



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 08 de noviembre de 2018

Proceso : 43-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del consultante : 10495-2014-0-1801-JR-CA-26

Referencia : Actos de competencia desleal

Magistrado ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 10495-2014-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 15 de enero de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 de enero de 2018, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 258 y Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 10495-2014-0-1801-JR-CA-26; y,

El Auto del 15 de marzo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Pluscosmética S.A.

Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual –INDECOPI– de la
República del Perú

Tercero interesado : Beautyge Andina S.A.¹

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en:

1. Determinar si Pluscosmética S.A. habría realizado actos de competencia desleal en la modalidad de confusión por haber comercializado productos de la línea Oroliquid Argan Oil en presentaciones que, según alega Colomer Andina S.A. (hoy Beautyge Andina S.A.), tendrían un aspecto general supuestamente similar al de los productos de la línea Orofluido Beauty Elixir, comercializados por Beautyge Andina S.A. (tercero interesado).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante, este Tribunal interpretará los Artículos 258 y Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

¹ Antes Colomer Andina S.A.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.** -

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:

a) 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; (...).”

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

1.1. Pluscosmética S.A. sostuvo en su demanda que, contrariamente a lo determinado por el Juzgado de primera instancia judicial, no habría realizado actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

1.2. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente:

“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.”

1.3. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos³.

1.4. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor⁴.

1.5. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad⁵.

1.6. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos:

“(…) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios

³ Véase, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de 24 de agosto de 2015.

⁴ Ibidem.

⁵ JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”. En: Seminarios 8, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.

*exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)."*⁶

- 1.7. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:⁷
- a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
 - b) Que el acto o la actividad sea indebido.
 - c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
- 1.8. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo⁸.

Actos de confusión

- 1.9. Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial.
- 1.10. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:⁹
- a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

⁶ GACHARNÁ, María Consuelo. *"La Competencia Desleal"* (Editorial Temis: Bogotá, 1982).

⁷ Véase, a modo de referencia, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de 24 de agosto de 2015.

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

- b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.
 - c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
- 1.11. El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal¹⁰.
- 1.12. Por lo tanto, se deberá analizar si los actos de comercialización realizados por la demandada configuran un supuesto de competencia desleal por confusión, de conformidad con lo previamente interpretado.

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena

- 1.13. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.¹¹
- 1.14. A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
- 1.15. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización

¹⁰ Véase, a modo de referencia, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015.

¹¹ Ibidem.

empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.¹²

- 1.16. Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.¹³
- 1.17. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.¹⁴
- 1.18. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.

2. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

- 2.1. ***En mérito de lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, ¿Qué protege la normativa sobre represión a la competencia desleal y en qué se diferencia de la que regula a los signos distintivos?***

Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios señalados en el Tema 1 del Apartado E de la presente providencia.

- 2.2. ***En mérito de lo establecido en el Artículo 259 Inciso a) de la Decisión 486, para determinar que el empaque de un producto es capaz de crear confusión en los consumidores con respecto de los envases de los productos del competidor y por consiguiente constituirse en un acto de competencia desleal por confusión, ¿se***

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

deben emplear las reglas del cotejo marcario? En todo caso, ¿qué reglas o criterios se deben emplear para cotejar dos empaques a fin de determinar si existe riesgo de confusión como acto de competencia desleal, considerando que el derecho de represión de la competencia desleal considera el derecho a imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente? En todo caso, ¿cuáles son los límites al referido derecho a imitar?

Para analizar el riesgo de confusión entre envases y empaques la autoridad debe tener en consideración todos los elementos involucrados: el diseño de las formas, los materiales utilizados, los colores, los elementos gráficos y denominativos, y la disposición de los elementos antes mencionados. Se trata de un análisis integral que tiene por objeto comparar el envase con el empaque, o dos envases, o dos empaques.

La actuación de buena fe implica que cada empresario, sobre la base de su esfuerzo empresarial (eficiencia), diseña sus propios envases y empaques, lo que evidentemente tiene un costo. La competencia desleal, por el contrario, supone atraer clientes de manera desleal (sin esfuerzo empresarial), caso en el cual, por ejemplo, el empresario infractor, o imita el envase o empaque del competidor simplemente para ahorrar los costos que implicaría elaborar un diseño propio, o imita el envase o empaque para inducir a error al consumidor y así desviar la clientela. Ambos casos de imitación constituyen actos de competencia desleal.

La imitación a una iniciativa empresarial será lícita si ella es desarrollada de conformidad con la buena fe empresarial. Por ejemplo, si alguien pone un restaurante con karaoke nada impide que otro empresario, sobre la base de su libre iniciativa privada y libertad de empresa, imite la iniciativa de poner también un restaurante con karaoke, conservando cada uno sus marcas y los diseños propios de cada establecimiento, de modo que no haya riesgo de confusión, ni directo ni indirecto, respecto del origen empresarial de ambos negocios.

Por tanto, un primer límite al derecho de imitación es respetar los derechos de propiedad industrial existentes (marcas, nombres comerciales, lemas comerciales). Un segundo límite es que no haya riesgo de confusión directo o indirecto. Un tercer límite, según la tipificación interna de cada país, será si la imitación es sistemática, lo que evidencia el aprovechamiento del esfuerzo y gastos en innovación en los que incurre el competidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por

la Sala consultante al resolver el proceso interno **10495-2014-0-1801-JR-CA-26**, el que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.