

## **EXPEDIENTE: STIEFEL LABORATORIOS S/ MEDIDA JUDICIAL.**

### **ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES**

En Asunción del Paraguay, a los trece días del mes de octubre del año mil novecientos noventa y cinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Excmos. Señores Ministros doctores: **Enrique A. Sosa Elizeche, Carlos Fernández Gadea y Elixeno Ayala**, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “**STIEFEL LABORATORIOS S/ MEDIDA JUDICIAL**”, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Abogada GLADYS BAREIRO DE MODICA contra el Acuerdo y Sentencia No. 38 de fecha 10 de junio de 1994, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso la Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear y votar las siguientes:

#### **C U E S T I O N E S :**

Es nula la sentencia apelada?.-

En caso contrario, está ella ajustada a derecho?.-

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: **AYALA, FERNANDEZ GADEA Y SOSA ELIZECHE.-**

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA** el doctor **ELIXENO AYALA** dijo: El recurso de nulidad no ha sido fundamentado por la apelante, por lo que debe tenérselo por desistido. No obstante debe señalarse que no se advierten en la sentencia recurrida ni en el procedimiento anterior a la misma, vicios o defectos que autoricen a declarar ex officio su nulidad. Así voto.-----

**A SU TURNO** los doctores **FERNANDEZ GADEA Y SOSA ELIZECHE** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

**A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:** el doctor **AYALA** prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia No. 38 de fecha 10 de junio de 1994, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala hizo lugar a la excepción de falta de acción que opusiera la demanda como medio general de defensa y desestimó consiguientemente la demanda interpuesta, por improcedente. La actora presenta su memorial fs. 188/194 y ésta Corte por A.I. No. 158 de fecha 23 de mayo de 1995 llamó autos para resolver.-----

Considero procedente formular la siguiente cuestión: Fueron considerados los debidos instrumentos normativos para fundar la admisión de la excepción planteada y por ende declarar la improcedencia de la demanda? Adelanto que mi respuesta es negativa. En efecto el contencioso no se agota entre una parte que ocasionó el daño y otra –la actora- que sufrió el mismo perjuicio, sino que el análisis de esta divergencia debe ser encarado con la utilización de diversas disposiciones que no se circunscriben a la normativa de la responsabilidad aquiliana sino que requiere, para un análisis congruente de los hechos, del concurso de otros instrumentos legales que en su conjunto pueden aproximarnos a un fallo justo.-----

Adelanto que la excepción interpuesta no debe ser analizada bajo el prisma de la normativa del mandato pues como se verá, los precedentes que motivan el ejercicio de una acción de indemnización de daños y perjuicios requiere una adecuada y equilibrada ilación de presupuestos básicos que sirven de fundamento esencial. Se promueve demanda por daños y perjuicios en base a la utilización indebida de una marca por parte de una S.R.L., circunstancia que permite invocar la preceptiva regulada en el artículo 107 de la Constitución Nacional que dispone: “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”. Competencia en el mercado y libre concurrencia constituyen así los conceptos nucleares de la norma. La misma define el modelo de universo económico que permitirá el libre desarrollo de las potencialidades con las limitaciones impuestas por normas imperativas y los principios regulatorios de los contratos y de los actos jurídicos en general (arts. 296, 669 y concordantes del Código Civil). La regulación específica de la competencia se acoge en la Ley No. 1034/83 (arts. 1, 105 y concordantes). La disciplina de la competencia comercial se asienta sobre el principio de libertad, siempre que “no lesione los intereses de la economía nacional y dentro de la preceptiva consagrada por el artículo 669 y concordantes del Código Civil. Nuestro ordenamiento riguroso de todas aquellas pautas que no lesionen el principio consagrado en el artículo 107 de la Constitución Nacional: el de la libre concurrencia y la competencia en el mercado.-----

El derecho de la competencia reposa además sobre concepciones morales que se enderezan a sanear las profesiones. De ahí que la inobservancia de ciertos comportamientos tipificados en nuestro sistema (arts. 108 y siguientes Ley No. 1034/83) son calificados como de competencia desleal que reconocen una variada gama de referentes. La competencia deviene desleal cuando las prácticas del comercio son contrarias a la ley o a la moral (FRANCIA), cuando atentan contra las buenas costumbres (ALEMANIA); cuando afecta el correcto ejercicio de las profesiones (ITALIA) o cuando transgrede el principio de la buena fe (SUIZA). Tienen en común que comportamientos de esta naturaleza son empleados para causar perjuicio al competidos (AZEMA, J. Le droit francais de la concurrence, París 1981) y las sanciones se aplican cuando se advierte que la conducta del competidor presenta ventajas manifiestas habida cuenta que recurre a medios que son contrarios a la probidad mercantil. El apartamiento de las buenas costumbres mercantiles, de la corrección profesional de los usos honestos es lo que constituye la esencia de la competencia desleal (SATANOWSKY, M. TRATADO DE DERECHO COMERCIAL; Vol. III Bs.As.). Un examen de las piezas procesales permite apreciar transgresiones a la normativa regulatoria de la competencia (fs. 20/22, 24, 29, 30, 45 v.g.). Y dichas transgresiones integran los factores que conforman los supuestos de competencia desleal regulados en el artículo 108 de la Ley No. 1034/83. Dichos comportamientos guardan razonable similitud con el catálogo elaborado por calificada doctrina que lo distribuye en cuatro grupos, a saber: a) medios de confusión; b) medios de denigración; c) medios de desorganización general del mercado y d) medios de desorganización de la empresa rival (ROUBIER, P.)

reconociéndose hoy día otras dos categorías que posibilitan encarar con mayor propiedad la problemática generada por un acto de competencia desleal: a) la utilización de procedimientos comerciales ilegítimos y b) la utilización ilegítima de la reputación de otro (AZEMA, J.). El convenio de París, referente obligado si bien en nuestro caso, de carácter secundario pero no por ello menos importante, previene en su artículo 10 bis que el “acto de competencia desleal es todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial”. De ahí la necesidad de que los jueces interpreten la conciencia moral objetiva y trascendente de la sociedad y además los usos honestos establecidos en el comercio internacional (BODENHAUSEN, G. GUIA PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE PARIS, Ginebra, 1969).-----

Es opinión compartida que en toda situación de competencia económica participan básicamente tres partes: dos competidores y el consumidor (KRAYENBUL, R. ESSAI SUR LE DROIT DES MARQUES, Lausanne, 1949 en PUBLICIDAD COMPARATIVA, ARACAMA ZORRAZQUIN, E. Bs. As. 1989). La situación irregular surge cuando se alteran los términos de la relación, generando una elección obtenida con fraude. Se produce cuando un comerciante utiliza la notoriedad, el prestigio, los resultados positivos conseguidos por otros (Vid. BAYLOS CORROZA, H. Tratado de D. Industrial, Madrid 1978). En estos autos la demandada ha desconocido el legítimo derecho de la actora de proteger su patrimonio, su título marcario, debidamente consolidado a través del cumplimiento de las exigencias dispuestas por el ordenamiento legal sobre la materia. Es pacífica y recibida la opinión que considera el sistema marcario como parte esencial funcionamiento de los mercados, habida cuenta que estos no pueden funcionar en un vacío normativo. Nuestro sistema cuenta con un plexo razonable que permite la libre concurrencia y determina cuáles son los comportamientos que son calificados como desleales. Significa por otra parte que en nuestro derecho, las marcas participan del sistema concurrencial, ya sea por impedir el aprovechamiento injustificado del esfuerzo ajeno o como mecanismo que posibilita informaciones sobre específicos hechos económicos. Ello en razón de que el régimen de marcas forma parte de un complejo conjunto de normas destinado a reglar las relaciones de concurrencia que hacen al funcionamiento de los mercados de bienes y servicios (BERTONE, L. Y CABANELLAS, G. DERECHO DE MARCAS, T. I, Heliasta, Bs. As. 1989).---

En el sub-iudice es patente la transgresión del uso de la marca y la inobservancia del ius prohibendi como elemento fundamental del derecho del titular de una marca.-----

Justifico las referencias precedentes por considerar que la admisión de la excepción de falta de acción se encuentra limitada por la utilización incompleta del instrumental normativo que requiere el abordamiento de los hechos expuestos que deben apreciarse en un contexto más amplio. El Tribunal considera que la demandada es inimputable en atención a “que ella es solamente representante de la firma Laboratorio Cassará SRL con los alcances y con las limitaciones que se previenen en el artículo 901, última parte, del Código Civil Paraguayo (fs. 178 vlto.). Creo prudente separar los supuestos de representación, poder y mandato. La sentencia apoya su argumentación en el contrato, en el caso, el de mandato. Sin embargo las

instrumentales anexas en autos indican otros supuestos. Si bien se discute aún en la doctrina la calificación del negocio constitutivo de la representación, la más prevaleciente le atribuye naturaleza de negocio jurídico unilateral autónomo y recepticio. Desde que Laband aisló y distinguió la representación del mandato y calificó la representación como relación entre el mandato y los terceros, quedó expedita la vía para calificar el negocio como unilateral no requiriéndose la aceptación del representante, y eficaz desde que los terceros toman conocimiento de la declaración unilateral y recepticia del representado. Puede considerarse hoy una distinción recibida en la ciencia del derecho privado universal (BOGGIANO, A. D. INTERNACIONAL PRIVADO T. II. Depalma Bs.As. 1983). La representación encuentra ubicación en nuestro ordenamiento dentro de la teoría del acto jurídico en la parte dedicada a la problemática de la voluntad (art. 341 y siguientes del Código Civil). El documento obrante a fs. 80/81 es de subida importancia. El Tribunal lo calificó como contrato de representación, soslayando sin embargo la preceptiva recogida en el artículo 2, incisos a, b, c y d de la Ley 194/93 que define claramente los presupuestos que exigen la representación, la agencia y la distribución. Los incisos a y b de la cláusula segunda del documento de fs. 80 se corresponden sin dificultad con las características de estas figuras negociales en especial en la última. Esta en nuestro sistema, es un contrato atípico, si bien nominado, y con escueta regulación señalada en la ley 194. Se trata de un supuesto negocial en el que la ausencia de una adecuada caracterización legal no constituye óbice para una configuración generada en el tráfico, mediante la concurrencia que se incluyen en la práctica, circunstancia que permite considerarlo como un contrato usualmente típico. La demandada estuvo habilitada a realizar cualesquiera operaciones mencionadas en el artículo 2 de la ley conforme se puntualiza en las diversas cláusulas del documento (fs. 80/81) y de hecho así lo hizo. Consiguientemente, las disposiciones del mandato apenas contribuyen a integrar el plexo de normas que básicamente se estructuran a partir de la preceptiva regulada en la Ley 194/93 de “RELACIONES CONTRACTUALES ENTRE FABRICANTES Y FIRMAS DEL EXTERIOR Y PERSONAS FISICAS O JURIDICAS DOMICILIADAS EN EL PARAGUAY” (artículo 2 y siguientes) y sus correlatos obligatorios los artículos 669, 715 y concordantes del Código Civil. La pauta hermenéutica se conforma por tanto con la Constitución Nacional, artículo 107; la Ley del Comerciante Ley No. 1034/83 artículos 1, 105 y 108 y concordantes; Código Civil 669, 715; Ley No. 194/93 artículo 2 y concordantes.-----

Que, del título del registro de marca se desprende el derecho que tiene el actor de formular la presente acción entablada contra quien estaba comercializando productos ajenos que usaban la marca de su propiedad. Este hecho se acredita con las diligencias judiciales obrantes a fs. 24/25 que fue la efectuada en las propias oficinas de Laboratorios EUDERMA S.R.L. en donde fueron encontrados gran cantidad de productos cuyos envoltorios usaban la marca del actor, lo que hace responsable a la firma EUDERMA S.R.L. del uso sin autorización de la marca STIEFEL y le da a ésta todo el derecho para plantear la acción. Que en estas condiciones la excepción de falta de acción como medio general de defensa interpuesto por el demandado debe desestimarse.-----

Las consideraciones expuestas abonan la razonabilidad de la petición de la indemnización de daños y perjuicios puntualizándose que el evento dañoso se genera a partir del incumplimiento de las reglas que conforman el marco previsto por el orden jurídico y en una sociedad que otorga tutela legal a las marcas. Esta circunstancia es la que permite suponer que el público está autorizado a creer que la marca ha sido puesta por su titular o mediante su consentimiento. El quantum fijado por el a-quo estimo razonable por lo que corresponde su cumplimiento. A base de las consideraciones expuestas, se revoca el Acuerdo y Sentencia No. 38 del 10 de junio de 1994 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, y se hace lugar a la demanda con costas a la perdidosa en las tres instancias. Así voto.-----

**A SU TURNO los doctores FERNANDEZ GADEA Y SOSA ELIZECHE** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:--

**Ante mí:**

**SENTENCIA N° 293**

Asunción, 13 de Octubre de 1995

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA CIVIL Y COMERCIAL**

**RESUELVE:**

- 1.- **DECLARAR** desierto el recurso de nulidad.-----
- 2.- **RECHAZAR** la excepción de falta de acción por improcedente.-----
- 3.- **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia No. 38 del 10 de junio de 1994 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, y en consecuencia hacer lugar a la demanda.-----
- 4.- **IMPONER** las costas a la perdidosa en las tres instancias.-----
- 5.- **ANOTESE** y notifíquese.-----

**Ante mí:**