



La Competencia Desleal

Rama del Derecho: Derecho del Consumidor.	Descriptor: Competencia Desleal.
Palabras Claves: Competencia Desleal, Competencia Desleal por Imitación, Competencia Desleal por Confusión, Derechos del Consumidor, Derecho de Competencia	
Fuentes de Información: Normativa, Doctrina y Jurisprudencia.	Fecha: 17/04/2013.

Contenido

RESUMEN	2
NORMATIVA	2
El Concepto de Competencia Desleal	2
DOCTRINA	3
La Competencia Desleal: Concepto en Oposición a la Competencia Leal	3
JURISPRUDENCIA	4
1. ¿Competencia Desleal en la Fijación de Honorarios?	4
2. Acciones Ejecutables en el Proceso Por Competencia Desleal	10
3. Los Asuntos por Competencia Desleal se Tramitan en la Vía Sumaria	19
4. ¿Asuntos de Competencia Desleal en Vía Ordinaria?	22
5. Competencia Desleal por Confusión	24
6. Competencia Desleal por Imitación I	30
7. Competencia Desleal por Imitación II	34

RESUMEN

El presente documento contiene normativa, doctrina y jurisprudencia sobre el tema de las Prácticas de Competencia Desleal, para los cuales son consideradas las estipulaciones que al respecto han elaborado las Salas Primera y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Civiles.

En cuanto a la normativa y doctrina, las mismas se encargan de delimitar el concepto de competencia desleal para lo cual enumeran las prácticas que pueden realizar los comerciantes en el desarrollo de su actividad lucrativa y que atenten contra la libertad del comercio entre los agentes económicos.

NORMATIVA

El Concepto de Competencia Desleal

[Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor]ⁱ

Artículo 17. 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.

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.

(*)(Actualmente corresponde al artículo 53)

DOCTRINA

La Competencia Desleal: Concepto en Oposición a la Competencia Leal

[Otamendi, J]ⁱⁱ

La competencia en un mercado es la lucha por la clientela. Hay competencia cuando se puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar. Esta lucha debe realizarse dentro de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario, será desleal. Y cuando es desleal se convierte en un acto ilícito que a veces, según lo establezca la legislación, alcanza la categoría de delito. Su realización causará un daño resarcible y, desde luego, la justicia ordenará su cese.

Existe una gran dificultad, sino imposibilidad, en encontrar una definición del concepto de competencia desleal. Ello, porque la variedad de actos desleales es tal que impide abarcarlos en una definición concreta.

No es competencia desleal el captar un cliente de un competidor, ya que esa es la esencia de la competencia. La cuestión está entonces en los medios que se utilizan para captar ese cliente. Hay medios leales, como lo es el ofrecer el producto de la mejor calidad posible al menor precio posible, sin llegar al dumping, la realización de campañas publicitarias o promocionales, la distribución del producto en todos los lugares en que es buscado, para citar los principales. Como vemos, se trata de medios en los que el competidor solo se apoya en su propio esfuerzo y desde esta posición, intenta vencer a su o sus competidores. Esta conducta es impecable y leal.

Cuando el competidor, para luchar por la clientela, comienza a “apoyarse” en su o sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y servicios, entonces entra en un terreno en el que la deslealtad y, por ende, la ilicitud, puede aparecer con toda facilidad. Utilizo la palabra “apoyo” en su acepción más amplia, abarcando la copia, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y hasta las maniobras para dañar o destruir al competidor. También hay deslealtad cuando lo que se ofrece no es lo que se dice ofrecer. Aparece así el engaño que intenta mostrar lo que no es.

JURISPRUDENCIA

1. ¿Competencia Desleal en la Fijación de Honorarios?

[Sala Primera]ⁱⁱⁱ

Voto de mayoría

I. El 30 de abril de 1996, La Parisiena S.A, incoó proceso Ejecutivo Hipotecario contra Antonio Missotten Nicolai, Gratiene Verbeght, Hidroeléctrica Taos S.A. y otros. Pretendía con ello el pago de la suma de \$575.000,00 de capital, más \$25.000,00 por concepto de intereses liquidados. El libelo de demanda fue autenticado por el licenciado Braulio Sánchez González. El 2 de octubre de 1996 se llevó a cabo el primer remate ordenado en autos. La incidentada resultó adjudicataria de una de las fincas. También lo fue uno de los acreedores apersonados con respecto a otra de las fincas. La aprobación del remate estuvo paralizada por varios meses en vista de haberse presentado un ocreso ante el Registro Público, donde se denunciaban vicios en la anotación de las hipotecas. El incidentista, fue al mismo tiempo el notario ante quien se constituyó el crédito hipotecario y fue él quien presentó los testimonios al Diario del Registro Nacional. El 20 de marzo de 1998, el licenciado Sánchez González renunció a la dirección profesional del hipotecario. El tipo de cambio del dólar para la compra, con respecto al colón, a la fecha de la renuncia, era de ¢249,24. Para esta data, el articulante presentó Incidente Privilegiado de Cobro de Honorarios. Según su pretensión, deben aprobarse honorarios por ¢7.590.200. En primera instancia, fueron fijados los emolumentos en la suma de ¢3.826.100. El Tribunal confirmó lo resuelto. Posteriormente, adicionó el fallo, denegando la nulidad concomitante interpuesta contra la sentencia del Juzgado.

II. El apoderado de la sociedad incidentada formula recurso de casación por el fondo. Es planteado por violación directa e indirecta. Respecto de esta última, se recrimina error de derecho. Como preceptos legales infringidos, se citan los artículos 8 inciso 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 7333; 7, 46 y 129 párrafo 1, e in fine de la Constitución Política; 2, 9, 21 y 22 del Código Civil; 1, 5 11, 12, 67 y 69 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; 20 del Decreto Ejecutivo 20307-J, y artículos 234, 237, 371 y 372 del Código Procesal Civil.

QUEBRANTOS INDIRECTOS:

III. Según sostiene el casacionista, la suma de ¢3.826.100,00 impuesta a su representada por concepto de honorarios de abogado, no es correcta. De acuerdo con su tesis, la base de \$575.000,00 U.S. sobre la cual se fijaron los honorarios, es inexacta. El Juzgado debió, a su juicio, haber bajado dicha base hasta \$125.000,00 U.S, monto único sobre el cual se remató a favor de su mandante, la única propiedad ejecutable. Esto, por cuanto una de las propiedades ejecutadas nunca se sacó a remate, y otra, ya había sido rematada en otro proceso. Una correcta aplicación de las normas que gobiernan el régimen de cobro y fijación de honorarios, añade, debe tener como base el monto cierto y real sobre el cual la parte ha consolidado algún derecho a su favor. No basta por consiguiente, el dato formal sobre la suma demandada, pues si éste es equivocado, ello no lo debe soportar la parte actora. Lo anterior, por cuanto pugnaría

con todo principio lógico y axiológico, porque el monto podría fijarse por el abogado director, de modo exorbitante. Asimismo, arguye, la valoración de la prueba no es acertada, pues estaría en contra del criterio jurisprudencial en el tanto, cuando el proceso se pierde o se atrasa injustificadamente por razones imputables al abogado, el juzgador debe tomar en consideración ese aspecto y hacer una fijación prudencial en relación con el error cometido. En el caso bajo examen -hace ver el casacionista- existe un hecho incontrovertiblemente demostrado, el cual tiene incidencia en el proceso principal. A saber, la omisión del notario, que al mismo tiempo abogado es director del proceso judicial, ha servido de defensa a las demandadas.

IV. Alega el recurrente indebida valoración del material probatorio presentado al Juzgado. En concreto, de la prueba confesional y documental, dado que el articulante confesó en la prueba respectiva, que efectivamente él había presentado el testimonio al Diario del Registro Público, sin su respectiva firma, error utilizado por las accionadas para promover un ocreso administrativo, atrasándose el proceso. Reprocha violación de los artículos 234, 237, 371 y 372 del Código Procesal Civil, 21 y 22 del Código Civil. Dentro del recurso por violación indirecta, aduce también, violación directa de ley por falta de aplicación del párrafo primero del ordinal 234 del Código de rito Civil e indebida aplicación del canon 20 del Decreto Ejecutivo número 20307-J.

V. El recurso por violación indirecta, no se ajusta a los principios técnicos correspondientes. Su formulación acusa ambigüedad e imprecisión. Ello repercute en el debido orden de exposición a observarse en estos casos. La sustentación no se plasma en forma individualizada y concreta. Por otro lado, invoca los mismos argumentos tanto para quebrantos directos cuanto para los indirectos. Por ello, el recurso, en su formulación, se asemeja más a uno de apelación. En el texto, verbigracia, se aduce la existencia de errores de derecho, por cuanto el Tribunal valora mal las probanzas, confesional y documental. Empero, omite precisar a cuáles probanzas en particular se refiere, con la debida indicación de los folios donde ellas se hallan. Así, tampoco cumple con la indicación de cuál es la norma de valor probatorio que, con respecto a la confesional, ha resultado transgredida a raíz de la indebida valoración efectuada por el Ad-quem. Su exposición no es clara ni precisa, con la separación ordenada y adecuada de cada reproche, observando así los requisitos exigidos (artículos 595 párrafo 3 y 596 del Código Procesal Civil). Por lo expuesto, y sin más razones adicionales, esta Sala tiene vedado el conocimiento del recurso interpuesto, en cuanto a quebrantos indirectos se refiere.

QUEBRANTOS DIRECTOS:

VI. Por tratarse de varios reproches de la misma naturaleza, los distintos argumentos se resumen por separado, aunque en un mismo considerando, como sigue.

VII. Bajo esta inteligencia, el recurrente considera violados los artículos 8 incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, No. 7333; artículos 7, 46 y 129 párrafo 1 e in fine de la Constitución Política; artículos 2, 9, 21 y 22 del Código Civil; artículos 1, 5, 11, 12, 67 y 69 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor; artículo 20 del Decreto Ejecutivo 20307-J, y artículos 371 y 372 del Código Procesal Civil. En un primer argumento de agravio, el recurrente se alza contra la sentencia de

segunda instancia. A su juicio, ésta incurre en el error de reconocer vigencia a normativa derogada. Reputa conculcados los artículos 129 párrafo primero y final de la Constitución Política; 8, inciso 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El fallo, aduce, interpreta erróneamente y en consecuencia, deja de aplicar en su correcta dimensión los parámetros o preceptos que deben regir la fijación de los honorarios profesionales en derecho. Apoya su alegato en la derogatoria tácita producida, con la entrada en vigencia de la Ley número 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, publicada en la Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995, de todos aquellos decretos ejecutivos sobre tarifas o precios de los servicios profesionales, incluido desde luego, el Decreto Ejecutivo número 20307-J de Honorarios de Abogados y Notarios. Al presentarse la demanda base de esta articulación en 1996, arguye, ya estaba en vigor la Ley 7472 antes citada, pues ésta entró en vigencia en enero de 1995. Como segundo motivo de reproche, el casacionista acusa violación de los incisos 1 y 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los funcionarios, expresa, que administran justicia, no pueden aplicar leyes u otras normas o actos de cualquier naturaleza contrarios a la Constitución Política; o bien, aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a la Ley. Lo anterior, en el tanto, se aplicó un decreto ejecutivo contrario a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor al derogar, como queda expuesto de la censura precedente, todas las fijaciones de tarifas de servicios profesionales. Un tercer motivo de agravio gira en torno a la violación de los artículos 2 y 8 del Código Civil. Según la normativa citada, carecerán de validez las disposiciones contrapuestas a otras de rango superior. En este caso, el Decreto Ejecutivo 20307-J con respecto a la Ley 7472, en virtud del principio de jerarquía de las normas consagrado en los artículos 7 de la Constitución Política y 1 del Código Civil. Finalmente, la última de las censuras esgrimidas, reclama quebranto de los artículos, 5, 11, 12, 67 y 69 de la Ley 7472, antes citada. En abono a lo anterior, y en lo concerniente a los ordinales 5, 11 y 12 de la normativa citada, arguye el casacionista, con base en los razonamientos de la Procuraduría General de la República en su informe C-188-98, que, la fijación de precios deviene en un mecanismo claramente excepcional y temporal. Tal situación, como reacción y modificación al modelo anterior basado en la imposición de precios. La fijación de precios por cualquier vía, fuera de los supuestos de excepción, es ilegal. En virtud de lo expuesto, manifiesta, se hallan sin base normativa de habilitación dos supuestos a saber: aquellas hipótesis en las cuales los órganos de los Colegios Profesionales (Asamblea General y Junta Directiva) fijan las tarifas de honorarios profesionales y, aquellos otros en los cuales tal determinación deriva de disposiciones del Poder Ejecutivo vía decreto. Agrega que, a tenor de lo dispuesto por los artículos 9 y 69 de la Ley 7472, dentro de la órbita de exclusión expresa de los alcances de la regulación legal citada, no se encuentran más que los "agentes prestadores de servicios públicos, los monopolios del Estado creados por Ley y las Municipalidades, razón por la cual, a contrario sensu, no puede exceptuarse, el régimen relativo a la prestación de servicios profesionales.

VIII. Previo al análisis de rigor sobre la derogatoria del Decreto de Honorarios de Abogado No. 20307-J de 11 de marzo de 1991, la Sala encuentra prudente realizar un resumen de los antecedentes sobre el tema, operado en los últimos tiempos. Mediante Ley 1128 de 17 de enero de 1950, reformada en sus artículos 2 y 3 por Ley

2859 de 14 de noviembre de 1961, el Poder Legislativo fijó la tarifa de honorarios profesionales para los abogados, bachilleres en leyes y procuradores judiciales en relación con sus clientes. Posteriormente, por Ley 3245 de 3 de diciembre de 1963, la Asamblea Legislativa incrementó los honorarios de abogado establecidos por la referida Ley 1128 de 17 de enero de 1950 y reforma introducida por Ley 2859 de 14 de noviembre de 1961, en los juicios civiles, contencioso administrativos y actos de jurisdicción voluntaria, hoy conocidos como actividad judicial no contenciosa. A través de la Ley 5106 de 6 de agosto de 1981, el Legislativo reformó los numerales 1 y 4 de la Ley número 1128 de 17 de enero de 1950, estableciendo una nueva tarifa de honorarios profesionales para los abogados, bachilleres en leyes y procuradores judiciales, en relación con sus clientes. Al mismo tiempo, esta ley modificó el ordinal 95 de la Ley Orgánica de Notariado, número 39 de 5 de enero de 1943, y fijó una nueva tabla de honorarios de notario. Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo número 13560-J de 28 de abril de 1982, se establece una nueva regulación de honorarios profesionales de abogado. Ese decreto se funda en el artículo 140, inciso 14, de la Constitución Política y en el artículo 1, inciso b) de la ley número 6595 de 6 de agosto de 1981. Con este último se reforma la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, y se adicionan las atribuciones de la Junta Directiva para: "fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los abogados y notarios". Al mismo tiempo, en el artículo 65 de dicho Decreto Ejecutivo número 13560-J, se dispuso que esas disposiciones sustituían las normas que sobre esa materia habían regido hasta la fecha. Mediante Decreto Ejecutivo número 17016-J de 7 de mayo de 1986, reformado por Decreto Ejecutivo número 17156 de 20 de agosto de 1986, el Poder Ejecutivo fijó una nueva tarifa de honorarios para abogados y notarios, derogando por disposición expresa en sus transitorios, el Decreto Ejecutivo número 13560-J, y sustituyendo todas aquellas normas que sobre la materia habían regido hasta la fecha. Posteriormente, es promulgado el Decreto Ejecutivo 20307-J de 11 de marzo de 1991, reformado por Decretos Ejecutivos números 21365-J de 22 de julio de 1992 y 22308-J de 15 de junio de 1993, estableciéndose un nuevo arancel de honorarios de profesionales en derecho, por sus actuaciones como abogados o notarios con quienes soliciten o se beneficien de sus servicios. En el artículo 110 del citado decreto, se establecía la derogatoria del decreto anterior 17016-J de 23 de mayo de 1986, y sustitución de todas aquellas normas que habían regido sobre ese tema hasta ese momento. En dictamen de la Procuraduría General de la República número C-188-98 de 4 de setiembre de 1998, se expresa: "Las disposiciones legales y reglamentarias que autoricen algún órgano de los colegios profesionales a establecer las tarifas por servicios profesionales han de tenerse, salvo disposición legal posterior en contrario, por derogadas tácitamente, en cuanto contrarían el contenido del artículo 5 de la Ley No. 7472 (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor de 20 de diciembre de 1994) según el cual, sólo en los supuestos señalados podrán en adelante fijarse los precios de bienes y servicios. Las normas que autorizan al Poder Ejecutivo a establecer por vía de Decreto Ejecutivo las tarifas de honorarios profesionales, deben entenderse, salvo posterior disposición legal en contrario, tácitamente derogadas por el artículo 5 de la Ley No. 7472 en vista de no concurrir los supuestos de hecho previstos por dicha Ley". A su vez el citado artículo 5 de la Ley 7472 de 20 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de Competencia y Defensa

Efectiva del Consumidor, dispone: "La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios sólo en situaciones de excepción, de forma temporal; en tal caso, debe fundar y motivar apropiadamente esa medida. Esta facultad no puede ejercerse cuando un producto o servicio es vendido o prestado por la Administración Pública, en concurrencia con particulares, en virtud de las funciones de estabilización de precios que expresamente se señalan en la ley. Para el caso específico de condiciones monopolísticas y oligopolísticas de bienes y servicios la Administración Pública regulará la fijación de los precios mientras se mantengan esas condiciones. Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior, deben fijarse por decreto ejecutivo, previo parecer de la Comisión para Promover la Competencia. En ese decreto, se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la respectiva regulación, según resolución fundada de esa Comisión, que debe comunicarse al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes. En todo caso, esta regulación debe revisarse en períodos no superiores a seis meses o en cualquier momento, a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el abastecimiento. Asimismo, la Administración Pública podrá regular y fijar el precio mínimo de salida del banano para la exportación. La regulación referida en los párrafos anteriores de este artículo, puede realizarse mediante la fijación de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control. Los funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio están facultados para verificar el cumplimiento de la regulación de precios mencionada en este artículo". Es mediante Decreto Ejecutivo número 27624-J MINAE-MAG-MOPT-MP de 9 de febrero de 1999, el cual reglamentaba la Ley número 3245 de 3 de diciembre de 1963 y sus reformas, cuando quedó derogado el Decreto Ejecutivo número 20307-J de 11 de marzo de 1991 y sus reformas, el cual, regulaba los honorarios profesionales de abogados y notarios. Finalmente, mediante el voto de la Sala Constitucional número 7657-99 de las 16:03 hrs. del 6 de octubre de 1999, el Decreto Ejecutivo número 27624-J MINAE-MAG-MOPT-MP de 9 de febrero de 1999, es declarado contrario a la Constitución Política.

IX. Tocante al primer motivo de agravio, se tiene que el referido artículo 5 de la Ley 7472 de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no deroga, ni siquiera implícitamente, el Decreto Ejecutivo número 20307-J; tampoco lo hace con respecto a las leyes sobre tarifas de honorarios profesionales de abogados y notarios. Estas leyes, y sus reglamentos, por su naturaleza, son especiales, orientadas a regular lo concerniente a honorarios de abogados y notarios. Entretanto, el artículo 5 de la Ley 7472, es de carácter general sobre materias relativas a la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor; sus normas preceptúan sobre limitaciones de la Administración Pública, para regular precios de bienes y servicios. Dada la índole de tales potestades de la Administración Pública, deben interpretarse en forma restrictiva y no ampliativa. Para derogar leyes especiales, como las reguladoras de honorarios de abogados y notarios, se requiere de una ley especial, o cuando menos, una ley que expresamente, no implícitamente, así lo disponga. Con arreglo a lo anterior, el Poder Ejecutivo, de manera expresa, derogó el decreto bajo consideración; a saber, el 20307-J de 11 de marzo de 1991 y sus reformas, mediante Decreto Ejecutivo número 27624-J MINAE-MAG-MOPT-MP de 9 de febrero de 1999.

Empero, tal reglamentación fue declarada inconstitucional mediante voto 7657-99 de las 16:03 hrs. del 6 de octubre de 1999 de la Sala Constitucional. Esto constituye razón de más para estimar que el Decreto 20307-J se halla vigente en la actualidad, y es de efectiva aplicación. Como queda expuesto, una norma general no puede derogar otra de carácter especial.

X. Asimismo, y a mayor abundancia de razones, esta Sala disiente de la tesis expuesta por el recurrente, la cual, apoyada en el dictamen número C-188-98 de 4 de setiembre de 1998, de la Procuraduría General de la República, enmarca los servicios profesionales de abogados y notarios dentro de un mismo contexto de mercancía. El artículo 5 de la Ley 7472 de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, regula todas aquellas actividades de libertad de comercio, agricultura e industria. En cambio, tanto las leyes cuanto los decretos de regulación de honorarios profesionales tienen como objetivo evitar el abuso en perjuicio de los usuarios de los servicios profesionales, y evitar, también, que los profesionales rebajen el pago de los servicios que prestan a límites que resulten indecorosos y peligrosos, propiciando de ese modo, una competencia desleal entre los agremiados. La regulación de los honorarios de abogados y notarios tiene más bien sustento, dentro de los términos antes apuntados, en el artículo 50 de la Constitución Política. Este dispone: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza". Una desregulación en los aranceles de abogados y notarios podría fomentar el abuso en perjuicio de los clientes de esos profesionales por emolumentos altos. Pero además, que algunos se vean tentados a rebajar la retribución de sus servicios a sumas exigüas, con tal de acaparar el mayor número de clientes con la consiguiente pérdida de prestigio del gremio y el empobrecimiento de los profesionales en cuestión.

XI. Referente a las censuras siguientes enmarcadas dentro de los reproches dos y tres, estos aspectos ya fueron debidamente analizados en los considerandos IX y X precedentes. Ello, al examinarse lo relativo a la eventual derogatoria, por la Ley 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del Decreto Ejecutivo número 20307-J de 11 de marzo de 1991 y sus reformas, y demás normativa vinculada al tema en estudio. En consecuencia, esta Sala remite a lo ahí expresado. Sin embargo, conviene tener en cuenta que no podrían resultar infringidos los incisos 1 y 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni los ordinales 2 y 8 del Código Civil. Lo anterior, por cuanto se trata de normativas si bien de distinta jerarquía (la Ley 7472 de 20 de diciembre de 1994, estaría por encima del Decreto Ejecutivo número 20307-J de 11 de marzo de 1991), no se refieren a aspectos de la misma naturaleza y competencia, según queda dicho en los considerandos anteriores.

XII. Finalmente, en lo referente al cuarto y último de los agravios por violación directa, tampoco resultan de recibo. Como queda harto expuesto, los servicios profesionales de abogados y notarios no pueden enmarcarse dentro de la consideración denominada "comercio". Por ende, lo relativo a honorarios profesionales sí está excluido de la órbita de regulación de la Ley 7472 de 20 de diciembre de 1994. Sobre el particular, conviene transcribir lo dispuesto en el voto número 4637-99 de las 15:42 hrs. del 16 de junio de 1999 emitido por la Sala Constitucional, en sus considerandos III y IV:

"III. Sobre el fondo. En la postura que toman tanto el accionante como la Procuraduría General de la República en este asunto, estima la Sala que media el error fundamental de considerar que la prestación de servicios profesionales es susceptible de recibir un tratamiento igual al de los restantes bienes y servicios que ofrece el mercado nacional. En el caso de estos últimos, es plenamente admisible –y necesario– que exista una amplia regulación que contribuya a corregir las deficiencias que un sistema puro de mercado incuestionablemente presenta en la práctica, a la vez que proteja a la parte tradicionalmente débil de la ecuación –el consumidor– para efectos de la libre, racional e informada escogencia de aquellos productos que mejor satisfagan sus necesidades y expectativas. La jurisprudencia de la Sala es reiterada e indudable sobre este particular. Pero tratándose de la actividad de los profesionales, aparece igualmente claro que no es posible someterla sin más a un estatuto idéntico en todas sus previsiones y controles, porque ello equivaldría sin duda a equipararla a una simple mercadería o servicio comercial, con violación no sólo de los preceptos constitucionales relativos al trabajo humano, sino también de elementales parámetros de dignidad y decoro.

IV. En efecto, como bien lo argumenta el Colegio de Abogados de Costa Rica, esta Sala ha vertido ya su criterio acerca de la relevancia social de la labor que desempeñan los profesionales en sus respectivos campos (consúltese, en este sentido, la sentencia número 05483-95). Esta prevalencia deriva, en parte, del papel histórico que los respectivos gremios han venido desempeñando como factor de desarrollo social a partir del medioevo. Durante todo este lapso ha sido una constante la preocupación de impedir que las llamadas profesiones liberales adquieran un cariz de mercantilidad, no obstante el hecho de guardar en común con la actividad de los comerciantes las características fundamentales de la habitualidad y la profesionalidad. Estas restricciones –ya sean que se las impongan voluntariamente los propios gremios o que deriven de regulaciones externas– se manifiestan, por ejemplo, en los códigos o preceptos éticos que exigen a los abogados no desplegar una publicidad excesiva de sus servicios."

Por lo expuesto, no queda duda que la reglamentación de los honorarios de profesionales en Derecho, abogados y notarios, tiene un contenido social, lo que se orienta a "procurar una política permanente de solidaridad nacional" en los términos del artículo 74 de la Constitución Política. En cambio, la Ley 7472 de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, está dictada dentro de un contexto de regulación de la libertad de comercio, agricultura e industria.

2. Acciones Ejecutables en el Proceso Por Competencia Desleal

[Sala Primera]^{iv}

Voto de mayoría:

- I. Las señoras Ana Victoria Diez Menk, en su carácter de albacea provisional de la sucesión de Carlos Diez Solórzano, y Cinthia Diez Menk, apoderada generalísima de Inversiones Cyndisa S.A., interpusieron, el 3 de setiembre de 1999, proceso sumario

por competencia desleal contra James Hirsch Keibel y Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A.. Pretenden se declare en sentencia: “- *En un primer término, que cesen los actos de competencia desleal en que ha incurrido (sic) los aquí demandados, tanto el señor Hirsch a título personal, como por intermedio de su empresa, lo cual incluye todos los actos desplegados por éste, tales como el uso del nombre “CARDISO CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS”, aprovechándose del prestigio del Nombre Comercial y de Marca de Servicios CARDISO; las publicaciones efectuadas en los medios de publicidad, incluyendo las páginas electrónicas de INTERNET, que buscan confundir maliciosamente a nuestros clientes, y a los nuevos usuarios de los servicios de traducción, y el uso propio e indebido que ha dado el señor Hirsch al nombre CARDISO. – Que se condene a los demandados al pago del daño causado por su proceder, el cual incluye los daños y perjuicios, así como el daño moral...- Que se declare lesionado y violado el derecho marcario que nos asiste, toda vez que el Nombre Comercial y la Marca de Servicios CARDISO fue utilizado por quien no tenía derecho alguno a su uso, con el fin de confundir a los usuarios finales del servicio, en contravención a lo dispuesto en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, y en la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Solicitamos que se le exija al demandado el cese inmediato de los actos en que han incurrido, así como de los futuros en que pueda ocurrir y que tengan el propósito de engañar a nuestros clientes de tantos años, como lo es por ejemplo su engañosa publicidad.-Que se obligue al demandado a realizar una Aclaración (sic) pública sobre la presente cuestión, y en el cual incluya un extracto de la Sentencia que dicte este Juzgado”*. Los demandados contestaron en forma negativa la demanda y opusieron las defensas de falta de competencia, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, litis consorcio pasivo incompleto, prescripción y caducidad. La primera fue resuelta sin lugar en lo interlocutorio. El Juzgado acogió la excepción de prescripción y, en consecuencia, declaró sin lugar la demanda en todos sus extremos. El Tribunal confirmó lo resuelto.

II. Las co-actoras formulan recurso de casación por razones de fondo. Son dos los motivos invocados. En el primero, acusan infracción del artículo 6 bis, inciso 3), del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante Convenio de París, por falta de aplicación. El Tribunal, dicen, “...declaró con lugar una excepción de prescripción, pero sólo gracias a la inadvertida aplicación de una norma derogada tácitamente, esto en detrimento del uso de la norma vigente que, en forma inversa, dispone la imprescriptibilidad de tales acciones”. Se refieren en concreto, al artículo 227 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, en adelante Convenio Centroamericano y al artículo 6 bis, inciso 3), del Convenio de París, respectivamente. El ad quem, apuntan, desconoció que durante el período de vigencia del Convenio Centroamericano, del 18 de marzo de 1970 hasta el 14 de enero del 2000, fue aprobado como ley de la República, el Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, Ley Nº 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Alcance 18 de La Gaceta Nº 99 del 24 de mayo de 1995, cuyo artículo 6 bis dispone que las acciones para defensa de marcas notoriamente conocidas son imprescriptibles: “*3)No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe*”, con lo cual, consideran, quedó derogado tácitamente el artículo 227 del Convenio Centroamericano, que establecía un plazo de prescripción de tres años para las acciones civiles contempladas en ese instrumento jurídico. La derogatoria tácita y parcial acaece, aseveran, al disponer ambas normas en forma diferente y contradictoria sobre el mismo tema de la prescripción, conflicto que resuelve el artículo 8 del Código Civil, disponiendo la prevalecencia de la norma nueva frente a la anterior. Tal desacuerdo, manifiestan, llevó al Tribunal a aplicar indebidamente al caso el artículo 227 citado, pues consideró equívocamente que al ocurrir los hechos base de la demanda, esa norma aún estaba vigente. En el segundo reproche, insisten en el quebranto del artículo 227 del Convenio Centroamericano, esta vez por errónea interpretación, según se deduce de lo argüido. Manifiestan, que aún en el supuesto remoto de que se acepte como norma aplicable al caso, no podría acogerse la prescripción de la acción, al menos respecto de la coactora Inversiones Cyndisa Sociedad Anónima, pues hasta el día cuando el Registro inscribió la Marca Cardiso a su nombre, a saber, el 2 de julio de 1999, estuvo en posibilidad de defender sus derechos y la demanda fue notificada el 24 de marzo del 2000, con lo cual se concluye que el plazo de 3 años no se había cumplido y por lo tanto la demanda se presentó en tiempo. Finalizan las casacionistas con una reflexión acerca del tema de la competencia desleal y el uso indebido de las marcas mediante un análisis histórico-legislativo.

III. Dada la especial naturaleza del objeto del litigio y de las pretensiones de las interesadas, es preciso, de previo a resolver el punto concreto en discusión, ahondar sobre la competencia desleal. La Constitución Política hace gravitar el sistema económico costarricense sobre el principio de la libertad de comercio y, consiguientemente, en el plano colectivo, sobre la libertad de competencia. De ello deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer mecanismos precisos para impedir que tales principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia se complementa y refuerza, con la derivada del principio de protección al consumidor, en calidad de parte débil de las relaciones del mercado, acogido por el artículo 46 del texto constitucional. En cumplimiento de ese mandato, el legislador patrio promulgó la Ley Nº 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994 (publicada en La Gaceta de Nº 14 del 19 de enero de 1995), cuyo objetivo y fines “*...es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención, la prohibición de*

monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de la regulaciones innecesarias para las actividades económicas” (artículo 1º, Ley 7472). Dentro de este esquema, el artículo 17 de dicha ley establece la prohibición de los actos de competencia desleal y hace una enumeración de ellos: “*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.*

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores”.

El catálogo de actos desleales, fue ampliado por el artículo 28 de la Ley Nº 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de octubre del 2000: “*Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:*

- a) *Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta Ley.*

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos.

c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000.

d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000".

En el plano internacional, el Convenio de París, ratificado por la Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 99, Alcance N° 18 del 21 de mayo de 1995, contempla en su artículo 10 bis, la obligación para los Estados miembros, entre ellos Costa Rica, de asegurar a los nacionales de los países de la Unión -y a los asimilados a ellos en virtud del artículo 3-, una protección eficaz contra la competencia desleal. Los párrafos 2) y 3) del artículo contienen una definición de lo que es un acto de competencia desleal, así como ejemplos de actos que deberán prohibirse: "*3) En particular deberán prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*". Estas disposiciones contienen legislación común para todos aquellos países que lo han ratificado, lo cual conlleva su obligada aplicación por parte de las autoridades judiciales o administrativas nacionales. La enumeración de ejemplos de actos de competencia desleal no es limitativa y sólo constituye un mínimo. Todos estos tipos mencionados, relativos a actos concretos de competencia desleal, no son comportamientos estancos sino que, por el contrario, se encuentran intensamente interrelacionados entre sí. De esa manera, debe destacarse que todo acto de confusión, presupone inevitablemente un acto de imitación y se plagia en ocasiones con la finalidad de confundir y, mediante la confusión y la imitación que se produce, suele darse un aprovechamiento o explotación de la reputación ajena. De igual manera sucede con el uso de una marca registrada o un nombre comercial, sin autorización del propietario registral, que comporta un acto de confusión. En el presente caso lo que se está alegando es que, por medio del uso indebido de un nombre comercial y una marca registrada, se crea confusión a la actividad y servicios, que han venido prestando las demandantes desde mucho tiempo atrás, en virtud de lo cual se ha producido un aprovechamiento ilegítimo, en beneficio del demandado, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por las actoras en el mercado. Es decir, que los

hechos denunciados en el escrito de demanda, de ser ciertos, constituirían actos de confusión propios de una conducta desleal, perspectiva desde la cual, si se demuestra lo aducido, debe dársele solución al conflicto de intereses planteado en el sub-júdice.

IV. La Ley 7472 de 24 de diciembre de 1994, no establece qué tipo de acciones pueden los interesados ejercitar contra los actos de competencia desleal, solamente indica en el párrafo final del citado ordinal 17, que quienes se consideren afectados por actos de competencia desleal deben acudir a la vía judicial por medio del procedimiento sumario, sin perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que pudieran emprender en defensa de los derechos del consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal. Sin embargo, conforme lo ha establecido la doctrina, son seis las posibles acciones ejercitables: 1) Declarativa de deslealtad del acto; 2) Cesación del acto o prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; 3) Remoción de los efectos producidos por el acto; 4) Rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; 5) Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto; 6) Enriquecimiento injusto. En la especie, lo peticionado, contempla tres de ellas. Se solicita declarar: la existencia de un derecho marcario y otro de nombre comercial, y consecuentemente, una conducta desleal producto del uso indebido de tales signos distintivos, es decir, una acción declarativa de deslealtad de los actos en que ha ocurrido el demandado. En segundo lugar, se pide el cese de los actos de competencia desleal y la prohibición de futuros. Y, finalmente, reclama el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta ilícita. La pretensión de cesación de la conducta desleal, supone una serie de actos continuados o un solo acto, pero con efectos duraderos en el tiempo, que se inserta en una actividad empresarial, el cual o los cuales se presumen van a ser repetidos en el futuro, que precisa detener. El mecanismo para ello no es otro que la exigencia de cesación o bien, en caso de que de que no se hayan dado, que se prohíban antes de que ocurran. Esta pretensión de cesación consiste en un comportamiento inhibitorio que implica dejar de hacer lo que se está haciendo. Lo anterior resulta de vital importancia para el caso concreto, pues está íntimamente ligado al tema de la prescripción.

V. La Ley 7472 no establece un plazo de prescripción para la acciones en materia de competencia desleal como si lo hacen otras legislaciones, por ejemplo la Española. Tampoco el Convenio de París, normativa vigente al momento de iniciar la conducta denunciada, lo hace. Sin embargo, en vista de que las actuaciones desleales, atribuidas al demandado, pueden constituir a su vez un uso o explotación indebida de derechos en exclusiva, un nombre comercial y una marca registrada, esa laguna o insuficiencia en la protección jurídica corresponde cubrirla acudiendo a los sistemas de resguardo de tales signos distintivos.

VI. El artículo 6 bis del Convenio de París, si bien estaba vigente al momento en que empezaron a darse los actos cuestionados con la inscripción de la sociedad “*Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A.*”, en julio de 1995, no resulta aplicable al caso, como lo pretenden las recurrentes. No obstante éstas limitan la falta de aplicación al inciso 3º, para poder entender a qué situaciones está destinada la norma debe hacerse una lectura total del numeral:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.

Lo primero que debe destacarse de la norma anterior es que se refiere únicamente a las marcas de fábrica o de comercio y no a las marcas de servicios. Las palabras que figuran al final de la primera frase del párrafo 1), “*utilizadas para productos idénticos o similares*” pone claramente de manifiesto que en la disposición sólo se incluyen las marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, los Estados que hayan incorporado en sus legislaciones el Convenio, tienen libertad para aplicar las mismas normas a las marcas de servicios en circunstancias análogas. La finalidad de la disposición que se examina es evitar el registro y uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión, equivaldría en la mayoría de los casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses de quienes pueden ser inducidos a error, los consumidores. La protección se da, entonces, sólo con relación a marcas notorias conocidas. Las marcas notorias son aquellas conocidas en forma extensa en el sector del mercado al que pertenecen los

productos o servicios distinguidos por ellas, sin importar, la buena calidad de los productos o servicios, o si está o no registrada. La difusión en el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de notoriedad de la marca. La protección se extiende al registro o uso respecto de productos o servicios idénticos o similares, es decir, bajo el principio de especialidad marcaria. No obstante esto último, a partir de la adopción del Acuerdo sobre Aspectos Comerciales Relacionados con los Derechos de la Propiedad Intelectual (Acuerdo ADPICs o TRIPs), en abril de 1994, artículo 16.3 (Ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 7475 de 20 de diciembre de 1994), la protección de las marcas notorias fue ampliada: *"El art. 6º bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada"*. El ADPIC deja, pues, de lado para el caso de marcas notorias el principio de especialidad que conservaba el Convenio de París.

VII. Entrando al tema medular de este asunto, el Convenio de París, en el artículo 6 bis, estableció un mínimo de cinco años que deben contemplar las legislaciones de los países adoptantes del convenio, para solicitar la anulación de la inscripción de una marca transgresora, y dejó libre a cada país contratante el fijar un plazo para reclamar la cesación del uso de la marca en infracción. También estableció la imprescriptibilidad de la acción de nulidad o de prohibición de uso de la marca notoria, cuando ha sido registrada o utilizada de mala fe. Existirá mala fe, cuando la persona que registra o utiliza la marca en conflicto tiene conocimiento de la marca notoria conocida y probablemente tiene la intención de aprovechar la posible confusión entre esa marca y la que ha registrado o utilizado. La marca Cardiso, afirman las recurrentes, es una marca notoria, pues dicen se trata de una marca que goza de amplia difusión entre los consumidores de la clase de servicios en que se aplica. Por ser la notoriedad, el conocimiento en los círculos interesados, está a cargo de quien invoca su titularidad, probar tal extremo, no bastando su dicho. En este caso, las actoras no acreditaron el prestigio y difusión de su marca, ni tampoco la mala fe del demandado, lo que descarta en el sub examen la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París. Ahora bien, lo anterior permite concluir que el artículo 227 del Convenio Centroamericano, no puede entenderse derogado, salvo en caso de marcas notoriamente conocidas, sino hasta que lo fue en forma tácita por la Ley 7978 del 6 de enero del 2000, Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y, en forma expresa, por la Ley Nº 7982 de 14 de enero del 2000, Aprobación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Es decir, que al momento de iniciar las conductas atribuidas al demandado, el plazo de prescripción de las acciones para solicitar la prohibición del uso de los signos distintivos, leáse el nombre comercial y marca Cardiso, era de tres

años: “*Las acciones civiles provenientes del presente Convenio prescribirán a los tres años*” (Artículo 227 del Convenio Centroamericano). Si bien ésta es la norma a aplicar, el *quid* del asunto, ahora, estriba en determinar a partir de cuándo empieza a correr el plazo de prescripción. El problema radica en las particularidades del acto, pues lo usual es que no se trate de un acto de trácto único sino duradero en el tiempo, sea porque es sucesivo o continuo, sea porque se repite, condición que dificulta fijar el comienzo de la prescripción. Si se trata de un acto de trácto único, no hay inconveniente, es a partir de su realización que comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones civiles, que en este caso, por simple lógica, no serán de ceso, sino más bien de prohibición de actos similares a futuro y de cobro de daños y perjuicios, básicamente. Tratándose de un acto sucesivo o continuado, o bien repetitivo y, de que se ejercite una acción declarativa vinculada a otra de cesación, el plazo de prescripción se considera que no empieza a correr mientras no hubiese cesado la perturbación o deslealtad competencial o bien interrumpido cada vez que se repite, tal y como sucede en materia penal con los delitos. Puede decirse entonces que la acción de cesación de la competencia desleal por el uso indebido de signos distintivos, es de alguna manera imprescriptible, mientras permanezca ese actuar, pues basta tomar el último acto para estar dentro del plazo legal. Y si el uso cesó, en algún momento, la acción para hacerlo cesar pierde sentido. El plazo de tres años debe entenderse aplicable a otras acciones civiles derivadas de la competencia desleal, o bien cuando se está ante un acto único y concreto. Esta es la interpretación correcta, tanto desde el punto de vista teleológico y sistemático como desde uno técnico. No debe olvidarse que en materia de represión de competencia desleal, el bien jurídico protegido, en primera instancia, es la libre competencia como institución y los intereses tutelados son no solo los intersubjetivos sino también los de todos los partícipes en el mercado, incluidos, por lo tanto y entre otros, los intereses de los consumidores, así como también el interés general. Lo anterior lleva a concluir que efectivamente, el ad quem interpretó en forma errónea, tal como lo alega la parte actora, el artículo 227 del Convenio Centroamericano, al declarar prescrita la acción de cesación promovida por las actoras, por asumir que el plazo fatal empezó a correr ininterrumpidamente a partir de que el co-demandado Hirch Keibel, en fecha 28 de julio de 1995, constituyó la sociedad anónima denominada Cardiso Consultores Interdisciplinarios S.A. Lo cierto es que al momento de la interposición de la demanda en el año de 1999, los supuestos actos no habían cesado, por lo que el plazo de prescripción no había empezado a correr, dada la naturaleza continua de los actos achacados. En todo caso, la coactora Inversiones Cyndisa S.A., hasta el 2 de julio de 1999 fecha en que inscribió la marca de servicios Cardiso, es que estuvo legitimada para plantear las acciones por competencia desleal y marcaria para prohibir el uso ilegítimo de su marca.

3. Los Asuntos por Competencia Desleal se Tramitan en la Vía Sumaria

[Sala Constitucional]^v

Voto de Mayoría

I. La accionante estima inconstitucional el párrafo final del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en tanto dispone que "los agentes económicos afectados por la conducta de quien cometa actos de competencia desleal, sólo pueden acudir a la vía judicial por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil..", lo cual -a su criterio- se presta a la indefensión del demandado que, acusado de competencia desleal, se ve obligado a defenderse en un juicio sumario que no corresponde a la naturaleza compleja de las demandas relativas a los verdaderos casos de competencia desleal, en tanto se les obliga a contestar la demanda, que por su naturaleza es muy compleja al estar colmada de conceptos jurídicos novedosos todavía indeterminados y difíciles de determinar en un término de cinco días; aportar toda la prueba en ese mismo término angustioso; a ver reducida notoriamente el número de las excepciones que se le autoriza a interponer como de previo y especial pronunciamiento; a no tener la oportunidad de, una vez contestada la demanda, llevar a cabo una amplia discusión de los hechos, de su prueba y del derecho aplicable, negándose también recursos ordinarios; la eliminación del importantísimo derecho de contrademandar; y, en general se coloca al demandado en una posición de flagrante desigualdad con el actor, quien ha dispuesto de todo el tiempo que le permite la prescripción para preparar su demanda, proveerse de su prueba, y acopiar los recursos económicos y técnicos necesarios.

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 sólamente 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 constitucionalidad.

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 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, 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 -irrazonalidad por exceso-, o, de tres horas -irrazonalidad 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. Así mismo, 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. Aundado 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 procedente es el rechazo de plano de la acción, como en efecto se hace.

IV. A folio 31 del expediente, se observa un escrito del Licenciado Ricardo Hilje Quirós, mediante el cual se apersona como coadyuvante dentro de este proceso, por tener un asunto pendiente de competencia desleal ante el Tribunal Superior Primero Civil, lo anterior -indica- conforme lo prevé el artículo 83 de la ley que rige está jurisdicción. No obstante, la coadyuvancia solicitada es inadmisible, en tanto no fundamenta ni amplia las razones de la inconstitucionalidad alegada, tal y como también lo señala el artículo por él citado.

4. ¿Asuntos de Competencia Desleal en Vía Ordinaria?

[Tribunal Segundo Civil, Sección II]^{vi}

Voto de mayoría

I. Se apela de dos resoluciones. La primera, dictada a las 11 horas 15 minutos del 1 de abril de 2004, acogió la excepción de indebida acumulación de pretensiones en punto a los extremos petitorios c) y e) de la demanda y previno a la sociedad actora que dentro de un plazo de ocho días escogiera las pretensiones de su interés. La segunda, de 16 horas del 11 de mayo de 2004, adicionó la anterior -del 1 de abril de 2004- para acoger también la referida defensa respecto al punto petitorio f) de la demanda. En síntesis, las razones dadas por el a quo para acoger la aludida excepción en ambas resoluciones, se sustentan en que de conformidad con el último párrafo del artículo 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor se establece que para hacer valer los derechos por competencia desleal sólo puede acudirse a la vía judicial por medio del procedimiento sumario establecido en los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil, por lo que al reclamarse en los aludidos extremos petitorios aspectos que tocan con ese tema -de la competencia desleal- no cabe que ellos se ventilen en la vía ordinaria. Considera el a quo que primero debe hacerse el reclamo en vía sumaria, sin perjuicio de que posteriormente pueda acudirse al ordinario.

II. Contra lo resuelto en las citadas resoluciones apelan los apoderados especiales judiciales de la sociedad actora. Consideran que existe una unidad de hechos que unívocamente “van de la mano”. Que se da un incumplimiento contractual evidente pero a la vez en el suceder de los hechos se presenta la competencia desleal. Es decir, en su criterio, hay una estrecha relación entre el incumplimiento contractual en que según ellos incurrió la demandada con la competencia desleal de la que también la accionada es protagonista. Piden se revoque lo resuelto y se mantenga el conocimiento del tema de la competencia desleal dentro de este proceso.

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 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.

V. Consecuentemente con lo expuesto, lo que procede es revocar la primera de las resoluciones apeladas, es decir, la dictada a las 11 horas 15 minutos del 1 de abril de 2004 y en su lugar, denegar la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones con respecto a los extremos petitorios indicados c) y e) de la demanda, sin que además resulte atendible la petición de la parte demandada en el sentido de que se declare mal admitida la apelación. Lo resuelto sí tiene alzada de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 560 inciso 4) del Código Procesal Civil.

VI. Sí procede confirmar la segunda de las resoluciones recurridas, sea, la dictada a las 16 horas del 11 de mayo de 2004. Esta adicionó la del 1 de abril del citado año para acoger la petición de desacumulación del punto petitorio f) de la demanda. Ha de mantenerse esta segunda resolución, mas no por las razones dadas en primera instancia, sino por las que de seguido se indicarán.

VII. En el extremo petitorio f) de la demanda se pide lo siguiente: "... Se declarará que la Florida incurrió en Competencia Desleal como lo describe el artículo 17 de la Ley 7472, y en tal virtud, se le impondrán las sanciones correspondientes de acuerdo con dicha ley, por la autoridad que corresponda, ya sea ese Juzgado o bien la propia

Comisión para Promover la Competencia". El párrafo último del citado precepto 17, en lo que interesa, señala: "... 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". Como fue indicado supra, ese artículo 50 corresponde en la actualidad al 53 de la aludida ley. El precepto 53 inciso b) en cuestión expresa: "... La Comisión nacional del consumidor tiene las siguientes potestades: ... b) Sancionar los actos de competencia desleal, mencionados en el artículo 17 de esta Ley cuando, en forma refleja, dañen al consumidor..." A quien compete imponer esa sanción, solicitada en el extremo petitorio f) de la demanda, es a un órgano administrativo -La Comisión nacional del consumidor- y no a uno judicial. De ahí que dicho extremo debe ser desacumulado de la demanda, tal y como lo acordó la resolución de 16 horas del 11 de mayo de 2004 la que, por las razones aquí expuestas, ha de ser confirmada.

5. Competencia Desleal por Confusión

[Tribunal Primero Civil]^{vii}

Voto de mayoría

I. Por ser fiel reflejo de lo que informan los autos, se aprueba el cuadro fáctico acreditado que contiene la sentencia recurrida. Con la salvedad de los marcados 6, 13 y 14, se conserva el elenco de hechos indemostrados. El primero de ellos se elimina porque resulta contradictorio con el probado 9, relacionado con el uso de la expresión gráfica objeto del debate en el extranjero. Para efectos de resolver el conflicto jurídico, es suficiente con el demostrado. Los dos restantes se excluyen porque se trata de conclusiones y no de hechos en recto sentido. La parte actora pretende una condena por competencia desleal, de ahí que la confusión o peligro de confusión, así como el daño a la imagen en el nombre y la reputación comercial, son consideraciones propias del fondo del asunto.

II. Con fundamento en preceptos de la Constitución Política, Ley de la Promoción de Defensa Efectiva del Consumidor, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Código Civil relativas al ejercicio abusivo del derecho, Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley Orgánica del Poder Judicial y normas sumarias del Código Procesal Civil, la sociedad actora promueve demanda de competencia desleal. En su escrito de demanda, el cual se inicia a folio 195, la demandante alega que se dedica a la venta al detalle de productos de consumo masivo y servicios conexos, entre otros, mediante los supermercados denominados "PALÍ. Agrega, la accionante, que a partir de abril de 2001 inició una campaña publicitaria con el uso del "**SELLO DE GARANTIA**" y lo describe de la siguiente manera: "*i. Es circular –semejando un sello -, de color azul en su interior, con letras amarillas*

que dicen “*Palí el precio más bajo o le damos el doble de la diferencia*” ii. Muestra una línea transversal a lo largo del círculo, de color rojo con letras blancas en su interior, que dice “**COMPROBAMOS PÚBLICO**” y; iii. Una línea blanca que bordea y resalta el sello.” Continúa la sociedad actora, para posicionar el sello como señal de publicidad comercial para todos los supermercados Palí, realizó un gran esfuerzo en papelería, afiches, en las bolsas, vallas publicitarias y diversos medios de comunicación – prensa escrita, televisión y radio -, ésta última con un costo superior a los ¢ 250.000.000. Luego de 18 meses de publicidad y sus efectos positivos, añade la demandante, el 27 de setiembre de 2002 la empresa demandada inició la promoción “**GARANTIA DE AHORRO**” con el fin de distorsionar el mercado, captar la clientela de Palí y confundir al consumidor. Su campaña, reitera, consiste en aprovecharse del esfuerzo ajeno copiando el sello de garantía de Palí para lograr los mismos efectos, mediante actos de competencia desleal. El sello copiado, indica la actora, tiene las siguientes características iguales al suyo: “i. Es circular en forma de sello, ii. Con línea transversal **roja**, iii. Letras blancas dentro de la línea transversal y iv, línea blanca bordeando el sello.” Concluye que el contenido del sello copiado, “igualamos el precio de cualquier oferta publicada por otros supermercados”, confunde al consumidor y desvía la clientela con el grave perjuicio económico. La sociedad demandada contesta en forma negativa a folio 263 y, como excepciones perentorias, opone la falta de derecho, falta de legitimación en sus dos modalidades, falta de interés actual y la de prescripción. Fundamenta su oposición en una publicidad de respuesta y directamente proporcional a la publicidad comparativa. Afirma la accionada: “*Nuestra propaganda de precios se inicia con base en datos técnicos y resultados que publica el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Corporación Megasuper, S.A. no ha utilizado información adulterada.*” Rechaza la novedad del sello de garantía de la actora, pues es parte de los programas de publicidad de una Cadena Multinacional de Supermercados en Argentina y México. Tampoco, agrega la accionada, la demandante no es dueña de una marca de fábrica, de invención, nombre o señal de propaganda relacionado con ese sello. Además, agrega, la similitud no es fonética, gráfica ni ideológica porque el contenido de los sellos es totalmente distinto. No existe ninguna similitud y, si la hubiera, lo sería con el sello de la citada Cadena como primera en usar ese tipo de propaganda. La demandada desconoce la inversión de la contraria en su publicidad ni los efectos en su clientela y concluye diciendo: “*La actora deberá seguir soportando la garantía de ahorro, pues finalmente al que favorece es al consumidor, no a los comerciantes. El problema no es un círculo y una línea transversal, respecto de la cual ni siquiera tiene propiedad marcaria la actora. Nuestra política comercial de igualar precios la seguiremos aplicando, gústale o no a la actora, y nuestra política es seria y real.*”

III. En la sentencia de primera instancia, el Juzgado a quo acoge las defensas de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación en su modalidad pasiva.

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

IV. Expresamente ninguna de las dos partes alegan, en forma concomitante, la nulidad del fallo apelado. Sin embargo, ambas cuestionan su validez y, por ende, se requiere hacer un análisis al respecto. No comparte el Tribunal los diversos argumentos esgrimidos tendientes a invalidar la sentencia recurrida. Todas las gestiones

relacionadas con la práctica de las probanzas admitidas se resuelven en una única instancia, todo a tenor de los artículos 316 y 329 del Código Procesal Civil. Es política legislativa y se trata de normas de carácter imperativas. Además, la pericial no constituye plena prueba porque el experto únicamente expone recomendaciones sobre hechos extraños al derecho. Doctrina del numeral 401 del citado cuerpo legal. Los eventuales problemas de redacción del informe, por sí mismo, no provocan indefensión. Corresponde al juzgador apreciar ese medio probatorio según las reglas de la sana crítica del artículo 330 ibídem, quien asume la responsabilidad de los efectos concedidos al peritaje. De todos modos, para resolver este caso concreto y por las razones que se dirán, en realidad la prueba pericial no tiene ninguna influencia en la decisión del objeto litigioso. No es indispensable considerar esa probanza para determinar la existencia de actos desleales. Ese enfoque es más jurídico que técnico, al menos en este asunto en particular. Basta acudir a la fuente doctrinaria de la imitación de publicidad, lo que desvanece toda protesta puntual sobre el peritaje y la presunta restricción al derecho de defensa. Tampoco observa este órgano jurisdiccional preterición de la prueba capaz de anular el fallo. El juzgador enlista todo un elenco de hechos no probados, el cual, se entiende, proviene de un estudio global de la comunidad de la prueba. A pesar de ello, para el juez no es convincente y ese análisis lo traduce en los hechos indemostrados. Quizá el tema puede relacionarse con un problema de inadecuada fundamentación, pero insuficiente para apoyar el argumento de la sociedad actora. Incluso, en apoyo a lo explicado, en el considerando VIII a folio 517 vuelto se consigna: "*Se observó el video aportado a los autos.*" En cuanto a los vicios de incongruencia, resultan inadmisibles porque se confunden con el fondo de lo debatido. El Juzgado se pronuncia sobre las excepciones – acogió algunas y desestimó otras – y declara sin lugar la demanda. En las consideraciones de fondo, el a quo analiza los hechos acusados con base en la doctrina relacionada con la publicidad y concluye que no existen actos desleales. Si hubo o no errónea aplicación de la norma sustantiva, es una cuestión que debe resolverse como agravio al conocer del recurso de apelación. Según se expuso, la sociedad demandada también ataca la validez de la sentencia impugnada. Cabe destacar, en primer término, la decisión oportuna de solicitar adición y aclaración respecto a las medidas cautelares. La queja gira alrededor de la presunta omisión de resolver el incidente de cancelación, defecto que a su criterio viola la estructura exigida en el numeral 155 del Código Procesal Civil. El a quo la denegó y dispuso que lo relativo al levantamiento de las medidas cautelares se resolverá una vez firme el fallo. De esa manera, independientemente del resultado, la petición de la demandada fue resuelta por la autoridad jurisdiccional. Ante su denegatoria, amparada en la opción imperativa del numeral 160 de ese cuerpo legal, recurre e insiste en ese extremo. Procede, en definitiva, analizar el fondo de ambas apelaciones.

V. Los actos de competencia desleal, denunciados por la sociedad actora, se fundamentan en el uso de la campaña publicitaria iniciada por la sociedad demandada, concretamente en cuanto al sello de garantía y la garantía de ahorro. A manera de introducción, resulta importante la siguiente cita doctrinaria: “*en la verificación de los requisitos de aplicabilidad de la ley de competencia desleal en este grupo de casos de signos atípicos ha de partirse del hecho indiscutible de que la publicidad es uno de los elementos más característicos de la competencia económica actual. La protección concurrencial contra la imitación confusoria de la publicidad permite asegurar que las diversas ofertas sean perfectamente distinguibles en el mercado. Esta posibilidad de distinguirse da un importante margen de confianza a los nuevos entrantes en el mercado, ya que podrán suministrar información útil al mercado sobre las características de los productos a los consumidores sin temor a que la información aportada sea imputada a otro competidor. En otras palabras, una determinada publicidad puede llegar a ser apreciada por los consumidores como propia de una determinada empresa. En este caso, la imitación confusoria de la publicidad provocará que los consumidores se confundan acerca del origen empresarial de la prestación publicitada y de las características que espera de dicha prestación (requisitos de racionalidad económica).*” **PORTELLANO DIEZ, PEDRO.** **La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal.** Editorial Civitas S.A., Primera Edición. 1955. Pág. 404. El mismo autor señala tres requisitos específicos que debe cumplir la imitación publicitaria para ser reputada como un acto de competencia desleal por confusión: **a).** Es preciso que se induzca a confusión con las empresas, actividades o productos. El criterio a seguir para determinar la confundibilidad no es tanto un aspecto cuantitativo sino cualitativo. En ese sentido hay que tener en cuenta que, aun cuando cuantitativamente la imitación sea escasa, si la imitación está referida a los aspectos cualitativos más importantes, puede haber confusión; **b).**- La imitación desleal confusoria no es la referida a las ideas, sino la referida a la plasmación o exteriorización de dichas ideas, pues cualquiera puede apropiarse de las ideas y expresarlas en su propio lenguaje o imágenes y **c).** es preciso que la publicidad presente una cierta originalidad, a fin de que el consumidor pueda ligar la publicidad a un determinado operador económico. (Páginas. 410 a 413.)

VI. No hay duda que ambos sellos, cuyas muestras se aprecian a folios 3 y 5, tienen cierta similitud. No obstante, como se indica en el considerando anterior, el principio de similitud no implica necesariamente confusión, error o engaño al consumidor. La parte actora argumenta a su favor el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pero esa tesis aplica al derecho marcario y patentes, pero no a la publicidad. En este caso, a lo sumo, se podría catalogar como imitación de publicidad, pero su aplicación es de carácter restringida. Se debe partir del derecho que tiene todo consumidor de contar con opciones y una libre competencia entre los supermercados garantiza la información adecuada para tomar sus propias decisiones. En realidad, según la

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

VII. Por los motivos aludidos y los esgrimidos por el a quo en cuanto sean compatibles con la línea de pensamiento, se confirma el fallo estimatorio. Los agravios sobre la condena en costas y el levantamiento de las medidas cautelares, resultan inadmisibles para modificar lo resuelto. La tesis acerca de la razonabilidad de la demanda; esto es, pensar que la actora tuvo una duda razonable para promover la demanda, se podría traducir en un criterio tendiente a dejar sin efecto la regla prevista en el artículo 221 del Código Procesal Civil. Esa norma impone a la parte vencida el pago de las costas procesales y personales, como una secuela de la denegatoria de la pretensión. Se orienta en la necesidad de demandas con asidero legal. De no ser así, el perjuicio se

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

6. Competencia Desleal por Imitación I

[Tribunal Primero Civil]^{viii}

Voto de mayoría

I. Por ser fiel reflejo de lo que informan los autos, se aprueba el elenco de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. No obstante, se corrige el error material en el marcado “sétimo” al identificar la prueba con el número “6” y lo correcto es “8”. Igualmente se conserva el indemostrado.

II. Proceso sumario de competencia desleal, relacionada con la publicidad de un genérico de la píldora conocida como “viagra”, concretamente de “apo-Sildenafil”. El escrito de demanda se inicia a folio 59. En síntesis, la actora reclama la protección de la forma romboidal y el color azul de su pastilla, diseño debidamente registrado y con el cual se presenta al público en general. Le cuestiona a la accionada, como acto desleal de comercio, la imitación exacta de ese diseño y cuyo perjuicio se produce con la publicidad. Pide que en sentencia se prohíba el uso de la forma y del color, así como la venta del genérico en esa presentación. A folio 89 la actora amplía la demanda y reconoce que la sociedad demandada sustituyó el color azul por el blanco, pero mantiene el criterio original y su deseo de continuar con el proceso. La parte contraria contesta negativamente a folio 98, con las excepciones de falta de legitimación activa, falta de derecho y la mal denominada “genérica sine actione agit”. Sostiene, en ese memorial, que no es la única empresa comercializadora del genérico y el color utilizado es celeste y no azul. Agrega, además, que la forma y el color de la píldora no

convierte al producto en reconocido para efectos de una especial protección. Reconoce la similitud de ambas pastillas, pero la presentación romboidal y azulada no son susceptibles de apropiación. En su libelo de contraprueba, visible a folio 130, la sociedad actora precisa aun más su protesta. Excluye cualquier inconformidad con la comercialización del genérico, pues la causa generadora del acto desleal lo simplifica al uso del diseño industrial. Estrictamente desea la protección de la forma romboidal y el color azul del viagra, como es conocida en nivel nacional e internacional.

III. De previo al proceso en esta sede, la demandante acudió a la vía administrativa y solicitó al Registro de la Propiedad Industrial medidas cautelares contra la sociedad demandada, desde luego con base en el mismo cuadro fáctico. La citada institución ordenó el decomiso del producto “apo-Sildenafil” existente en locales comerciales. No obstante, en resolución del 29 de julio del 2002 resolvió que el exterior de la caja no se consigna la forma ni el color de la píldora, ni se hace alguna alusión al diseño de viagra. Consecuente con lo dispuesto, devolvió toda la mercadería decomisada a tenor de la prueba marcada con el número 8. El Juzgado a-quo se apoya en la decisión administrativa para desestimar la demanda, incluso tuvo por demostrado lo acontecido ante el Registro. Denegó la excepción de falta de legitimación en sus dos modalidades, pero acogió la falta de derecho y la falta de interés actual e impuso a la actora el pago de ambas costas. El juzgador, además, fundamenta su fallo en la ausencia de confusión al consumidor en la compra del medicamento. Ese pronunciamiento es recurrido únicamente por la demandante, a quien le beneficia la denegatoria de la primera excepción perentoria. Por esa razón se conoce en lo apelado, conforme a la doctrina del 565 del Código Procesal Civil. Dentro del plazo respectivo, la vencida expresa agravios en el escrito que se inicia a folio 519. Si bien son extensos, lo cierto es que reiteran los argumentos esgrimidos durante toda la etapa del contradictorio. Insiste en la infracción al diseño industrial registrado al comercializar apo-Sildenafil en la forma romboidal azul, en un principio, pues se trata de signo distinto de la píldora viagra que no puede ser imitado en perjuicio de la titular de la marca. No desconoce la diferencia en la presentación de las cajas, pero el acto desleal surge en virtud de la publicidad que tiende a confundir al consumidor al adquirir el producto. Los motivos de inconformidad se resumen en el siguiente párrafo: *“El demandado, al recubrir su producto de un rombo azul, sin ninguna necesidad técnica que así lo obligue, pero conociendo el posicionamiento que la marca ya tiene en el mercado, apelando a la memoria del consumidor y a su conocimiento de los efectos del revolucionario medicamento de mi representada, presentado al gran público en forma de rombo azul, está beneficiándose del trabajo ajeno, de manera absolutamente ilegítima”* (folio 544.) Pide se respete y proteja su marca registrada de rombo azul. Subsidiariamente solicita se le exima del pago de ambas costas por haber litigado de buena fe al pedir protección legítima como titular de una marca.

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

V. En este análisis de los actos de competencia desleal, es necesario abordar lo relativo a la publicidad, precisamente el agravio fundamental de la sociedad recurrente. De alguna manera la “publicidad engañosa” se consagra en el citado numeral 17 como una modalidad de acto desleal. Nuestro legislador optó por regular esa problemática

por esta vía e, incluso, remitir el debate al proceso sumario. Quizá lo correcto era reservar su conocimiento al ámbito administrativo, desde luego con el apoyo de una ley de publicidad que cubra todos estos aspectos. No se justifica que exista una legislación de esa naturaleza y no sea autosuficiente para regular, fiscalizar y autorizar todo lo concerniente a la publicidad. El consumidor y las empresas, con un panorama comercial globalizado como el actual, deben contar con un mecanismo de solución más ágil para evitar procesos donde se invierte mucho tiempo y con costos elevados. Es preciso reflexionar acerca de un sistema capaz de resolver los alcances de la publicidad casi de inmediato, sin necesidad de acudir a los estrados judiciales. Según la doctrina procesal moderna, se trata de la tendencia a desjudicializar aquellas pretensiones que por tradición legislativa se han atribuido a los jueces, pero el desarrollo social exige una regulación distinta. El presente asunto se inició a mediados del 2002, lo que apoya el comentario anterior. En cuanto al fondo del punto, en primer lugar, hay que dejar de lado lo puramente informativo de la publicidad. Son dos productos que obviamente tienen la misma finalidad: tratamiento oral de la disfunción sexual. Es un deber del empresario y un derecho del consumidor, conocer el contenido del medicamento. La información al respecto, en la caja de presentación y en los distintos anuncios comerciales, lejos de constituir un acto desleal, equivale al cumplimiento de normas imperativas. Para que la publicidad se considere engañosa, en este caso concreto, se debió acreditar que en los diversos anuncios se muestra una pastilla con el objetivo de crear el riesgo de confusión o asociación con viagra. Se aportan algunos recortes de periódicos, en los cuales la demandada anuncia al público su producto apo-sildenafil para la disfunción eréctil e incluye la pastilla. El que aparece en La Nación del domingo 3 de marzo del 2002, se observa la forma romboidal con un color azul claro. No obstante, en la publicidad del sábado 26 de octubre de ese mismo año y en ese mismo diario de circulación nacional, se presenta con el color blanco con el slogan “ahora con el color de la discreción”. En ambos se conserva la forma de rombo de la pastilla, pero se modifica el color una vez presentada la demanda. Analizados los anuncios, en especial el primero de ellos, se puede afirmar que no existen rasgos contundentes para calificar de engañosa la publicidad. Al mirar y examinar el anuncio, resulta injusto detener la vista en uno de los elementos que conforman la totalidad de la idea publicitaria. Sobresale el nombre del medicamento en color verde y en el resto de la información no aparece ninguna circunstancia que tienda a crear confusión o asociación con el viagra. En líneas anteriores quedó superada la presentación externa –diseño de la caja- y la inclusión de la píldora es insuficiente para acoger lo pretendido. La publicidad se dirige al costarricense en general y no a un grupo determinado. Se debe utilizar la “media” del consumidor, sin exigirle conocimientos especiales propios de personas con alguna instrucción específica o, debido a sus funciones intelectuales, se encuentra capacitado para cuestionar lo que la gente en su mayoría no hace. La lectura de los anuncios, dentro de esos límites, no induce al lector a asociar o confundir el producto de la accionada con

la viagra, en el sentido de que adquirir el apo-sildenafil están comprando la viagra de la actora. En ese orden de ideas, los motivos de inconformidad de la apelante, si bien muy respetables, no son de recibo. Se puede agregar, a lo anterior, que la publicidad remite al consumidor a consultar con el médico sobre el uso del medicamento y, en definitiva, será ese galeno quien aconseje y recete al paciente.

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

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

7. Competencia Desleal por Imitación II

[Tribunal Primero Civil]^{ix}

Voto de mayoría

I. Por ser fiel reflejo de lo que informan los autos, se aprueba el elenco de hechos probados que contiene la sentencia recurrida. No obstante, en esta instancia, se agregan los siguientes: 8) La campaña publicitaria de la sociedad demandada, a pesar

de la similitud con la iniciada por la actora, no generó confusión entre el consumidor porque no es imitación confusoria ni contiene aspectos denigrantes (informe pericial de folios 312 a 320 y ampliación de folios 380 a 382) 9) La marca de fábrica OK Sistema Odor Killer (diseño), a nombre de la actora, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2005 (certificaciones de folios 661 a 664 de conocimiento de ambas partes por derivar de una información de dominio público.) 10) La marca de fábrica ODOR KILLER, a nombre de la actora, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2005 (certificaciones de folios 665 a 668 de conocimiento de ambas partes por derivar de una información de dominio público.) 11) La demanda de competencia desleal se promovió el 1º de noviembre de 2004 (razón de recibido de folio 179 vuelto)

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

III. Se trata de una demanda de competencia desleal, cuyo escrito inicial se observa a partir del folio 168. La actora se auto-define como una empresa de origen mexicano y es propietaria de la marca de toallas “SABA”, distribuida en Costa Rica, entre muchos otros países. Luego de investigaciones, añade, desarrolló un innovador sistema – con ingredientes naturales - para combatir el mal olor de la menstruación. Su comercialización, continúa, se introdujo primero en el mercado mexicano bajo la presentación y nombre comercial de “O.K. ODOR Killer” siempre como producto de SABA. Con esa finalidad, agrega, inició una fuerte campaña publicitaria en México el 31 de mayo de 2004 en dos etapas: la primera de expectativa sobre el origen y aplicación del sistema Odor Killer y la segunda de revelación para dar a conocer el nuevo producto. Se utilizó, para ello, el nombre comercial indicado con un llamativo fondo color magenta. Los actos desleales se describen en el hecho SEXTO: “*Sin embargo, KIMBERLY CLARK – hoy demandada – conociendo ya la forma en que SANCELA había desarrollado la compañía de introducción en México, pues también participa en el mercado mexicano, aprovechó el período descrito de creación de la campaña de expectativa antes de que Sancela presentara su producto – develación – u anunció una de sus toallas sanitarias utilizando:*

i. el mismo O.K. empleado por nuestra representada,

ii. la misma información y ofrecimiento realizado por Saba – que elimina el olor-,

iii. los mismos colores –magenta- de Saba.-

iv.-en los mismo medios de comunicación y

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

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

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

repite la solicitud, esta se publicó en La Gaceta el veintitrés de febrero de dos mil cinco y no se registró hasta el veinticinco de mayo de dos mil cinco. En conclusión, los hechos de supuesta competencia desleal ocurrieron antes de la inscripción de la marca. La presente demanda se interpuso el veintinueve de octubre de dos mil cuatro. Cita la declaración de Vallespi de la Paz, en cuanto este afirmó que las expresiones Odor Killer y Okotex no tienen parecido fonético. En la sentencia se declaró sin lugar la solicitud de condena para abstenerse de utilizar O. K. Odor Killer, componentes o mutilaciones de esa marca o nombre, de manera que induzca a confusión gráfica o fonética. Se dijo no ser procedente pues la expresión utilizada fue “Okotex sin olores”. Cómo se prohíbe el uso de marcas, señales de propaganda o actos de creación intelectual de la actora si se rechazó un extremo, dado que no utilizó la demandada una marca de la actora. Arguye se dio errónea aplicación de la extraterritorialidad al aplicar el concepto de marca famosa, Odor Killer no entra en dicha categoría, se registró en Costa Rica el veinticinco de mayo de dos mil cinco y al momento de interposición de la demanda se encontraba en trámite en México. La actora solo contaba con una expectativa de derecho. El juzgador dio crédito a la testimonial de personas que laboran en México y a una campaña publicitaria que tuvo lugar en otro país, el único que debe interesar es Costa Rica, para resolver el fallo. Se dio valor a elementos que no tuvieron lugar en esta jurisdicción y no se le quita al perito ofrecido. El criterio del perito es, en juicio del recurrente, fundamental en un litigio de competencia desleal, con infracción de la propiedad intelectual. Argumenta que la publicación de la parte dispositiva del fallo en un medio de prensa escrita, otro televisivo y otro radial a costa de la accionada, si no se demostró acto de competencia desleal, ni actividad productora de daño a la imagen, nombre o reputación de la actora, carece de fundamento. Además, en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no hay autorización al Juez Civil para ordenar dicha publicación. Considera que existe falta de proporcionalidad si ocho de las pretensiones fueron declaradas sin lugar y las otras se acogieron parcialmente. En cuanto al pago de daños y perjuicios, consistentes en la pérdida de ventas y reposición de gastos para mantener y reposicionar el producto en el mercado, reitera que se rechazó los daños a la imagen, al nombre, la reputación comercial de la parte actora, pérdida de clientela, proyección de renombre y pérdida de la marca, porque estos hechos no se demostraron. Califica de contradictorio lo así dispuesto, si no se demostró pérdida de clientes no se puede entender como se da la pérdida de ventas. Asimismo, la reposición de gastos si el producto Odor Killer era totalmente nuevo, no estaba en el mercado y no habría daño directo. El juzgador considera que los datos vertidos en el informe contable no son confiables. Cita la Ley de Procedimientos de Observancia, Número 8039, artículo 40, en cuanto se dice que para la fijación de daños y perjuicios se deberán fijar con base en un informe pericial y a falta de este, no serán menores al valor correspondiente a un salario base. El juzgador no consideró los beneficios obtenidos por el infractor, los beneficios que el titular habría obtenido de haberse

producido la violación e hizo mala aplicación del párrafo segundo de la norma antedicha.

V. En virtud de la naturaleza del proceso que nos ocupa, es importante la siguiente reflexión. La propiedad intelectual es producto de la labor de la mente del hombre, fomenta y tutela esa creatividad humana. Por su gran valor universal, es la disciplina jurídica de mayor sistematización mundial. Son bienes inmateriales de carácter intelectual y con un gran contenido creativo, relacionado con la competencia económica. Se trata de una rama que otorga a sus titulares derechos subjetivos de protección y se traduce en un activo valioso, quizás el mayor de todos, dentro de una empresa. Su importancia es más que evidente. Toda persona está involucrada en la propiedad intelectual, desde que utiliza el reloj despertador en las mañanas. Así sucede con todas las actividades diarias. Por esa razón, desde vieja fecha ha existido la preocupación de regular todo lo relativo a la propiedad intelectual. En 1883 surge el Convenio de París para proteger la propiedad industrial. En 1886 el Convenio de Berna para proteger las obras literarias y artísticas. En 1893 se crea el Birpí para unir ambas protecciones. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es producto del Convenio de Estocolmo en 1967 y sustituye a la Birpí. Recientemente en 1994 se suscriben los Acuerdos ADPIC relacionados con el comercio, entre muchos otros. El derecho a una competencia leal es un fenómeno paralelo, natural en esta materia. La competencia desleal, en consecuencia, no otorga derechos subjetivos como la propiedad intelectual. Por el contrario, pretende regular conductas y, por lo general, su ubicación normativa es independiente. En definitiva, se refiere a prácticas desleales en el comercio y muchas de ellas atentan contra la propiedad intelectual, como sucede con el derecho marcario. No obstante, también hay conductas ajenas a ese campo y a manera de ejemplo se puede citar la publicidad. En Costa Rica, la competencia desleal se encuentra regulada en una ley específica denominada: "Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor". De su artículo 17 podemos extraer una definición legal: "...se prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, generalmente aceptado en el sistema de comercio, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados... También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores". El objetivo, se desprende de la norma jurídica, es proteger o garantizar la trasparencia del mercado en beneficio tanto del consumidor como de los agentes económicos. Precisamente, respecto a la publicidad, este Tribunal ha resuelto: "De alguna manera la "publicidad engañosa" se consagra en el citado numeral 17 como una modalidad de acto desleal. Nuestro legislador optó por regular esa problemática por esta vía e, incluso, remitir el debate al proceso sumario. Quizá lo correcto era reservar su conocimiento al ámbito administrativo, desde luego con el apoyo de una ley de publicidad que cubra todos estos aspectos. No se justifica

que exista una legislación de esa naturaleza y no sea autosuficiente para regular, fiscalizar y autorizar todo lo concerniente a la publicidad. El consumidor y las empresas, con un panorama comercial globalizado como el actual, deben contar con un mecanismo de solución más ágil para evitar procesos donde se invierte mucho tiempo y con costos elevados. El preciso reflexionar acerca de un sistema capaz de resolver los alcances de la publicidad casi de inmediato, sin necesidad de acudir a los estrados judiciales. Según la doctrina procesal moderna, se trata de la tendencia a desjudicializar aquellas pretensiones que por tradición legislativa se han atribuido a los jueces, pero el desarrollo social exige una regulación distinta.” Voto número 925-N de las 9 horas del 24 de agosto de 2005.

VI. En el particular, comparte el Tribunal la mayoría de los agravios de la sociedad recurrente, los cuales permiten revocar el fallo estimatorio impugnado. Respeta profundamente este órgano jurisdiccional el análisis en conjunto que hace el juzgador, pero discrepa en la solución final. No se pretende mantener un criterio jurisprudencial tendiente a exonerar a los empresarios responsables de actos desleales. De acreditarse en debida forma esas conductas abusivas en el comercio, el juez debe imponer las sanciones legales pertinentes. Sin embargo, en aras de proteger la libertad comercial, se debe actuar con toda prudencia y cautela en esta materia. No se trata de respaldar opiniones personales de una parte – para acoger demanda - ni tampoco crear una política judicial de mucha apertura en este campo. La objetividad debe privar y, ante todo, velar por los derechos de los consumidores como destinatarios de los productos. Bajo ese esquema, en primer lugar, se debe advertir que se debe excluir del punto debatido lo relativo a las marcas. Con la prueba aportada en segunda instancia, de conocimiento de ambas partes en razón de la publicidad registral, se acredita que la marca de fábrica OK Sistema Odor Killer (diseño), a nombre de la actora, quedó inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica hasta el 25 de mayo de 2005. Por su lado, la marca de fábrica ODOR KILLER, también a favor de la demandante, quedó inscrita en el citado Registro hasta el 25 de mayo de 2005. Certificaciones de folios 661 y 665. La demanda de competencia desleal se promovió el 1º de noviembre de 2004; esto es, con anterioridad a la inscripción de las marcas. Además, en ese tiempo concreto, no se trataba de una marca renombrada porque apenas se estaba divulgando en la prensa. El debate, en consecuencia, se reduce a un problema exclusivamente de publicidad.

VII. Los actos de competencia desleal, denunciados por la sociedad actora, se fundamentan en el uso de la campaña publicitaria iniciada por la sociedad demandada, concretamente en aprovecharse de la publicidad de expectación y revelación, tal y como lo describe en el hecho sexto de su demanda. En un asunto similar, se dispuso: “*A manera de introducción, resulta importante la siguiente cita doctrinaria: “en la verificación de los requisitos de aplicabilidad de la ley de competencia desleal en este grupo de casos de signos atípicos ha de partirse del hecho indiscutible de que la*

*publicidad es uno de los elementos más característicos de la competencia económica actual. La protección concurrencial contra la imitación confusoria de la publicidad permite asegurar que las diversas ofertas sean perfectamente distinguibles en el mercado. Esta posibilidad de distinguirse da un importante margen de confianza a los nuevos entrantes en el mercado, ya que podrán suministrar información útil al mercado sobre las características de los productos a los consumidores sin temor a que la información aportada sea imputada a otro competidor. En otras palabras, una determinada publicidad puede llegar a ser apreciada por los consumidores como propia de una determinada empresa. En este caso, la imitación confusoria de la publicidad provocará que los consumidores se confundan acerca del origen empresarial de la prestación publicitada y de las características que espera de dicha prestación (requisitos de racionalidad económica).” PORTELLANO DIEZ, PEDRO. *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Editorial Civitas S.A., Primera Edición. 1955. Pág. 404. El mismo autor señala tres requisitos específicos que debe cumplir la imitación publicitaria para ser reputada como un acto de competencia desleal por confusión:*

a). *Es preciso que se induzca a confusión con las empresas, actividades o productos. El criterio a seguir para determinar la confundibilidad no es tanto un aspecto cuantitativo sino cualitativo. En ese sentido hay que tener en cuenta que, aun cuando cuantitativamente la imitación sea escasa, si la imitación está referida a los aspectos cualitativos más importantes, puede haber confusión; b).* *La imitación desleal confusoria no es la referida a las ideas, sino la referida a la plasmación o exteriorización de dichas ideas, pues cualquiera puede apropiarse de las ideas y expresarlas en su propio lenguaje o imágenes y c).* *es preciso que la publicidad presente una cierta originalidad, a fin de que el consumidor pueda ligar la publicidad a un determinado operador económico.* (Páginas. 410 a 413.) VI.-

No hay duda que ambos sellos, cuyas muestras se aprecian a folios 3 y 5, tienen cierta similitud. No obstante, como se indica en el considerando anterior, el principio de similitud no implica necesariamente confusión, error o engaño al consumidor. La parte actora argumenta a su favor el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pero esa tesis aplica al derecho marcario y patentes, pero no a la publicidad. En este caso, a lo sumo, se podría catalogar como imitación de publicidad, pero su aplicación es de carácter restringida. Se debe partir del derecho que tiene todo consumidor de contar con opciones y una libre competencia entre los supermercados garantiza la información adecuada para tomar sus propias decisiones. En realidad, según la doctrina descrita, no hay imitación de publicidad por “ideas”, lo que comparte este órgano jurisdiccional. La campaña publicitaria de la actora se originó en la idea de garantizar el precio más bajo del mercado y, como compromiso público, pagan el doble de la diferencia. La publicidad de la demandada, por su parte, se ampara en la misma idea, pero iguala el precio de cualquier oferta. No se trata de publicidad engañosa ni denigrante. Ofrecen al público consumidor la oportunidad de seleccionar el supermercado donde comprar

sus productos, según la oferta que más le llene sus expectativas personales. Los artículos 17 y 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor no recogen, de forma expresa, estos actos como desleales. Por el contrario, ésta última disposición, establece la regla es proteger el derecho a la publicidad y solo es inadmisible cuando resulta indiscriminada y proponga superioridad de los productos con el consecuente engaño acerca del valor real. La molestia de la demandante se produce por la forma de diseñar su publicidad la accionada, quien se apoya en la idea de un sello para garantizar el precio más bajo del mercado. Sin embargo, la copia de esa idea, por sí misma, es insuficiente para calificar de desleal la conducta. Tampoco produce confusión al consumidor respecto al origen empresarial, pues la similitud es cuantitativa y no cualitativa. Como parámetro se debe considerar al público en su condición media. Ambas publicidades tienden a captar consumidores con una campaña de precios bajos y recompensar de existir un producto más barato, la actora ofreciendo el doble de la diferencia y la demandada igualando cualquier otra oferta. Lejos de perjudicar la libre competencia entre empresas dedicadas a una misma actividad, favorecen al público y corresponde a éste seleccionar el supermercado de su agrado. Por último, la publicidad confusoria no se produce en razón de la falta de originalidad de la demandada. Simplemente copia la idea y ahora, según lo explicado, el consumidor tiene dos opciones para buscar los precios más bajos. En su escrito inicial, la actora justifica su pretensión en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno y el gran perjuicio económico. Se podría considerar la existencia de daños y perjuicios, pero no por el efecto reflejo de un acto desleal de competencia. No hay imitación publicitaria como conducta ilícita. De existir ese detrimento patrimonial, tendrían un carácter extra-contractual propio de un proceso declarativo.

VIII. La situación es realmente la misma. El Tribunal reconoce el esfuerzo de la parte actora, quien propuso gran cantidad de prueba en defensa de sus intereses. Todos esos medios probatorios son debidamente analizados por el A quo, cuya lista de hechos probados se avala en esta instancia. En esas condiciones, no se pretende cuestionar los siguientes extremos: 1) la imagen comercial de ambas empresas y la solidez de sus productos en el mercado nacional e internacional. 2) la existencia de las campañas publicitarias iniciadas por ambas, primero la actora en México bajo la modalidad de “expectación” y luego “revelación” y la demandada en Costa Rica. 3) la coincidencia de productos; esto es, toallas sanitarias. 4) la decisión de ambas sociedades de mejorar el producto con un sistema de eliminación de olores derivados de la menstruación y 5) cierta similitud temporal y paralela en la publicidad de cada una de ellas. La prueba documental, testimonial y confesional practicadas en autos, permiten justificar tales afirmaciones. Sin embargo, se discrepa en lo relativo a la pericial, probanza igualmente ofrecida por la propia demandante y excluida por el juzgador. Dentro de las reglas de apreciación de la prueba, el dictamen de un experto no es vinculante para el juez, pero para desvirtuar sus conclusiones se requieren más

que simples presunciones e indicios. La accionante se ubicó en forma acertada en cuanto al objeto de la pericial, pues en su escrito de demanda la ofreció para acreditar una publicidad confusoria al consumidor. Lo expuso así: “*Se nombre un experto en publicidad y mercadeo que determine si la propaganda a que se ha hecho referencia, de la demandada, puede generar confusión, distracción y desviación de clientela, desde la óptica de esa especialidad, y si de esa óptica provoca distorsión en el mercado y confunde y puede provocar distracción del consumidor o confusión de titularidad y contenido. Indicará el fundamento y efecto del uso de términos iguales y similares puede provocar, cual es la finalidad e impacto que se pretende con el uso de elementos tan similares.*” Folio 174. En ese carácter se nombró como experto al licenciado MBA José María Tomás Ucedo, quien se define como perito en mercadotecnia y publicidad. El especialista rinde su informe a partir del folio 312 y lo amplia a folio 380 y luego de una análisis de todos los datos incorporados al expediente y otros suministrados por las partes, brinda la siguiente conclusión: “*El lanzamiento del producto de Kotex en las fechas de campaña de expectativa de su competidor Saba lo valoramos como poco elegante, profesionalmente mediocre; pero no como competencia desleal. Kotex no tiene obligación ni legal ni moral de abstenerse de lanzar su producto mientras Saba finaliza su campaña de expectativa. Kotex quedó advertida de las intenciones de Saba con su lanzamiento en México, riesgo que Saba no podía desconocer. Con su campaña de expectativa, no solo dada pistas a sus potenciales usuarias, sino también a sus competidores. En mercados vecinos, la globalización tiende a obligar a realizar los lanzamientos de nuevos productos simultáneamente en varios países... En definitiva, el grado de similitud de las campañas respectivas en estudio la estimamos como limitado y no ilegítimo. No valoramos que exista competencia desleal. A lo sumo apuntaríamos en la demandada, un cierto déficit creativo, una falta de originalidad, al emplear el O.K., hacer más dominante el color magenta o decidir entrometerse en la pretendida campaña de expectativa. Dicho de otra manera, percibimos un seguidismo a los pasos que da la competencia; pero, en nuestro criterio, sin llegar a incurrir en copia o plagio o descrédito del competidor que, entonces sí, genera confusión, distracción, desviación ilegítima o desleal de la clientela.*” Folio 317. El resultado de la prueba fue impugnado por la proponente, quien en su escrito de folio 343 solicitó adición y aclaración, cuestionando las atribuciones del experto de valorar si hubo competencia desleal. El perito rinde su ampliación a folio 380 y, al responder a la inquietud de los efectos del O.K. en la palabra Kotex, reconoce que es inusual alterar de esa forma la marca original y su titular se corre el riesgo de confundir a su clientela porque se puede debilitar en el mercado, sin afectar la marca competidora. En cuanto al uso del color magenta, también afirma el experto que la demandada lo utilizada en los empaques de sus productos, pero no como color de fondo ni predominante en sus anuncios anteriores a la campaña de la actora. Por último, el especialista afirma que la similitud en el predominio del color en ambas campañas de publicidad, en una primera impresión, podría conducir al consumidor a pensar que se trata de dos anuncios semejantes. Estas

respuestas no modifican las conclusiones del informe en su contexto, sin que exista prueba idónea que desvirtúe la tesis de la experticia. El Tribunal conoce con exactitud la naturaleza de la prueba pericial y, en ese tanto, lleva razón la actora de advertir que no se trata de un juicio pericial donde el perito es quien decide la controversia jurídica. Sin embargo, analizado ese informe en conjunto con las demás probanzas a tenor de las reglas de la sana crítica del artículo 330 del Código Procesal Civil, se concluye que no existen razones de hecho ni jurídicas para separarse de la opinión del experto. En primer lugar, proviene de una persona especializada en mercadotecnia y publicidad y sus cualidades personales no se han cuestionado en autos. Sus recomendaciones son avaladas por los suscritos juzgadores, ello por cuanto tienen fundamento legal, jurisprudencial y doctrinario. Según la cita descrita en el considerando anterior, la doctrina no considera como acto desleal la imitación de ideas. Tampoco es posible reclamar el uso exclusivo de un color. Informe pericial de folio 361. Igualmente se descarta como una conducta prohibida la utilización de O.K. No necesariamente se trata de la abreviatura de “Odor Killer”, pues también se utiliza para mostrar conformidad según el idioma inglés. Pero lo más relevante es el perjuicio que se pudo causar la propia demandada con esa decisión, al debilitar la posesión de su marca original y confundir a su clientela. No hay duda, como lo dice la actora, de alguna manera la accionada se aprovechó de la campaña de expectativa iniciada en México. Esa actitud es criticable, pero a la vez insuficiente para acoger la demanda de competencia desleal. La lógica y la experiencia permite reconocer el riesgo asumido por la demandante con esa modalidad de publicidad, no solo dirigida al consumidor sino la posibilidad de reacción de los competidores. Incluso, ni siquiera se hizo simultáneamente en nuestro país. La libertad comercial y en beneficio del mercado, no resulta ilegal monitorear las actividades de los competidores y mejorar el producto. La deslealtad se produce cuando existe una evidente publicidad engañosa con el único propósito de confundir a los consumidores y causar un grave perjuicio económico. La campaña de la accionada no produjo esa confusión ni hubo riesgo de asociación, al menos no quedó debidamente demostrado. Además, ni siquiera se pudo probar el perjuicio económico en el patrimonio de la actora, según se desprende del informe pericial de folio 491. La forma de promover el producto la demandada, ahora con control de olores, quizá fue poco elegante dado el trabajo publicitario de la contraria. En este tipo de actividades, para garantizar los principios arriba mencionados, debe mediar mayor creatividad para evitar estas discusiones. El perito califica como “*profesionalmente mediocre*” el trabajo de publicidad de la accionada, pues efectivamente bien se pudo hacer de otra manera más transparente.

IX. Por todo lo expuesto, se revoca el fallo impugnado. En su lugar se acoge la excepción de falta derecho y, por innecesario, se omite pronunciamiento sobre las restantes. Se desestima la demanda en todos los extremos y se levantan las medidas cautelares dispuestas en autos. No obstante, como se dice en el considerando

anterior, la actitud de la demandada es reprochable sin incurrir en actos de competencia desleal. Por esa razón, se ordena devolverle a la actora la totalidad del dinero depositado en concepto de caución para acceder a dichas medidas. De todos modos, tampoco demostró la accionada el perjuicio ocasionado con ellas. Bajo esa misma línea de razonamiento, a tenor de la doctrina del artículo 222 del Código Procesal Civil, se exonera a la vencida del pago de ambas costas. No hay temeridad en virtud de la complejidad y novedad del punto debatido, así como la conducta de la demandada.

ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.

ⁱ ASAMBLEA LEGISLATIVA. Ley número 7472 del veinte de diciembre de 1994. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Fecha de vigencia desde 19/01/1995. Versión de la norma 12 de 12 del 22/07/2008. Datos de la Publicación Gaceta número 14 del 19/01/1995.

ⁱⁱ OTAMENDI, Jorge (s.f.). *La Competencia Desleal*. Universidad de Palermo, Argentina. P 1. Recuperado de: http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-Octubre1998/032Juridica01.pdf

ⁱⁱⁱ SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 418 de las quince horas con quince minutos del dos de junio de dos mil. Expediente: 96-100264-0362-Cl.

^{iv} SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 455 de las diez horas del treinta de junio de dos mil cinco. Expediente: 99-001235-0183-Cl.

^v SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia 8724 de las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Expediente: 97-002435-0007-CO.

^{vi} TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia 26 de las diez horas con quince minutos del veintitrés de febrero de dos mil cinco. Expediente: 03-000800-0180-Cl.

^{vii} TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 1317 de las siete horas con treinta y cinco minutos del primero de diciembre de dos mil seis. Expediente: 02-001438-0180-CI.

^{viii} TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia 925 de las nueve horas del veinticuatro de agosto de dos mil cinco. Expediente: 02-000809-0164-CI.

^{ix} TRIBUNAL PRIMERO CIVIL. Sentencia 188 de las siete horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil siete. Expediente: 04-001534-0182-CI.