

## Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica

**TEMA:** COMPETENCIA DESLEAL

### RESUMEN:

En el presente documento encontrará la información disponible sobre el tema de la competencia desleal. Para desarrollarlo se ha hecho una búsqueda doctrinaria, normativa y jurisprudencial. La doctrina desarrolla temas de carácter general, pues es doctrina extranjera. La normativa se concentra en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su respectivo Reglamento.

Finalmente, la jurisprudencia es más puntual sobre temas como el concepto y presupuestos de la competencia desleal, publicidad engañosa, confusión del consumidor por razón de marcas, uso indebido de "slogans", entre otros.

## Índice de contenido

<b>1 DOCTRINA</b>	<b>2</b>
ACTOS ANTICOMPETITIVOS	2
Tipos de actos anticompetitivos	4
CONCEPTO DEL CARÁCTER DESLEAL DE UNA COMPETENCIA	8
LA CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DESLEALES CONFORME A LOS INTERESES AFECTADOS	12
La delimitación del contenido de los actos de competencia desleal	14
<b>2 NORMATIVA</b>	<b>16</b>
LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR	16
REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR	19
<b>3 JURISPRUDENCIA</b>	<b>20</b>
Concepto y presupuestos	20
Publicidad Engañosa	21
Notoriedad de la marca, perjuicio y confusión al consumidor para su procedencia	23
Uso publicitario indebido de la expresión "el agua de manantial"	24
Uso de marca inscrita por otra empresa	26
Aplicabilidad de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor a universidades por considerarse agentes	

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

económicos.....	27
Contravención tipificada en Ley de Marcas.....	29
Tramitación en vía sumaria.....	33
Tramitación en vía sumaria.....	34
Tramitación en vía sumaria.....	37
Uso de marca internacional inscrita por otra empresa en dirección de internet.....	38
Competencia Desleal del Trabajador.....	42
Despido justificado por competencia desleal.....	43

**1 DOCTRINA**

[Cabanellas, Guillermo<sup>1</sup>]

**ACTOS ANTICOMPETITIVOS**

## Introducción

Las conductas "que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia", constituyen una de las dos categorías de actos prohibidos por el artículo 1° de la L.D.C. En el presente capítulo se consideran las distintas especies y límites de este tipo de conductas, inclusive aquéllas que también resulten sancionadas bajo el artículo 41 de la L.D.C.

La triple formulación que reciben, en el artículo 1° de la L.D.C., los actos anticompetitivos (limitar, restringir, distorsionar) ha sido tomada del artículo 85 del Tratado de Roma 1. Dado que la competencia no es un elemento cuantificable, los conceptos de limitación y restricción, de por sí similares en muchos aspectos, no suponen la existencia de un parámetro mensurable cardinalmente, susceptible, en consecuencia, de sufrir reducciones en su intensidad, tamaño u otras medidas igualmente cuantificables. Por una parte, se pueden adoptar tablas convencionales para otorgar valores numéricos a distintas estructuras o conductas competitivas; por ejemplo, según el número de empresas que controlen determinado mercado; por otra, utilizarse determinados parámetros cuantificables como medida aproximada de la

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

competencia; por ejemplo, la proporción del mercado controlada por las cuatro empresas mayores que en él actúen como oferentes. Estas medidas no son, sin embargo, sino elementos indicativos de la intensidad de la competencia. Esta supone un conjunto de fenómenos sociales de muy distinta naturaleza (influencia de cada empresa sobre la oferta o demanda total, posibilidad de concertación, acceso a productos sustitutivos, obstáculos al ingreso de nuevos competidores al mercado, etc.) que ni son iguales entre sí ni cabe dividir en unidades homogéneas. No puede decirse que la competencia perfecta sea  $x$  veces más competitiva que el duopolio y éste  $y$  veces más que el monopolio.

La limitación haría referencia a aspectos de la competencia susceptibles de cuantificación; por ejemplo, cuando se fijaren topes a las fluctuaciones de precios o fronteras territoriales a la concurrencia. Así, Otamendi observa que: "Se ha explicado que se impide la competencia en caso de su eliminación total; que existe una restricción cuando no se elimina totalmente sino sólo en cuanto a ciertos aspectos de la competencia o que se limita cuantitativamente (...)"

Dado que, conforme se indicó preceden te, las limitaciones cuantitativas sólo tienen relevancia en cuanto afectan a los elementos cualitativos que hacen a la esencia de la competencia, la distinción entre restricción y limitación carece de contenido práctico. La limitación y la restricción se caracterizarían, por lo tanto, por la existencia de un determinado fenómeno económico, la competencia, cuya intensidad, determinable a través de distintas graduaciones, sufriría una disminución. En cuanto a la distorsión de la competencia, tal figura supone una imagen a priori de la concurrencia, que se vería modificada de manera de resultar una conducta o conjunto de conductas diferentes de esa imagen 3. Se observa que en los tres casos se parte de un concepto a priori, no definido por la L.D.C., de lo que constituye competencia, y que las conductas prohibidas por dicha Ley son las que se alejan de ese concepto o modelo fundamental, sea por disminuir la intensidad de determinados aspectos del mismo, o por constituir una forma operatoria distinta de la allí prevista . En consecuencia, la triple figura prevista en el artículo 1° de la L.D.C. en relación con la competencia, puede reducirse, sin efectos prácticos de importancia, a una figura única 5 constituida por el conjunto de los actos anticompetitivos 6. Obtenido un concepto unitario de los actos lesivos para la competencia,

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

corresponderá analizar el sentido de ésta, así como las características generales de tales actos, antes de proceder al estudio de las hipótesis particulares que pueden presentarse en la práctica.

**Tipos de actos anticompetitivos**

La clasificación de los actos que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia tiene por propósito no sólo el ordenar y facilitar su estudio y elaboración doctrinaria, sino también el aclarar los límites que caben al concepto de competencia, ya estudiado en los apartados precedentes, y a los actos prohibidos por la L.D.C., particularmente en relación con similares prohibiciones existentes en otras legislaciones comparables.

Conforme fue indicado precedentemente (III, § 1) la distinción entre actos que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia carece de efectos prácticos, pues en los tres casos se trata de conductas contrarias al modelo de competencia contemplado por la L.D.C., descriptas mediante distintos verbos. En consecuencia corresponde considerar otros sistemas clasificatorios, no contemplados directamente en la citada Ley.

a) Conductas contrarias a los aspectos dinámicos y a los aspectos estructurales de la competencia. Esta clasificación, utilizando otros términos, es reconocida por diversos autores que han estudiado las legislaciones que han servido de precedente a la L.D.C. 86. La primera categoría está integrada por los actos que afecten alguno de los elementos esenciales de la competencia (III, § 3); por ejemplo, la independencia de los oferentes a través de la concertación de sus operaciones. La segunda está formada por aquellos actos que debilitan la intensidad de las fuerzas competitivas, al afectar los aspectos de la estructura del mercado que permiten el desarrollo de tales fuerzas 87. Dentro de esta categoría pueden mencionarse las fusiones, cuando resultan en una concentración significativa de la oferta o la demanda, los actos que obstaculizan la homogeneidad de las ofertas, dificultando así su comparación, las conductas que imponen mayores costos o dificultades al cambio de fuentes de aprovisionamiento, etc.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

Bajo la legislación argentina los dos tipos de conductas aquí considerados resultan contrarios al concepto legal de competencia y, por lo tanto, susceptibles de caer bajo la prohibición incluida en el artículo 1° de la L.D.C., si reúnen las restantes condiciones allí previstas. Las conductas contrarias a los aspectos dinámicos de la competencia pueden constituir directamente, sin un vínculo causal intermedio, una restricción de la libre concurrencia 89, o bien tener ese efecto indirectamente ^ . Los actos que afectan aspectos estructurales de la competencia resultan contrarios al artículo 1° de la L.D.C. a través de sus consecuencias sobre las fuerzas de la concurrencia en el mercado de que se trate.

El citado artículo no distingue entre actos que tengan directa o indirectamente los efectos allí contemplados, ni respecto de aquellos que tengan tales efectos mediante su impacto sobre la estructura del correspondiente mercado o a través de otras relaciones causales. En consecuencia, no resulta aplicable la distinción realizada bajo otros sistemas, que enfocan las conductas contrarias a los aspectos estructurales mediante normas específicas.

Las conductas contrarias a los aspectos estructurales de la competencia deben ser cuidadosamente distinguidas de aquellos elementos económicos que constituyen una estructura de mercado en la que la competencia se encuentra limitada o es inexistente. Mientras que aquéllas resultan prohibidas, prima facie, bajo el artículo 1° de la L.D.C., las estructuras anticompetitivas son, de por sí, lícitas. Operar un monopolio o una empresa que actúa en un mercado oligopólico carente de impulsos competitivos no es en sí mismo ilícito 92. Solamente cuando se realizan conductas que tiendan a agravar los efectos

anticompetitivos que cabe esperar de la propia estructura del mercado se incurrirá en un acto contrario a la concurrencia, dentro del sistema de la L.D.C. El control de las estructuras anticompetitivas tiene lugar a través de la figura de abuso de posición dominante 9S.

b) Restricciones horizontales y verticales. Diversas legislaciones recogen en su articulado esta distinción 94, la cual es también utilizada por la doctrina a fin de enfocar ordenadamente el análisis de las conductas anticompetitivas 95. Las restricciones

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

horizontales son las que tienen lugar entre empresas que operan en igual nivel productivo y en el mismo mercado \*, mientras que las restricciones verticales son las que afectan a empresas correspondientes a distintas etapas del mismo proceso productivo. Esta clasificación debe ser complementada con la observación de que no agota la totalidad de las conductas anticompetitivas, pues no incluye a los actos anticompetitivos unilaterales, por ejemplo, las acciones depredatorias, ni ciertos actos contrarios a la competencia que tienen lugar entre empresas que operan en mercados no vinculados entre sí, como es el caso cuando a través de un contrato de licencia se imponen condiciones que afectan a un mercado ajeno al que corresponde a las operaciones del licenciante Sullivan define las restricciones verticales como "aquéllas impuestas como parte de una relación entre firmas que operan en etapas sucesivas de la producción y distribución de un producto".

El hecho de que la restricción tenga lugar a través de un tercero que opera en una etapa anterior o posterior a la que sufre la restricción, no da a ésta el carácter de vertical. Así, cuando varios distribuidores presionan sobre un productor para que establezca áreas de distribución exclusiva, la restricción sería horizontal. Sería vertical si no existiera relación de competencia entre los distribuidores.

Cuando, por ejemplo, se imponen cláusulas atadas en virtud de las cuales un licenciataria deba adquirir insumos del licenciante, aun cuando éste no los produzca ni los comercialice normalmente, afectando así el mercado de tales insumos, se alteran procesos productivos ajenos a las partes de la licencia y la situación queda fuera de las categorías aquí analizadas. Otro tipo de actos considerados anticompetitivos bajo el Derecho antitrust de los Estados Unidos, que no cabe calificar ni como verticales ni como horizontales, es el de las "fusiones de conglomerado" (conglomerate mergers), mediante las que se crean concentraciones empresarias entre firmas que operan en mercados no vinculados entre sí 98.

c) Conductas anticompetitivas unilaterales y plurilaterales. La legislación argentina, a diferencia de las europeas en general", incluye entre las conductas anticompetitivas a las que resultan de actos unilaterales (II, § 12). A nuestro entender, es ésta una técnica adecuada, pues la alternativa de enfocarlos como abuso de posición dominante lleva a una serie de dificultades relativas al concepto de abuso 10°, dejando asimismo diversas conductas fuera

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

del marco de las prohibiciones legales 101. Frente a las normas regulatorias de la competencia, el carácter unilateral de una conducta no resulta del tipo de actos jurídicos empleados para llegar a los resultados anticompetitivos, sino del número de partes que participan en la acción destinada a afectar el comportamiento de uno o más mercados, con los elementos subjetivos necesarios para que tal participación sea culpable 102 (II, § 13). Así, una acción depredatoria realizada mediante la venta por debajo de los costos, en determinado mercado, requerirá de una pluralidad de actos jurídicos bilaterales, o sea los contratos mediante los que se realicen las ventas en cuestión. La conducta anticompetitiva será unilateral, pues no cabe suponer que los compradores tengan interés o intención alguna en llevar a cabo una acción que afectará, en definitiva, la oferta a ellos dirigidas.

Las acciones anticompetitivas plurilaterales presentan, a su vez, diversas variantes, cuya importancia jurídica no es idéntica bajo los distintos sistemas positivos de regulación de la competencia. Cabe así mencionar a los contratos o acuerdos, las acciones realizadas a través de conductas de terceros y las acciones concertadas.

Respecto de los contratos o acuerdos, se observa que la existencia de este tipo de conducta es requerida por ciertas leyes pa-

ra que se configuren los actos comprendidos bajo sus principales normas 10\*. La L.D.C. prevé esta categoría de conductas, que son susceptibles de quedar comprendidas bajo el concepto de acciones concertadas (III, § 5) por ella empleado, en los incisos e) y/o de su artículo 41.

Las acciones anticompetitivas plurilaterales realizadas a través de conductas de terceros han sido contempladas, entre otros supuestos posibles, en el inciso k) del artículo 41 de la L.D.C., el que prevé los casos "en que la concertación de conductas anticompetitivas se realice mediante la comunicación, directamente entre concurrentes o por medio de un tercero, del curso de acción a ser seguido por empresas competidoras" 105. Un supuesto contemplado en diversas legislaciones extranjeras 106, es el de las decisiones adoptadas por una asociación de empresas ; otro ejemplo relevante es el de las restricciones competitivas horizontales, implementadas a través de una acción anticompetitiva vertical 108.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

Dentro de la clasificación aquí analizada, las acciones concertadas son aquellas que suponen un acuerdo de voluntades, destinado a influir en la conducta de quienes así actúan, en un mismo mercado, sin constar en una declaración de voluntad común dirigida a tal efecto. Estos dos últimos elementos, o sea la unidad de mercado y la falta de declaración de voluntad, las convierten en una categoría distinguible de la de contratos o acuerdos, mencionada precedentemente

Cabe indicar, por último, que existen ciertas categorías de actos anticompetitivos plurilaterales que no encuadran en la clasificación tripartita precedente. Es el caso de una acción depredatoria combinada, en virtud de la cual la empresa A discrimina contra las empresas competidoras de la empresa B y ésta, a su vez, lo hace, como contraprestación, contra quienes concurren con A.

[Frisch Philipp<sup>2</sup>]

**CONCEPTO DEL CARÁCTER DESLEAL DE UNA COMPETENCIA**

En el caso de normas que contengan prohibiciones de competencia desleal en relaciones determinadas, el concepto de la deslealtad está formado por una disposición legal-concreta; como ejemplo, en el art. 35 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que el legislador prohíbe a los miembros de una sociedad en nombre colectivo, dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la misma, y formar parte de sociedades que los realicen. En situaciones de este tipo, el legislador fácilmente puede concretar el concepto de la conducta prohibida y, por ende, desleal, mientras que en los casos de leyes emitidas contra una competencia desleal en su sentido general, el legislador debe encontrar términos amplios que abarquen todos los modos de deslealtad, que sean prohibidos por la ley. En nuestra sistematización de normas contra la competencia desleal denominamos a las del primer tipo como normas especiales, distintas de las siguientes que están tipificadas como normas generales contra la competencia desleal. Un ejemplo para este tipo de definiciones legales de deslealtad de competencia lo

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

encontramos en el art. 2o., frac. II, inc. a) de la Ley que crea una Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México (Diario Oficial del 31 de diciembre de 1955). En esta disposición se habló de "una competencia ruinosa, desleal o inequitativa". Estos tres conceptos tienen carácter muy abstracto, aunque sean de género distinto; así, por ejemplo, debemos distinguir entre deslealtad y ruinoso.

De estos dos conceptos, el primero se refiere en la mayoría de los casos a medios o formas reprochables, aplicados para hacer competencia; mientras que el segundo está relacionado con el resultado de la competencia; es decir, llevar a la ruina a su competidor.

Los dos conceptos tienen relevancia muy distinta entre sí, como lo muestran las Resoluciones de la Suprema Corte austríaca.

Según estas Resoluciones, la libre competencia, que se admite en principio, no puede ser restringida por el éxito de un competidor que conduzca a la ruina a otro, si los medios para hacer tal competencia no son reprochables, a no ser que la meta consista en perjudicar al competidor, como único fin, sin tomar en consideración el propio éxito, caso último que conduce a la deslealtad de competencia, dado que tales fines no tienen relación alguna con el principio de la libre competencia; como por ejemplo, enemistades personales. Estas exposiciones se basan en los principios de la admisibilidad de la meta de la competencia, por una parte y aquél de la inadmisibilidad de medios desleales de la competencia, por otra. Tales ideas son también relevantes en el derecho mexicano, que garantiza constitucionalmente la libre competencia en su art. 28 constitucional. La prohibición legal de competencia ruinosa nos parece incompatible con éste, dado que se refiere al resultado de la competencia, no a los medios que en ella se apliquen.

Los fines de una Ley general contra la competencia desleal solamente pueden ser alcanzados si define una deslealtad en un sentido general como objeto de prohibición por normas absolutamente generales contra la competencia desleal, mientras que la deslealtad impugnada por normas relativamente generales contenidas en la misma ley, tiene otra definición.

Así, el legislador en el art. 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, con idea de encontrar términos muy generales, para definir conductas causales para la reparación de un daño

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

civil, no se contentó con la referencia a la ilicitud de tal conducta, sino incluyó una conducta "contra las buenas costumbres", lo que constituye una hipótesis adicional y más amplia como condiciones para la responsabilidad civil, aun cuando existan en lo general supuestos suficientemente concretos en tal materia, para definir la antijuridicidad como causa de responsabilidad civil.

En el campo de la competencia desleal se impone una necesidad mayor, de encontrar conceptos muy generales para la definición de la deslealtad. Las situaciones polifacéticas que se presentan en el campo general de competencia no permiten la fijación de supuestos concretos, como nos enseña la rica jurisprudencia de los países que tienen tales leyes.

Si un legislador quiere usar un método casuístico en la formación del concepto de la deslealtad, tal intención conduce desde un principio, al fracaso; resulta por tanto, metodológicamente reprochable intentar formar una enumeración legal de tipos de conductas desleales.

En los párrafos siguientes expondremos algunas ideas directrices, dedicadas a la caracterización y delimitación del concepto de la deslealtad.

Estimamos que el método legislativo más adecuado para definir la deslealtad, debe contemplar un concepto general de la ilicitud de la competencia, como es la contravención de las buenas costumbres. El término es suficientemente amplio para que encierre todos los matices posibles de una competencia reprochable. Esto contrasta con las normas contenidas en la Ley que crea una Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, en su art. 2o., frac. II, inc. a). En este caso, la Ley no se sirve de un concepto amplio, y al ocurrir a soluciones casuísticas, comete la inconstitucionalidad antes mencionada.

El concepto de las "buenas costumbres" ha sido interpretado de manera suficiente, por estar consignado en múltiples normas del derecho común. En principio, podemos distinguir dos corrientes en su interpretación:

Una de ellas, de tipo positivista, las define como principios deducibles de normas positivas y por ende, la considera como ampliación del derecho positivo, de modo que le niega independencia.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

La otra corriente de carácter extrapositivo, equipara las buenas costumbres con el sentimiento jurídico dominante en una comunidad 'jurídica; es decir, de todas las personas que piensen en forma equitativa y justa.

Como comunidad jurídica se comprende en este aspecto, no un cierto grupo de personas, sino todos los habitantes de un Estado.

Tal cláusula es muy vaga y muchas veces inconcebible desde el punto de vista jurídico; por otra parte, los partidarios de tal corriente destacan la riqueza que existe en los valores éticos que pueden ser introducidos a la vida jurídica por dicha concepción.

En el campo de la competencia desleal, el legislador debe servirse de un concepto muy amplio de la deslealtad, mientras que la jurisprudencia tendrá la tarea de formar criterios detallados, por medio de los cuales se reglamente prácticamente dicho concepto general, adecuándose a la dinámica incansable de la vida jurídica práctica, que produce constantemente situaciones nuevas; por tal motivo la jurisprudencia juega, en este sector, un papel más constructivo que en cualquier otro campo jurídico. En algunos países ha cumplido con esta tarea, en forma completa y ha creado numerosos criterios sistematizados.

Por otra parte, como se verá más adelante, las normas relativamente generales contra la competencia desleal, no pueden referirse a contravenciones de las buenas costumbres, sino que deben señalar ciertos tipos de tales contravenciones, por ejemplo, actos de confusión entre mercancías de productores distintos.

El art. 10 bis de la Convención de París nos muestra en sus incisos 2 y 3 la misma forma de estructuración, estableciendo como norma absolutamente general la prohibición de actos competitivos contrarios "a los usos honestos<sup>2</sup> en materia industrial o comercial", y como normas relativamente generales las prohibiciones de confusión, descrédito y engaño.

Preferimos la expresión "buenas costumbres" frente a las de "usos honrados" o "usos honestos", dado que la primera corresponde más al contenido del concepto tradicional de bonos mores que se independizó en su esencia y aplicación en un caso concreto, de la existencia efectiva de un ejercicio real de cierto uso. El radio de acción normativo puede ser más amplio y más dinámico si se libera de la traba de que se requiera la existencia del ejercicio del uso respectivo.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

Por otra parte, si la legislación mexicana futura contra la competencia desleal, se refiere a las "buenas costumbres", por medio de tal norma se cumpliría con el Convenio de París, dado el radio de acción más amplio de este elemento normativo.

El concepto de la deslealtad de competencia incluye los casos en los cuales el acto competitivo se efectúe por medio de contravenciones de normas legales expresas, a no ser que se trate de normas denominadas en la doctrina y en la jurisprudencia como "neutrales", es decir, que su cumplimiento o incumplimiento, respectivamente, no tenga importancia para el funcionamiento de la competencia leal o desleal, así por ejemplo, el caso de un competidor que no cumpla con requisitos técnicos exigidos por la autoridad administrativa para el funcionamiento de sus camiones, pero, por otra parte, normas administrativas, no laborales, creadas sobre el descanso dominical, son considerados por la Suprema Corte austríaca (Resolución de 2 de abril de 1974, 4 Ob 311/74) como disposiciones no neutrales para la aplicación de la Ley austríaca contra la Competencia Desleal, dado que estas normas administrativas persiguen no solamente fines sociopolíticos, sino también las de una restricción directa de la actividad competitiva de los empresarios, de modo que la violación de estos preceptos deberá ser considerada como acto de competencia desleal.

[Emparanza Sobejano<sup>3</sup>]

**LA CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS DESLEALES CONFORME A LOS INTERESES AFECTADOS**

Hay que reconocer que la complejidad de la disciplina, entre otros motivos, por su conformación evolutiva, hace difícil la elaboración de una clasificación en la que queden recogidos articuladamente todos los casos de competencia desleal. Ante estas dificultades, se ha intentado precisar los elementos cuya presencia desencadena la deslealtad, para, en torno a ellos, componer los grupos de casos. Siguiendo esta línea metodológica se ha llegado a la conclusión de que la forma más adecuada para clasificar los actos de competencia desleal se traduce en atender a los «intereses más directamente afectados» por tales

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

comportamientos. Serían, por tanto, tres, los tipos de actos desleales: a) los actos que lesionan el interés del consumidor; b) los actos que lesionan el interés del competidor; y c) los actos que lesionan el interés público.

Pues bien, esta clasificación es la que ha encontrado un apoyo casi unánime en nuestra doctrina. Ha recibido, no obstante, una leve corrección a fin de orientarla en términos funcionales. Se ha postulado, en esta línea, que los intereses afectados por los actos desleales deben ser analizados a la luz de la perspectiva funcional de la disciplina de la represión de la competencia desleal. Como resultado de ello se procede a una lectura más matizada de los objetivos que se persiguen: así, en lo concerniente al interés de los empresarios, a lo que debe aspirarse es a que quede asegurada su posición en el mercado, o, en términos más precisos, a que no se vea ésta menguada por actuaciones desleales de sus competidores. Por su parte, para que el interés de los consumidores quede protegido, se les han de proporcionar los medios legales para que mantengan su capacidad de decidir libremente. Y, por último, cuando se alude a la protección del interés público, lo que debe perseguirse es que subsista el orden competitivo libremente, sin que resulte falseado por actos que puedan resultar contrarios a dichas reglas de mercado. De esta forma, si se interpretan en clave funcional los intereses de los competidores, de los consumidores y de la generalidad, como aquí se ha expuesto, esto es, teniendo en cuenta la finalidad que se pretende con la protección de tales intereses, los grupos de casos que se derivan de dicha perspectiva son los siguientes: a) en primer lugar, en relación con los intereses de los empresarios, se acogen los actos que vulneren deslealmente la protección de la posición del empresario; b) en segundo lugar, por lo que se refiere a los intereses de los consumidores, se incluyen los actos que impidan de forma desleal garantizar la autonomía del consumidor; y c) por último, en directa alusión al interés público, los actos que no permitan ejercer un control sobre el poder económico, por el hecho de que no permiten asegurar la igualdad en las condiciones de acceso al mercado (par condicio concurrentium).

Pues bien, esta última clasificación, que es la que mejor se adecúa a la finalidad que persigue la norma, manifestada por el propio legislador en la Exposición de Motivos, no está exenta de

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

problemas. El primero de ellos, de orden puramente sistemático, se refiere a que en una misma conducta desleal pueden concurrir los caracteres de más de un grupo de casos; dicho de otro modo: que un acto repercuta simultáneamente en los intereses de los consumidores, de los empresarios o en los de la generalidad. En tales casos, en los que su incardinación en alguna de estas categorías resulta bastante más dificultosa, ha de integrarse en el grupo en el que con más intensidad se recoja la runo de su deslealtad. Pero en directa relación con esta cuestión, se plantea otro problema, que presenta importantes consecuencias prácticas. Nos estamos refiriendo al caso en que una práctica pueda ser valorada leal conforme a un orden de intereses, en tanto que de acuerdo con otros debiera ser considerada desleal. Un mismo supuesto, por tanto, puede estar sometido a valoraciones contradictorias, de modo que según los intereses que se deseen preservar prevalentemente, puede ser evaluado de modo distinto i:i. Por lo tanto, la cuestión fundamental reside en determinar el interés que debe prevalecer de entre los que merecen ser protegidos por la disciplina de la represión de la competencia desleal.

El criterio para resolver este conflicto viene definido por la conformación gradual de la disciplina de la rreprepción de la competencia. En efecto, osla materia, como ya so ha señalado, es fruto de un proceso histórico en el que se han ido asentando de modo pro-üresivo los distintos intereses merecedores de protección. Si en su inicio sólo pretendía evitar comportamientos desleales entre competidores, más tarde quiso, además, proteger los intereses de los consumidores frente a tales prácticas, para finalmente tratar de preservar, junio a esta serie de intereses individuales, la lealtad en general de la competencia en el mercado. Esta evolución pone de manifiesto la primacía que sobre el resto de los intereses dignos de tutela ostenta hoy en día la preservación de la competencia frente a las conductas que entorpecen de forma desleal el correcto funcionamiento del mercado. Tal prioridad se manifiesta en que si un acto es contrario a los intereses de los competidores o de los consumidores, pero respeta las normas del mercado, no debe ser reputado desleal más que cuando así se haya establecido expresamente 122. En definitiva, bajo la vigencia del modelo social, han de primar los principios que tutelan la lealtad en el mercado, porque son los que mejor representan la función de defensa institucional del orden competencial que corresponde

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

cumplir a la disciplina.

**La delimitación del contenido de los actos de competencia desleal**

El recurso a la genealogía de la competencia desleal para discernir los intereses dignos de preferente tutela tiene una especial relevancia no sólo porque sirve para descifrar los casos en los que una conducta puede ser declarada desleal, sino también para delimitar el alcance de los actos de competencia desleal previstos legalmente. Así, la intensidad de la protección de la competencia está en estrecha conexión con la evolución normativa de la disciplina a la hora de acotar sus intereses objeto de tutela. Por tanto, los actos que pueden impedir el correcto funcionamiento del mercado se juzgan con un rigor absoluto que explica su prohibición tajante con el fin de que no quede perjudicada la libre competencia. Esta severidad, sin embargo, se diluye progresivamente conforme los actos examinados sólo repercuten en la libre decisión de los consumidores, o en las relaciones entre los competidores, puesto que el ordenamiento tributario en la actualidad del modelo social de competencia no ha considerado dignas de una tutela especial las conductas meramente concurrenciales de alcance exclusivamente privado entre empresarios concurrentes, que no incidan en el funcionamiento normal del mercado.

Este discurso no es una mera apuesta teórica para desentrañar, desde una perspectiva histórica, el modo en que ha evolucionado la disciplina de la represión de la competencia desleal. Sus consecuencias son de una relevancia extraordinaria para comprender el contenido de la LCD. Así, siguiendo esta línea, los actos de competencia desleal expuestos en esta norma, que supongan un comportamiento contrario al interés público, deben ser prohibidos de modo tajante, con lo que se está admitiendo que dicha deslealtad puede extenderse a otros supuestos no previstos legalmente, a causa de la peligrosidad que este tipo de comportamientos entrañan para el mercado. Por su parte, los actos desleales previstos en la LCD, que no permitan a los consumidores decidir libremente a la hora de adquirir bienes o servicios en el mercado, deberán ser interpretados ajustadamente conforme al tenor legal, sin que en dicha categoría puedan acogerse supuestos distintos a los previstos legalmente. Por último, las conductas

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

desleales contra los competidores, a causa de su origen histórico hoy ampliamente superado, deben ser interpretadas de forma restrictiva a fin de que no se conviertan en un freno para el desarrollo progresivo de la competencia y del principio de eficiencia de las propias prestaciones.

**2 NORMATIVA****LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR<sup>4</sup>**

## Artículo 17.- Competencia desleal

Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando:

- a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.
- b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.
- c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones concedidos al bien o servicio, pero con base en alguna información falsa o que para promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del beneficio.
- d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

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.

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley.

Artículo 27.- Potestades de La Comisión para promover la competencia tiene las siguientes potestades

a) Velar porque los entes y los órganos de la Administración Pública cumplan con la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites que deban mantenerse; además, eliminar los innecesarios, según se dispone en los artículos 3 y 4 de esta Ley. En caso de incumplimiento, le compete recomendar al jerarca imponer las sanciones administrativas correspondientes a los funcionarios que cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

b) Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de precios y el establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando proceda de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta Ley.

c) Investigar la existencia de monopolios, carteles, prácticas o concentraciones prohibidas en esta Ley, para lo cual puede requerir a los particulares y los demás agentes económicos, la información o los documentos relevantes y sancionar cuando proceda.

d) Sancionar los actos de restricción de la oferta estipulada en el artículo 33 de esta Ley, cuando lesionen, en forma refleja, la libre competencia en el mercado.

e) Establecer los mecanismos de coordinación para sancionar y prevenir monopolios, carteles, concentraciones y prácticas

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

ilícitas.

f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión, en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las circulares y los demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto jurídico. La Comisión no puede ser obligada a opinar.

A esta Comisión no le corresponde conocer de los actos de competencia desleal en los términos estipulados en el artículo 17 de esta Ley. Estos casos son del conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 53.- Potestades de la Comisión nacional del consumidor

La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades:

a) Conocer y sancionar las infracciones administrativas, los incumplimientos de las obligaciones establecidas en el Capítulo V y, en particular, tutelar los derechos de los consumidores, de acuerdo con el artículo 29 de esta Ley.

b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor.

c) Ordenar, de acuerdo con la gravedad de los hechos, las siguientes medidas cautelares, según corresponda: el congelamiento o el decomiso de bienes, la suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen lo dispuesto en esta Ley, mientras se dicta resolución en el asunto.

d) Ordenar la suspensión del plan de ventas a plazo o de prestación futura de servicios, cuando se viole lo prescrito en el artículo 41 de esta Ley. La parte dispositiva de la resolución debe publicarse para que sea del conocimiento general.

e) Ordenar, cuando proceda, la devolución del dinero o del producto. Puede fijar, asimismo, un plazo para reparar o sustituir el bien, según corresponda.

f) Trasladar, al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, todas las prácticas que configuren los delitos perjudiciales para el consumidor, establecidos en el artículo 60 de esta Ley.

La Comisión nacional del consumidor no tiene competencia para

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

conocer de la anulación de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, conforme al artículo 39 de esta Ley, ni del resarcimiento de daños y perjuicios. Estos casos deben ser conocidos solo por los órganos jurisdiccionales competentes.

**REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR<sup>5</sup>**

Artículo 39.- Contenido de la resolución final

La resolución final podrá imponer la o las sanciones que corresponda según el artículo 25 de la Ley, cuando se haya demostrado fehacientemente en el procedimiento la existencia de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas o concentraciones, en la forma dispuesta en la Ley.

Tratándose de los actos de competencia desleal a que se refiere el artículo 17 de la Ley, se remitirá a las partes a la vía correspondiente.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

**3 JURISPRUDENCIA****Concepto y presupuestos<sup>6</sup>**

“Es importante entonces, para enfocar el problema denunciado definir que se entiende por competencia desleal al amparo de la doctrina y legislación vigente.- Realmente muchas son las definiciones que se pueden encontrar en doctrina sobre lo que se entiende por competencia desleal, pero del estudio y comparación de ellas se podría dar un concepto genérico, que evidentemente podría ser superado, pero que para los fines aquí perseguidos podemos definir como aquél acto competitivo que, por implicar el uso de medios censurables a la luz de criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás competidores y de la comunidad en general.- Eso involucra que una persona: comerciante, industrial, profesional que se supone tiene clientela, quita a otra de la misma profesión todo o parte de su clientela con actos lesivos a la honestidad, para ello se emplea medios fraudulentos, dolosos o al menos culpables con la finalidad de realizar un acto de competencia para producir confusión con los productos o con la actividad de otro ocasionándole daño por descrédito o por apropiarse de la fama de los productos del otro o de la empresa del otro.- El ámbito para determinar la competencia desleal es muy basto y se debe analizar cada caso concreto determinando si hay daño efectivo o amenaza de daño.- Así el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 del 20 de diciembre de 1994 publicada en La Gaceta del 19 de enero de 1995 hace un listado de algunos de esos actos que se consideran competencia desleal entre los agentes económicos.- Entre ellos está el del inciso b) se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los productos, la actividad o la identidad de un competidor.- Sin embargo para determinar si lo anterior enmarca el caso de autos, es indispensable tener presente que como “Agente Económico” la citada ley entiende que en el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, participe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes y servicios,

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero.- Con lo anterior se evidencia que el demandado como abogado y en virtud de las denuncias que hizo como tal o como ciudadano común no califica dentro del concepto de "agente económico" para los efectos que aquí interesan.- No se demostró, y así se tuvo en el considerando correspondiente que dicho señor sea o haya sido competidor con la actora, es decir que realice una actividad similar a la de la actora, para con sus denuncias hechas, beneficiarse económicamente en esa actividad, ya sea personalmente o beneficiando a otra persona física o jurídica que sí desempeñe actividad igual o similar a la de la actora.- Si eso no se demostró, la demanda planteada no tiene asidero legal porque en lo tocante al sujeto pasivo de las pretensiones invocadas por medio de esta acción de competencia desleal, éste será siempre el empresario o competidor que se beneficie, o pueda beneficiarse, con el comportamiento indebido. Cuando la competencia desleal se desarrolló mediante actos de personas distintas de su beneficiario real o potencial, este sólo hecho no bastará para que tales personas puedan ser las demandadas, puesto que, se repite, la competencia desleal sólo puede darse entre competidores.- Si las denuncias hechas por el demandado, fueron falsas, lo que no parece en algunos casos, pues por ellas se determinó la falta de permisos de la actora para realizar su actividad sin riesgo para la salud, y esas denuncias causaron daño económico a los intereses de la actora, es otra la vía para resarcirse de ellos, no la escogida."

**Publicidad Engañosa<sup>7</sup>**

"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

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

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 ap-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

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

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."

**Notoriedad de la marca, perjuicio y confusión al consumidor para su procedencia<sup>8</sup>**

"V).- La demanda sumaria de competencia desleal pretende fundamentalmente proteger al comerciante o industrial, o en términos generales a los agentes económicos, de aquellos actos de competencia que sean contrarios a los buenos usos dentro del ámbito mercantil, y que hubieran generado un daño efectivo o bien la amenaza de que ese daño se va a producir. Así lo establece en términos generales el artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Dicha norma en su inciso primero, y que señala la sociedad actora en su demanda, alude a aquellos actos que generaren confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. En el caso que nos ocupa, la empresa accionante ha señalado que la utilización de la marca comercial Yambalito por parte de la sociedad demandada, ha generado en el público consumidor esa confusión, situación que le ha generado perjuicios, esto en vista de que ellos habían venido comercializando un producto con las mismas características

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

al vendido por Fide Sociedad Anónima, y precisamente con ese mismo nombre. Además agrega que el producto vendido por Inversiones Mil Trescientos Noventa y Cuatro Sociedad Anónima es ampliamente conocido en el mercado, por lo que ciertamente la confusión y el perjuicio se ha generado. No obstante lo señalado por la parte actora, el Tribunal estima que en los autos no se han presentado los elementos de convicción necesarios para determinar que efectivamente se ha generado la competencia desleal alegada, primeramente en vista de que de la prueba evacuada no se determinó que la situación descrita por dicha parte hubiera generado la confusión alegada, ya que ninguno de los testigos recibidos indicó que la confusión se produjera y por el contrario casi todos ellos señalaron que solamente conocían un producto con el nombre Yambalito, que era precisamente el producido por la actora.”

**Uso publicitario indebido de la expresión "el agua de manantial"<sup>9</sup>**

“IV.- Considera el Tribunal que las dos excepciones: la falta de legitimación pasiva y la falta de derecho, fueron bien denegadas por la señora Juez A-quo.- En primer lugar no se probó que la codemandada C.C.R. S.A. no tuviera participación alguna en la fabricación, comercialización o venta del agua C.- Por el contrario, ambas sociedades demandadas consignan sus razones sociales en las mismas facturas que utilizan para las ventas, incluyendo el agua C., como se constató de la factura de folio sesenta y cinco del expediente; de ahí que ambas sociedades tienen legitimación para soportar esta demanda.- Y en segundo lugar, la actora como agente económico dentro campo competitivo en la producción y comercialización del agua de manantial, tiene el derecho de proteger sus intereses de comerciante, así como los del interés colectivo no solo de los demás productores sino del público consumidor, cuando se manifieste como en el caso presente, una conducta desleal dentro del mercado de la competencia, en aras del orden económico.- De acuerdo con la Ley 7472 del 20 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro publicada en la Gaceta número 14 del diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, artículo 1. Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.- Dentro de esos actos son prohibidos los indicados en el inciso a): Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores.- Es evidente, como lo señala el A-quo que las demandadas al comercializar agua de manantial, y utilizar en su propaganda medios y signos publicitarios, luego del nombre del producto la expresión "El agua de manantial", se produce la posibilidad de crear confusión en el público consumidor, y afecta a los demás productores comerciantes de ese mismo producto, al pretender crear la idea de que el agua que las demandadas venden sea la única agua de manantial.- La perito filóloga, nombrada en autos, en su informe pericial rendido, folio noventa y cinco, explica con claridad meridiana, la conformación de la frase que utilizan las demandadas en procura de la venta de su producto, agua de manantial, al indicar como sustantivo de C., la frase siguiente: el agua de manantial, como la explicación de las calidades de C.; y al utilizarse en esa frase el artículo "el" con eso no sólo ayuda a explicar las calidades del producto, sino que con ello la distingue de todas la demás. Por lo que si se eliminara el citado artículo "el", quedando sólo "C., agua de manantial", con ello no se causa confusión en hacer creer que es la única agua de manantial en el mercado, pero si especifica las calidades de C.- Con la eliminación del citado artículo, se permite tener la idea de que existen otras marcas del mismo producto, y se evitaría la publicidad desleal y falaz.- En ese sentido, se impone confirmar en lo medular la sentencia dictada en primera instancia, pero prohibiéndole a las demandadas utilizar el artículo "el" en la frase que ha venido utilizando como propaganda para su producto, para que en vez de utilizar "C., El Agua de Manantial" siga utilizando: "C., Agua de Manantial", con lo cual identifica bien su producto y sus calidades sin incurrir en crear la idea al consumidor que su agua sea la única agua de manantial.- De ahí que la prohibición de la utilización de la frase que ha venido usando las demandadas no es total, como lo ordenó el A-quo sino parcial.- Además, tampoco se puede prohibir aquí, el Registro de la marca "C., el agua de manantial" para proteger la promoción de agua de nacientes, agua purificada, agua carbonatada o mineral, agua de mesa o agua de litines, pues el Registro respectivo en el responsable de permitir esas inscripciones, e incluso está pendiente de resolución petición en ese sentido ante el Registro de Propiedad Intelectual, que no ha sido resuelto y tiene

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

pendiente oposición, trámite que fue ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo.- En relación al punto B) de la petitoria acogida, la orden será de rectificación de todos y cada uno de los medios y signos publicitarios de propaganda, para que elimine el artículo "el" de la frase que ha venido utilizando las demandadas, de tal modo que sólo pueda utilizar "C., agua de manantial".- Con esa modificación se debe confirmar la sentencia de primera instancia, incluyendo la condena en las costas personales y procesales, pues no estamos en ninguna de las excepciones que establece el numeral 222 del Código Procesal Civil."

**Uso de marca inscrita por otra empresa<sup>10</sup>**

"I.- En el primer motivo de su reclamo el impugnante acusa la violación de los artículos 65 y 66 incisos a) y f) del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial por estimar que el querellado [...] incurrió en los delitos que los artículos referidos contemplan" cuando procedió a utilizar como marca impresa en el empaque de las galletas de soda con sabor entre dulce y salado que su empresa fabrica, el vocablo Club que es marca registrada y vigente a nombre de [la querellante] amparando y distinguiendo también galletas de soda con sabor entre dulce y salado. Parejamente delinquirió al ordenar la transmisión de propaganda televisiva para sus ya citadas galletas de soda, utilizando la marca ajena Club, evidenciando con ello su claro propósito de aprovecharse indebidamente y en perjuicio de mi representada, de las ventajas que [la querellante] deriva de sus inscripciones marcarias, actuando así sin que mediara el consentimiento de [la querellante] y animado por el propósito único de dar a entender que su producto pertenece o corresponde a los fabricados y comercializados bajo el prestigio comercial de mi poderdante" [...]. No le asiste razón. En primer término, cuando se trata de un recurso por quebranto de normas sustantivas o de fondo ( y en el presente caso así ocurre por cuanto el Convenio de comentario señala en las normas citadas la descripción de los hechos que pueden dar origen al ilícito de Competencia Desleal), el recurrente debe atenerse al cuadro fáctico acreditado en el fallo, sin que pueda exceder los límites que ahí se establecen, lo que afecta el reclamo. En segundo lugar y a mayor abundamiento, cabe advertir, como lo hace el a quo, que la palabra Club se utilizó dentro del contexto de una frase que -según los hechos

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

tenidos por demostrados- de ningún modo podía llevar a la confusión que se alega puesto que siempre se identificó la marca que producía las galletas (El Club Social Cuétara). Por lo expuesto se desestima el reproche.”

**Aplicabilidad de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor a universidades por considerarse agentes económicos<sup>11</sup>**

“III.- El numeral 17 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece: “entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.-...” Hay que determinar si las partes involucradas en este proceso pueden considerarse como agentes económicos. De acuerdo con la definición que contiene el artículo 2 de esa misma ley, indica que en el mercado, es toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o privada, participe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero.- Las partes al brindar un servicio de educación superior ejercen indudablemente una actividad económica, pues el servicio no es gratuito sino remunerado y aunque las Fundaciones no tienen legalmente un fin de lucro si movilizan dineros por el servicio que prestan.- Ese servicio va dirigido a los estudiantes de ahí que ellos son los consumidores.- De ahí que al ser las partes agentes económicos si es posible aplicarles la normativa de la Ley anteriormente citada.- La definición establece además que los actos de competencia desleal causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados.- Se acusa a la demandada de utilizar el nombre de la actora sin autorización luego de que la actora se desafiliara de ella y de esa forma canalizar deslealmente la matrícula de estudiantes de la actora con comunicados y publicaciones en campos pagados y al desmentir la actora esas publicaciones provocó ambiente de incertidumbre entre profesores, estudiantes y opinión pública.- Esos actos de darse como luego se analizará encausarían en los actos prohibidos del

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

artículo 17 inciso d) de la Ley antes citada al establecer a los actos en que: se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.- En consecuencia, si es aplicable al caso de autos, las disposiciones de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.- IV.-La Fundación Universidad Autónoma de Centroamérica (demandada) se creó el veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y cinco mientras que la actora se creó el doce de abril de mil novecientos setenta y seis, y se afilió a la demandada como Colegio el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis, siendo el objeto de la actora la enseñanza de la medicina y otras ciencias médicas y sus tecnologías.- Posteriormente se crea el Conesup el veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, por lo que las Universidades existentes debieron adecuar sus estatutos a la nueva disposición.- Fue así como Conesup declara que la Uaca tiene como colegio afiliado a la actora Escuela Autónoma de Ciencias Médicas con carreras relacionadas con la medicina.- La actora solicitó a Conesup el diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho una solicitud de autorización para la creación de una universidad privada con autorización para seguir con el funcionamiento de las carreras de medicina y cirugía y farmacia.- Esa solicitud fue aprobada por Conesup en resolución Número 063-C-99 el treinta de Julio de mil novecientos noventa y nueve. La actora comunicó a la Uaca en nota D848-98 del veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y ocho su deseo de desafiliarse de ella.- Desafiliación a la cual se opuso la demandada.- El quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve Conesup acogió la desafiliación que tenía la actora a la demandada, y su afiliación a la Universidad de Ciencias Médicas, en la cual se indicó a la demandada por parte de Conesup que tienen imposibilidad para impartir por su cuenta las carreras que fueron aprobadas a la actora y que ésta venía impartiendo.- La actora tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial el nombre comercial Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica doctor Andrés Vesalio Guzmán Calleja desde el once de octubre de mil novecientos noventa y tres primero como señal de propaganda y luego como nombre comercial desde el quince de abril de mil novecientos noventa y siete.- Posterior al recibimiento por

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

parte de la demandada del comunicado enviado por la actora de su deseo de desafiliarse de ella y aunque antes de que el Conesup acogiera esa desafiliación, la demandada hizo comunicados a Conesup y otros en que indicó que la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas continúa como uno de sus órganos y ofreciendo las mismas carreras. Asimismo publicó anuncios de examen de admisión y matrícula utilizando el nombre de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica. Incluso el quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mismo día en que Conesup desafilió a la actora de la demandada, ésta hizo publicación en el diario La Nación sobre el inició de lecciones dentro de las cuales están las de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centro América.- Toda esa actividad desplegada por la demandada utilizando el nombre y carreras impartidas por la actora, en forma ilegítima, evidencia un afán de obtener matrícula de los estudiantes a esos cursos sin que estuviera autorizada para ello, y en desmérito de la actora al utilizar su nombre y los cursos que ésta impartía lo que llevaba a error a los estudiantes, todo lo cual configura la actividad prohibida por el inciso d) artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.- La demandada indica que posterior a esos hechos se hizo un convenio con la actora con lo que se terminó las rencillas y por eso no puede haber competencia desleal. Ese convenio aparece agregado a folios 285 y 286 sin embargo, el mismo no puso término a los hechos por los cuales se planteó este proceso.-En consecuencia, por lo dicho, y las acertadas razones dadas por el A-quo en su fallo, se impone confirmar éste en todas sus partes."

**Contravención tipificada en Ley de Marcas<sup>12</sup>**

"III. En el recurso por el fondo se señala que la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor no podía despenalizar el delito de competencia desleal, ya que ello iría en contra de lo establecido en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el que tiene rango superior a la citada ley. Señala que se quebranta los Arts. 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Marcas y Arts. 65, 66 y 171 del Convenio Centroamericano, puesto que la sentencia libera de responsabilidad a una persona que conforme al convenio cometió el delito grave de apropiarse de una marca. El motivo se declara sin lugar. En el presente caso lo que se acusa es que el imputado ha venido

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

identificando sus negocios comerciales con el nombre "P.M.", el que pertenece a la Sociedad querellante, puesto que la misma lo tiene inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial. El impugnante menciona que debe aplicarse el tipo penal del Art. 65 del Convenio Centroamericano para La Protección de la Propiedad Industrial, pero dicho artículo lo que define es simplemente qué se entiende por competencia desleal, sin indicar que ello constituya delito. En la misma querrela se mencionaba que el delito por el que debía condenarse al imputado era el contemplado en el Art. 161 inciso a) del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el que señala actos de competencia desleal, el que dice: "Salvo que conforme al Derecho Interno de los Estados constituyan delito, serán castigados con multa de trescientos a mil Pesos Centroamericanos: a) Los que falsifiquen, imiten o usen fraudulentamente una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda ya registrado a favor de otra persona...". Importante es que el Art. 163 del Convenio en ningún momento indica que el competente para conocer de la imposición de las sanciones sea la jurisdicción penal. Así dice: "La aplicación de las sanciones previstas en este Capítulo se hará de acuerdo con el Derecho interno de cada Estado Contratante y no afectará las demás responsabilidades que el presente Convenio pone a cargo del infractor". Se indica en la querrela además que los hechos constituyen el delito contemplado en el Art. 56 de la Ley de Marcas. Aun cuando no se indique inciso de dicho artículo, es claro que el que tendría relación es el inciso a), que sanciona a "los que usen un nombre comercial o semejante a otro ya inscrito". Sin embargo, debe rechazarse incluso que el Art. 56 de la Ley de Marcas estableciera un delito, ello como consecuencia del principio de legalidad. En efecto la Ley de Marcas solamente indica en su Art. 52 que los hechos sancionados por los Arts. 53 y 55 son delitos, pero no señala lo mismo en lo relativo a los hechos del Art. 56. No puede interpretarse que la mención que hace en dicho artículo en el sentido de que la misma sanción que se prevé en el Art. 55 se aplica a los hechos previstos en el Art. 56, convierte los hechos previstos en éste en delitos. Tampoco puede deducirse ello del Art. 62 de la Ley de Marcas, que dice que la acción penal por infracción a la ley es privada. Para que una conducta sea prevista como delito se requiere mención expresa de la ley en tal sentido, todo como consecuencia del principio de legalidad. Por ello ante la duda acerca de si se trata de un delito o una contravención, debe entenderse que es una

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

contravención. El asunto fue tratado en forma correcta por la mayoría de la Corte Plena al resolver una consulta formulada por el Director General de la Dirección Migración y Extranjería (oficio No. D.G. 229-87 del 11 de marzo de 1987). Se indicó por la Corte Plena en sesión del 15 de octubre de 1987, Artículo XIII, p. 28, que la distinción entre delitos y contravenciones es un problema del legislador y es a él quien debe determinar la autoridad y la sede en que debe establecerse la culpabilidad y la pena para los autores del hecho punible, resultando que si no dijo si la conducta sancionada es un delito o una contravención debe interpretarse que se trata de una contravención. Apoyando dicha posición véase: Chirino. Las contravenciones y el ámbito sancionatorio del Derecho Penal. En Jurisprudencia Crítica, No. 3, 1989, pp. 39-125. Resulta de acuerdo con lo dicho que la conducta sancionada por el Art. 56 de la Ley de Marcas era una contravención y no un delito, perseguible por la vía del procedimiento de querrela en el procedimiento de acción privada. En lo relativo a la derogatoria del Art. 56 de la Ley de Marcas por el Art. 17 inciso d) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, debe señalarse que efectivamente lo relativo al uso de un nombre comercial idéntico o semejante a otro, se encuentra contemplado en el artículo mencionado de la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, el que dice: "Entre los agentes económicos se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. Esos actos son prohibidos cuando: ... d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros...". No es cierto que a la parte querellante no se le aplique dicha Ley por ser comerciante y no agente económico, puesto que en la definición de agente económico que da la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de los comerciantes y de los agentes económicos, queda claro que los primeros entran dentro de la definición de agentes económicos, ya que participan en la actividad económica como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios en nombre propio o por cuenta propia. Sobre la derogatoria de la

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

contravención prevista en el Art. 56 de la ley de marcas por la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, deben hacerse las siguientes observaciones, que no concuerdan totalmente con respecto a lo dicho por este Tribunal en la resolución 29-F-96 del 17 de enero de 1996. La derogatoria de la contravención prevista en el Art. 56 de la Ley de Marcas no se produce por la simple mención que se hace en cuanto a que se debe acudir al procedimiento establecido en el Art. 432 y siguientes del Código Procesal Civil (procedimiento sumario), ya que no es incompatible con la existencia de una contravención el que las partes puedan acudir a la vía civil a reclamar la reparación o bien los daños y perjuicios. La derogatoria de la contravención de competencia desleal del Art. 56 de la ley de marcas, es consecuencia de la competencia que se le otorga a la Comisión para Promover la competencia para que conozca de la competencia desleal en cuanto la misma en forma refleja daño al consumidor (Art. 50 inciso b). Se convierte así en tal supuesto la competencia desleal en un ilícito administrativo, sujeto a sanciones administrativas. Debe recordarse la división tripartita, reconocida por la Sala Constitucional, entre delitos, contravenciones e ilícitos administrativos, siendo los delitos y contravenciones competencia de los tribunales penales, mientras los ilícitos administrativos de los órganos administrativos correspondientes, pudiéndose, luego de agotada la vía administrativa, acudir a la jurisdicción administrativa, no a la penal, a impugnar lo resuelto. Al contemplarse como ilícito administrativo la competencia desleal, por la utilización indebida de un nombre comercial (Art. 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor), en lo atinente a los supuestos en que se dañe en forma refleja al consumidor se produjo una descriminización de la contravención del Art. 56 de la Ley de Marcas, derogándose al respecto ésta en lo relativo al uso indebido de un nombre comercial que tuviese efectos reflejos con respecto al consumidor. Sin embargo, dicha derogatoria es aun más amplia, abarcando los diversos supuestos de uso indebido de un nombre comercial, aun cuando no tuvieran efectos reflejos sobre el consumidor, ya que sería ilógico que cuando dicho uso en forma refleja daño al consumidor, que es el supuesto de mayor gravedad, haya dejado de ser una contravención, convirtiéndose en un ilícito administrativo, pero sí continuase siendo contravención la competencia desleal que no afectase al consumidor. Se añade a todo lo anterior que la distinción que se hace en la Ley de promoción

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

de la competencia y defensa efectiva del consumidor entre competencia desleal que afecta en forma refleja al consumidor, y competencia desleal que no afecta a éste (Arts. 17,18 y 50 inciso b) no es coherente con la doctrina que ha estudiado la materia de los derechos del consumidor, ya que difícilmente puede pensarse en casos de competencia desleal que en forma refleja no afecten al consumidor, creándole algún tipo de confusión. Relevante es que el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial señale que las sanciones contempladas en el mismo se aplican "Salvo que conforme el Derecho Interno de los Estados Contratantes constituyan delito...", no significa necesariamente un mandato de que sancione penalmente en la legislación interna la competencia desleal. Por ello no es contrario al Convenio el que la legislación interna elimine como contravención la competencia desleal prevista en el Art. 56 de la Ley de Marcas y convierta la misma en un ilícito administrativo o civil. El que ello ocurriera sería más bien coherente con las enseñanzas del Derecho Penal liberal, que indica que éste debe ser la ultima ratio, de modo que si para la protección de bienes jurídicos indispensables para la vida en comunidad puede acudir a un medio menos gravoso que el Derecho Penal, por ejemplo el Derecho Administrativo o el Civil, debe acudir a éste. Ello es una consecuencia del mismo principio de proporcionalidad, de acogida constitucional, según lo ha dicho la Sala Constitucional, en diversas resoluciones. Por lo anterior procede confirmar el pronunciamiento dado por el juez penal en cuanto a que la ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor derogó la contravención de competencia desleal previsto en el Art. 56 de la Ley de Marcas. Sin embargo, pudiéndose eventualmente estarse ante un ilícito administrativo sancionable por la Comisión para promover la Competencia, lo procedente no era el dictado de una sentencia de sobreseimiento, que causaría cosa juzgada aun en lo relativo al ilícito administrativo, debiendo por ello revocarse dicha sentencia y en su lugar se declara la incompetencia de los tribunales penales en razón de la naturaleza de la sanción, y remitir el asunto a la Comisión para promover la competencia, para lo que corresponda. Queda abierta a la parte querellante el acudir a la vía civil, por medio del procedimiento sumario, a hacer valer sus derechos."

**Tramitación en vía sumaria<sup>13</sup>**

"III.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en relación con la competencia desleal, este tipo de procesos deben tramitarse en la vía sumaria. Por su parte el artículo 38 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N° 8039, ordena que las pretensiones de los titulares de propiedad intelectual se tramitarán y decidirán en un proceso abreviado. El presente caso versa sobre competencia desleal. **IV.-** De conformidad con el artículo 17 párrafo final de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472, el procedimiento a seguir en este tipo de asuntos, es el sumario, establecido en el artículo 432 del Código Procesal Civil. Consecuentemente se declara que el conocimiento del presente proceso corresponde al Juzgado Quinto Civil de Mayor Cuantía de San José."

**Tramitación en vía sumaria<sup>14</sup>**

"II.- En la creación de la Ley de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el legislador contempló la posibilidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales para combatir y sancionar los actos de competencia desleal entre competidores, que atenten contra la corrección y buenos usos mercantiles, cuando causen un daño efectivo o amenaza de daño. Es así como en el último párrafo del artículo 17 de la ley de marras se estableció que: "Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos, sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil..." El proceso sumario -que integra del debido proceso constitucional- se caracteriza por la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el plazo de los mismos y el número de instancias, todo con miras de economía, no sólomente en dinero, sino en especial la procesal. De manera que si -en uso de sus facultades- los legisladores sometieron los litigios por competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho de las partes que integran la litis, no se podría estimar que por la complejidad o no que tenga un asunto devenga su inconstitucionalidad.

III.- Ya la Sala ha sostenido estas apreciaciones con respecto a la sumariedad de este procedimiento y a la aplicación del mismo, tal es el caso de la resolución número 0486-94 de las dieciséis

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

horas tres minutos del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en la que se dijo: "I. El desarrollo del procedimiento ordinario, sus trámites largos, sus formalidades, gastos y demás inconvenientes, hicieron necesaria la aparición de institutos que se adaptaran a la naturaleza de las pretensiones e intereses en juego, como lo son los juicios especiales y los sumarios, en los que se omiten las formalidades esenciales y las garantías de defensa para las partes, propias del ordinario, generalmente para reglar los juicios de poca cuantía y a fin de que no se consuma el valor de la cosa litigiosa con los gastos judiciales o costas del pleito y procurando una economía procesal. Proceso o juicio sumario es aquel que tiene un trámite muy breve por exigirlo así la índole del objeto del litigio, o la urgencia del negocio, y su diseño conlleva que se supriman, en cuanto sea posible, los factores antieconómicos y retardatorios de un pleito solemne y escrito, y que conlleven un retraso en la acción de la justicia en asuntos de poca complejidad y trascendencia. (...) La introducción de un procedimiento único que comprenda los procesos incidentales, ejecutivos, interdictos y desahucios en nuestro ordenamiento procesal civil responde a la brevedad del procedimiento, sumariedad que no se entiende únicamente en la simplificación del procedimiento sino también en la imposibilidad de oponer todo tipo de excepciones, como sí es posible hacerlo en el juicio ordinario.

II. Alega además que la norma impugnada resulta violatoria de los principios de racionalidad y proporcionalidad de la norma, por cuanto el plazo establecido es demasiado corto en comparación al dispuesto en el procedimiento ordinario, y que es contraria al principio de igualdad. En cuanto a lo primero, debe advertirse que en sentido estricto la razonabilidad equivale a justicia, así, por ejemplo, una ley que establezca prestaciones científicas o técnicamente disparatadas, sería una ley técnicamente irracional o irrazonable, y por ello, sería también jurídicamente irrazonable. En este sentido cabe advertir que no es lo mismo decir que un acto es razonable, a que un acto no es irrazonable, por cuanto la razonabilidad es un punto dentro de una franja de posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y otro hacia abajo, fuera de los cuales la escogencia resulta irrazonable, en razón del exceso o por defecto, respectivamente. Asimismo, la razonabilidad de la norma en cuestión se determina en virtud de que la misma no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de defensa, ya que no crea una situación de indefensión a las partes,

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

ni niega u obstaculiza la acción de la Justicia, situación que evidentemente se daría si el plazo dispuesto en la norma fuera de tres meses -irrazionalidad por exceso-, o, de tres horas -irrazionalidad por defecto-. En el caso en estudio, esta Sala considera que el plazo de tres días para apelar las resoluciones en los procesos sumarios no resulta irracional, todo lo contrario, es razonable en relación con la naturaleza del proceso dentro del que se fija, y en relación con los otros procesos, y además resulta suficiente para el propósito que se fija, no creando ninguna situación de indefensión para las partes que intervienen en el proceso, como se apuntó anteriormente. Por otra parte, el principio de igualdad constituye una de las manifestaciones elementales de la razón, el cual se da únicamente entre personas, y supone la existencia de dos o más sujetos respecto de los cuales se establece la equivalencia, ante el cual el trato desigual ante situaciones iguales se tiene como una injusticia. Tal violación efectivamente se daría si dentro del mismo procedimiento sumario se establecieran plazos menores o diferentes para las diversas partes que participan en el proceso, lo cual no se da, por lo que no existe violación a este principio, dado que el plazo que contempla la norma impugnada es el mismo para todos, sin establecer situaciones de excepción o de privilegio.

III. Motivado en la especial naturaleza del objeto del litigio y de las pretensiones de los interesados en los procesos, los legisladores están facultados para diseñar diferentes tipos de procesos que se adecúen a la misma, en los que se integren las garantías constitucionales del debido proceso, y tal diversidad en los procesos civiles no implica menoscabo en el derecho de defensa, tal como lo alega el accionante. Asimismo, cabe recordar que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos." En resumen, esta Sala no estima inconstitucional la disposición impugnada, en tanto -tal y como se indica en la jurisprudencia citada- no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de defensa al no crear un situación de indefensión, ni niega u obstaculiza la acción de la justicia a las partes sometidas al procedimiento sumario en una causa por competencia desleal. Aunado a ello, debe considerarse, que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material, por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos. En razón de lo anterior, lo

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

procedente es el rechazo de plano de la acción, como en efecto se hace.”

**Tramitación en vía sumaria<sup>15</sup>**

“**III.** El precepto 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor hace referencia a la competencia desleal. En su párrafo final señala: “Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus derechos sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Lo anterior, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 de esta Ley”. (El precepto 50 ahí citado corresponde en la actualidad al 53). De dicha redacción, así como de sendas resoluciones dictadas por las Salas Constitucional y Primera de la Corte, el a quo deduce que, necesariamente, quien reclame la existencia de competencia desleal debe acudir primero a la vía sumaria. En su criterio no es posible hacer ese tipo de reclamo de manera directa en proceso ordinario, debe primero hacerse el reclamo respectivo por el procedimiento sumario contemplado en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil.

**IV.** Este Tribunal no comparte la tesis sustentada por el a quo. La razón por la que el aludido artículo 17 dispone que lo referente a competencia desleal sea ventilado en proceso sumario es para agilizar el trámite de quien se siente afectado por una conducta de ese tipo. Mas ello no significa que la persona agraviada por ello esté impedida para acudir directamente a la vía ordinaria en reclamo de sus derechos. Obligarla como paso previo a entablar el proceso sumario, equivaldría a una especie de denegatoria de acceso a la justicia, con lo que podría conculcarse el precepto 41 de la Constitución Política. Coinciden las resoluciones de la Sala

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

Constitucional y de la Primera, citadas por el a quo, en que el proceso sumario no produce cosa juzgada material y que, por ende, no enerva la posibilidad de que en proceso declarativo pueda de nuevo ser discutido el derecho objeto del asunto. Mas ello no puede interpretarse en el sentido en que lo hace el Juzgado, es decir, que como requisito previo para ir al ordinario debe, necesariamente, agotarse la vía sumaria. De considerarse de ese modo, tampoco sería posible que una parte que tenga en su poder, por ejemplo, un título ejecutivo, no pueda entablar una demanda ordinaria si así lo desea, porque de previo debe plantear el ejecutivo. Resolver de esa manera no solo equivale a una denegación de acceso a la justicia, sino también contribuye a crear exceso de trámites y de requisitos para los procesos judiciales que, de por sí, ya son lentos.”

**Uso de marca internacional inscrita por otra empresa en dirección de internet<sup>16</sup>**

“V.- De los autos se tiene por demostrado que la actora presentó para su inscripción su marca “TRAVELWEB” en Canadá el 25 de marzo de 1996, inscrita el 12 de abril de ese año. Se dispuso que el uso en ese país data al menos desde octubre de 1994 (traducción de folios 16 a 19). Con esas mismas fechas, se pidió la inscripción en la Comunidad Europea en clase 42, para suministrar información sobre viajes, alojamiento y turismo de reservación por medio de comunicaciones públicas en línea por computadora (folios 20 a 30). Igualmente se solicitó la inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos y, como fecha de uso, se indica 1° de octubre de 1994. La fecha de presentación fue el 9 de marzo de 1995 y se inscribió el 28 de marzo de 1996 (folios 67 y 81). También hay varias solicitudes en esa misma oficina de los Estados Unidos por la misma marca, pero por diversas clases entre ellas 35, 39, 41, 42. En Costa Rica, la marca de comentario se encuentra inscrita a nombre de la actora a partir del 29 de setiembre de 1997, como se concluye de las certificaciones de folios 325, 372 y 415. Por su lado, la demandada inscribió el dominio en la Academia Nacional de Ciencias el 25 de noviembre de 1997: travelweb.co.cr. Esa inscripción se realizó tres días antes de presentarse la demanda el 28 de noviembre de 1997. Como prueba documental marcada 6, folios 262 y siguientes, se acredita que la demandada utiliza TRAVELWEB para ofrecer servicios de turismo en Costa Rica. Por último, con la prueba siete, se demuestra el uso

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

de la marca por la actora en internet, con la gran cantidad de de usuarios que ingresan a esa página. A folio 379 se agrega traducción de un documento que contiene los datos de los servicios que presta la marca de la accionante a nivel de hotelería en el mundo. VI.- Con ese cuadro fáctico, debidamente demostrado con prueba documental, el fallo estimatorio es correcto y debe mantenerse, desde luego en lo que es motivo de inconformidad. Resulta innecesario reiterar, pues sería odioso hacerlo, el apoyo normativo que contiene la sentencia. Los fundamentos de derecho son incuestionables, pero para efectos de esta confirmatoria singular relevancia tiene lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En su enunciado, se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen daño efectivo o amenaza de daño comprobados. De seguido el legislador enumera algunos supuestos propios de competencia desleal, entre ellos se destacan los incisos a) y d). En el primero se prohíbe actos que generan confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. En el segundo, se trata de impedir el uso, imitación, reproducción, sustitución o enajenación indebida de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros. En autos se demuestra que la marca de servicio "TRAVELWEB" pertenece a la actora, inscrita en Costa Rica en el Registro de la Propiedad Industrial desde el 29 de setiembre de 1997. No obstante, su uso a nivel de mercado internacional en internet data del 1° de octubre de 1994, pero su inscripción en diversos países se produjo en los primeros meses de 1996 (Canadá, Comunidad Europea y Estados Unidos). También se acredita que la demandada utiliza ese vocablo al menos en dos direcciones en el campo informático con la finalidad de promocionar servicios de hotelería y turismo en general. Ella misma lo admite al contestar la demanda. Es indudable que ese proceder causa confusión en el consumidor, quien fácilmente puede estar negociando con una empresa distinta. El hecho generador afecta la actividad económica de la empresa que tiene inscrita la marca con anterioridad. El Tribunal no cuestiona la libertad mercantil y ofrecer al consumidor buenos y mejores servicios, pues esa competencia justa y de buena fe conlleva grandes beneficios.

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

En aras de conservar ese marco de lealtad, el derecho internacional y las normas internas de cada país, reprochan cualquier conducta que ponga en peligro ese objetivo. VII.- En este asunto, el punto debatido no es simplemente el uso de una marca en los términos comunes. Por ejemplo, el empleo de una marca visible en vasos, refrescos, comida enlatada, entre otros. La cuestión de autos reviste una particularidad: es una marca de servicios inscrita en el Registro, pero se utiliza para ofrecer servicios por medio de internet. No es la tradicional violación de actos en el mercado cotidiano como se ha concebido. El avance en la tecnología permite ahora adquirir bienes y servicios sin salir del hogar o de la oficina, para ello basta una computadora y tener acceso a internet. Este nuevo panorama económico, donde por ese medio se realizan numerosos negocios cada minuto y se mueven impensables sumas de dinero, exigen normas de protección para evitar engaños o confusiones a la gran cantidad de usuarios de ese sistema. La red internet pertenece a la categoría de las redes WAN (redes grandes de cobertura mundial) y está integrada por el conjunto de redes interconectadas más grande, con máquinas localizadas alrededor del mundo. Internet comprende el gobierno, al comercio y a las organizaciones educativas de todo el planeta. Es una biblioteca digital global, intensa sobre una tecnología de comunicación flexible. Esta biblioteca digital ofrece diferentes servicios que se utilizan para crear, explotar, acceder, buscar, ver y comunicar información sobre un conjunto de diversos temas. La información está organizada en menús, almacenada en documentos hipermedios, documentos de texto. La información puede ser audio, vídeo comunicados utilizando el correo electrónico o manteniendo conversaciones interactivas de computador a computador. Los servicios básicos de internet son: 1) correo electrónico (e-mail). 2) chatting o conversar con otras personas usando el teclado de la PC. 3) FTP (file transfer protocol) protocolo de transferencia de archivos, permite transferir archivos de texto, gráficos, de sonido de una computadora a la nuestra. 4) World Wide Web (www) organiza la información por medio de hipermedios (cada documento puede contener referencias incorporadas a imágenes, audio, sonido, texto en otros documentos). Cada miembro de esta gran red debe tener un nombre que permita identificarlo, lo que se denomina "dominio". Como parte de su organización, internet ha definido un conjunto de categorías o dominios que permiten agrupar los diferentes tipos de redes o computadores conectados a la red. Dentro de estas categorías o dominios, en Costa Rica se pueden

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

mencionar las de carácter académico (ac), gubernamental (go), comercial (co), organización (or), salud (sa) y financiero (fi). Finalmente, la dirección de internet se compone del nombre del computador, el sitio al que pertenece, el dominio organizativo y el dominio geográfico. Por razones obvias, las direcciones no pueden ser exactamente iguales y por ende hay que desechar la idea de que, para que haya competencia desleal, la similitud debe ser idéntica. La dirección de la actora contiene la marca registrada "TravelWeb" y la demandada la incluye en sus diversas páginas de internet. Carece de importancia, por lo tanto, si se trata o no de palabras de fantasía o genéricas. Lo que se protege es su inscripción con anterioridad a favor de la actora, sin que la accionada pueda utilizarla de alguna manera dentro de los mismos servicios que brinda internet. Incluso, la inscripción del dominio en la Academia Nacional de Ciencias no le concede a la accionada ningún derecho frente a la demandante. En primer lugar, la inscripción se realiza en una institución distinta al Registro la Propiedad Intelectual, además se hace con posterioridad y apenas unos días antes de presentarse esta demanda. La Ley de Creación de la Academia Nacional de Ciencias, número 7544 publicada en el Diario La Gaceta número 217 de 15 de noviembre de 1995, no exige dentro de su articulado la obligación de inscribir los dominios y, menos aún, contiene derechos expresos a favor de quien lo hace. Es una institución de derecho público no estatal y dentro de sus objetivos, entre otros, debe promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico del país (inciso a. Del artículo 3°). No es un instituto registral que supere o deje sin efecto al Registro de la Propiedad Intelectual, sino que tiende a promover y ordenar el quehacer tecnológico. Lo conveniente es que ambas instituciones mantengan una estrecha coordinación cuando se trata de inscribir marcas o reservar dominios que puedan causar confusión y discusiones en el campo de la competencia desleal. Por lo pronto, la actora inscribió en el Registro de la Propiedad Intelectual y en otros países, lo que no sucede con la demandada a pesar de ocurrido en la Academia Nacional de Ciencias. En cuanto a la existencia de un daño efectivo o amenaza de daño comprobado, estima el Tribunal que es inherente a los actos prohibidos que se han acreditado, es especial es razonable la amenaza que se produce ante la complejidad de los servicios de internet. El sistema es visitado por millones de personas y los servicios de turismo llaman la atención a los viajeros por la facilidad de encontrar valiosa información. Ahora bien, es cierto que el a-quo rechazo el

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

extremo petitorio de condenar a la parte demandada, pero ese pronunciamiento no implica que no se haya incurrido en actos prohibidos. De todos modos, el Tribunal no puede abordar ese punto porque su denegatoria beneficia a demandada como única apelante y la actora se conformo con lo resuelto."

**Competencia Desleal del Trabajador<sup>17</sup>**

"V.- ACERCA DE LA COMPETENCIA DESLEAL: Una vez determinada la conducta del actor, resulta importante analizar si dicha conducta puede dar motivo a la aplicación de una sanción disciplinaria como el despido. La competencia -también conocida como concurrencia-, desleal es una "...transgresión de la buena fe contractual y una falta de fidelidad en el empleo para con la empresa, que no sólo remunera el trabajo, sino que facilita medios para adquirir un perfeccionamiento que luego el interesado utiliza, con notorio abuso y evidente perjuicio para quien depositó con él su confianza, sin que ello obste que no se haya materializado la puesta en marcha de una nueva empresa, ni que por ésta se haya podido realizar operación competitiva con posible perjuicio económico...El ámbito de la prohibición se limita a aquellas actividades que se desarrollan dentro del mismo plano en que efectúa las suyas la empresa principal, por incidir sobre un mismo mercado y sobre un mismo círculo potencial de clientes, realizándose aquéllas de manera desleal, con olvido de las exigencias de la buena fe, mediante el aprovechamiento de datos internos de la empresa que son conocidos por su trabajo en ésta y que cuando se refieren a su sistema organizativo o de producción o versan sobre la relación de sus proveedores o clientes, pueden causar un potencial perjuicio a aquélla, por alterar el juego de la libre competencia, proporcionando una posición de ventaja para la segunda actividad." (IGLESIAS CALERO, Manuel. "TRANSGRESION A LA BUENA FE CONTRACTUAL". En Estudios sobre despido disciplinario. Acarl, Madrid, 1992, pág. 237). VI.- En el caso que nos ocupa, el actor incumplió sus deberes de fidelidad para con la demandada, puesto que gracias a las pruebas constantes en autos, es posible concluir que él incurrió en una falta grave en la relación laboral, al participar como socio en la constitución de una sociedad anónima laboral que iba a explotar el mismo negocio de su empleadora, lo cual, permite calificar sus actuaciones como una competencia desleal. Por consiguiente, no se dan los presupuestos que indican los artículos 28, 29 y el párrafo segundo del ibídem,

---

**Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

para condenar a la accionada al pago del preaviso ni de la totalidad del auxilio de cesantía y de los daños y perjuicios por despedir sin causa alguna, ya que se acreditó la existencia de una causa justa."

**Despido justificado por competencia desleal<sup>18</sup>**

"V.- [...]. Al respecto, esta Sala, ya, en otras oportunidades, ha mencionado que: "III.- De acuerdo con el artículo 19 [del Código de Trabajo], el contrato de trabajo obliga tanto a lo que se exprese en él, como a las consecuencias que del mismo se deriven, según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley. Este contrato no solo crea obligaciones y deberes de carácter exclusivamente patrimoniales (prestación del servicio, retribución), sino también de orden personal, que se traducen, entre otros aspectos, en la obligación de abstenerse de todo acto que pueda perjudicar a su patrono, cumpliendo aquellas actuaciones que tiendan a su protección y prosperidad (deber de fidelidad). Reflejo de este deber, es la prohibición de hacerle competencia al empleador y si bien es cierto, no le está vedado al trabajador tener en forma simultánea varios empleos (y mucho menos negarle el libre ejercicio de su derecho de asociación), esta facultad tiene como límite, precisamente, el deber en comentario. Se expresó en el Voto de esta Sala No. 100, de las 15:55 horas, del 21 de mayo de 1997, que debe tratarse de una verdadera competencia o, por lo menos, de la posibilidad de que la actividad ejercida al margen del contrato de trabajo, redunde en un perjuicio para el empleador y que pueda afectar, real y efectivamente, sus intereses. Se da competencia o falta de fidelidad, cuando en el desempeño de la otra actividad, el trabajador ejerce funciones que, virtualmente, le capacitan para competir con su patrono. Existen casos en los cuales, los trabajadores, ejecutan actividades diversas, sin faltar por ello a su deber de lealtad o de fidelidad. Sin embargo, sí incurrirán en incumplimiento de ese deber, cuando resulte daño potencial o efectivo para el empleador, provenga éste de una actividad preparatoria o de ejecución -según sea el caso-, cuando aún no haya concluido la respectiva relación laboral con el empleador. Así las cosas, no cabe duda que el accionante incurrió en una clara deslealtad para con su patrono". (Voto N° 44, de las 10:30 horas, del 13 de febrero de 1998). Así las cosas, considera, la Sala, que, efectivamente, el actor, incurrió en una franca deslealtad para con su patrono; por lo cual, el despido que, fue

## **Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica**

---

objeto, se encuentra claramente justificado."

- 1 Cabanellas, Guillermo. Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires, Argentina. 1983.
- 2 Frisch Phillip, Walter. Competencia desleal. Coelcción de textos jurídicos universitarios. Segunda edición. México, 1996.
- 3 Emparanza Sobejano, Alberto. El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia. Editorial Civitas. MADrid, España. 2000
- 4 LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR. Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994. Publicado en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995
- 5 REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR. Decreto Ejecutivo No. 25234-MEIC de 25 de enero de 1996. Publicado en Alcance No. 38 a La Gaceta No. 124 de 1 de julio de 1996
- 6 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 208-G de las siete horas cuarenta y cinco minutos del trece de marzo del año dos mil dos.
- 7 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 925-N de las nueve horas del veinticuatro de agosto del año dos mil cinco.
- 8 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 854-L de las ocho horas cuarenta minutos del dos de octubre del año dos mil dos.
- 9 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 642-M de las siete horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril del año dos mil.
- 10 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 660-F-93 de las nueve horas treinta minutos del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres.
- 11 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 1027-N de las siete horas cincuenta minutos del veinticuatro de setiembre del año dos mil tres.
- 12 TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Resolución N° 114-F-98 de las dieciséis horas diez minutos del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
- 13 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 653-C-2005 de las diez horas del ocho de setiembre del año dos mil cinco.
- 14 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 8724-97 de las diecisiete horas cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete.
- 15 TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA. Resolución N° 26 de las diez horas quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil cinco.
- 16 TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Resolución N° 466-L de las ocho horas veinte minutos del veinte de junio del año dos mil dos.
- 17 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 98-205.LAB de las diez horas treinta minutos del doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
- 18 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución N° 98-063.LAB de las diez horas diez minutos del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho.