusión o asociación con viagra. Se aportan algunos recortes de periódicos, en los cuales la demandada anuncia al público su producto apo-sildenafil para la disfunción eréctil e incluye la pastilla. El que aparece en La Nación del domingo 3 de marzo del 2002, se observa la forma romboidal con un color azul claro. No obstante, en la publicidad del sábado 26 de octubre de ese mismo año y en ese mismo diario de circulación nacional, se presenta con el color blanco con el slogan “ahora con el color de la discreción”. En ambos se conserva la forma de rombo de la pastilla, pero se modifica el color una vez presentada la demanda. Analizados los anuncios, en especial el primero de ellos, se puede afirmar que no existen rasgos contundentes para calificar de engañosa la publicidad. Al mirar y examinar el anuncio, resulta injusto detener la vista en uno de los elementos que conforman la totalidad de la idea publicitaria. Sobresale el nombre del medicamento en color verde y en el resto de la información no aparece ninguna circunstancia que tienda a crear confusión o asociación con el viagra. En líneas anteriores quedó superada la presentación externa –diseño de la caja- y la inclusión de la píldora es insuficiente para acoger lo pretendido. La publicidad se dirige al costarricense en general y no a un grupo determinado. Se debe utilizar la “media” del consumidor, sin exigirle conocimientos especiales propios de personas con alguna instrucción específica o, debido a sus funciones intelectuales, se encuentra capacitado para cuestionar lo que la gente en su mayoría no hace. La lectura de los anuncios, dentro de esos límites, no induce al lector a asociar o confundir el producto de la accionada con la viagra, en el sentido de que adquirir el apo-sildenafil están comprando la viagra de la actora. En ese orden de ideas, los motivos de inconformidad de la apelante, si bien muy respetables, no son de recibo. Se puede agregar, a lo anterior, que la publicidad remite al consumidor a consultar con el médico sobre el uso del medicamento y, en definitiva, será ese galeno quien aconseje y recete al paciente.

ANEXO
RESOLUCIONES JUDICIALES IMPORTANTES

VI.- Finalmente y respecto al diseño industrial, a pesar de su registro a favor de la demandante, los argumentos esgrimidos en los considerandos precedentes obligan a desestimar la infracción acusada. El artículo 66 de la ley de marcas u otros signos distintivos, protege éstos últimos siempre y cuando causen confusión o riesgo de asociación con la empresa titular o sus productos o servicios. Como se ha examinado, ese riesgo no se acredita en autos. El Tribunal no pretende desconocer la similitud en la forma de presentación de la pastilla, pero esa única circunstancia no es suficiente para crear algunos de los dos supuestos mencionados. Se reitera que la píldora no se vende en las farmacias a granel o individualmente; esto es, no se encuentran a la vista y paciencia del público en general. Solo el grupo de usuarios del medicamento podría plantearse el tema de la forma romboidal, pero aun para éstos la píldora viene sellada en la caja. De lo contrario, habría que extraer del mercado todas las pastillas con esa forma y color azul. Además, la libre competencia comercial con transparencia frente al mercado, propicia y garantiza el mejor desarrollo de una sociedad de consumo. De esa manera el consumidor tiene a disposición mayores opciones e, implícitamente, queda abolida cualquier práctica monopolística.

VII.- Por todas las razones expuestas, en lo apelado se confirma el fallo recurrido. La condena en ambas costas se incluye con base en el artículo 221 del Código Procesal Civil. La actora vencida, en realidad, debió esperar el resultado de sus gestiones en sede administrativa. Esta demanda se promueve el 22 de julio del 2002, un tanto prematura porque el Registro de la Propiedad Industrial resolvió en definitiva el 29 de ese mes y año, sin que para esa fecha se le hubiere dado curso. Bien pudo quedar resuelto el conflicto en esa vía, sin necesidad de acudir a la jurisdiccional con los consecuentes gastos para la demandada. Se carece, entonces, de elementos para calificar de buena fe la conducta litigiosa de la demandante, todo de conformidad con los criterios discrecionales de los numerales 222 y 223 del citado cuerpo de leyes.

POR TANTO:

En lo apelado, se confirma la sentencia recurrida.

Gerardo Rojas Schmit

Gerardo Parajeles Vindas
nidia

Celso Gamboa Asch