



Corte Suprema de Justicia

JUICIO: "MYRURGIA S.A. C/
COMPER S.A.C.I. Y
OTROS S/ COMPETENCIA
DESLEAL".



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Seiscientos Sesenta y cinco.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Ocho días, del mes de Agosto, del año dos mil seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Miguel Oscar Bajac Albertini, César Antonio Garay y Alicia Beatriz Pucheta de Correa, quien integra esta Sala por inhabilitación del señor Ministro José Raúl Torres Kirmser, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente intitulado: "MYRURGIA S.A. C/ COMPER S.A.C.I. Y OTROS S/ COMPETENCIA DESLEAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 48, de fecha 27 de Junio del 2.003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Capital.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES:

- ¿Es nula la Sentencia apelada?
- ¿En caso contrario, está ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Miguel Oscar Bajac Albertini, César Antonio Garay y Alicia Beatriz Pucheta de Correa.

A la primera cuestión planteada, el señor Ministro Miguel Oscar Bajac Albertini dijo: El recurrente no fundamentó el Recurso de Nulidad, situación que amerita declararlo desierto, no sin antes advertir que del estudio de oficio de la Sentencia en revisión no se observan vicios o defectos de índole procesal que justifiquen sancionarlo.

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
Secretario

César Antonio Garay
Ministro

ALICIA PUCHETA de CORREA
Ministra





JUICIO: "MYRURGIA S.A. C/
COMPER S.A.C.I. Y
OTROS S/ COMPETENCIA
DESLEAL".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



tipo de consumidor final de los productos en disputa, que para el caso, caen dentro de la órbita de los denominados "cosméticos" (POLVO CREMA MAJA vs. POLVO CREMA LA ESPAÑOLA).-----

En dicho tren, si bien el Tribunal de Apelación expuso brillantemente la naturaleza de la acción que nos ocupa, delimitando con prístina claridad el campo de incidencia de la demanda de competencia desleal, al expresar ab initio del exordio de la sentencia recurrida: "En primer lugar debemos decir que la acción de competencia desleal no está subordinada ni necesariamente vinculada con la propiedad industrial, específicamente marcaria. Es decir, la competencia desleal no es un ilícito marcario propia y necesariamente. El bien jurídico protegido por el derecho represor de la competencia desleal es la competencia económica. Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, la libertad de competencia es un bien querido y perseguido expresamente por el ordenamiento económico-constitucional de nuestro país, que lo integra entre los derechos económicos enumerados en el capítulo respectivo, art. 107 de la Constitución Nacional..." (sic. fs. 260 vlto.); no es menos cierto que equivocó el criterio diferenciador del renglón consumidor al que está destinado el producto controvertido, al sostener como fundamento de la revocatoria del fallo de Primera Instancia: "Entonces, si bien al comparar ambos productos, uno al lado del otro, se advierten ciertas discrepancias, no menos cierto es que el acto desleal debe ser apreciado - a los efectos de su juzgamiento - en el contexto del mercado... así como el hecho de que el parámetro para medir la posibilidad de confusión no puede ser, entonces, el tipo de consumidor diligente, sino el consumidor acrítico y distraído" (sic. fs. 263 vlto.).-----

ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
Secretario

Basta acotar sobre el punto, que siendo el objeto de la demanda de competencia desleal un producto de la línea

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

ALICIA PUCHETA de CORREA
Ministra

César Antonio Garay
Ministro



MI JUICIO: "MYRURGIA S.A. Y S.A.C.I. Y COMPETENCIA OTROS



de "cosmética", el consumidor final no puede ser otro que aquel perteneciente al sector femenino (por lo menos en su mayor proporción).-----

Para el caso, la conclusión obligada justamente deviene en lo contrario: El consumidor final, desde que pertenece al género femenino, o por lo menos en su gran mayoría, conforme se expresó, bajo ningún punto de vista puede ser considerado acrítico y distraído, máxime en asuntos de cosmética, en donde sabido es que las mujeres destinan gran parte de su tiempo y dinero. Sostener lo contrario, no resistiría el menor análisis, so pena de reñir de punta en contra del principio constitucional que garantiza la libre competencia en el mercado.-----

Asimismo, rola en autos (fs. 62/63) la copia auténtica de la Resolución N° 144 de fecha 9 de Julio de 1.997, emanada de la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, "POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LA FIRMA MYRURGIA S.A. CONTRA LA FIRMA COMPER S.A.C.I. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA ESPAÑOLA", CLASE 3", en cuyo CONSIDERANDO claramente la autoridad administrativa sostuvo: "Examinado la controversia de autos que nos ocupa, no corresponde hacer lugar a la oposición deducida, no existe posibilidad de confusión, por cuanto que las denominaciones presentan caracteres muy distintos, que analizados gráfica, ortográfica y fonéticamente, la impresión de una y otra son diferentes. La propia denominación de cada una de las marcas en conflicto establece suficientes diferencias para que el consumidor pueda sin ninguna posibilidad de error, distinguir un nombre del otro" (sic.).-----

Dicha Resolución administrativa fue objeto de recursos ante la autoridad del Ministerio de Industria y Comercio, como también ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, siendo confirmada en dichas instancias en todas sus partes, conforme surge del Acuerdo y Sentencia N° 99 de fecha 24 de Agosto de 1.999, que resolvió: 1.- "NO HACER LUGAR A LA





JUICIO: "MYRURGIA S.A. C/
 COMPER S.A.C.I. Y
 OTROS S/ COMPETENCIA
 DESLEAL".-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

8 AGO. 2008



PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA deducida por MYRURGIA S.A. CONTRA RESOLUCIONES N° 144 DEL 9 DE JULIO DE 1997, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, y la N° 56 DEL 16 DE ABRIL DE 1.998 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"; 2.- "CONFIRMAR LAS RESOLUCIONES N° 144 DEL 9 DE JULIO DE 1.997, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; LA N° 56 DEL 16 DE ABRIL DE 1.998 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"; 3.- "IMPONER LAS COSTAS, a la perdidoso" (sic. fs. 118/119).-----

Todo lo expuesto indica que el thema decidendum ya ha sido por demás discutido, tanto en sede administrativa, como judicial, resultando incontrastable que la balanza de la justicia se inclina de sobremanera en sentido favorable a las pretensiones de la apelante.-----

En tal sentido, no me queda más que estar por la procedencia del recurso impetrado, y en consecuencia, corresponde revocar, con costas, el Acuerdo y Sentencia recurrido. ES MI VOTO.-----

ASUTURNO EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAYDÍO: El presente Juicio fue iniciado por la firma Myrurgia S.A. propietaria de la marca "Maja" contra la Empresa Comper S.A.C.I. titular del Registro marcario "La Española". Ambas compañías producen y comercializan productos cosméticos, siendo objeto de la presente Demanda incoada por Myrurgia S.A. titular del Registro marcario "Maja" en la figura Jurídica de la Competencia Desleal respecto a la producción y comercialización de los productos cosméticos respectivos.-----

En este estadio corresponde estudiar la procedencia o improcedencia del Juicio por Competencia Desleal.-----

ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
 Secretario

Ambas firmas - Myrurgia S.A. y Comper S.A.C.I. - son propietarias de las marcas que representan, las cuales se encuentran dentro de igual categoría de productos cosméticos y dicha calidad marcaria no constituye controversia.-----

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
 Ministro

ALICIA PUCHELA de CORREA
 Ministra

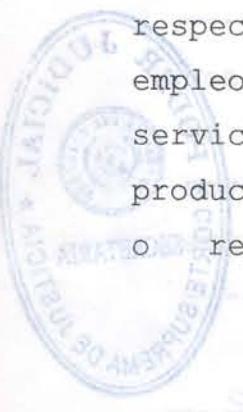
César Antonio Garay
 Ministro



7
JURISDICCION
COMERCIAL
Y
INDUSTRIAL
Y
DE
MARCAS
Y
DISEÑOS



El leit motiv del juzgamiento es la posible existencia de una competencia desleal la cual consistiría -según lo expresado por la Actora- en que la presentación de los productos de la Demandada induce a generar confusión entre los consumidores, debido a las similitudes de sus formatos, extremo que juzgaremos previa mención de las siguientes normativas que hacen al ~~tema~~ thema decidendum: La Ley de Marcas Número 1.294/98 en el Título III, Capítulo Único, trata de la **COMPETENCIA DESLEAL** y norma: **Art. 80.-** "Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial". **Art. 81.-** "Constituye, entre otros, actos de competencia desleal: a) Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos, b) Las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos, c) Las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al público; d) La utilización directa o indirecta o la imitación de una indicación geográfica, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, o la indicación está traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, tipo, manera, imitación o similares; e) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas ajenas; f) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o ajenos; g) La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, calcar o reproducir servilmente ese producto con fines



[Handwritten signature]

[Handwritten text]

[Handwritten text]



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MYRURGIA S.A. C/
COMPER S.A.C.I. Y
OTROS S/ COMPETENCIA
DESLEAL".-----

comerciales, el esfuerzo o prestigio ajenos; y, h) El uso indebido de una marca".-----

A su vez la Ley del Comerciante N° 1.034/83 en el Título IV, Capítulo I, regla la competencia comercial en el mercado y su **Art. 105 dispone:** "La competencia comercial puede ejercerse libremente siempre que no lesione los intereses de la economía nacional y dentro de los límites establecidos por las disposiciones de este Código, las leyes especiales o lo que las partes acordasen contractualmente". A su vez, el mismo Cuerpo de Leyes en el Capítulo II, **Artículo 108**, enumera los posibles actos de competencia desleal de la siguiente forma:-----

"Sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales sobre marcas, patentes y otros derechos análogos, no están permitidos y se consideran actos de competencia desleal, entre otros, los que se enuncian a continuación: a) Usar nombres o signos distintivos que puedan causar confusión con los legítimamente usados por otros; b) Imitar los productos de un competidor, o realizar por cualquier otro medio actos susceptibles de crear confusión con los productos o con la actividad de aquél; c) Difundir noticias o apreciaciones sobre los productos o actividad de un competidor, para ocasionar su descrédito o apropiarse de los méritos de los productos de aquél; d) Utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario a los principios de la ética profesional que puedan causar daño al competidor".-----

El Artículo 107 de la Constitución Nacional - en su primera parte - reza: "Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado...".-----

La Convención de París en su Artículo 10 (bis) norma

- 8 AGO. 2008



ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
Secretario

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

ALICIA PUCHETA de CORREA
Ministra

César Antonio Garay
Ministro



QUICHO : MIRBURGIA S.A. S
COMPETENCIA S.A.C.I. Y
OTROS



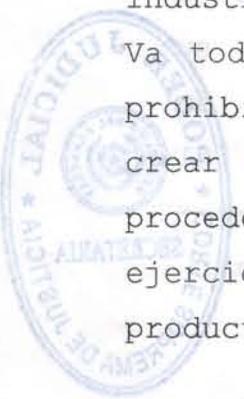
"1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, la protección efectiva contra la competencia desleal".-----

"2) Constituye acto de competencia desleal cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".-----

"3) Deberá prohibirse particularmente: 1º) Todos los actos susceptibles de que, por cualquier medio, se establezca confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2º) Las falsas alegaciones en el ejercicio del comercio, susceptibles de que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3º) Las indicaciones o alegaciones cuya utilización en el ejercicio del comercio sea susceptible de que puede inducir al público a una equivocación sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, posibilidades de uso o cantidad de mercaderías".-----

En el caso de Autos, la competencia desleal de esas dos marcas no son objeto de debate, sino la libre concurrencia en el mercado dentro de los parámetros legales establecidos y que hacen al Derecho Comercial, cimentado a partir del inexorable Principio de Buena Fe en el mercado de oferta y demanda, no inducir a confusiones o extravíos a los compradores, deslindar y precisar el origen de los productos fabricados en origen o concesionarias, representantes, etc.-----

"... Al determinar de esta manera, entendemos que la Convención de París busca, de una forma genérica y bastante amplia, caracterizar las prácticas deshonestas en materia industrial y comercial, como actos de competencia desleal. Va todavía, bien más allá, cuando señala que tendrán que prohibirse todos y cualesquiera hechos susceptibles de crear confusión, cualquiera sea el medio empleado. Y así procede, también en cuanto a las alegaciones falsas en el ejercicio del comercio, susceptibles de desacreditar los productos de un competidor ..." La decisión final culminó con



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUICIO: "MYRURGIA S.A. C/
COMPER S.A.C.I. Y
OTROS S/ COMPETENCIA
DESLEAL".-----

el siguiente resumen: "La libre competencia, como toda libertad, no es ilimitada; su ejercicio encuentra límites los preceptos legales, que la reglamentan, y en los derechos de los otros competidores, presuponiendo un ejercicio legal y honesto del derecho propio, expresión de la integridad profesional; excedidos estos límites, surge la competencia desleal, que ningún precepto legal define y tampoco podría hacerlo, ya que es tal la variedad de actos que pueden constituirla" (cfr. Recurso Extraordinario n° 5232 y 2° Grupo del Supremo Tribunal Federal, en "Diario Justicia", 11/10/49, p. 3262). "... la libre competencia, como toda libertad, no es ilimitada", pero tampoco podemos olvidar que "su ejercicio encuentra límites en los derechos de otros competidores", los cuales (derechos) tienen que ser respetados, de manera que, "excedidos estos límites, surge la competencia desleal" (Derechos Intelectuales, IV, Colección auspiciada por ASIPI, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, ps. 138/139 y 140/141).-----

Los fenicios - el primer pueblo de comerciantes en la Historia Antigua - circunvalaron el Mare Nostrum con sus estupendos barcos construidos a partir de maderas de los Cedros del Líbano. Instauraron el sistema comercial que rigió en ese tiempo en base al trueque. Luego y con la aceptación de "moneda de cambio" el comercio prosperó todavía más. Allí surgió y consolidó la denominada "Fe púnica" que conllevaba un modus operandi péfido y hasta desleal en términos admitidos y efectos comerciales tolerados para aquella época.-----

Desde entonces la Ciencia del Derecho constituyó un Sistema legal que antepuso y dio prioridad a conductas y comportamientos en los comerciantes, que tengan que inexorablemente discurrir en la más leal de las competencias.-----

A estas horas, cotejando las constancias del sub judice nos encontramos que la Parte Demandada (a fs. 127)

8 AGO. 2008
Bosa Mercado B.
ASOCIACION JUDICIAL
SPDE
PODER JUDICIAL
DE LOS TRIBUNALES

ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
Secretario

MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro

ALICIA PUCHE TA de CORREA
Ministra

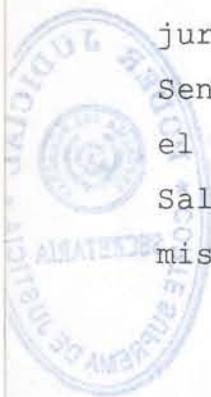
César Antonio Garay
Ministro





expresó que los productos de ambas firmas, son semejantes en cuanto a su contenido y utilidad. Ahora bien, en estas condiciones corresponde preguntarnos qué tan semejantes son ambos productos? y - en su caso - si dicha semejanza podría representar una imitación servil contraria a los buenos usos y costumbres comerciales que pueda inducir a una confusión en el consumidor de dichos productos?. A fojas 254 obran las pruebas documentales de los productos cosméticos consistentes: en el envase del producto "Polvo Compacto Maja" y el envase del producto "La Española" y es así que - a ojos vista - las características de ambas cajas de los productos cosméticos son muy pronunciadas, tanto que el diseño de las cajas, los tipos de letras, las flores que las adornan, la conformación del producto, diseño, etc., pueden inducir a error a los consumidores finales, especialmente en aquellos que al momento de la compra no posean la suficiente atención y detenimiento en la observación que hagan de ellos. Las circunstancias indicadas constituyen una imitación que podría inducir a error o confusión en el consumidor "por supuesto aquel del tipo distraído o desatento". Empero sea cual fuera el tipo de consumidor afectado en su compra, no menos cierto es que esta compra del producto erróneo - en su caso - también afecta a la Parte Actora Myrurgia S.A., pues dichas semejanzas atentan contra los buenos usos y diáfanos costumbres comerciales que tienen que primar en libre competencia. Y representa - en mayor o menor medida - un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en este caso ~~de~~ de una marca reconocida como es la línea cosmética "Maja".-----

Por las motivaciones explicitadas, conceptúo jurídicamente que corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia Número 48 del 27 de Junio del 2.003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, en todas sus disposiciones. En cuanto a Costas, las mismas deberán ser soportadas por la perdedora, de





Corte Suprema de Justicia

JUICIO: "MYRURGIA S.A. C/
COMPER S.A.C.I. Y
OTROS S/ COMPETENCIA
DESLEAL".-----

conformidad a los Artículos 192 y 205 del Código Procesal
Civil. Así voto.-----

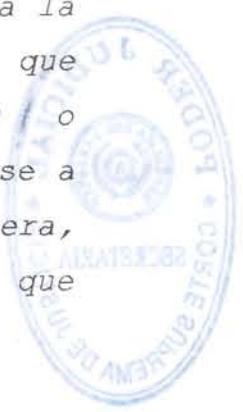
-8 AGO. 2005

Rosa Mercado B.



A SU TURNO LA Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA
dijo: Me adhiero al voto del ilustre colega Dr. Oscar Bajac
y agregó: Por Resolución N° 144 de 9 de julio de 1.997, la
Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de
Industria y Comercio (Fs. 63): "rechaza la acción deducida
por la Firma Myrurgia contra la Firma Comper S.A.C.I.. Esta
Resolución fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, y la
misma ha resuelto rechazar la demanda, por Acuerdo y
Sentencia N° 99 de fecha 24 de agosto de 1999 (fs. 118/9).
Por Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 27 de junio de
2.003, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
Tercera Sala, ha resuelto: "... REVOCAR los apartados segundo
y tercero de la sentencia apelada y en consecuencia, hacer
lugar a la demanda declaratoria de la competencia desleal
de los demandados Comper S.A.C.I., Alejandro de los Ríos y
Guillermo de los Ríos de conformidad con los argumentos
expuestos en el exordio de esta resolución. IMPONER las
costas a la perdidosa...".-----

La procedencia o no de la competencia desleal
atribuida a la firma Comper S.A.C.I., suscitado en autos ya
se ha discutido en la parte administrativa y la misma no
fue recurrido y a esta altura se encuentra consentida. A
mayor abundamiento creemos oportuno por su importancia
señalar que la Competencia desleal, conforme a los
doctrinarios, es la utilización de conocimientos para crear
una nueva sociedad de idéntico objeto social. Desvío de
clientela. Ausencia de perjuicio. Improcedencia de la
reparación de daño moral. La COMPETENCIA DESLEAL regula la
libertad de competir, estableciendo limitaciones que
impidan el desarrollo de prácticas irregulares o
incorrectas, castigando la búsqueda de clientela en base a
acciones consideradas desleales; o dicho de otra manera,
únicamente pueden reprimirse aquellos actos desleales que



0



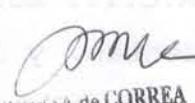
JUICIO: "MIRANDA S.A. COMP. Y OTROS"
C.A. S.A. Y
COMPETENCIA

Corte Suprema de Justicia

cometa un empresario con otro u otros en posición competitiva (Menéndez y Menéndez, Aurelio, "LA COMPETENCIA DESLEAL", Madrid 1988, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, pág. 75 y ss.).-----

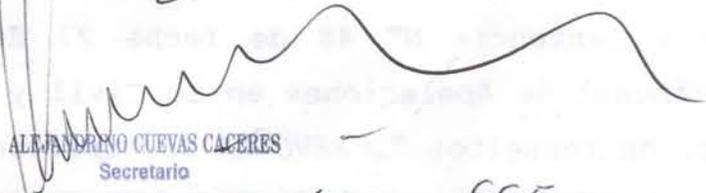
Finalmente repito que comparto y me adhiero al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por Ante mí que lo certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:-----


ALICIA PUCHEIA de CORREA
Ministra


MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro


Cesar Antonio Garay
Ministro


ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
Secretario

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ..665..-----

Asunción, 8 de Agosto del 2.006.-

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;-----

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

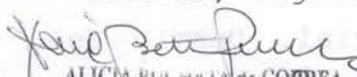
SALA CIVIL Y COMERCIAL

R E S U E L V E:

DECLARAR DESIERTO el Recurso de Nulidad.-----

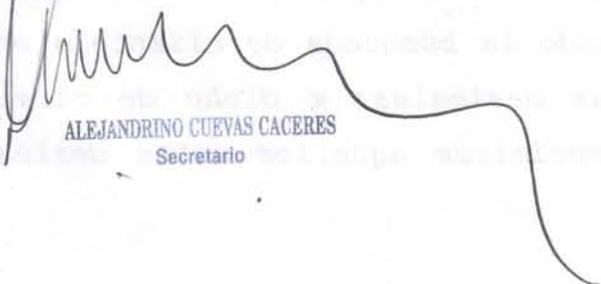
REVOCAR, con Costas, el Acuerdo y Sentencia Número 48 de fecha 27 de Junio del 2.003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Capital.-----

ANOTAR, registrar y notificar.-----


ALICIA PUCHEIA de CORREA
Ante mí:Ministra


MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI
Ministro


Cesar Antonio Garay
Ministro
En ausencia


ALEJANDRINO CUEVAS CACERES
Secretario

