



Universidad del Azuay

Facultad de Ciencias Jurídicas

Escuela de Derecho

**“LA IMITACIÓN COMO PRÁCTICA DE
COMPETENCIA DESLEAL”**

**Trabajo de Graduación previo a la obtención del Título de Abogada
de los Tribunales de Justicia de la República**

Autor:

Eva Paola Yáñez Campoverde

Director:

Dr. Juan Carlos Cordero Barzallo

Cuenca – Ecuador

2018

DEDICATORIA

A la memoria de Arturo y Teresa Campoverde

A mi madre y padre

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por haberme brindado esta maravillosa oportunidad de cumplir una de las metas planteadas en mi vida.

A mi familia por ser el pilar fundamental para seguir adelante, de manera especial a mi madre Eva por todo su amor y a más de ello por ser mi motivación para superar cada reto; a mi padre Duval por sus sabios consejos y dedicación; a mi hermano Duval por ser mi apoyo y mejor ejemplo a seguir; a mi hermana Mayté por ser una amiga incondicional en todo momento; a mis abuelos Arturo y Teresa por siempre cuidar de mí y ser los mejores referentes de fortaleza y bondad.

A mi Profesor y Director Dr. Juan Carlos Cordero Barzallo por su tiempo y conocimiento transmitido para la elaboración de este trabajo.

A todos ustedes muchas gracias.

RESUMEN

La imitación como práctica de competencia desleal puede manifestarse a través de tres modalidades, éstas son la imitación: Confusionista con la cual el competidor desleal pretende desorientar al público consumidor; Parasitaria en la que el imitador se aprovecha indebidamente de la reputación o el esfuerzo ajeno y Sistemática, realizada con el objetivo de impedir u obstaculizar la inserción o desarrollo de la oferta de un competidor en el mercado.

Todas estas modalidades constituyen casos de vulneración al principio de libertad de imitación que rige en el mercado, en virtud del cual es posible tomar como referencia las prestaciones o iniciativas empresariales de otros para crear unas nuevas siempre y cuando refleje innovación y respete la singularidad competitiva que caracteriza a cada competidor.

ABSTRACT

Imitation as a practice of unfair competition could be manifested through three modalities. It could be confusionist, where the unfair competitor tried to disorient the consuming public. The second modality could be parasitic and consist of the impersonator taking undue advantage of the reputation or the effort of others. The third could be systematic and had the objective of preventing or hindering the insertion or development of a competitor's offer in the market. All these modalities constituted violation cases of the principle of freedom of imitation that governs the market. Based on this principle, it was possible to take as a reference the ideas or business initiatives of others to create new ones, as long as it reflected innovation and respected the competitive uniqueness that characterized each competitor.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' and 'A' followed by a flourish.

Translated by

Ing. Paul Arpi

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA -----	ii
AGRADECIMIENTO-----	iii
RESUMEN-----	v
INTRODUCCIÓN -----	ix
CAPÍTULO I -----	10
1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COMPETENCIA DESLEAL. -----	10
1.1.1 La Competencia Desleal en el Modelo Paleoliberal. -----	11
1.1.2 La Competencia Desleal en el Modelo Profesional o Corporativo. -----	14
1.1.3 La Competencia Desleal en el Modelo Social -----	19
1.1.4 La regulación de la Competencia Desleal en el Ecuador -----	24
1.2 DE LA COMPETENCIA DESLEAL -----	36
1.2.1 Concepto de Competencia Desleal -----	36
1.2.2 Elementos constitutivos de la Competencia Desleal -----	40
CAPÍTULO II -----	45
2.1 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL -----	45
2.1.1 Confusión -----	46
2.1.2 Publicidad Engañosa -----	50
2.1.3 Violación del Secreto Empresarial -----	54
2.2 AUTORIDAD PARA CONOCER LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL -----	58
2.2.1 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual -----	58
2.2.2 Superintendencia de Control del Poder de Mercado -----	59
2.2.3 Autoridad Jurisdiccional análisis y crítica al caso Ecuatoriano -----	63
CAPÍTULO III -----	66
3.1 LA IMITACIÓN COMO PRÁCTICA DE COMPETENCIA DESLEAL -----	66
3.1.1 Definición y objeto de la Imitación -----	67
3.1.2 La Imitación Confusionista -----	69
3.1.3 La Imitación Parasitaria -----	71
3.1.4 La Imitación Sistemática -----	75
3.2 DERECHO A IMITAR: PRINCIPIO DE LIBERTAD DE IMITACIÓN -----	77
3.2.1 Noción general del Principio de Libertad de Imitación -----	77
3.2.2 Legislación comparada respecto al Principio de Libertad de Imitación y los casos de su vulneración -----	78

3.2.3 Regulación normativa de la Imitación en el Ecuador -----	80
3.3 ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO -----	82
3.3.1 Análisis del caso DANONE contra ALPINA -----	82
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -----	103
BIBLIOGRAFÍA-----	107
ANEXOS -----	111

Introducción

El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar y analizar la imitación como práctica de competencia desleal, por tal motivo, se comienza con una introducción a la misma, como ha ido evolucionando a lo largo de la historia y su regulación en el Ecuador, así como también su concepto y elementos constitutivos.

Posteriormente se estudian algunas prácticas de competencia desleal desde un enfoque doctrinario, legal y jurisprudencial, a más de ello se analiza la autoridad competente conforme, a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su reglamento, para conocer los actos de Competencia Desleal y la crítica al caso ecuatoriano respecto a la reparación de daños y perjuicios a particulares afectados.

Finalmente se desarrolla el concepto y objeto de la imitación, y cuando ésta constituye una práctica de competencia desleal a través de las modalidades de la imitación confusionista, parasitaria y sistemática en base a la legislación interna, el derecho comparado y la jurisprudencia internacional.

Abarcando también el estudio del principio de libertad de imitación en virtud del cual las diferentes prestaciones o iniciativas empresariales pueden ser tomadas como referencia para crear otras, siendo las imitaciones desleales los casos de su vulneración, recalcando la forma de regulación de este principio en la legislación comparada y la regulación normativa al respecto en el Ecuador.

Concluyendo con el análisis de un caso práctico en el que se evidencian todos los conceptos estudiados.

CAPÍTULO I

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

El criterio de evolución histórica de la Competencia Desleal es como ésta ha sido entendida y regulada a través de los distintos modelos de Estado, imperantes en determinado período de tiempo.

Comenzando con el Estado Liberal cuyo sistema económico está basado en el liberalismo económico fundado en la supremacía del interés privado, preconizando el máximo respeto a la libertad de industria, de comercio y el derecho a la propiedad privada, dando así lugar a libertad de mercado y competencia, debiendo el ordenamiento jurídico garantizar el pleno ejercicio de los mismos (Robles, 2001, pág. 25), sin embargo la exclusiva protección al interés privado resultó ineficiente debido a la ausencia de formulaciones de índole social que prevean la protección a otros intervinientes en el mercado, de forma que, resultaba falaz la aseveración en base a la cual la realización del interés privado garantizaba el respeto hacia las mencionadas libertades, ya que la mentada protección se activaba únicamente ante la existencia de un derecho de propiedad el cual solo cierto grupo económico (los competidores) la poseía. (Ávila, 2008, pág. 43)

Posterior a ello debemos mencionar, por el objeto de esta investigación al Estado Social de Derecho, regido por la Economía Social de Mercado (ESM) en el que se da un cambio en el enfoque en cuanto a los principios y actores que intervienen en el sistema económico, pues, se incluye a la equidad social como uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de las actividades económicas, siendo un factor limitante a la libertad de mercado cuando se “generen resultados socialmente indeseables” (von Hoegen, 1999, pág. 46) como es el caso de las prácticas de competencia desleal, las cuales no solo

pueden afectar al interés particular del competidor, sino también el interés de la sociedad que constituye una de las características básicas de la Economía Social de Mercado.

Finalmente se realizará un análisis de la regulación de la Competencia Desleal dentro de la normativa Ecuatoriana analizando la Ley de Propiedad Intelectual (actualmente derogada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos) como un cuerpo normativo que establecía los actos de competencia desleal relacionados con la afección de derechos de Propiedad Intelectual; la Decisión 608 de la Comunidad Andina, como norma de tratativa interna para la protección y promoción de la Libre competencia; siguiendo con el análisis del Estado Constitucional de Derechos y Justicia plasmado en la Constitución Ecuatoriana del 2008, en la cual se establece que el sistema económico es social y solidario, y finalmente la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su Reglamento, como el primer cuerpo normativo específico que regula la Competencia en el Ecuador.

Cabe recalcar que a las distintas percepciones y regulaciones de la competencia desleal provenientes de los diferentes modelos de Estado antes mencionados, la doctrina las ha clasificado en tres sistemas de Competencia Desleal, siendo estos: el modelo Paleoliberal surgido en liberalismo económico; el modelo Profesional o Corporativo como resultado de la segunda etapa del liberalismo y finalmente el modelo Social como producto del sistema de la Economía Social de Mercado.

1.1.1 La Competencia Desleal en el Modelo Paleoliberal.

El desarrollo del modelo Paleoliberal surge en el siglo XIX, en el contexto histórico del liberalismo económico, propio del Estado Liberal, el cual teniendo como antecedente a la Revolución Francesa se basaba en las consignas de libertad industrial y

de comercio, lo que conllevaba, consecuentemente, a la libertad de competir (Bercovitz, 2011, pág. 40).

El liberalismo propugna la existencia de un Derecho Natural inherente a la sociedad y previo a cualquier construcción jurídica (Robles, 2001, pág. 16), es decir, es un sistema que ampara la libertad económica de los individuos, siendo ello sinónimo de la libre concurrencia¹ al mercado² y ausencia de restricciones estatales, de forma que, el Estado es considerado como un ente no intervencionista en cuanto no puede condicionar la libertad de los operadores económicos, debiendo cumplir con el principio de *laissez faire, laissez passer* “*dejar hacer, dejar pasar*” (Olmedo, 2009, pág. 13). Encontrando sustento en la teoría de la Mano Invisible de Adam Smith quien proclamaba que cualquier intervención estatal es perjudicial para la competencia del mercado, puesto que la “ley natural del mercado es la libertad y propiedad” garantizada por el ordenamiento jurídico (Robles, 2001, pág. 18) por consiguiente cualquier individuo al tratar de emplear su capital de forma que su producto le proporcione mayor rédito a su interés privado, constituye un mecanismo idóneo para el buen funcionamiento del mercado, ya que dicho comportamiento está guiado por una mano invisible que hace que promueva el interés de la sociedad (Samuelson & Nordhaus, 2010, pág. 29)

Por ello las libertades que en el Estado liberal se garantizan son: la libertad de industria y comercio que conllevan a la libertad de competencia empresarial como máxima manifestación de la libertad y negación de la intervención del Estado, razón por la que se estableció el principio de la libertad contractual en virtud del cual el contrato es la manifestación de la autonomía de la voluntad considerada como ley para las partes, en

¹ “Posibilidad de que una persona ingrese o acceda a un mercado en el cual ya existen otros sujetos que están desarrollando la actividad que el concurrente pretende ejecutar” (Gacharná, 1982, pág. 17)

² Lugar en el que compradores y vendedores intercambiar bienes y servicios, y determinar precio (Samuelson & Nordhaus, 2010, pág. 26)

el que se busca satisfacer el interés individual, puesto que ésto conlleva a que se favorezca al interés general. (Font Galán, 1987, pág. 80)

Al no poder ser restringida dicha autonomía era frecuente el abuso en los acuerdos entre los empresarios³ amparados en la libertad de competencia empresarial y en el principio de la libertad contractual, por lo que la voluntad de las partes plasmada en los contratos resultó insuficiente para impedir que los competidores actuaran de forma incorrecta o desleal dentro del mercado, razón por la que fueron las empresas las que demandaron la intervención estatal (Barona, 2008, pág. 60).

Evidenciándose, en la práctica la inoperancia de la doctrina de la mano invisible, debido a que la supremacía del interés privado afectaba la eficiencia del mercado al ser la libertad de otros competidores vulnerada por los acuerdos entre particulares, en donde no se generaba beneficio alguno al interés general de la sociedad.

La intervención del Estado para la protección contra la competencia desleal se dio desde el enfoque de la tutela de los derechos relacionados con la propiedad, específicamente la propiedad intelectual a través del poder punitivo del Estado.

Caracterizándose esta fase Paleoliberal por estar formada por una regulación penal y fragmentaria. Penal en el sentido de que, la “única conducta susceptible de sanción era la que estaba previamente considerada como delito en la ley” (Depalma, 2010, pág. 89), es decir, debía tratarse de un comportamiento doloso o culposo tipificado en la ley penal, correspondiendo a los empresarios ejercer la acción penal en contra de sus competidores, debiendo demostrarse la culpa o dolo y la relación de competencia directa entre el empresario afectado y el competidor, autor de los actos ilegales. Y, fragmentaria ya que

³ Persona que combina los factores de producción para la ejecución de una actividad económica (Gil Estallo, 2007, pág. 40)

la protección implica la adaptación de toda conducta a un tipo penal, de forma que no podían las conductas desleales ser reguladas con carácter general. (Bercovitz, 2011, pág. 41)

Sin bien este modelo fue la primera forma de protección contra la competencia desleal, a criterio personal, resulta inadecuado realizarlo desde un enfoque penal, ya que ello imposibilita la existencia de una enumeración absoluta de todos los actos de competencia desleal debido al entorno cambiante del mercado, el cual se encuentra influenciado por la sociedad y el tiempo, ocasionando que se sancione únicamente las conductas expresamente reconocidas en la ley como consecuencia de una regulación fragmentaria que no prevé la protección ante actos no tipificados que podrían constituir competencia desleal.

1.1.2 La Competencia Desleal en el Modelo Profesional o Corporativo.

El modelo Profesional o Corporativo tuvo su desarrollo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX dentro del Estado Liberal, pero superando los postulados que en épocas anteriores se basaba, pues surgió como respuesta a la ineficaz protección del modelo Paleoliberal alejándose del enfoque penal y las limitaciones que implicaba, comenzando por regular a la competencia desleal como una institución de derecho privado dotándola de criterios propios para la determinación de la deslealtad, suprimiendo la idea de la tipificación de los actos y avocando a nociones como las sanas costumbres mercantiles o usos honestos en materia industrial o comercial, en otras palabras relacionadas al principio de la buena fe comercial. (Jaeckel, 2003, pág. 10)

A prima facie resulta incompatible con la ideología liberal una regulación por parte del Estado respecto a la competencia desleal, ya que implica restringir las libertades de industria y comercio que tácitamente derivan en la libertad de competir (como se

desarrolló en párrafos anteriores) pues sería alejarse de los postulados propios del liberalismo en el que el “ordenamiento jurídico tiene la misión y el límite de garantizar el ejercicio de las libertades y de proteger la propiedad” (Robles, 2001, pág. 19), es por ello que la superación de dichos postulados se da con la intervención del Estado teniendo como finalidad proteger la libre participación de las personas en el mercado como un derecho básico (Barona, 2008, pág. 63) en relación con la propiedad intelectual, considerada como una protección que recae sobre bienes inmateriales⁴ relacionados con la actividad empresarial, diferenciándose del modelo Paleoliberal que vinculaba la protección con el derecho Penal.

Otro de los aspectos importantes del modelo Profesional, como se mencionó antes, es el respeto a la buena fe y las costumbres o usos mercantiles establecidos por los profesionales del comercio y la industria. García Máynez define a la Costumbre como convencionalismos practicados por la colectividad a la cual se les atribuye una fuerza vinculante (García Máynez, 1959, pág. 221), para Mossa la costumbre “constituye el derecho viviente, de manera tal que el derecho comercial consiste en una perenne codificación de los usos” (Jalife Daher, 2013, págs. 18, cita a Mossa), de acuerdo al Código de Comercio “las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la república, o en una determinada localidad, y reiterados por más de diez años” (Código de Comercio, artículo 4), y finalmente en base al Derecho comparado Colombiano la costumbre o usos honestos son

“principios éticos que deben presidir la competencia, que no sean contrarios a la buena fe comercial, al normal y honrado

⁴ Los bienes inmateriales son aquellos que no ocupan un espacio físico, sin embargo poseen un valor económico que los hace objeto de tutela jurídica por cuanto al generar utilidades a un sujeto forman parte del patrimonio (Ternera Barrios, 2011, pág. 58)

desenvolvimiento de la actividad competitiva, de acuerdo con los usos y comportamientos normales en el comercio; cualquier conducta que desborde esas prácticas usuales, es perniciosa y desleal” (Tribunal Superior de Medellín, 1992)

Con respecto a la Buena fe comercial la Corte Constitucional colombiana la define como “los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones.” (Corte Constitucional , 1992) es decir aquel deber moral de actuar con lealtad, honestidad y rectitud.

De conformidad a los conceptos desarrollados, en el modelo Profesional los principios del respeto a la buena fe y las costumbres o usos mercantiles constituían las directrices de comportamiento de los competidores en el ejercicio de sus actividades económicas, de forma que debían ser reprimidos aquellos actos competitivos que el medio empresarial consideraba erróneos sin necesidad de demostrar la conducta culpable o dolosa del autor, el empresario estaba legitimado para ejercer acciones judiciales en contra de su competidor directo en el mercado, por haber desviado o dañado indebidamente a su clientela mediante actos desleales. (Jaeckel, 2003, pág. 10)

Como consecuencia de estas nociones dentro de esta etapa histórica aparece la cláusula general como resultado de la revisión de la Haya de 1925 al Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, si bien en la conferencia de revisión en Washington de 1911 se estableció de manera general en el artículo 10 bis que “ los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión, una protección eficaz contra la competencia desleal” es a partir de 1925 cuando se incorpora al artículo 10 bis del Convenio de París una cláusula general redactada en los siguientes términos “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, al haber redactado dicho artículo de

esta manera, fue posible superar la regulación fragmentaria del modelo Paleoliberal, puesto que, se le dio a la cláusula general una naturaleza prohibitiva al considerar de forma abierta que todo acto contrario a la costumbre o usos industrial o comercial constituyen competencia desleal y por ende está prohibido por ir en contra de los usos y prácticas de los profesionales del comercio.

La conferencia de Revisión de la Haya también incorporó dentro del artículo 10 bis algunos actos de competencia desleal, los cuales posteriormente fueron mejorados en 1934 y 1958 en la revisión de Londres y Lisboa respectivamente

“ 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.” (Convenio de París, 1883)

Tras la creación jurídica de la cláusula general prohibitiva, implementada en varios países, surgieron diferentes críticas y análisis en cuanto a la naturaleza y alcance de la misma, pues se realizaron interrogantes en el sentido de que al tratarse de una prohibición general ¿Es posible que una conducta se acople al contenido de la prohibición y al mismo tiempo incurrir en otra conducta prohibida dentro de la enumeración de actos

que se consideran desleales, debido a que ambas regulaciones tienen por finalidad evitar y sancionar la deslealtad ? De tal forma que la prohibición general ¿Es un principio general del sistema de competencia; una prohibición expresa; o una disposición que incluye los dos puntos de vista? (Jaramillo Londoño, 2013, pág. 5)

En respuesta a estas interrogantes la Jurisprudencia Española ha establecido la naturaleza de la cláusula general prohibitiva como un principio general y autónomo del cual deriva todo el ordenamiento jurídico sobre la materia, de modo que, no requiere de la concreción de una de las conductas especificadas, pues se aplica de manera subsidiaria ante la ausencia de una conducta detallada (Audiencia Provincial de Barcelona, 2000), es decir cuando una conducta no se acopla a las enumeradas en la ley o convenios internacionales se sancionará en base a los preceptos de la cláusula general de prohibición, debido a que la enumeración de los actos de competencia desleal no es de carácter taxativo, por el contrario, únicamente es ejemplificativa.

La Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana en la resolución 29030 de 2003 considera la naturaleza de la cláusula general como un principio general cuyo contenido jurídico desarrolla y da sentido a las conductas detalladas como competencia desleal, razón por la cual es una entidad accesoria a las conductas especificadas, ya que persiguen la misma finalidad de protección ante la deslealtad en la competencia.

A pesar de que la noción de la cláusula general prohibitiva fue un gran avance para la protección contra la competencia desleal puesto que constituía un principio general en base a la buena fe, la costumbre o usos comerciales e industriales para la sanción de las prácticas de competencia desleal, las críticas a este modelo recaen en relación al ámbito de protección, pues, se conserva el enfoque de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, mantenido al empresario como único sujeto de protección ante su competidor directo, sin embargo, indirectamente se protege al

consumidor ante el riesgo de ser desviado o engañado por un empresario deshonesto en medida que ello ocasione o pueda ocasionar perjuicios al empresario competidor (Alvear, 2015, pág. 84) mas no como un interviniente dentro del mercado de gran importancia para el correcto funcionamiento del sistema competitivo, siendo el interés particular de los empresarios los únicos tutelados cuando de por medio éste un derecho de propiedad intelectual, por ende, la protección por parte del Estado únicamente se otorgaba a quien ostentaba el derecho de propiedad como factor indispensable para la realización del interés particular o individual, siendo exclusivo a un cierto grupo económico denominado como competidores (empresarios), sin llegar a proteger la particularidad o individualidad de quienes intervenían en el mercado sin poseer un derecho de propiedad sino únicamente en calidad de consumidores.

1.1.3 La Competencia Desleal en el Modelo Social

A mediados del siglo XX, en el etapa de la pos guerra, surge el Estado Social con la teoría de la Economía Social de Mercado y los derechos Económicos y Sociales reflejados en la Constitución Económica, incorporando nuevos actores dentro del mercado que serán sujetos de protección dentro del sistema económico.

El Estado Social se caracteriza por el reconocimiento de los denominados DESCs (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) considerados como derechos humanos tendientes a satisfacer las necesidades básicas de las personas, en tanto que, garantizan las condiciones materiales necesarias para el pleno ejercicio de las libertades, reduciendo las desigualdades y asimetrías que existen en la sociedad (Grupo de Trabajo del Espacio DESCs sobre el protocolo facultativo del PIDESC, 2010, pág. 9), por consiguiente los principios de justicia, libertad, solidaridad, igualdad social, eficiencia económica y estabilidad económica concretados en los principios de libertad de mercado y Justicia social son la base del Estado Social los cuales se ven reflejados en la regulación

constitucional de los procesos económicos, mejor conocida como Constitución Económica⁵, definida por Diez-Picazo como el marco jurídico fundamental para el desarrollo de las actividades económicas (Grijalva & Troya, 2003, págs. 6; 8 citan a Diez-Picazo), siendo propio de este Modelo de Estado la Economía Social de mercado.

Los ideólogos de la Economía Social de Mercado pertenecían a la corriente de pensamiento conocida como Ordoliberalismo la cual tiene su origen en el liberalismo pero relacionado con la idea de orden, es decir, es un liberalismo económico ordenado en el cual el Estado colabora en el mantenimiento de la competencia, concurrendo así los intereses individuales con el interés general (Barona, 2008, pág. 68). Müller-Armack, consideraba que la Economía Social de Mercado es la “combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social” (Resico, 2011, págs. 107;108 cita a Müller-Armack).

La libertad de mercado consiste en libertad económica o de competencia en virtud del cual se garantiza la producción de bienes y servicios a través de instituciones y leyes tendientes a salvaguardar el correcto funcionamiento del sistema competitivo, siendo necesaria la independencia entre los actores del ámbito económico, ya sea que se los denomine como consumidores o demandante y productores u ofertantes para promover su desarrollo individual y la innovación por parte de los mismos ya que se encuentra en estrecha relación con el crecimiento de la productividad y competencia dentro del mercado (von Hoegen, 1999, pág. 45; 46)

Por otra parte, la Justicia Social implica la garantía de igualdad de condiciones a todos los actores intervinientes en el mercado para que participen en la creación,

⁵ Esta concepción surgió en el Estado Liberal, estableciendo un Estado abstencionista que debía limitarse a vigilar la seguridad de los individuos en el ejercicio de sus actividades económicas sin interferir en ellas, sin embargo en Estado Social esta concepción cambia ampliando los sujetos que intervienen en el mercado y garantizando la intervención Estatal para la protección del sistema competitivo.

multiplicación y conservación de la riqueza (Resico, 2011, pág. 111) es decir “la promoción del beneficio de todas las personas y todos los grupos que conforman la sociedad” limitando la libertad de mercado cuando pueda u ocasione afección al interés colectivo de la sociedad (von Hoegen, 1999, pág. 44).

Como consecuencia de estos conceptos, en los años sesenta, surge el movimiento de defensa a los consumidores, el cual ponía en evidencia el desequilibrio entre los consumidores y las empresas, manifestando que éstas pueden o cometen abusos impunemente, por lo cual, es de gran importancia la protección a los consumidores ya que constituye una protección al propio sistema competitivo, pues con su elección adquieren bienes y servicios ofertados por el o los empresarios de su preferencia, determinando así el éxito de la competencia que dichos empresarios representan dentro del mercado, convirtiéndose en un interviniente trascendente para el tráfico económico. (Bercovitz, 2011, pág. 43).

Por este motivo se dio una ampliación en cuanto al sujeto de protección, “desplazando el término empresario por el de operador económico, ampliando la protección jurídica a competidores como a consumidores, vinculando su protección al sistema competitivo y la actuación correcta dentro de él” (Alvear, 2015, pág. 85).

Por ello se abandonó la percepción de la protección exclusiva al interés del empresario, adoptando la noción de operadores económicos, entendida como la protección que brinda el Estado ante los derechos económicos y sociales de los cuales es titular cualquier persona que tenga el potencial y el derecho de acceder al mercado, siendo la Constitución Económica del Estado Social la que establezca “ la legitimación para ejercer la actividad económica, el contenido de las libertades y de los poderes que se derivan de esta legitimación, y la definición de la capacidad de intervención del Estado en la economía, como otra cara de la medalla de los derechos económicos y sociales de

los individuos” (Jara Vasquez, 2013, pág. 28), de modo que, la libertad de empresa y competencia plasmada en la Constitución Económica es un derecho subjetivo ante el cual el Estado debe intervenir para garantizar el régimen de competencia sin anular la libertad de competir (Grijalva & Troya, 2003, pág. 14).

Otro aporte muy importante del Modelo Social es la clasificación de los actos de Competencia Desleal, dentro de la doctrina existen diferentes criterios de clasificación, como los que se detallarán a continuación

Emmerich clasifica a los actos de competencia desleal de acuerdo al interés lesionado: a) el interés del empresario cuando se afecta a la posición o prestigio que ha adquirido en el mercado; b) el interés del consumidor a quien se le debe garantizar la autonomía de sus decisiones para que no sea influenciado de forma negativa; y c) el interés público del Estado quien debe velar por la protección general del mercado a través de sus instituciones y mecanismos legales para salvaguardar el sistema competitivo (Contreras Blanco, 2012, pág. 81).

Roubier por su parte clasifica a los actos de Competencia Desleal en cuatro grupos: a) Confusión: son aquellos que tienen por finalidad confundir al consumidor respecto al bien o servicio alterando su decisión; b) denigración: consiste en la desvaloración entendida como la resaltación de los aspectos negativos que un competidor realiza a los de los productos o servicios del competidor; c) Actos de desorganización interna del competidor: buscan la eliminación de la empresa dentro del mercado, y d) Actos de desorganización general del mercado: son aquellos actos mediante los cuales se obtiene beneficios del mercado de forma desleal como por ejemplo la venta a pérdida (Cabezas, 2013, pág. 7)

Esta clasificación fue criticada por Méndez aduciendo que un acto puede recaer en cualquiera de los grupos, por este motivo fundamenta su clasificación en un criterio

fenomenológico como es el correcto desenvolvimiento de las actividades económicas en competencia, dentro de la Economía Social de Mercado, por consiguiente los actos de Competencia Desleal se dividen en: a) Aquellos que desestabilizan la organización de los factores de producción y estructura del competidor como son la violación del secreto empresarial, violación de contratos, agresión e intimidación, aprovechamiento del esfuerzo ajeno, entre otros. b) Actos contra la competencia en el mercado, los cuales afectan la relación entre los competidores, pues una vez que el bien o servicio se encuentra introducido en el mercado se da una disputa por la captación de clientes, incurriendo en actos tales como confusión, imitación, publicidad engañosa, entre otros y c) Los Actos de violación a las reglas generales del mercado, que afectan al sistema de competencia, es decir, al común denominador de los competidores y rara vez a un competidor determinado, entre estos actos pueden estar la violación de normas y precios impuestos por las leyes, la discriminación a los consumidores (Ginebra & García, 2008, pág. 66; 67).

En síntesis el Modelo Social implica un gran avance en cuanto a la regulación y protección contra los actos de competencia desleal, al tener como fundamento esencial la teoría económica de la Economía Social de Mercado, la cual prevé la protección de todas las personas que puedan o estén interviniendo en el mercado, salvaguardando su derecho y libertad de ejercer actividades económicas en igualdad de condiciones, incorporando en virtud de ello al consumidor como una parte primordial en el desarrollo del comercio y el interés estatal de intervenir para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de competencia, razones por las que se establece la trilogía de intereses que deben ser tutelados: el interés individual de los competidores, el interés de los consumidores y el interés público del Estado, ante la afección que puedan u ocasionen los actos de competencia desleal.

1.1.4 La regulación de la Competencia Desleal en el Ecuador

Actualmente la Competencia se encuentra regulada en un cuerpo normativo específico denominado Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM) expedido en el año 2011 como resultado de un mandato constitucional incorporado en la Constitución de 2008, así como también en el Reglamento a dicha ley emitido mediante Decreto Ejecutivo en el año 2012, sin embargo antes de estas fechas estaba regulada en la Ley de Propiedad Intelectual (hoy en día derogada por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación) y en las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) como la Decisión 608, por tanto, resulta necesario realizar un análisis de las normativas mencionadas.

Ley de Propiedad Intelectual

La ley de Propiedad Intelectual expedida en el año 1998 fue la primera ley en contemplar una protección contra las prácticas de competencia desleal. El artículo 284 consideraba como Competencia Desleal “todo hecho, acto o práctica contrario a los usos y costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas... La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio que abarque las actividades...profesionales... y el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio”

La ley creó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) como un ente administrativo con la función de “inspección, vigilancia, y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos de propiedad intelectual”, por lo tanto la protección hacia los actos de competencia desleal era desde la perspectiva de la vulneración de derechos de Propiedad Intelectual pudiendo recurrir una resolución a los jueces de lo Contencioso Administrativo y en segunda Instancia la sala especializada que conozcan los casos relacionados con la materia (artículo 294 Ley de Propiedad Intelectual).

Como se evidencia, de la regulación, en la ley no se establecía los mecanismos a seguir en caso de vulneraciones a derechos por actos desleales que sean distintos a los de Propiedad Intelectual, por lo cual surgió la interrogante entorno a que si los jueces de lo Contencioso Administrativo eran competentes para conocer todo acto de competencia desleal en base al artículo 284 de la ley o únicamente los casos relacionados con la Propiedad Intelectual. De acuerdo Resolución No. 223-007 de la Sala de lo Contencioso Administrativo

“los tribunales distritales son únicamente competentes para conocer sobre las materias previstas en la Ley de Propiedad Intelectual dentro de los límites previstos en dicho cuerpo legal. De conformidad con el artículo 1 de la ley de la materia, la propiedad intelectual (regulada por dicho cuerpo normativo) comprende exclusivamente los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales. De tal forma que cuando la referida ley de Propiedad Intelectual, a partir del artículo 284, regula la competencia desleal, lo hace exclusivamente respecto de aquellas prácticas reprochables que afecten de algún modo los derechos de propiedad intelectual, por lo que cuando el asunto controvertido tiene relación con prácticas desleales no vinculadas con los derechos de propiedad intelectual, los jueces competentes no son los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo sino los jueces ordinarios” (Corte Suprema de Justicia, R.O. 345, 28-V-2008)

Por este motivo como afirma la Dra. María Elena Jara la ley generaba dudas con respecto al juez competente en los casos de competencia desleal que no impliquen violación de derechos de propiedad intelectual (Jara, 2015, pág. 6)

Con la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado en 2011 a través de la disposición reformativa y derogatoria décimo segunda se derogó de la Ley de Propiedad Intelectual los artículos que hacían referencia a la competencia desleal, manteniéndose las atribuciones otorgadas al IEPI por la Ley como autoridad competente para conocer asuntos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Intelectual., (Disposición reformativa y derogatoria décimo tercera LORCPM) de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado.

En Diciembre 2016 entró en vigencia el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (conocido también como Código de Ingenios) derogando la ley de Propiedad Intelectual en la cual se creaba al IEPI, no obstante la disposición transitoria tercera del código establece que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual existirá de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual conforme a las atribuciones conferidas a dicha entidad hasta la creación mediante Decreto Ejecutivo, del Sistema Nacional de Derechos Intelectuales previsto en el reglamento al Código de Ingenios.

Decisión 608 Comunidad Andina de Naciones (CAN)

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un ente regional conformado por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú que tiene por objetivo el desarrollo y cooperación entre los países miembros. Su origen de creación es el Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena” en 1969, el cual en su artículo 93 establece que “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión...” razón por la cual la CAN

promulgó la Decisión 608⁶ el 29 de marzo de 2005. (Comunidad Andina de Naciones, 2005)

La Decisión 608 constituye una normativa comunitaria sobre Derecho de la Competencia para los países miembros, teniendo como “objetivo la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores.” (Decisión 608, artículo 36) promocionando la competencia a través de

“la adopción y aplicación de las políticas y medidas regulatorias de mercado, los Países Miembros no impedirán, entorpecerán ni distorsionarán la competencia en el mercado subregional. El Comité podrá elevar recomendaciones tendientes a eliminar, cuando corresponda, estos trámites y requisitos para promover el ejercicio de la libertad económica y la competencia.” (Decisión 608, artículo 36)

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Decisión 608 es la Secretaría General de la Comunidad Andina (Decisión 608, artículo 10) la cual puede de oficio o por denuncia realizar las investigaciones pertinentes de actuaciones que afecten la competencia del mercado de los países miembros en los siguientes casos de acuerdo al análisis del artículo 5 de la Decisión:

- 1) Cuando la práctica anticompetitiva es realizada dentro de uno más países miembros, y causa efectos reales en el territorio de uno o más países miembros.
- 2) Cuando la práctica anticompetitiva es realizada en uno o más países no miembros y causa efectos reales en uno o más países miembros.

⁶ La Decisión 285 presidió a la Decisión 608. La Decisión 285 tuvo una vigencia de 4 años, en la cual fue varias veces criticada por no promover una línea de pensamiento en materia de políticas de competencia y por no establecer ningún tipo sanción a las empresas infractoras (Marín, y otros, 2012, pág. 133)

- 3) Cuando se trate de prácticas anticompetitivas realizadas en el territorio de un país miembro cuyos efectos reales se produzcan únicamente en dicho país, es decir cause efectos internos, será aplicable la legislación del respectivo país.

En el caso del Ecuador al momento de la vigencia de la Decisión 608 en su artículo 51 estableció un plazo de dos años para la aprobación de la “...ley nacional de competencia...”, posteriormente, luego de dos meses la CAN expidió la Decisión 616 en Julio 2015 estableciendo en su artículo 1 que el “Ecuador podrá aplicar lo dispuesto en la Decisión 608, en lo que resulte aplicable, para los casos que se presentan fuera del ámbito descrito en el artículo 5 de la Decisión 608” en virtud de ello la Decisión 608 constituía norma interna para la protección y promoción de la libre competencia. El Estado Ecuatoriano aplicó la Decisión 616 mediante el decreto ejecutivo N° 1614 publicado en el Registro Oficial N° 558 del 27 de marzo de 2009.

Una vez indicado el contexto jurídico de la creación de la Decisión 608 y la posterior aplicación como norma interna en el Ecuador, es preciso determinar la naturaleza y alcance de la misma.

La naturaleza de la Decisión 608 es ser una norma regional de directa aplicación, el Tribunal de Justicia Andina en el proceso 2-N-86, G.O.A.C N° 21 del 15 de julio de 1987 establece que esto implica que no requiere de una normativa interna para su aplicación, puesto que desde el momento de su expedición genera derechos y obligaciones a los Estados Parte, es decir, los vincula de manera inmediata a su cumplimiento en virtud de lo cual los países miembros deben adecuar su legislación interna y políticas públicas de competencia de acuerdo a los objetivos que prevé la Decisión (Marín, y otros, 2012,

pág. 134) , respetándose las prórrogas⁷ que la Decisión otorga a los determinados Estados para la entrada en vigencia de la Decisión.

El alcance de la Decisión 608 consiste en que es de jurisdicción supra nacional que se aplica en los casos de afección real o potencial por actos anticompetitivos, tomando en cuenta la afectación a los intereses de los consumidores y a la estructura del mercado de la región andina, teniendo la facultad de imponer derechos compensatorios y/o notificar a un país respecto de que medida la normativa comunitaria. (Marín, y otros, 2012, pág. 135)

En relación a estos criterios llama la atención que la CAN al ser un órgano supraestatal haya expedido la decisión 616 en la cual se aplicaba la Decisión 608 como normativa interna para el Estado Ecuatoriano a pesar de que su Tratado Constitutivo no prevé dicha facultad.

La respuesta al cuestionamiento antes planteado surge de la doctrina y jurisprudencia Europea a través de la teoría de los Poderes implícitos definidos por Samuel Fernández como la facultad de la que gozan los organismos internacionales derivada de los objetivos de su Tratado Constitutivo de forma que, implícitamente tiene la competencia para implementar los mecanismos necesarios e idóneos para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de los objetivos de la organización (Carrasco, 2011, págs. 57, cita a Samuel Fernandez),

El Tribunal de Justicia Europeo determina que la competencia implícita deriva de una competencia explícita la cual consiste en, las atribuciones explícitamente otorgadas

⁷ Este fue el caso del Ecuador al que la Decisión otorgaba un plazo de 2 años para la implementación de un régimen de competencia (art 51), sin embargo el Estado en ese tiempo no acato tal disposición, razón por la cual la D608 se la constituyó como normativa interna

en los fines definidos del Tratado teniendo la capacidad de contraer compromisos internacionales (Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de Julio de 1976)

Finalmente en base a esta teoría la CAN expidió la Decisión 616 en la que establecía a la Decisión 608 como normativa interna para el Ecuador, ya que al carecer de regulación referente a la competencia la situación del país estaba en desacuerdo con los objetivos de alcanzar un desarrollo económico, equilibrado y armónico como objetivos del Acuerdo de Cartagena (Acuerdo de Cartagena, artículo 2) y por lo tanto en base al artículo 93 del Tratado Constitutivo⁸ en el que claramente consta que “adoptará...las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión”

En el artículo 2 de la Decisión 616 ordenaba al Ecuador “designar internamente a la Autoridad Nacional que será la encargada de la ejecución de la Decisión”. En cumplimiento a este mandato se creó la Subsecretaría de Competencia como una dependencia adscrita al Ministerio de Industria y Competitividad, cuyas facultades eran la promoción, difusión, investigación y sanción en materia de Competencias (Decreto 1614, artículo 2)

Internamente si se dieron casos en los que se aplicó la Decisión 608 como es el caso de la Empresa Computadora San Eduardo S.A. COMPSESA y Maint. Cía. Ltda. por infringir el artículo 7 de la Decisión específicamente el literal e por concertación en procesos de compras públicas.

COMPSESA y Maint son empresas que se encontraban en un proceso de subasta inversa electrónica para el Ministerio de Finanzas, de la revisión de las ofertas hechas por la empresa en el portal de compras públicas se determina que estas son idénticas. En el

⁸ Acuerdo de Cartagena

proceso de investigación realizado por la Subsecretaría de Competencia se determinó que existieron vínculos entre ambos operadores con la intención de coludir en el sector público⁹, por cuanto de las pruebas analizadas se colige una exactitud en el contenido de las propuestas presentadas por las empresas e inclusive coincidencia hasta en los mismos errores tipográficos, incurriendo así en la conducta antes mencionada (Resolución MIPRO-001-2012. Registro Oficial 377, del 14 de Diciembre de 2012)

De tal forma que las empresas fueron sancionadas con una multa establecida en base a los parámetros del artículo 34 de la Decisión 608 y el artículo 16 del decreto 1614

Constitución de 2008

La actual Constitución Ecuatoriana de 2008, incorpora un nuevo modelo de Estado denominado como Estado Constitucional de derechos y Justicia (Constitución Ecuatoriana, 2008, artículo 1). En cuanto al aspecto de ser un Estado Constitucional significa que la Constitución es la fuente de la cual emana todo el ordenamiento jurídico, el ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, por lo tanto, es de directa e inmediata aplicación por cualquier persona, autoridad, juez o jueza. De derechos implica que los derechos de las personas son a la vez límites y vínculos, límites en el sentido que ningún poder del Estado puede violentarlos y vínculos porque es obligación de los poderes del Estado efectivizarlos. Y Justicia en la medida en que las normas del ordenamiento jurídico están compuestas por tres elementos: a) Principios, denominados como normas téticas que carecen de hipótesis y obligación concreta debido a que son mandatos de optimización b) El enunciado lingüístico conocido como regla debe estar en armonía con los principios constitucionales y los derechos humanos, formada por una hipótesis y una

⁹ “Será colusorio el acuerdo entre competidores cuando, con la intención de obtener un resultado favorable en uno o varios procesos contractuales, se convenga con anticipación las condiciones en que van a actuar cada uno de ellos con el objeto de abstenerse de competir o de excluir a otros competidores potenciales” (Resolución MIPRO-001-2012. Registro Oficial 377, del 14 de Diciembre de 2012)

obligación concreta, y c) finalmente al aplicar una norma elaborada en esta forma conlleva la realización de la Justicia. (Ávila Santamaría, 2009, págs. 778- 782)

Dentro de este modelo de Estado la Constitución asume el modelo económico de la Economía, social y solidaria, en el artículo 283 determina que el “sistema económico es social y solidario... y propende una relación equilibrada entre sociedad, Estado y mercado” esto consiste en que se prioriza al ser humano sobre el capital, poniendo límites sociales¹⁰ al mercado capitalista ya que la actividad económica la realizan no individuos utilitaristas que únicamente buscan su bienestar o ventaja, sino más bien individuos, familias y/o colectividades de diverso tipos que actúan de acuerdo a los principios de solidaridad y cooperación (Coraggio J. L., 2011, págs. 44- 46).

La incidencia de la nueva estructura Constitucional con respecto a la competencia desleal se encuentra en el artículo 335 el cual prevé que el Estado “... establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal” garantizando la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades (Constitución Ecuatoriana, 2008, artículo 336 inciso 2). En relación a estos preceptos constitucionales, María Elena Jara plantea la siguiente interrogante ¿Cuál es la razón de ser de una protección de la competencia dentro de un sistema económico “social y solidario”, en cuyas raíces se encuentra justamente el cuestionamiento a tal espíritu individualista de la competencia? La autora manifiesta que la respuesta encuentra precisamente en la función que tiene la competencia en el contexto constitucional, por consiguiente, constituye un mecanismo para la eficiencia y transparencia de los mercados ya que permite el acceso a gran variedad de bienes y servicios (Constitución Ecuatoriana,

¹⁰ Límites sociales como son la “distribución equitativa de los recursos y riquezas” (art 5 núm. 3 Constitución 2008) y la adopción de medidas estatales para “promover la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de discriminación” (art. 11 núm. 2 Constitución 2008)

2008, artículo 336), a más de ello es un mecanismo de inclusión en el mercado que permite que nuevos emprendedores ingresen al mercado para ofertar sus bienes y servicios a sus potenciales consumidores garantizándoles una igualdad de condiciones. (Jara Vasquez, 2013, pág. 211)

Tras el análisis efectuado se determina que dentro de la Constitución del 2008 la Competencia constituye un bien jurídico protegido por lo tanto el Estado deberá intervenir ante actos o prácticas que puedan o alteren el orden de la Economía Social y Solidaria o como es el caso de las Prácticas de Competencia Desleal

Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM)

La Competencia en el Ecuador está regulada en un cuerpo normativo específico a partir del año 2011 con la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM) en cumplimiento del precepto constitucional de establecer “mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal (Constitución Ecuatoriana , 2008, artículo 335).

La competencia desleal está tratada dentro de un acápite de la LORCPM específicamente en el capítulo II sección 5ta, a diferencia de otras legislaciones como la colombiana y española que poseen un ley autónoma sobre competencia desleal.

En el caso de la LORCPM en el articulado sobre competencia desleal no se determina concretamente el objeto de aplicación de la normativa pertinente, sin embargo en el artículo 1 de la ley prevé el objeto de protección de toda la ley en general que es

evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención , prohibición y sanción de las prácticas de competencia

desleal, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un sistema económico social y solidario.

Marcelo Marín sostiene que el bien jurídico de la LORCPM es la protección de la competencia para ello está compuesta por dos grupos de normas: a) las relacionadas con la defensa de la competencia que tienen por finalidad la investigación y sanción de prácticas restrictivas, abuso de poder de mercado y concentraciones económicas (no se profundizará en estos temas, por cuanto no es objeto del presente estudio) y b) las normas sancionadoras de la competencia desleal cuya finalidad es lograr el funcionamiento eficiente de los mercados, beneficiando a todos los participantes en él (Marín, y otros, 2012, pág. 179) razón por la cual el artículo 26 la LORCPM prohíbe y sanciona “... los hechos, actos o prácticas desleales... que impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o derecho de los consumidores”.

De forma que el objeto de protección de las prácticas de competencia desleal conforme a los artículos 1 y 26 de la LORCPM es: la protección de la competencia, la eficiencia económica, el bienestar general o los derechos de los consumidores o usuarios a través de la , prevención, corrección, eliminación, sanción y prohibición de los hechos, actos, o prácticas que como en líneas anteriores se manifestó afectan al correcto funcionamiento del sistema de economía Social y Solidaria establecido en la Constitución, en la medida que alteran la relación de equilibrio entre el Estado, sociedad y mercado.

En relación al ámbito de aplicación de las leyes de competencia desleal, siguiendo el mismo análisis tenemos que el artículo 2 establece que están sometidos a las disposiciones de la presente ley todos los operadores económicos, sean persona naturales

o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras...en la medida que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos en el mercado nacional.

Complementando con lo que consta en el artículo 25 de la LORCPM en cuanto a que los hechos, actos o prácticas de competencia desleal se realizan en el desarrollo de actividades económicas, entendidas en un sentido amplio abarcando actividades comerciales, profesionales, de servicios y otras. El ámbito de protección de las prácticas de competencia desleal recae en las actividades económicas realizadas en el mercado por parte de operadores económicos, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, así como también comerciantes, profesionales, prestadores de servicio y otras, es decir toda conducta “que se realice en el mercado con fines concurrenciales” (Marín, y otros, 2012, pág. 397)

Finalmente otro aspecto de vital importancia en las regulaciones de competencia desleal, como se lo ha analizado en los modelos evolutivos de la misma, es la cláusula general prohibitiva que, como ya se la definió en temas anteriores, tiene como eje central el respeto a la buena fe, usos y costumbres mercantiles, considerando como desleal cualquier acto o práctica contraria a esas nociones la cláusula general prohibitiva propia del modelo Profesional o Corporativo, pero con una característica del Modelo Social en cuanto la protección a los consumidores se encuentra prevista entre los artículos 25 y 26 de la ley.

El carácter de general de la cláusula se encuentra en el artículo 25 al establecer “se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos y costumbres mercantiles...”, mientras que el carácter prohibitivo de la cláusula lo establece el artículo 26 “ quedan prohibidos y serán sancionados los hechos, actos o prácticas... cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores”.

El artículo posterior a los antes mencionado, es decir el artículo 27 establece una lista de prácticas que la ley consideradas desleales, la cual tiene el carácter de ejemplificativa más no taxativa, como otro aporte del modelo social de evolución de la competencia Desleal.

En conclusión, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado no determina dentro de su articulado correspondiente a la competencia desleal cual es el objeto de protección y ámbito de aplicación de dichas normas , siendo necesario realizar un análisis comparativo con el objeto y ámbito que rige a toda la LORCPM, coligiéndose de ello que el modelo de competencia desleal Ecuatoriano busca proteger el correcto funcionamiento del sistema competitivo, mediante la prevención y sanción de hechos, actos o prácticas desleales, en beneficio de todos los intervinientes en el mercado.

1.2 DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La competencia desleal tiene variadas acepciones dependiendo del ámbito de análisis, ya que posee tanto connotaciones económicas como jurídicas, es por ello que para un amplio entendimiento del tema se realizará un cotejo de diferentes criterios doctrinarios, así como también el análisis de los elementos que deben estar presentes para que una conducta pueda ser considerada como desleal.

1.2.2 Concepto de Competencia Desleal

Para poder definir la competencia desleal es necesario comenzar por establecer lo que se debe entender por competencia la cual puede ser entendida desde el punto de vista Económico y Jurídico.

En términos de economía la competencia puede ser de dos clases: Perfecta e Imperfecta. La competencia perfecta implica que dentro del mercado no existan empresas o consumidores lo suficientemente fuertes como para incidir en los precios de los bienes

o servicios de tal forma que existe una eficiente asignación de recursos (Samuelson & Nordhaus, 2010, pág. 35), esto se debe a la homogeneidad de los productos que se encuentran en el mercado, de forma que no existe diferencias sustanciales entre los productos con la finalidad que al consumidor le resulte indiferente adquirir cualquier de ellos, siendo de vital importancia la transparencia en el mercado en virtud de la cual todos los intervinientes en el mercado tienen plena conciencia de los precios y calidad de los bienes y servicios ofertados, para que el comprador no los adquiera más caro y ni el vendedor lo venda por arriba o abajo del valor señalado por la oferta y la demanda (Gacharná, 1982, pág. 6; 7)

La competencia imperfecta es una desviación del mercado eficiente (considerado en las condiciones de competencia perfecta) puesto que, existen compradores o vendedores con la capacidad de incidir en los precios de un bien o servicio, pudiendo ocasionar el aumento de los precios y la reducción de las compras del consumidor (Samuelson & Nordhaus, 2010, pág. 36), este tipo de competencia se manifiesta en tres tipos de modalidades en el mercado: El monopolio puro, en donde se da una ausencia de pluralidad de ofertas al “faltar la atomicidad de la oferta los demandantes no podrán adquirir más que la del monopolista, en los precios, cantidades y condiciones que éste imponga a aquéllos” (Valdés Prieto, 2009, pág. 40); La competencia monopolística implica la existencia de un reducido grupo de empresarios que ofertan productos idénticos pero no similares, es decir existe variaciones en el producto en base a las cuales se establece el precio (Neilson, 2009, pág. 7) y; Los oligopolios en donde existe un grupo de ofertantes de productos homogéneos pero perfectamente sustituibles compitiendo en cantidades o precio en el mercado (Corchuelo Martínez-Azua, 2014, pág. 365)

Por otro lado, la Competencia desde el punto de vista Jurídico consiste en la intervención por parte del legislador ante alteraciones del esquema económico de

competencia perfecta por parte de vendedores que desarrollan actos tendientes a provocar un desplazamiento de la clientela a su favor, por lo cual adquiere relevancia jurídica al representar una afección a la capacidad de decisión del consumidor (Gacharná, 1982, pág. 13; 14) razón suficiente para que el Derecho deba regular el comportamiento de dichos empresarios en el mercado de tal modo que el éxito obtenido por cada uno esté en relación a su propio esfuerzo realizado para captar mayor clientela. (Vázquez De Alvaré, 2014, pág. 23)

La Competencia en términos generales es aquella contienda que surge entre los operadores económicos que concurren al mercado para ofertar bienes y servicios que serán adquiridos por los consumidores en base a su libertad de adquisición, creándose así una interacción entre ofertantes y demandantes representada en transacciones comerciales, el contexto en el que se desarrollan dichas transacciones económicamente puede ser a través de una Competencia perfecta e imperfecta la cual llamará la atención al ámbito del Derecho al momento que se produzcan alteraciones a la libre decisión del consumidor, debiendo el ordenamiento jurídico intervenir para reestablecer el normal funcionamiento del sistema competitivo.

Por otro lado, al hablar de competencia desleal podría generarse una confusión con respecto a las desviaciones en el mercado tratadas en líneas anteriores, no obstante esto no puede ser así, puesto que la competencia debe ser entendida como el fundamento económico necesario para el ejercicio de la libertad de empresa (presente tanto en las competencia perfecta e imperfecta) salvaguardando los intereses del empresario, del consumidor y del sistema per sé, ante estrategias que mediante prácticas o actos no idóneos pretendan atraer mayor clientela, de forma que el Estado intervendrá para poner fin y obligar a los competidores a actuar conforme a la normativa vigente y los principios

que rige el mercado como son la buena fe y el respeto a los usos y costumbres mercantiles (Gacharná, 1982, pág. 20 y 27)

Consuelo Gacharná afirma que la Competencia Desleal

Es todo acto competitivo que por implicar el uso de medios censurables debe ser reprimido por el derecho... si bien la institución que restringe la práctica de la competencia desleal se halla fundamentada en el interés particular al cual proteger, también ella obedece a la necesidad de velar por un interés de orden superior el cual es la masa de consumidores entre los que ha de sentirse los efectos nocivos de las prácticas vedadas. (Gacharná, 1982, pág. 25)

Para Silvia Barona la competencia desleal

se desarrolla como un disciplina que se desarrolla como un derecho general de ordenación del mercado, prohibiendo la deslealtad no solamente frente al competidor –modelo antiguo- sino también frente al consumidor y, en general frente a un orden concurrencial del mercado que no debe ser falseado – modelo nuevo- ... sin olvidar en ningún caso, la premisa de la libertad de empresa que aparece protegida en la Constitución (Secaira Durango, 2015, pág. 206 cita a Silvia Barona)

Tras el análisis de los conceptos planteados por las autoras se determina que la competencia desleal constituye cualquier acto o práctica que altera el correcto funcionamiento del mercado, el cual implica que la influencia recíproca de los competidores (como resultado del ejercicio de su libertad de empresa) es necesaria para que exista un régimen de competencia, régimen en el cual los competidores en respeto a los preceptos legales y los principios de la buena fe y costumbre mercantil participan para obtener mayores réditos en el ejercicio de su actividad económica, por lo tanto, los actos

contrarios a estos criterios se reputan como desleales menoscabando el sistema competitivo en sí mismo y el interés de los competidores, pero a más de ello se perjudica también al consumidor quien es el destinatario final de los bienes y servicios, y al ser ofertados existiendo de por medio un acto desleal se vulnera su derecho a actuar en el mercado de forma libre, informada y consiente.

1.2.2 Elementos constitutivos de la Competencia Desleal

Elemento Objetivo

El elemento objetivo implica la realización de los actos o prácticas de competencia desleal en el mercado y con fines concurrenciales.

La actuación en el mercado conlleva que el acto tenga una manifestación pública, por lo tanto no puede ser realizado en el fuero interno de la empresa. No es necesario que el acto sea dirigido al público en general, el acto puede estar dirigido a un determinado grupo de personas (Bercovitz, 2011, pág. 80; 81) razón por la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recalca que para que un acto se considere como desleal es necesario que “la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2004).

Sin embargo para poder determinar aquel mercado en el cual se produjo la actuación (en relación a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina), la legislación ecuatoriana en el artículo 5 de la LORCPM prevé la determinación del mercado relevante como primer paso para iniciar un proceso de defensa de la competencia, estando éste conformado por el mercado de productos y el mercado geográfico.

En cuanto al mercado de productos la LORCPM establece que consiste en los “bienes y servicios materia de la conducta investigada y sus sustitutos...” el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea considera que el criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad de los productos o servicios debe ser analizado desde la óptica de la demanda, es decir abarcaría aquellos productos o servicios (oferta) que el consumidor (demanda) percibe como sustitutos razonables, pues presentan cierta similitud en cuanto a sus características, precios o uso (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 1973)

El segundo elemento del mercado relevante es el mercado geográfico, comprendido por las “zonas geográficas en donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 5) debiendo considerarse para el análisis la variación del precio de los bienes o servicios en las diferentes zonas de aprovisionamiento, de modo que, de acuerdo al Test del monopolista o SSNIP (uno de los métodos sugeridos para la medición del mercado relevante) el aumento significativo del precio por parte de un competidor monopolista hipotético ocasiona que el consumidor acuda a otro lugar para adquirir un producto o servicio sustituto, por consiguiente formará parte del mercado geográfico la zona en donde actúa el supuesto monopolista y la zona a la que acuda el consumidor para adquirir el producto o servicios sustituto. (Marín, y otros, 2012, pág. 198).

En conclusión se entiende por mercado relevante el conjunto de productos o servicios similares ofertados en un espacio geográfico, que a criterio del consumidor pueden ser sustituidos por otros.

Con respecto a los fines concurrenciales Baylos Carroza sostiene que son aquellos actos que se realiza en el mercado, los cuales poseen un doble aspecto, primero buscan la promoción de la propia oferta en perjuicio de la ajena y segundo se pretende con ello una desviación o captación de la clientela (Vázquez De Alvaré, 2014, pág. 36

cita Baylos Carroza). Bercovitz coincide con este criterio manifestando que la finalidad de dichos actos es la captación de clientela a través de la promoción o difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Entendiéndose por difusión la realización de actos “destinados a incitar la adquisición o realización de negocios sobre productos o servicios de quien realiza el acto o un tercero” (Bercovitz, 2011, pág. 81) , por lo tanto “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” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2013)

De tal forma que la concurrencia necesariamente debe ser realizada en el mercado relevante en donde se evidencie una manifestación pública que conlleva la desviación o captación de clientes, sin tomarse en consideración la intención de quien realizó los actos en el mercado, pues basta que los actos resulten idóneos para promover o no la adquisición de determinados bienes o servicios ya sea propios o de terceros.

Elemento Subjetivo

El elemento subjetivo hace referencia a los sujetos que pueden incurrir en actos o prácticas de Competencia Desleal.

De acuerdo al artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado podrán incurrir en prácticas de competencia desleal cualquier persona que realice actividades económicas entendidas en un sentido amplio que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras, es decir la ley se aplica para cualquier persona ya sea natural o jurídica que participe en el mercado.

En base a un análisis del Derecho comparado, concretamente de la legislación española, esta define a los Comerciantes como “toda persona física o jurídica que, al

celebrar la transacción de que se trate, actúe en el marco de su actividad comercial o profesional, así como toda persona que actúe en nombre o por cuenta de un comerciante” (Tribunal Supremo de España, 1985) y a los Profesionales como toda persona física o jurídica que, en las transacciones, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada (Comunidad Europea, 1993).

La actividad comercial hace referencia a la comercialización de bienes muebles, inmuebles y servicios relacionados¹¹ (Código de Comercio, artículo 2) y la actividad profesional implica “el ejercicio de una carrera, ciencia o arte” (Cabanellas, 1993, pág. 348).

En resumen como acertadamente afirma Bercovitz la noción que se expresa tanto a través del término comerciante y profesional consiste en la referencia a personas que se dedican a ofrecer bienes o servicios en el mercado con la finalidad de su posterior contratación (Bercovitz, 2011, pág. 87), por lo tanto cuando actúan de manera contraria a los usos y costumbre que rigen en el mercado son propensos a incurrir en prácticas desleal.

Otro aspecto importante respecto a lo sujetos es en relación a la intencionalidad con la que realizan los actos o prácticas de competencia desleal. Tanto la ley, doctrina y jurisprudencia han determinado que no es necesario que exista intención de los sujetos en la realización de la práctica desleal debido a que la deslealtad se produce aún en ausencia de voluntad o de intencionalidad (Vázquez De Alvaré, 2014, pág. 38 cita a Broseta Pont) en este mismo sentido la LORCPM determina que no se requiere acreditar la existencia de conciencia o voluntad (artículo. 25 num.3),

¹¹ Son comerciantes aquellos que “teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual” (Código de Comercio, artículo 2). La actividad comercial debido a la habitualidad o frecuencia con la que se la realiza se considera como el desempeño de una profesión.

La Jurisprudencia Chilena afirma que no se deberá probar la existencia de dolo o culpa, basta que se infrinjan las normas objetivas que establece la ley como es la actuación en contra de la buena fe o las buenas costumbres, ya que probar el dolo o culpa del actor impediría la efectiva protección a los intereses del consumidor y el mercado, de forma que el dolo es inherente a la conducta desleal en la medida que se pretende desviar la clientela por medios desleales (Corte Suprema , 2014).

En conclusión el elemento subjetivo recae en aquellas personas naturales o jurídicas que realicen una actividad económica en el mercado ya sea dentro del marco de su actividad comercial o profesional en el que actúan de forma desleal siendo irrelevante probar el dolo, es decir la voluntad o intencionalidad en sus actuaciones, pues basta que se genere un real o potencial daño por cuanto se actuó contra los usos o costumbres del mercado.

CAPÍTULO II

2.1 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Los actos de competencia desleal son las manifestaciones de las actuaciones contrarias a los usos y costumbres necesarias para el correcto funcionamiento del sistema competitivo del mercado, así como también constituyen prácticas que vulneran el interés del operador económico, el del público consumidor y el sistema competitivo. En el presente capítulo se analizarán algunos de los actos de competencia desleal desde el enfoque doctrinario, legal y jurisprudencial.

Se procederá al estudio de los actos de: confusión, los cuales tiene por finalidad desorientar al consumidor respecto al bien o servicio; publicidad engañosa en la cual se hace utilización de aseveraciones que distorsionan la realidad de la oferta y por lo tanto afecta la decisión del consumidor y la violación del secreto empresarial que preconiza la protección de la información que el operador económico considera de relevante importancia para el ejercicio de su actividad económica. También se realizará una puntualización en cada una de los actos de competencia desleal mencionados respecto a la relación o diferenciación con el ámbito de la propiedad industrial.

Finalmente se determinará el proceso de análisis para establecer la competencia de la autoridad para conocer y sancionar las prácticas de competencia desleal, ya sea que se trate de una denuncia planteada ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (que conforme a lo indicado en líneas anteriores sigue teniendo vigencia en esta clase de actos) o la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, así como también la consideración respecto a la reparación del interés particular ante la autoridad jurisdiccional.

2.1.1 Confusión

Para poder tener un amplio entendimiento sobre este tema es preciso comenzar por definir el termino confusión, el cual de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua Española significa “acción y efecto de confundir”, la palabra confundir es entendida como “mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse”, con la finalidad de “desconcertar a alguien”. (RAE, 2017)

Dentro del ámbito de la competencia desleal la confusión implica las acciones mediante las cuales el competidor intenta o realmente logra desviar la elección del consumidor ocasionando confusión respecto al origen de los bienes o servicios o sobre los bienes y servicios mismos (Otamendi, 1998, pág. 7), es decir, son los actos idóneos para confundir al consumidor sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ajenos, de modo que, la deslealtad recae en relación a los consumidores, quienes debido a una información que no corresponde a la realidad, proporcionada por el competidor, se ve alterada su libertad de elección (Massaguer, 1999, pág. 45).

En este caso la protección a los consumidores se da ante el riesgo o peligro de confusión sin que sea necesario probar que la conducta efectivamente ha inducido a equívoco al consumidor, pues basta que se genere un potencial riesgo o peligro (Barona, 2008, pág. 346), debido a que “se trata de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de error sobre la actividad empresarial o profesional objeto de su interés o sobre el establecimiento que visita o sobre el origen empresarial de los productos o servicios que adquiere o contrata” (Audiencia Provincial de Barcelona, 2001)

Por consiguiente, Bercovitz sostiene que el eje de la deslealtad de los actos de confusión no lo determina tanto la actuación de un competidor que obtiene ventajas

competitivas por el empleo de elementos identificadores de otro competidor para su beneficio, sino por la posibilidad de afectar la decisión del consumidor al momento de realizar su elección en el mercado, pues éste ya no estaría actuando libremente ya que real o potencialmente está inducido a la obtención de un producto por la procedencia empresarial de las actividades, prestaciones o establecimientos en conflicto, de forma que esto genera afección a los legítimos intereses de los consumidores e intrínsecamente se afecta al sistema competitivo. (Bercovitz, 2011, pág. 150)

En la legislación Ecuatoriana se define a los actos de confusión como:

“toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos.

En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero." (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 1)

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha determinado que la característica para para la configuración de un acto de confusión como práctica de competencia desleal, es a su criterio lo siguiente:

“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" (Proceso 217- IP- 2015).

Para entender de mejor manera el tema es imperante establecer las diferencias en cuanto al análisis de la confusión como acto de competencia desleal que afecta el correcto funcionamiento del mercado y el riesgo de confusión como una figura propia de la propiedad intelectual, concretamente dentro del Derecho Marcario, pues en ambas materias se habla de signos distintivos.

Ottamendi señala que se debe tratar de un signo que precisamente sea distintivo, es decir que resulta hábil para diferenciar al competidor y sus productos (Ottamendi, 1998, pág. 8), como ya se mencionó anteriormente el principal sujeto de protección en el primer caso es el consumidor, quien al estar frente a una información incorrecta en cuanto a la distintividad de los bienes y servicios que un competidor oferta en el mercado, real o potencialmente es afectado al momento de ejercer su libertad de decisión por esta razón la represión contra la competencia desleal es de carácter fáctico, y a más de ello como característica de los modelos evolutivos de la misma, no es necesaria la existencia de competencia directa entre los competidores (Espinoza, 2016, pág. 137).

En el ámbito del Derecho Marcario el riesgo de confusión posee carácter normativo regido por el principio de inscripción y especialidad en virtud del cual se protege al titular de un signo distintivo, quien puede oponerse al registro de una marca o signo distintivo similar o idéntico que diferencian los mismos bienes o servicios dentro de un mercado, en definitiva cuando estamos frente a productos similares ofertados por operadores económicos, de modo que debe existir relación de competencia entre el titular del signo distintivo y el tercero que está provocando la confusión, ya que de acuerdo al principio de especialidad una marca o signo distintivo similar o idéntico pueden ser usados por un tercero siempre y cuando sea para distinguir productos distintos y no

vinculados a los que distingue la marca registrada.¹² Siendo principalmente protegido el interés del titular del signo registrado y consecuentemente el de los consumidores ante una posible o real confusión (Espinoza, 2016, pág. 138).

En suma, la confusión como práctica de competencia desleal y el riesgo de confusión como figura del Derecho marcario no constituyen una especie de doble protección, por el contrario son figuras jurídicas autónomas que se complementan entre sí para garantizar un efectivo desarrollo del mercado.

Mientras que la confusión en el ámbito del Derecho de la competencia tiene por finalidad la corrección económica pues el competidor desleal acrecienta sus ganancias económicas mediante el empleo de prácticas que afectan al mercado por cuanto vulneran el interés general o bienestar de los consumidores o usuarios, ya que provocan real o potencialmente desconcertación en el público consumidor debido a que se afecta la distintividad e identificación de como los bienes o servicios son reconocidos en el mercado y por ende se puede desorientar al consumidor respecto al origen empresarial de los mismos, reflejándose en su decisión al momento de adquirir un bien o servicio.

Por otro lado el riesgo de confusión marcaria tiene por finalidad proteger ante actos que atenten, principalmente, contra el titular del derecho de exclusividad dentro de la clase a la que corresponde el registro de su marca, ya que, se afecta su distintividad en el mercado al desorientar real o potencialmente al consumidor a adquirir bienes o servicios proporcionados por un competidor que no es autorizado para usar su marca.

Estas dos figuras se complementan en el sentido que ambas garantizan al consumidor que los bienes o servicios que adquiere en el mercado realmente son

¹² Todos los Estados parte del Arreglo de Niza se rigen a la Clasificación Internacional de Productos o Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza), en la que se categoriza por clases a los productos y servicios para los cuales se solicita una protección marcaria, actualmente la clasificación de Productos y Servicios está compuesta por 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Todo solicitante debe determinar el número de la clase a la que pertenece la marca que pretende registrar (OMPI, 2017)

proporcionados por el operador económico titular de ellos quien actúa de forma correcta en el mercado sin incurrir a prácticas que puedan desorientarlo o confundirlo.

2.1.2 Publicidad Engañosa

La Publicidad es “la comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio...” (Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, artículo 2) de tal forma que es una herramienta necesaria dentro del mercado, puesto que, posee una función informativa respecto a los bienes y servicios que un competidor oferta, dando a conocer la variedad de productos, características, calidad, precios, ventajas, entre otros, y a la vez tiene una función persuasiva en virtud de la cual motiva a los consumidores a elegir los productos que consideren adecuados para satisfacer sus necesidades, razón por la que lo adquirido debe ser exacto a lo publicitado garantizando que la información proporcionada pueda ser efectivamente valorada y cotejada por los consumidores al momento de adquirir un bien o servicio (Corrales, 2005).

En consecuencia la publicidad es una institución protegida por las normas de represión de la competencia desleal y las de protección a los consumidores, promoviéndose la generación de publicidad como un medio de información, para que, quienes realicen sus compras, lo hagan en base a datos o mensajes veraces proporcionada por el ofertante; y como un medio de promoción para los competidores, mediante el cual pueden atraer mayor clientela al presentarse como una opción frente a las demás existentes en el mercado obteniendo así una ventaja competitiva. (Aramayo Baella, y otros, 2013).

Por estas razones los consumidores tienen el derecho a acceder a una información, precisa, no engañosa, adecuada y veraz acerca del contenido y características de los

bienes y servicios (Constitución Ecuatoriana, artículos 52 y 66 numeral 5) es por ello que, cuando la publicidad no cumple con estos preceptos es susceptible de un juicio de desvalor por cuanto induce al público consumidor a adquirir un bien o servicio en base a una información inadecuadamente presentada a través de la publicidad de un producto.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 2 los

“Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real o potencial, inducir a error al público inclusive por omisión sobre... las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios... que el operador económico pone a disposición en el mercado...

Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos.”

Como se puede evidenciar de la regulación normativa expuesta, en el ámbito de la competencia desleal, la publicidad engañosa se encuentra dentro de los actos de engaño, los cuales son considerados como conductas que generan en los consumidores impresiones falsas sobre los bienes y productos que oferta un competidor en el mercado, de forma tal que se expone al consumidor a ejercer su libertad de decisión bajo circunstancias que de conocerlas no la hubiera realizado (Marín, y otros, 2012)

En palabras de Bercovitz “el juicio de deslealtad se construye atendiendo la falta de información veraz, de modo que la información suministrada diverge de la real, siendo susceptible de inducir a error a sus destinatarios” (Bercovitz, 2011, pág. 163), es decir, los consumidores derivan su decisión en base a prestaciones que inducen a error, mas no por las prestaciones reales ofertadas, es decir la gravedad de los actos de engaño

recae en el error en el que pueden real o potencialmente incurrir los consumidores por cuanto no se garantiza sus derechos de acceder a una información veraz y adecuada sobre los bienes y servicios que va a adquirir .

La publicidad engañosa puede presentarse de dos formas: Por acción u omisión. Por acción, implica la utilización de mensajes que indican determinada condición, calidad, ventaja, u otras circunstancias no reales de un producto, por lo tanto, las alegaciones publicitarias son falsas o inexactas o de manera que inducen a error al público consumidor (Díez Estella, 2016, pág. 119). Sin embargo, cabe recalcar que la naturaleza de la publicidad es ser creativa para llamar la atención del consumidor, así pues, en algunos casos deja de ser únicamente la transmisión objetiva de información y recurre a la utilización de afirmaciones falsas que no engañan al consumidor, por el contrario, se trata de exageraciones obvias las cuales evidentemente se alejan de la realidad y son asumidas como tal por parte de los consumidores¹³, pues tras un análisis superficial de la información se llega a la conclusión lógica de que se tratan de recursos ilustrativos que no inducen a engaño, por ello, el criterio de valoración es la capacidad de engañar a los destinatarios de la publicidad analizando en contexto todo el mensaje incorporado en la publicidad desde la óptica de un consumidor racional. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2004).

Por omisión, se produce cuando el ofertante, omite u oculta datos relevantes o información esenciales, sobre el bien o servicio publicitado. O que proporcionando la información sustancial la realiza de forma ambigua y poco entendible para el consumidor (Marín, y otros, 2012), no obstante la información omitida debe ser valorada de acuerdo

¹³ Dentro del estudio de la publicidad engañosa se considera al consumidor como racional, es decir el consumidor racional es aquel que al estar frente una publicidad realiza una valoración superficial, cuidadosa y responsable de la misma. En virtud de lo cual no se puede castigar a un anunciante por una interpretación irracional que unas cuantas personas, que no reflejan el entendimiento general de los consumidores la realicen. (Gomez García, 2008, pág. 266)

al caso, ya que en muchas ocasiones el competidor se debe regir a limitaciones de espacio y tiempo establecidas por el medio publicitario, por esta razón, para determinar si la omisión de la información ha influenciado en la decisión del consumidor, la doctrina recomienda realizar un análisis en base a dos aspectos: La relevancia de la información omitida y el grado de conocimiento del destinatario.

Con respecto al primer aspecto esto es, en qué medida la información omitida es importante para que el consumidor entienda el mensaje que la publicidad pretende transmitir, y el segundo aspecto, está relacionado al grado de conocimiento del segmento de consumidores¹⁴ a la que está dirigida la publicidad, a mayor conocimiento del bien o servicio publicitado menor la posibilidad de ser engañados. (Fernández Novoa , 1989, pág. 18).

En conclusión la responsabilidad del anunciante no radica únicamente en transmitir información no engañosa, sino en asegurarse de que ésta no induzca o pueda inducir a error a los consumidores en cuanto a la utilización de un contenido exagerado, ambiguo, omisivo o discordante con la realidad de la oferta que se anuncia (Durand Carrión, 2017, pág. 10). Por lo tanto “para calificar como engañoso un mensaje publicitario es preciso que este sea apto para desencadenar falsas expectativas en sus destinatarios” (Jurado de Auto Control-España, 2011), de forma que, el engaño en la publicidad puede ser tanto por acción como por omisión, en la medida en que la información transmitida, pueda o induzca a un error al consumidor racional de acuerdo a su grado de conocimiento sobre el producto o servicio publicitado, alterando así su normal comportamiento dentro del mercado al estar influenciado por contenido

¹⁴ En el mercado existe gran variedad de productos y servicios que se publicitan, sin embargo no todos están dirigidos a los mismos consumidores, por ejemplo existen productos comunes dirigidos al público consumidor en general como es el caso de artículos de primera necesidad, así como productos especializados dirigidos a un público más reducido con un conocimiento más profundo en el producto servicio. Por ello para el análisis de la Publicidad engañosa se debe considerar los consumidores destinatarios de la publicidad (Gomez García, 2008, pág. 266)

publicitario engañoso, ocasionando afección al sistema competitivo y a los competidores.

2.1.3 Violación del Secreto Empresarial

Al hablar sobre violación del secreto empresarial, es importante comenzar por plantear que se debe entender por secreto. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española la acepción de este término implica una “cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta” (RAE, 2017) de tal forma que es un “conocimiento que exclusivamente alguien posee” por lo tanto el secreto radica en aquella información cuya disponibilidad no está al alcance de la sociedad en general razón por la cual se encuentra custodiada por alguien que tiene acceso privilegiado o exclusivo a la misma.

Los elementos esenciales del secreto se encuentran implícitos en su concepto, de modo que debe tratarse de una a) Posesión: esto es la tenencia material de la información independientemente del entendimiento o no de la misma, pues basta el acceso a ésta; b) Información: implica un conocimiento sobre determinado tema que constituye el objeto material del secreto, pudiendo tratarse de documentos, estrategias de mercado, fórmulas, entre otros, por nombrar algunos ejemplos; c) Oculta: esta característica es indispensable pues presupone una exclusividad, un carácter de reservado, es decir, no se encuentra a disponibilidad de cualquier persona sino únicamente de quien está en posesión de la información; d) Por parte de una persona o de un conjunto personas: esto es la posesión material de la fuente que ha transmitido la información, así como de quien la recibe estableciéndose la obligación de mantenerla en reserva. (Riofrío Martínez, 2008, págs. 12- 18)

La naturaleza jurídica del secreto dentro del derecho de la competencia desleal y por ende de la represión contra las prácticas de competencia desleal consiste en que a

más de los elementos esenciales antes mencionados que deben concurrir para que una información tenga el carácter de secreta, deberá ser también de índole empresarial, es decir, se trata de información de gran importancia para el desarrollo de la actividad económica del competidor, ya sea que recaea sobre procedimientos, estrategias, técnicas, entre otros, que permite al competidor tener un mejor posicionamiento en el mercado.

Desde la doctrina se define al secreto empresarial como aquella información que por su importancia es reservada, razón por la que, su contenido no está al alcance de cualquier persona puesto que implica un valor comercial efectivo o potencial (Jaeckel, 2003, pág. 26) para Gómez es “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa desea mantener oculto” (Gómez, 1974, pág. 54), en el mismo sentido Galán lo define como toda información no divulgada relacionada a la empresa y a su actividad, cuya accesibilidad resulta difícil para las personas pertenecientes a un mismo círculo de competidores al que dicha información resulta relevante, y al ser desconocida otorga una ventaja competitiva a quien la posee. (Galán Corona, 2011, pág. 358)

De acuerdo a la legislación Ecuatoriana “se considera como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 7).

La jurisprudencia internacional señala que el secreto empresarial está constituido por toda información que da al empresario una ventaja en relación a su competencia (Tribunal Colegiado del Primer Circuito de Mexico, 2007) de tal forma que no puede ser aquella información que sea de dominio público o que resulte evidente para un técnico en la materia, por el contrario deberá referirse a la “naturaleza, características o

finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios” de forma tal que el secreto empresarial constituye una protección a la propiedad privada en el sentido en que el titular que legítimamente posee la información tiene derecho a revelarla o no de acuerdo a como lo considere necesario y pertinente.” (Suprema Corte de Justicia de México, 2013).

Conforme a los preceptos expuestos se puede colegir que la información empresarial es aquella que esta revestida de un valor comercial para su titular, puesto que, el uso de esa información en su actividad comercial le permite mejorar su competitividad dentro del mercado reflejándose en ganancias o ventajas económicas para quien la posee, por lo tanto resulta necesario mantener toda información que es de vital importancia para el ejercicio de su actividad productiva como un secreto, ya sea que se trate de documentos, lista de clientes, plan de negocios, fórmulas, estrategias de mercado, entre otras.

En suma, los requisitos de existencia para poder hablar de secreto empresarial son: una información con carácter de secreta y que tenga un valor comercial. Por lo tanto la violación del secreto empresarial como práctica de competencia desleal se configura cuando se ha divulgado, explotado o adquirido determinada información ya sea que se tuvo un acceso legítimo a la misma manteniéndose la obligación de reserva o por medios ilegítimos como pueden ser el espionaje, el incumplimiento de un deber contractual, el abuso de confianza, la inducción a un tercero que tuviera acceso a la información para que este la proporcione (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 7), de forma tal que aquella información oculta de carácter comercial está siendo violada.

La divulgación y explotación de secretos empresariales están estrechamente relacionadas, no se debe considerar la connotación de divulgación en relación al ámbito de la propiedad intelectual, pues, en dicha materia la divulgación implica un requisito para obtener una protección por parte de las autoridades gubernamentales, es decir, se hace accesible al público la obra o invención para de este modo garantizar una exclusividad la cual cabe recalcar está sujeta a límites temporales, en el caso que nos ocupa, la divulgación se trata de una prácticas desleal entendida como una comunicación, que no necesariamente debe ser conocida por la generalidad, basta que la información secreta sea transmitida a una o varias persona en particular que puedan explotar la información ya sea con la intención de obtener provecho para sí mismo a para un tercero. (Gálan Corona, 2011, págs. 363-364).

Por lo tanto, el secreto empresarial es una figura mediante la cual los competidores pueden guardar y proteger la información relacionada con su actividad económica de manera indefinida, por ello, la divulgación y explotación menoscaba el rendimiento competitivo de su legítimo titular en el mercado.

Con respecto a la adquisición de secretos empresariales, la conducta desleal recae en la obtención del secreto, hoy en día el espionaje industrial o comercial es un mecanismo muy utilizado, cometido a través de medios tecnológicos o personas, en virtud del cual, se obtiene sin autorización del titular información protegida, sin embargo, existen de acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercado y la legislación comparada otras formas en la que se puede acceder deslealmente al secreto empresarial ya sea por cuenta propia o a través de la inducción a terceros, como por ejemplo el incumplimiento de un obligación contractual o legal por parte de trabajadores, empleados, clientes y demás personas que se han comprometido a mantener en reserva la información que el titular del secreto ha transmitido, para de esta forma generar un

beneficio propio o a un tercero teniendo como finalidad la explotación o eliminación de un competidor en el mercado (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 13). La Ley Ecuatoriana también considera como una forma para adquisición de un secreto empresarial el abuso de confianza hacia el poseedor de la información, independientemente de que exista o no de por medio, pacto escrito u obligación legal de confidencialidad, pudiendo entenderse por relaciones de confianza la de los trabajadores con sus empleadores o personas contratadas para cargos de gestión y administración del negocio del titular del secreto. (Marín, y otros, 2012, pág. 444).

En conclusión el secreto empresarial es cualquier información con relevancia comercial o industrial y de carácter oculto, que otorga una ventaja competitiva dentro del mercado, razón por la cual la divulgación o explotación sin autorización del titular y la adquisición de la información que no ha sido divulgada configuran una práctica de competencia desleal denominada violación del secreto empresarial.

2.2 AUTORIDAD PARA CONOCER LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

A continuación se realizará un análisis de la normativa Ecuatoriana, en cuanto a la autoridad competente para conocer los Actos de Competencia Desleal, los cambios legislativos incorporados, así como también la autoridad jurisdiccional competente para el resarcimiento de daños y perjuicios.

2.2.1 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Conforme a lo analizado en el primer capítulo de este trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) fue creado en la Ley de Propiedad Intelectual la cual actualmente se encuentra derogada por el Código Orgánico de la Economía Social

de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (conocido también como código ingenios) publicado en el Registro oficial el 9 de diciembre de 2016.

El Código Ingenios en su artículo 10 y 11 trata sobre la Autoridad Nacional competente en materia de derechos intelectuales que ejercerá actividades de regulación, gestión y control, sin embargo, no crea dicha institución únicamente hace referencia respecto a su estructura y atribuciones.

Por otro lado el reglamento al Código de Ingenios, vigente desde junio de 2017, establece que existirá el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) conformando por varios órganos, entre ellos el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales, empero al igual que el Código no crea dicho sistema pues claramente el artículo 2 determina que su creación y funcionamiento estará regulado mediante Decreto Ejecutivo.

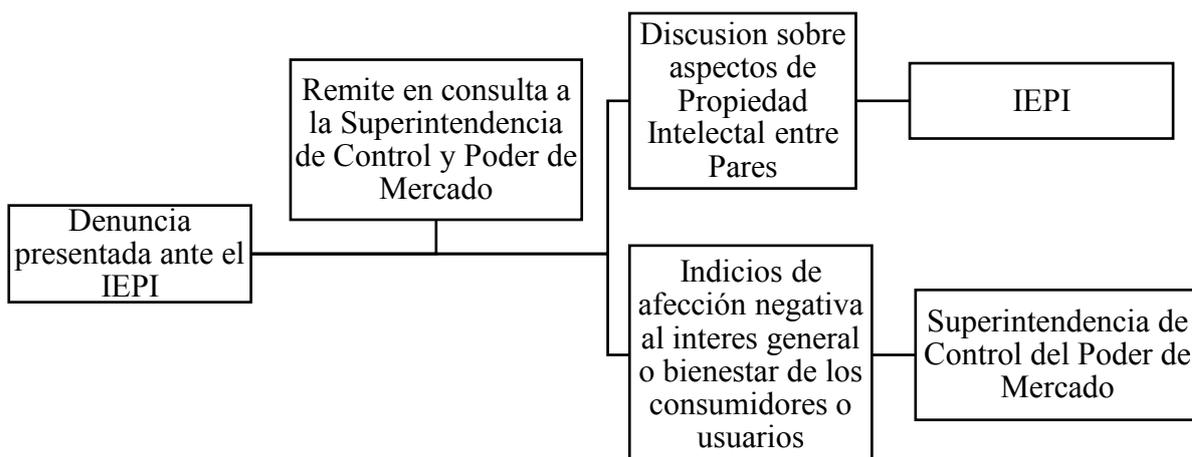
El 3 de abril de 2018 se expidió el Decreto Ejecutivo 356 el cual transforma al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), sin embargo, en la disposición transitoria Cuarta establece que “la estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada”, estableciendo un plazo de ciento ochenta días a partir de la publicación del Decreto en el Registro Oficial para que se cumpla lo dispuesto.

A prima facie surge una interrogante respecto a la situación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en relación a los preceptos normativos establecidos tanto en el Código Ingenios, su Reglamento y el Decreto 356, sin embargo, la respuesta a este planteamiento se encuentra en la Disposición Transitoria Tercera del Código de Ingenios y en la Disposición Final del Decreto 356.

En la Disposición Transitoria Tercera del Código de Ingenios se establece la competencia del IEPI para continuar sustanciando asuntos en materia de derechos intelectuales hasta que se expida el Decreto previsto en los artículos 10 y 11 de dicho cuerpo legal, por otro lado, al haberse expedido el Decreto 356 se deberá atender la Disposición Final del mismo, en la que se establece el plazo de ciento ochenta días para que se implemente la nueva estructura en materia de propiedad intelectual, dentro de dicho plazo el IEPI mantendrá sus funciones conforme lo previamente analizado, terminado el plazo será el SENADI la autoridad competente para conocer y resolver cualquier vulneración a un derecho de propiedad intelectual.

Conforme el artículo 30 del Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado cuando una denuncia por presuntos actos de competencia desleal es presentada ante la autoridad de Propiedad Intelectual ésta deberá remitir en consulta a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para que determine si la práctica desleal puede afectar negativamente al interés general o bienestar de los consumidores, de ser el caso la Superintendencia avocará conocimiento, si se trata de una denuncia en la que se discute cuestiones sobre la propiedad intelectual entre pares que no produce afección al interés general o bienestar de los consumidores la competencia recaerá sobre el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, hasta la implementación del SENADI.

Por lo tanto, en los casos de Competencia Desleal en los que exista indicios de afección a los derechos protegidos por la propiedad intelectual será el la autoridad en materia de Propiedad Intelectual la entidad competente para conocer dichos casos.



2.2.2 Superintendencia de Control del Poder de Mercado

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM) (analizada en el primer capítulo) entró en vigencia en el año 2011 creando a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado (SCPM) como un organismo técnico de control, vigilancia y sanción que entre sus funciones consta la facultad de realizar de oficio, por solicitud de otro órgano de la administración pública o a petición de parte (esto es mediante denuncia formulada por quien se considere agraviado) procedimientos de investigación sobre posibles actuaciones que puedan vulnerar los preceptos establecidos en su ley de creación, pudiendo sustanciar procedimientos en sede

administrativa para aplicar medidas y sanciones que considere adecuadas de acuerdo al caso que está en conocimiento (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículos 36, 38 y 53)

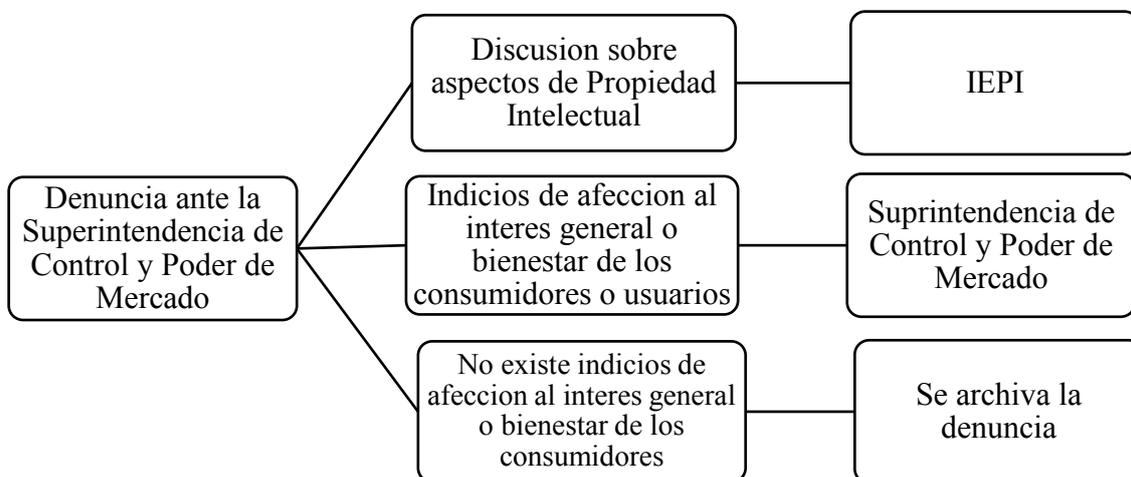
De acuerdo al artículo 31 numeral 3 de la LORCPM la Superintendencia de Control y Poder de Mercado es competente para conocer aquellas prácticas en las que se afecta al interés público entendido como el interés general de los consumidores o usuarios y el correcto funcionamiento del mercado, las cuales son investigadas y sancionadas por la SCPM

Cuando una denuncia es presentada ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado conforme al artículo 32 del reglamento a la LORCPM, la Superintendencia determinará si el objeto de discusión recae sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual que no generan afección negativa al interés general o al bienestar de los consumidores o si caso contrario la conducta denunciada va en contra del interés general o bienestar de los consumidores o usuarios. En el primer caso la Superintendencia deberá remitir el expediente para su conocimiento, resolución y sanción a la autoridad de propiedad intelectual. En el segundo caso la superintendencia iniciará un procedimiento de investigación.

En este sentido, la Superintendencia al ser un órgano de vigilancia tiene la facultad de iniciar un procedimiento de oficio, es decir, sin necesidad de que exista denuncia de la parte agraviada o interesada, basta que tenga conocimiento de conductas que puedan configurar prácticas de competencia desleal.

En conclusión la Superintendencia es competente para conocer de oficio o a petición de parte agraviada o interesada los actos de competencia desleal que tengan incidencia en el sistema competitivo por cuanto alteran el interés general del correcto

funcionamiento competitivo del mercado o afectan el bienestar de los consumidores o usuarios.



2.2.3 Autoridad Jurisdiccional análisis y crítica al caso Ecuatoriano

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado en su artículo 71 señala que “las Personas Naturales o Jurídicas que hubieren sufrido perjuicio por la comisión de actos o conductas prohibidas por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios...tramitada ante el juez de lo civil” respecto a esta regulación normativa cabe realizar la siguiente observación.

Si bien la LORCPM y su reglamento prevén la posibilidad de establecer medidas preventivas ante el cometimiento de prácticas desleales, así como sanciones por haber alterado el sistema competitivo, en estricto sentido no contempla medidas de reparación para el operador económico perjudicado por dichas prácticas, tanto es así que la persona natural o jurídica afectada debe acudir a la jurisdicción civil para la determinación de la responsabilidad civil y ejercer la respectiva acción de resarcimiento de daños y perjuicios que el actuar desleal de un competidor le ha ocasionado.

Con respecto a las medidas preventivas, el artículo 62 de la LORCPM claramente determina que estas tienen por finalidad preservar las condiciones de competencia para así evitar daños al sistema competitivo del mercado, en consecuencia la resolución sancionatoria emitida por el órgano administrativo tendrá como objeto la reparación del interés general o bienestar de los consumidores y usuarios, por consiguiente se debe acudir a la jurisdicción civil para reclamar la reparación del interés particular del operador económico a través de las instituciones jurídicas de la responsabilidad civil y el derecho de daños (Alvear, 2015, pág. 83)

Conforme el artículo 25 de la LORCPM “las prácticas desleales no requiere acreditar conciencia y voluntad¹⁵...se asumen como cuasidelitos de conformidad con el Código civil” el cual es norma supletoria de la ley (Disposición General Primera LORCPM), por lo tanto de acuerdo a esta rama del Derecho los cuasidelitos constituyen las actuaciones culposas o imprudentes de una persona que ocasionan perjuicio a otra razón por la cual está obligado a reparar el daño causado injustamente por el actuar contrario al derecho (Claro Solar, 1992, pág. 599), es decir es responsable del perjuicio irrogado, en este contexto las prácticas desleales como en el capítulo anterior se señalaron en contra de los usos y costumbre mercantiles legalmente salvaguardadas por la cláusula general prohibitiva, por tanto se reputan como actuaciones contrarias al derecho.

El Código Civil ecuatoriano prevé que la determinación de responsabilidad acarrea la indemnización de perjuicios que comprende el daño emergente y lucro cesante¹⁶ así como también indemnización por daño moral¹⁷ en cuanto el actuar desleal

¹⁵ La existencia de conciencia y voluntad en una conducta implica una actuación dolosa traducida en la intención de causar daño, en estos casos la LORCPM deberá remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones pertinentes

¹⁶ “Por daño emergente se entiende la disminución del patrimonio por la pérdida o detrimentos sufridos, y por lucro cesante la falta de acrecimiento del patrimonio a causa de haberse frustrado por el hecho dañoso la incorporación a aquél de un valor económico normalmente esperado” (Alessandri & Manuel, 2011, pág. 35)

¹⁷ Implica el menoscabo o afectación a la reputación, honra, consideración social de la persona está estrechamente ligado al dolor y afección que el daño ocasionado le ha causado. (Mendoza Martinez, 2014, pág. 52)

haya manchado la reputación del competidor perjudicado (Código Civil Ecuatoriano, artículo 2232 inciso 2).

Si bien el reglamento a la LORCPM en su artículo 79 determina que el Juez Civil deberá fundamentar su fallo en base a los hechos y calificación jurídica establecida en la resolución de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. A criterio personal, la regulación sobre la materia (LORCPM) debería contemplar dentro de su normativa la protección a los intereses de los particulares afectados a través de la autoridad administrativa especializada, esta es, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, pues de acuerdo a los modelos evolutivos de la competencia desleal el interés del particular ha sido el principal elemento de protección y en base a este criterio se ha ido ampliando los sujetos de protección.

Este razonamiento ha sido incorporado por la legislación colombiana, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)¹⁸, es también la autoridad administrativa competente para conocer y resolver los casos de competencia desleal que afecten al interés de los particulares, otorgándole a través del artículo 24 de la Ley 1564 del 2012 funciones jurisdiccionales, y como acertadamente afirma Velandia la SIC tiene la potestad de un Juez ante actos de competencia desleal que generan afeción a particulares (Velandia, 2011, pág. 409)

¹⁸ La SIC es la entidad administrativa competente para conocer los actos de competencia desleal que afectan tanto al interés general como al interés particular. De acuerdo a la ley 1564 del 2012 los actos de competencia desleal pueden ser conocidos por los jueces civil o por la autoridad administrativa la cual actuará con funciones jurisdiccionales como juez de primera instancia (art 24 párrafo 1) pudiendo el fallo emitido por la SIC ser apelado ante el tribunal superior de lo civil.

Sin duda es un gran precedente el hecho que la autoridad administrativa especializada pueda también salvaguardar el interés particular que históricamente ha estado presente en el desarrollo de la Competencia Desleal.

CAPÍTULO III

3.1 LA IMITACIÓN COMO PRÁCTICA DE COMPETENCIA

DESLEAL

La imitación es el acto mediante el cual se obtiene una prestación o iniciativa nueva en base a otra ya existente que es tomada como referencia, siendo esto posible en virtud del principio de libertad de imitación que rige en el mercado permitiendo dicho acto (imitar), sin embargo, este principio puede ser vulnerado por las modalidades de imitación desleal (Domínguez, 2003, pág. 36) a través de sus diferentes presentaciones tales como:

- La imitación confusionista: que tiene por finalidad desorientar al consumidor respecto a las prestaciones o iniciativas que un competidor en relación a otro oferta en el mercado.
- La imitación parasitaria: la cual implica el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
- La imitación sistemática con la cual se pretende impedir u obstaculizar el ingreso de un competidor al mercado.

A más de lo antes mencionado, dentro de este capítulo también se estudiará el principio de libertad de imitación, como un eje transversal y fundamental para el desarrollo de la competencia y la libertad de empresa, su regulación normativa en otras legislaciones y la ecuatoriana.

Finalmente se procederá a un análisis de un caso práctico en el cual se podrá evidenciar un caso de imitación sistemática.

3.1.1 Definición y objeto de la Imitación

La imitación de acuerdo a su sentido gramatical significa “ejecutar algo a imagen o semejanza de algo” (Real Academia Española, 2017), extrapolado al ámbito de la Competencia Desleal, Massaguer define a la imitación como “tomar como modelo un determinado objeto (imitado) para a partir de éste obtener un nuevo modelo (imitación), que guardará por ello gran parecido con el inicial” (Bercovitz, 2011, pág. 285 cita a Massaguer), de su parte la jurisprudencia internacional define a la imitación como la copia de la creación empresarial ajena ya sea idéntica o que guarde gran semejanza en sus elementos esenciales (Sentencia del Tribunal Supremo, España, 2006), es decir la imitación conlleva a la creación de algo nuevo pero similar a algo pre existente que es tomado como base o referencia para la creación que pretende presentar un operador económico a los consumidores dentro del mercado.

En el marco jurídico de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado se establece que la imitación será desleal cuando: “...se vulneren un derecho de propiedad intelectual y la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de terceros...” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27).

En el primer caso ante la existencia de un derecho relacionado con la propiedad intelectual, conforme a lo explicado en párrafos anteriores, es aplicable la normativa especializada, esto es la normativa sobre Propiedad intelectual, puesto que, al ser vulnerado un derecho de exclusividad se provoca una afeción a su titular, sancionada por la ley que lo protege.

En el segundo caso, no existe la presunción del derecho de exclusividad, la ley ecuatoriana establece que la deslealtad se da por la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales, en el mismo sentido, la legislación colombiana (Ley colombiana de

competencia desleal, artículo 14) como la legislación española (Ley española de competencia desleal, artículo 11) también prevén que se reputa como desleal la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero encaminadas a obstaculizar o impedir su presencia en el mercado, ya que el acto resulta idóneo para generar confusión a los consumidores o implica el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno del consumidor.

Como se puede evidenciar tanto la normativa nacional como internacional hablan acerca de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales, es por ello que desde la doctrina Silvia Barona, establece lo que se debe entender por prestaciones empresariales.

La autora define como las cosas o servicios que el competidor produce o presta, así como también aquellas creaciones accesorias que permiten que la prestación adquiera singularidad competitiva, como por ejemplo, envoltorios, envases, embalajes de productos, entre otros (Barona, 2008, pág. 487).

En relación a lo que se debe entender por iniciativa empresarial la LORCPM define que podrá ser todo “texto, el eslogan, la prestación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 3 literal b.), es decir, aquellas ideas materializadas que tienen por finalidad colaborar en la difusión de las prestaciones ofrecidas por el operador económico y singularizarlas dentro del mercado.

En síntesis el objeto de esta práctica de competencia desleal conforme a la doctrina, la ley ecuatoriana y la legislación comparada recae en la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, teniendo como finalidad generar un beneficio hacia el competidor que incurre en la deslealtad, atrayendo a la clientela en la

medida que la imitación guarda semejanza con la iniciativa o prestación imitada impidiendo, de esta forma, que se distingan unas de otras.

3.1.2 La Imitación Confusionista

Es importante determinar la diferencia entre la confusión y la imitación confusionista.

En el primer caso (como se ha desarrollado en el segundo capítulo de este trabajo) la doctrina manifiesta que la confusión como práctica de competencia desleal constituye el término género, que se enfoca en la desorientación provocada a los consumidores respecto a la procedencia de las prestaciones o las prestaciones en sí mismas, es decir, la protección se centra principalmente hacia el público consumidor, puesto que, los actos empleados son tendientes a confundirlos respecto a los productos, establecimiento, actividad comercial de un competidor, por lo tanto al estar frente a una información incorrecta éstos pueden desviar su elección en el mercado.

Por otro lado, en el segundo caso, la imitación confusionista, sería el término especie, que conforme al propio concepto y objeto de la imitación se refiere particularmente a establecer la deslealtad sobre las prestaciones e iniciativas empresariales las cuales guardan semejanza con la de otro competidor y a consecuencia de ello pueden ocasionar real o potencialmente confusión en los consumidores. (Barona, 2008, pág. 501) . En igual sentido, la legislación ecuatoriana establece que es desleal “la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulten idóneas para generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la prestación” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 3 literal b). En otras palabras el análisis está enfocado hacia la similitud de las prestaciones e iniciativas entre competidores, siendo

precisamente el principal sujeto de protección el competidor a quien se le está vulnerando su singularidad competitiva, es decir, la forma en como es reconocido en el mercado, y como consecuencia lógica de dicha similitud se desorienta a los consumidores, quienes pueden desviar su decisión hacia la oferta del competidor imitador.

Al hablar sobre imitación confucionista se debe tener presente: a) La singularidad Competitiva de la prestación imitada y; b) Principio de evitabilidad.

La Singularidad Competitiva de la prestación imitada, de acuerdo a la Jurisprudencia internacional hace referencia a los rasgos característicos, que individualizan a una prestación, los cuales le permiten consolidarse y ser identificada y reconocida por los destinatarios respecto de otras en el mercado (Tribunal Supremo, España, 2017).

En cuanto al principio de evitabilidad, consiste en que el riesgo de confusión pudo haber sido eludible, es decir, al “competidor se le puede exigir un comportamiento diferente, esto es, que pueda presentar la prestación imitada sin provocar confusión” introduciendo elementos diferenciadores a su creación, y pese a ello ha optado por incorporar características semejantes a las de la prestación o iniciativa de otro competidor, (no siendo necesaria una imitación exacta, basta que recaiga sobre elementos accidentales característicos del competidor imitado), por lo tanto, el parecido con la prestación o iniciativa original dificulta al consumidor la distinción entre ambas (Barona, 2008, pág. 507).

Sin embargo, la excepción al principio de evitabilidad se da ante la inevitabilidad de la conducta, lo que quiere decir que se excluye la deslealtad cuando se imita una prestación que se encuentra generalizada en el mercado, es decir, la prestación utiliza formas estandarizadas que habitualmente se usan para exponer, vender o envolver un determinado producto, ya que, responde a la necesidad técnica o naturaleza de la

prestación o iniciativa, por lo cual constituyen elementos comunes, propios de la oferta, razón por la que no cabe la singularidad competitiva, a manera de ilustrar este concepto, un ejemplo de esto podría ser la utilización de figuras de animales para comercializar una prestación ante la cual no se podría alegar la existencia de imitación ya que se trata de una forma estandarizada (Tribunal Supremo, España, 2017).

En conclusión, la Imitación Confusionista se configura cuando un operador económico posee singularidad competitiva idónea para distinguirse en el mercado, y como resultado de la práctica desleal su singularidad se ve afectada, ya que una vez analizadas en conjunto las prestaciones o iniciativas confrontadas se puede colegir que la confusión podía ser evitada a través de la incorporación de elementos propios por cuanto no se trata de prestaciones o iniciativas estandarizadas, de modo que, no es necesario una copia fidedigna pues basta que exista tal grado de semejanza entre la oferta del competidor imitado y el imitador y como consecuencia de ello dificulta al público consumidor la distinción entre ambas.

3.1.3 La Imitación Parasitaria

La imitación parasitaria es aquella en virtud de la cual un competidor se aprovecha indebidamente de la reputación o el esfuerzo ajeno logrado por otro, para así poder entrar al mercado y crear una demanda hacia su prestación (Bercovitz, 2011, pág. 301), conforme a la legislación ecuatoriana se considera una Práctica de Competencia Desleal “la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero... que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 literal b).

➤ **Imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena**

Para que se configure la imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena deben concurrir las siguientes condiciones: a) La existencia de aptitud para aprovecharse de la reputación ajena; b) Un aprovechamiento indebido, y c) El principio de la evitabilidad.

La aptitud para aprovecharse de la reputación ajena se presenta cuando una prestación o iniciativa está dotada de especial valor competitivo que la hace novedosa entre el público consumidor, en otras palabras posee singularidad competitiva, goza de prestigio, de buena fama, razón por la que un tercero pudiera estar interesado en beneficiarse de dicha reputación e imitarla (Bercovitz, 2011, pág. 305).

El aprovechamiento es indebido cuando consiste en una “mera copia de las prestaciones ajenas, aprovechando el reconocimiento que en el tráfico mercantil tienen” (Barona, 2008, pág. 515) de modo que, se trata de una conducta reproductora de la prestación o iniciativa original que se ha abierto mercado y consolidado en él, con la finalidad de poder lucrar en base a la buena fama que posee un competidor.

Finalmente, el principio de la evitabilidad (como en párrafos anteriores se lo analizó) también debe concurrir en esta modalidad de imitación, tratándose de todas aquellas conductas el competidor hubiera podido realizar para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena y así no afectar la singularidad y consolidación que el competidor imitado ha alcanzado dentro del mercado. De igual manera cabe también la excepción del principio de inevitabilidad cuando se trata de prestaciones o iniciativas estandarizadas.

Con respecto a la segunda condición, la imitación debe ser en base a un aprovechamiento indebido, esto nos lleva a una consecuencia lógica de considerar que

es posible un aprovechamiento derivado de una imitación debida, por consiguiente el aprovechamiento es debido cuando se trata del principio de la inevitabilidad (Bercovitz, 2011, pág. 306), ya analizado, esto es, cuando la forma de la prestación del competidor imitado se encuentra estandarizada, pues resulta habitual la utilización de determinada forma ya que responde a la necesidad técnica o naturaleza de la prestación o iniciativa.

En síntesis, la imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena consiste en una mera copia o reproducción de una prestación o iniciativa ajena aprovechando del buen nombre y posicionamiento que ésta posee en el tráfico económico, razón por la cual el competidor imitador no ha realizado ninguna conducta para evitar dicho aprovechamiento, no siendo posible alegar la procedencia del principio de inevitabilidad, privando, de esta forma, al competidor original de beneficiarse de los frutos de la reputación que ha obtenido en el mercado.

➤ **La imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno**

Desde la doctrina, Bercovitz apunta que toda imitación se apoya en el conocimiento, experiencias, esfuerzo, etc. del competidor imitado con la finalidad de obtener una prestación y un beneficio hacia el competidor imitador, sin embargo, esto no se reputa como desleal siempre y cuando el imitador aporte su esfuerzo personal para crear su prestación tomando como referencia otra. (Bercovitz, 2011, pág. 305)

Por lo tanto, al hablar de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se debe analizar los siguientes criterios: a) Aprovechamiento indebido; y b) El principio de la evitabilidad de la conducta.

El carácter de aprovechamiento indebido hace referencia a los métodos o mecanismos empleados, por un operador económico con la finalidad de obtener una mera copia o reproducción del original en un breve espacio de tiempo y a un bajo costo, verbi

gracia, mecanismos como fotocopia, escáner, entre otros, por citar unos ejemplos, que reflejan la falta de esfuerzo propio del imitador, limitándose éste a aprovecharse indebidamente de los resultados (investigaciones, dinero invertido para introducir en el mercado la prestación, etc.) ajenos de manera inmediata y directa a través de la utilización de dichos medios (Bercovitz, 2011, págs. 306-307) que le permiten la reproducción inmediata de las prestaciones a un bajo o nulo costo reflejado en el precio de comercialización a comparación de la ofertada por el competidor imitado, por consiguiente, al ser obtenidas las prestaciones de manera masiva, se menoscaba o elimina la ventaja competitiva que hubiera tenido el competidor imitado al ser el primero en introducir al mercado la creación, y por ende se le impide o dificulta amortizar los costos que implicó la producción de su prestación (Tribunal Supremo, España, 2010).

La evitabilidad de la conducta como ya se la ha desarrollado, consiste en la existencia de otras vías, que el competidor imitador pudo haber optado para llegar a la prestación.

En resumen la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se considera desleal por tratarse de una mera copia o reproducción de la oferta de un competidor a través de mecanismos que facilitan su multiplicación masiva afectando así al conocimiento, experiencia, investigación, etc. que el competidor imitado ha invertido en la producción de su prestación y, a más de ello, al ser comercializada a un bajo costo implica una desventaja competitiva para el operador económico perjudicado.

Obviamente el imitador podía evitar el aprovechamiento del esfuerzo ajeno si hubiera utilizado mecanismos que reflejen un proceso de desarrollo e investigación propio, no cabe la excepción del principio de inevitabilidad ya que el hecho de utilizar mecanismos que permiten obtener rápidamente la prestación original es evidente la finalidad de beneficiarse precisa y exactamente de dicha prestación ajena.

3.1.4 La Imitación Sistemática

La legislación ecuatoriana considera que la imitación de las prestaciones o iniciativas de un tercero realizada como una estrategia “encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquel” (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 literal c) es considerada como una práctica de competencia desleal bajo la figura de imitación sistemática

De modo que, para que se configure esta modalidad de imitación deberán analizarse los siguientes preceptos: a) Singularidad competitiva; b) Imitación sistemática per sé; c) Finalidad obstruccionista; y d) La respuesta natural del mercado.

La singularidad competitiva, como antes se analizó, consiste en la característica especial o novedosa que llama la atención al consumidor, razón por la cual las prestaciones o iniciativas resultan atractivas para el imitador.

La imitación sistemática per sé, consiste en la imitación reiterada de todas o casi todas las prestaciones o iniciativas de un mismo competidor (Barona, 2008, pág. 527), de modo que se trata de una actividad imitativa frecuente que tiene por objeto una pluralidad de prestaciones o iniciativas ya sea que recaiga sobre todas o gran parte de ellas, pues, de no existir pluralidad de prestaciones o iniciativas imitadas estaríamos frente a un caso de imitación de carácter aislado.

La finalidad obstruccionista, implica la intencionalidad del sujeto imitador de impedir u obstaculizar la incursión o afirmación en el mercado de las prestaciones o iniciativas imitadas, es decir, el imitador pretende mejorar su posición competitiva perjudicando al competidor imitado al imposibilitarlo de acceder al mercado o cuando menos forzándolo a competir en forma menos eficiente (Dominguez, 2011, pág. 315),

llama la atención que se considere la intencionalidad del sujeto, puesto que, de acuerdo al Derecho de la competencia no es necesario acreditar la existencia de conciencia o voluntad, ya que la deslealtad se produce aún en ausencia de intencionalidad, sin embargo, en este caso en concreto, resulta un factor importante debido a que la intención de obstaculizar o impedir son el objeto de esta imitación independientemente de que se consiga dicha finalidad , ya que como Silvia Barona afirma “es poco probable que pudiera producirse en la práctica una imitación sistemática inconsciente, dado que el conocimiento de la imitación, cuando esta es reiterada, es consustancial a la misma actividad reiterativa imitadora ” (Barona, 2008, pág. 530) por este motivo en esta modalidad de imitación no cabe el principio de evitabilidad de la conducta, puesto que, es evidentemente que existe una estrategia competitiva que consiste en la imitación sistemática como un medio para impedir u obstaculizar la actividad del competidor.

En relación a la respuesta natural del mercado, se presenta cuando la actividad de imitación recae sobre una prestación o iniciativa que se encuentran generalizadas debido a que se trata de conceptos comúnmente utilizados (principio de inevitabilidad) o la imitación que se introduce al mercado está dotada de singularidad competitiva por cuanto no cabría la deslealtad en la imitación (Marín, y otros, 2012, pág. 421)

En resumen, para que se configure la imitación sistemática, el competidor imitado debe poseer singularidad competitiva, razón por la que, resulta atrayente al imitador impedir u obstaculizar su inserción o desenvolvimiento en el mercado, procediendo intencionalmente a imitar de manera frecuente todas o varias prestaciones o iniciativas de aquel, siempre y cuando no se tratan de una respuesta natural del mercado.

3.2 DERECHO A IMITAR: PRINCIPIO DE LIBERTAD DE IMITACIÓN

Dentro del mercado rige el Derecho a imitar en virtud del cual la imitación es libre ya que fomenta la competitividad de en el mercado, por esta razón, varias legislaciones han incorporado explícitamente dentro de sus ordenamientos jurídicos este precepto. A prima facie podría creerse que el Ecuador no prevé este principio al no estar expresamente contenido en la ley, sin embargo, cabe realizar un análisis al respecto.

3.2.1 Noción general del Principio de Libertad de Imitación

La libertad de imitación es un principio fundamental para fomentar la libertad de competencia, puesto que, la imitación está estrechamente vinculada con la innovación, de forma que se complementan entre sí, permitiendo el desarrollo de la competencia.

La libertad de imitación consiste en la posibilidad que tiene un competidor para tomar como referencia la prestación o iniciativa ajena para crear una propia sin que por ello se considere desleal, siempre y cuando no se trate de una imitación confusionista, parasitaria o sistemática, pues, de ser así incurriría en una práctica desleal (Rivera, 2014, pág. 18).

Teniendo claras estas restricciones, la imitación es una estrategia idónea para difundir la innovación, ya que, un competidor al imitar una prestación o iniciativa debe hacerlo agregando su propia singularidad competitiva, esto es, mejorando aspectos o características y como consecuencia de la actividad de imitación puede inclusive llegar a un perfeccionamiento técnico o aportar una nueva utilidad del producto o servicio imitado, generando progreso en el ámbito de la prestación que ha imitado . (Dominguez, 2011, pág. 291)

Al obtener dicha innovación el imitador puede diferenciarse de la prestación o iniciativa imitada e ingresar al mercado como una oferta más, fomentando el desarrollo de una competencia efectiva tendiente a la realización de un sistema competitivo en el que el consumidor tiene a su disposición varias ofertas para elegir (Dominguez, 2011, pág. 291), en la medida en que la imitación constituye una práctica que permite a los competidores actualizarse en términos competitivos y ofrecer productos igualmente buenos, en otras palabras, la imitación permite que existan diferentes prestaciones en una misma categoría de productos lo cual estimula la competencia (Arboleda, 2014, pág. 148).

En resumen, la libertad de imitación es la base para el desarrollo de la competitividad en los mercados, al ser un medio idóneo para la innovación y el progreso de las prestaciones o iniciativas, permitiendo de esta forma, la interacción de varias ofertas las cuales serán elegidas por los consumidores, llegando el imitador a obtener una ventaja competitiva al dotar de singularidad a la prestación o iniciativa imitada y en algunos casos mejorarla, en estas condiciones la imitación no será sancionada como práctica desleal.

3.2.2 Legislación comparada respecto al Principio de Libertad de Imitación y los casos de su vulneración

Las legislaciones colombiana y española prevén expresamente dentro de sus normativas correspondientes el principio de libertad de imitación, estableciéndolo como un precepto básico en el que se rige la libre competencia, y a su vez como un punto de equilibrio entre la determinación de la deslealtad o no en la imitación.

La Ley de Competencia Desleal de Colombia en su artículo 11 determina que “La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley” (Ley colombiana de competencia desleal, artículo 11)

En el mismo sentido la Ley española de Competencia Desleal prevé en su artículo 11 “La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley” (Ley española de competencia desleal, artículo 11).

Como se puede evidenciar, de las normativas se desprende que los ordenamientos jurídicos consideran a la imitación como una libertad, es decir, como una facultad de los competidores, para elaborar sus prestaciones o iniciativas basadas en las de un tercero, existiendo casos de vulneración de esta libertad.

En Primer lugar, tanto la ley colombiana como la española comienzan por determinar claramente que este principio procederá siempre que no exista un derecho de exclusividad el cual goza de protección de la ley, ya que, ante este derecho no opera el principio de libertad de imitación, como a lo largo de este trabajo se ha desarrollado, al hablar de derecho de exclusividad se hace referencia al ámbito de la propiedad intelectual y las materias que forman parte de ella, por ende el derecho de exclusividad es salvaguardado por su propia normativa.

En segundo lugar la legislación comparada también prevé otros supuestos en los que se vulnera el principio de libertad de imitación, la ley colombiana en su artículo 11 considera desleal la imitación de prestaciones de un tercero “cuando genere confusión...cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena... también se considera desleal la imitación sistemática cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda lo que según

las circunstancias, pueda reputarse como respuesta natural del mismo” (Ley colombiana de competencia desleal, artículo 11)

De la misma manera la ley española en su artículo 14 numerales 2 y 3 determina como desleal los casos de imitación que generan confusión, aprovechamiento de la reputación ajena y la imitación sistemática (Ley española de competencia desleal, artículo 14 numerales 2y 3) en los mismos términos que plantea la ley colombiana.

Por consiguiente los casos de vulneración al Principio de Libertad de Imitación previstos en el derecho comparado son: la imitación cuando existe un derecho de exclusividad, imitación confusionista, imitación parasitaria la cual implica un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno y la imitación sistemática, estas modalidades constituyen una práctica de competencia desleal por cuanto van en contra del derecho a imitar planteado en el derecho comparado (del mismo modo en la legislación ecuatoriana como se analizará en el siguiente tema).

3.2.3 Regulación normativa de la Imitación en el Ecuador

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado en su artículo 27 numeral 3, determina directamente los tipos de imitación que se consideran como prácticas de competencia desleal, estando la regulación normativa redactada de la siguiente manera “Actos de Imitación. Particularmente, se considerarán prácticas desleales:” y posteriormente procede a enlistar la imitación que infrinja un derecho de propiedad intelectual, la imitación confusionista, la imitación que implique aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno (imitación parasitaria) y la imitación sistemática (Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, artículo 27 numeral 3), como se puede observar a diferencia de la legislación comparada de

Colombia y España la LORCPM en su articulado sobre imitación no incorpora expresamente el principio de libertad de imitación.

Ante la ausencia de esta especificación normativa debemos remitirnos a los considerandos de la LORCPM, los mismos que tiene por finalidad fundamentar la necesidad de creación de una ley, en este caso en particular uno de los considerandos para expedir la Ley orgánica es el derecho a desarrollar actividades económicas establecido en el artículo 66 numeral 15 de la Constitución. Para poder entender de mejor manera el por qué este derecho fue incorporado como parte de la motivación de la ley es pertinente exponer el criterio manejado por la Corte Constitucional Ecuatoriana, la cual señala que la Constitución reconoce dentro de los derechos de libertad, la libertad de empresa definida como el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o colectiva, de tal forma que intrínsecamente esto conlleva al desarrollo “de la libre competencia, establecida por la existencia de varias empresas que pueden dedicarse a una misma actividad” (Corte Constitucional Ecuador , 2014).

De modo que, el derecho a desarrollar actividades económicas, se traduce en la libertad de empresa, industria o comercio la cual a lo largo de los modelos evolutivos ha sido un eje transversal para el desarrollo del derecho de la competencia, ya que, a través de este derecho de libertad es posible que concurren al mercado varios competidores a ofertar sus bienes y servicios, lo que conlleva a la libertad de competir.

Portellano Díez señala que la libertad de competir es un principio consagrado en todos los ordenamientos jurídicos el cual se soporta en el principio de la libertad de imitación (Portellano Díez, 1995, pág. 46) en consecuencia, la libertad de imitación es una manifestación de la libertad de empresa y por ende de la libertad de competir.

Esta analogía encuentra sustento a la luz de la teoría de los derechos implícitos, definidos por Guastini como normas no expresas, que al no ser fruto de la producción

legislativa carecen de disposiciones normativas en cuanto a su significado, por ello, son el resultado de una construcción jurídica interpretativa en virtud de la cual el derecho implícito se infiere de un derecho expresamente conferido, puesto que, se configuran como una condición necesaria para el ejercicio del derecho expreso. (Guastini, 2009, pág. 3 y 4)

En conclusión la libertad de imitación si está reconocida en la legislación ecuatoriana a través del análisis interpretativo de los derechos implícitos, ya que, al ser la imitación una figura jurídica necesaria para la innovación y el progreso, permite a los competidores tomar como referencias prestaciones o iniciativas ajenas para poder ingresar al mercado como una oferta más (con singularidad competitiva) para la elección de los consumidores, fomentándose de esta manera la libre competencia al existir varias empresas en el mercado que se dedique a la misma actividad económica, garantizando consecuentemente el derecho a la libertad de empresa.

3.3 ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO

Tras averiguaciones y búsquedas realizadas, en el Ecuador no se ha dado hasta el momento un caso de imitación como práctica de competencia desleal, razón por la cual se analizará un caso proveniente de la legislación comparada, concretamente de la legislación colombiana ya que este país al ser también latinoamericano tiene mayor desarrollo en el ámbito de competencia desleal y a más de ello el Ecuador guarda gran similitud respecto a la normativa en torno al tema de estudio.

3.3.1 Análisis del caso DANONE contra ALPINA

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Delegatura para asuntos Jurisdiccionales

Sentencia N° 1228

Bogotá D.C 18 de Agosto de 2015

Demandantes: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Y DANONE ALQUERÍA

Demandada: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A

➤ **Análisis de la Demanda**

La parte actora COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante DANONE) y DANONE ALQUERIA alegan que DANONE ha tenido presencia en el mercado de productos lácteos frescos desde 1919, es decir por más de 90 años, tiempo en el cual ha incursionado en el mercado de los cinco continentes, promocionando sus distintas marcas masivamente a nivel mundial.

A más de ello ha desarrollado procesos de investigación científica para la elaboración de sus productos y una estrategia denominada marketing mix la cual consiste en la promoción de las marcas, logotipos, envases, códigos de colores, denominaciones, publicidad, y la forma de presentar un problema y la forma de solucionarlo a través de alguno de sus productos.

Con respecto al mercado colombiano, antes de ingresar a él, tenía presencia en el mercado latinoamericano en los países de Argentina, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador y Chile, razón por la que los distintos canales de televisión por cable transmitían sus propagandas en el territorio colombiano en las que se plasmaba la estrategia de marketing mix.

Otro aspecto que señala la parte actora es que hace 10 años DANONE sostuvo conversaciones con accionistas de ALPINA con la finalidad de realizar una alianza, como la que en la actualidad sostiene con ALQUERIA, para ingresar al mercado colombiano de productos lácteos frescos, sin embargo, dichas conversaciones no prosperaron y por consiguiente no se llegó a ningún acuerdo. A razón de las

conversaciones mantenidas ALPINA tenía conocimiento de los productos, marcas y estrategia de marketing mix que DANONE utilizaba.

A criterio de los demandantes, ALPINA ha actuado de forma desleal al utilizar elementos propios y originales de su estrategia de marketing mix para imitar sus prestaciones e iniciativas mercantiles, así como también, el hecho de que hayan registrado en Colombia marcas con expresiones idénticas y/o estrechamente similares a las de DANONE, consideran que son actuaciones que reflejan un comportamiento tendiente a obstaculizar el ingreso de sus productos al mercado colombiano.

En consecuencia DANONE señaló puntualmente que ALPINA ha imitado sus iniciativas mercantiles creadas dentro de su estrategia de marketing mix así como las marcas cuya titularidad posee.

Las actuaciones alegadas por DANONE que ha realizado ALPINA consisten en una imitación sistemática para obstaculizar el ingreso de DANONE al mercado colombiano, dichas prácticas son:

- El registro de marcas cuya titularidad o uso ostentaba DANONE en otros países y han sido registradas por ALPINA en Colombia, con lo cual se evidencia la intención de obstaculizar su ingreso al mercado.

MARCAS DE DANONE EN EL MUNDO	MARCAS REGISTRADAS POR ALPINA EN COLOMBIA
BIO DANONE (Reg. Francia, 9 de noviembre de 1993)	BIOALPINA (Reg. Colombia 26 de Octubre de 2005)
DANONE ACTIV (Reg. Francia 7 de Enero del 2000)	ALPINA ACTIV (Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)

ACTIVIA (Reg. Francia 23 de Abril del 1999)	ALPINA ACTIVO (Reg. Colombia 6 de Diciembre 2004)
BIO ACTIVIA (Reg. Francia 9 de Noviembre de 1993)	BIO-ACTIVO (Reg. Colombia 12 de Octubre de 2005)
VITALIS (Reg. Francia 12 de Julio de 2000)	ALPINA VITALIS (Reg. Colombia 30 de Marzo de 2006))
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Francia 12 de Diciembre de 2001)	ALPINA YOX CON DEFENSIS (Reg. Colombia 12 de Marzo de 2007)
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Francia 12 de Diciembre de 2001)	DEFENS (Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Francia 12 de Diciembre de 2001)	DEFENSIS (Reg. Colombia 16 de noviembre 2004)
IMUNITASS (Reg. Francia 2 de Diciembre de 1997)	INMUNITAS (Reg. Colombia 16 de Noviembre de 2004)
IMUNITASS (Reg. Francia 2 de Diciembre de 1997)	INMUNIS (Reg. Colombia 16 de Noviembre de 2004)
MI PRIMER DANONE (Reg. 19 de Abril de 1994)	MI PRIMER ALPINITO (Reg. Colombia 8 de Marzo de 2007)
DANONINO 4X4 (Publicitado en TV el 5 de Febrero de 2007)	ALPINITO 4X4 (Solicitud. Colombia 8 de Marzo de 2007)

LICUAMIX (Uso 2004)	LICUAMIX (Reg. Colombia Julio de 2005)
------------------------	---

➤ Imitación de Iniciativas comerciales:

1) la utilización de las expresiones “Defensis” , “Inmunitas” o “Vitalis” en la prestación de sus productos, son frases creadas por DANONE para singularizar sus prestación en el mercado a través de su estrategia de maketing mix, mas no se trata de una denominación propia de Lactobacilo L. Casei con el que se elabora sus producto. De modo que su imitación y utilización de la frase “Defensis”, “Inmunitas” o “vitalis” ocasiona la pérdida de la singularidad competitiva de DANONE al no tratarse de iniciativas estandarizadas.

También DANONE manifestó que ALPINA utilizó elementos de comunicación audiovisual desarrollados internacionalmente por DANONE en sus campañas publicitarias de su producto “Actimel”



- 2) Otra iniciativa comercial imitada señalada por DANONE, consiste en la frase “4x4” implementada por ellos para presentar al consumidor los cuatro elementos principales (vitaminas, proteínas, hierro y calcio) de su producto “Danonino”, así como el uso de cuatro bloques para representarlo visualmente, lo cual constituye una característica singularizadora parte de su estrategia de marketing mix, ya que no se trata de una iniciativa estandarizada. En 2007 ALPINA lanzó al mercado su producto “Alpinito Cuatrigenio” en donde copió en su etiqueta la forma en que DANONE representa el concepto de “4x4” incluyendo cuatros cubos que evocan la presencia de los cuatro componentes antes mencionados



- 3) DANONE señala que su producto estrella a nivel mundial es “Activia” el cual ha sido, a su criterio, imitada por ALPINA con su producto Regeneris, pues, imita sus prestaciones mercantiles consistentes en la utilización del color verde que según afirma no es un color de uso común para identificar la categoría de yogures funcionales, así como la combinación de colores verde y amarillo, y el uso de un flecha hacia abajo que evoca el mejoramiento del tracto intestinal.



Pretensiones de la Parte Demandante

La parte actora considera que DANONE al tener conocimiento de la intención de APLINA para ingresar al mercado colombiano, ha procedido a imitar varias de sus prestaciones e iniciativas mercantiles que se encuentran en el mercado internacional, con la finalidad de impedir u obstaculizar su ingreso a Colombia, y al no ser estas una respuesta natural del mercado ha afectado su singularidad competitiva que ha logrado, desarrollar y adquirida a lo largo de su trayectoria. Por estas razones, pretende que se remuevan los productos antes analizados y se abstenga de realizar nuevamente actos de imitación, y finalmente que se le indemnice los perjuicios que le ha ocasionado la conducta denunciada.

Análisis de la contestación

ALPINA se opone a las pretensiones de la parte actora

- Solicita la suspensión del proceso por prejudicialdad, argumentando que DANONE ha impulsado acciones de nulidad, ante la autoridad competente en propiedad intelectual, en contra de los registros marcarios conferidos a ALPINA

- Alega la prescripción de las acciones, ya que, de acuerdo a la ley es posible ejercer las acciones dentro de los dos años siguientes al último registro el cual fue en el 2007.
- ALPINA afirma que su conducta responde a los cambios del mercado, esto es a la tendencia por parte de los consumidores a adquirir productos que representen beneficios para la salud y el cuerpo, por ello, las bacterias como fuente enriquecedora de productos lácteos no es un desarrollo exclusivo de DANONE, pues la empresa japonesa YAKULT fue la primera en realizarlo, por lo que, el acto no puede ser catalogado como competencia desleal ya que se ampara en la libertad de empresa en virtud de la cual un operador económico puede incursionar con productos similares en el mercado y a más de ello alega haber usado bacterias distintas a las usadas por YAKULT y DANONE.
- ALPINA señala que DANONE se basa en la protección de su estrategia de marketing mix, la cual contempla sus prestaciones e iniciativas empresarial, sin embargo ésta no posee protección dentro del Derecho de propiedad industrial, por lo tanto, las coincidencias en las que ha incurrido no corresponden a una imitación, ya que se trata de elementos comunes en el medio de los productos lácteos, por consiguiente manifiesta que no es posible otorgar exclusividad sobre el uso de frases con las que se tiene por finalidad evocar a las características de los productos.
- En cuanto al uso de los colores y gráficos en su producto ACTIVIA, sostiene que se trata de una respuesta natural del mercado, por cuanto, estos se encuentran estandarizados, es decir, su uso es común en la sección del mercado de productos funcionales.

- Por último ALPINA sostiene que no ha incurrido en actos de imitación sistemática por cuanto el ordenamiento jurídico colombiano prevé el principio de libertad de imitación mediante el cual es posible desarrollar prestaciones o iniciativas comerciales similares a otras ya que con ello se desarrolla el derecho de libertad de empresa.

Análisis de los elementos Objetivos y Subjetivos

Elemento Objetivo

Como se ha estudiado en capítulos anteriores el elemento objetivo implica que las actuaciones se hayan realizado dentro del mercado y con fines concurrenciales. En este caso las conductas se realizaron en el mercado colombiano de Productos lácteos en el cual ALPINA registró marcas e introdujo productos basándose en iniciativas desarrolladas por DANONE como una estrategia para obstaculizar su inserción y desenvolvimiento en el mercado colombiano en el que DANONE comenzaba a tener presencia a través de su alianza con ALQUERIA denotándose claramente el fin concurrencial.

Elemento Subjetivo

El elemento subjetivo el cual hace referencia a los sujetos que pueden incurrir en actos de competencia desleal cuya intención no es necesaria acreditar ya que basta que exista una real o potencial afección a los intereses de otro competidor, sin embargo en la modalidad de imitación sistemática la intencionalidad es un factor que se encuentra implícitamente dentro del actuar desleal, ya que la finalidad obstruccionista al imitar varias prestaciones, como lo realizó DANONE, refleja la intencionalidad del imitador en mejorar su posición competitiva obstaculizando, en este caso en concreto, la inserción y desenvolvimiento de DANONE en Colombia

Análisis de la deslealtad de las conductas como caso de vulneración al principio de libertad de imitación

Es importante determinar si las conductas alegadas por DANONE constituyen prácticas de competencia desleal.

DANONE señala en su demanda que ALPINA ha incurrido en imitación sistemática de sus iniciativas empresariales encaminadas a obstaculizar su ingreso y desarrollo en el mercado colombiano, cabe recalcar que como en temas anteriores se analizó, la legislación colombiana prevé explícitamente la libertad de imitación y a más de ello es el punto de partida para determinar la deslealtad, ya que, en virtud de este principio la imitación es libre en la medida que fomenta la innovación, competencia y libertad de empresa, no obstante, existen casos en que se vulnera este principio como es la imitación desleal de las prestaciones e iniciativas con fines obstruccionistas y de manera sistemática .

Puntualmente DANONE sustenta en su demanda que ALPINA le ha ocasionado afección al imitar las características propias de su singularidad competitiva, como son colores, frases creadas, y demás elementos que forman parte de su estrategia de marketing mix la cual no es una respuesta natural del mercado, ya que son creaciones en las que se refleja un esfuerzo intelectual, por lo que, representan un medio competitivo para diferenciar sus productos, ya que no se trata de prestaciones estandarizadas, por ello, a su criterio, ALPINA si incurriría en una imitación sistemática ya que la utilización de las iniciativas empresariales de DANONE provoca la pérdida de distintividad de sus productos y un obstáculo para ingresar al mercado, de modo que, concurrirían los preceptos para que se configure la imitación sistemática.

Análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio

– Prejudicialidad

Dentro de sus excepciones la parte demandada solicita la suspensión del proceso por cuanto DANONE estaba llevando a cabo una acción de nulidad de los registros marcarios otorgados a ALPINA que recaía en los mismos hechos que sustentan la demanda en el ámbito de la competencia desleal.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que la legalidad de la concesión de un registro no influye en la configuración de un acto de competencia desleal y en cuanto la imitación sistemática contemplada en el artículo 14 de la ley de competencia desleal no es condición que el comportamiento reiterado de imitación pueda ser calificado como ilegal de manera individual, por el contrario, la imitación sistemática puede resultar de una serie de actos de imitación, que siendo legales (esto es que se ha obtenido un derecho de exclusividad) en conjunto pueden desencadenar en una práctica desleal de imitación sistemática.

De tal forma que dentro del ámbito de la competencia desleal resulta irrelevante determinar si el registro marcario se dio o no en las circunstancias que prevé la propiedad intelectual para el surgimiento de un derecho marcario, basta con determinar que el comportamiento de la demandada se acopla a lo que determina la ley de competencia desleal para ser considerado como un acto de imitación sistemática.

Por otro, lado la autoridad en materia de propiedad intelectual, conforme al artículo 137 de la Decisión 486 puede aplicarse la causal de irregistrabilidad cuando existe indicios razonables que le permitan inferir que el registro tiene por finalidad el cometimiento de una práctica desleal, de modo que basta con que tenga un indicio no es

necesario que determine la existencia de un acto desleal, ya que eso es atribución de la autoridad en materia de competencia desleal

– **Registro de marcas**

En relación a lo planteado anteriormente la SIC consideró que ALPINA tenía conocimiento de la intención de DANONE de ingresar al mercado colombiano así como también de las prestaciones e iniciativas empresariales que esta manejaba, lo cual se evidencia de las conversaciones mantenidas para formar una alianza que no se llegó a dar, pese a esto ALPINA tenía conocimiento de la inminente entrada de DANONE al mercado colombiano a través de la alianza DANONE ALQUERIA la cual fue anunciada en 2004 por medio de diferentes medios de comunicación, posterior a ello ALPINA comenzó con el registro de marcas en Colombia relacionadas a DANONE de las cuales esta última poseía la titularidad en otros países.

Estos hechos evidencian una clara intención encaminada a obstaculizar la entrada de DANONE al mercado colombiano de productos lácteos, convirtiéndose en el primer obstáculo desleal para dificultar a DANONE su ingreso a Colombia, ya que, al no poder hacer uso de sus marcas que distinguían sus productos en otros países resulta obvio que las prestaciones e iniciativas no podían ingresar al mercado.

– **Imitación Sistemática**

En relación a la imitación sistemática la SIC maneja el criterio, igual al planteado en temas anteriores, esto es que exista imitación sistemática, per sé, de pluralidad prestaciones o iniciativas empresariales de forma reiterada respecto a un mismo competidor, la cual es apta para impedir u obstaculizar el ingreso o desenvolvimiento de un competidor al mercado siempre que no sobrepase lo que pueda resultar como respuesta natural del mercado.

- Imitación de la iniciativa empresarial “Defensis” e “Inmunitas”

Un gran obstáculo para DANONE es el hecho de que ALPINA haya registrado como marca a “YOX CON DEFENSIS” haciendo uso de las iniciativas empresariales de DANONE relacionadas con la creación de los términos “DEFENSIS” e “INMUNITAS”, pues, de acuerdo al testimonio de la señora Ana María Calero quien tuvo acceso a los documentos sobre la bacteria Lactobacilos Casei o L.Casei de la facultad de microbiología de la facultad de Costa Rica, así como a documentos de la Organización Mundial de la Salud, afirmó que dichos documentos determinan que Lactobacilos Casei o L.Casei son los nombres científicos de la bacteria, mas no L. Casie Defensis.

A más de ello, de acuerdo a los componentes que conforman el producto de ALPINA se desprende que no utiliza la bacteria Lactobacilos Casei o L.Casei para la elaboración, sino la bacteria “GASSERI” y “ CORYNIFORMIS” , por lo tanto, el uso de una frase creada por DANONE para hacer referencia a la bacteria Lactobacilos Casei o L.Casei denota una imitación desleal. Por consiguiente al lanzar ALPINA su producto “Yox con defensis” haciendo uso en su etiqueta de la frase Defensis y haciendo alusión a que usa la bacteria L.Casei, iniciativa usada por DANONE en su producto ACTIMEL, impide el uso pacífico de su iniciativa a DANONE.

Con respecto a la publicidad del producto “Actimel”, DANONE en el 2006 realiza un comercial de televisión para Argentina el cual comienza “ ¿ Sabías que en el intestino esta el 70% de tu sistema inmunológico? y la respuesta a esta pregunta básicamente consiste en afirmar que “Actimel” ayuda a reforzar el efecto, barrera de la pared intestinal, con lo cual se ayuda a la defensa del organismo y concluye afirmando que “Actimel” es el único con 10 mil millones de L. Casei Defensis en su fermento exclusivo. Por otra parte, en 2007 ALPINA lanza un comercial televisivo para Colombia el cual comienza con la pregunta “¿Sabías que el 70% del sistema de defensas de tu

cuerpo se encuentra en tu intestino? A lo que se responde a esta pregunta que “Yox” es la primera bebida láctea con defensis que ayuda a reforzar la barrera intestinal y concluye afirmando que “Yox” es la única bebida con mil millones de defensis.

Otra publicidad imitada es la lanzada por DANONE en 2001 en España en la cual se ve a un hombre en sus actividades en el trabajo, la ciudad y el tráfico evocando cansancio y estrés en dicho sujeto, luego se oye que “Actimel” con L. Cassei Defensis ayuda a reforzar las defensas y proporciona serenidad. Por su parte ALPINA comienza mostrando a un hombre estresado en la congestión vehicular y a una señora en su trabajo en la oficina igualmente estresada, luego se oye “el estrés puede afectar tus defensas, ALPINA presenta Yox.”

De la comparación de las piezas publicitarias la SIC determinó que las similitudes son muy grandes por lo cual no se trata de la simple utilización de elementos comunes o explicativos, si bien las ideas son libres, en este caso la deslealtad se encuentra en la utilización de las mismas líneas argumentativas y la secuencia de imágenes lo cual constituye una imitación sistemática de la iniciativa empresarial de DANONE afectando a su singularidad competitiva.

- Imitación de la Iniciativa empresarial “4x4”

En conformidad con los criterios ya analizados, en relación al producto “Danonino 4X4” la SIC determinó que de acuerdo a las pruebas presentadas tales como presentación de empaque y publicidad, realizada por DANONE en otros países, se desprende que DANONE utiliza la expresión “4x4” para hacer referencia a los elementos esenciales de su producto, zinc, hierro, calcio y proteínas así como el concepto de los cuatro bloques para graficar sus elementos antes mencionados. ALPINA de igual manera utilizó el concepto de los cuatro bloques para explicar los ingredientes que contiene su producto “Alpinito.”

Por consiguiente la conducta desarrollada por ALPINA resulto idónea para obstaculizar la entrada de DANONE con su producto “Danonino 4X4”, en primer lugar al haber sido registrada como marca la expresión “4x4”, como ya se explicó resulta adecuado para obstaculizar la entrada al mercado, en segundo lugar ALPINA imita el concepto de los cuatro bloques para explicar los elementos del producto, lo que constituye una imitación de la creación de DANONE

- Imitación de las iniciativas empresariales plasmadas en la presentación del producto ACTIVIA

En su demanda DANONE sostiene que ALPINA imitó su iniciativa empresarial plasmada en su producto “Activia” la cual se basa en la utilización de la combinación de colores verde y amarillo, y una flecha hacia abajo que indica el funcionamiento del sistema digestivo, señaló que ALPINA incorporó esos elementos en su producto “Regeneris”, sin embargo, como ALPINA manifiesta en su contestación y a criterio de la SIC la iniciativa responde a una respuesta natural del mercado, ya que, se trata de la utilización de elementos estandarizados dentro de la categoría de productos funcionales, por lo cual, efectivamente la imitación ocurrió pero no puede ser considerada como desleal por cuanto es una respuesta natural del mercado amparada en el principio de libertad de imitación.

Con respecto al color verde y la combinación verde amarillo se acreditó que el uso de esos colores son propios de los productos funcionales ya que evocan un retorno hacia lo natural, como es el caso del producto “Vaalia” de Parmalat el cual ya se encontraba en el mercado al momento de lanzamiento de “Regeneris” el cual utilizaba la combinación verde y amarillo en sus presentaciones.

En cuanto la utilización de una flecha hacia abajo la SIC consideró que es una estrategia común en los productos funcionales ya que constituye una representación gráfica de la digestión.

Por lo tanto, este caso la conducta de ALPINA no se considera como imitación sistemática, pues, en primer lugar no se obstaculizo el ingreso de “Activia” al mercado y en segundo lugar porque la utilización de colores verde y amarillo y la flecha hacia abajo son iniciativas estandarizadas en el ámbito de los productos funcionales.

Improcedencia de la excepción de prescripción

Sobre la excepción de prescripción de la acción planteada por ALPINA la SIC determinó que conforme a los criterios adoptados por la jurisprudencia colombiana cuando se trata de un acto final que supone una secuencia relacionada de conductas tendientes a la obtención de un fin, en este caso concreto la obstaculización a DANONE, el término para prescripción de la acción de acuerdo al artículo 23 de la ley de Competencia Desleal, es de tres años que comienza a correr desde que se consumó la ejecución del acto y el afectado podía ejercer su acción, por tanto, si ALPINA quería imitar sistemáticamente a DANONE para obstaculizar su ingreso al mercado, dicha situación se materializó el 14 de febrero de 2008, fecha en la que DANONE ingresó al mercado colombiano y al ser la demanda presentada el 27 de mayo de 2009, DANONE está dentro del término establecido por la ley.

Pretensión de Indemnización

- DANONE y DANONE ALQUERIA alegaron cuatro daños:

El primero consiste en erogación de honorarios de asesores externos y la erogación del tiempo invertido por los funcionarios de DANONE ALQUERIA S.A y COMPAGNIE GERVAIS DANONE (DANONE), sin embargo la parte demandante no

aportó pruebas que justifique que realizó erogaciones en asesores externos o si los funcionarios dedicaron tiempo de su jornada laboral para atender este proceso.

El segundo daño alegado consiste en el dinero invertido en el diseño de etiquetas, publicidad, marketing mix y demás materiales de los productos “Actimel”, “Danonino 4X4” y “Activia” pues la singularidad competitiva de éstos se perdieron completamente siendo necesario crear otros, respecto a este punto de acuerdo a la directora de mercadeo de DANONE ALQUERIA, DANONE comercializa en más de 60 países sus productos con el mismo diseño de etiqueta, envase, marketing mix, criterio en el cual la SIC se basó para considerar que no procede esta indemnización ya que consideró que dichos diseños no perdieron singularidad por cuanto siguen siendo usados en otros países del mundo.

El Tercer daño consiste en las ganancias que la parte actora dejó de percibir en Colombia como consecuencia de los actos desleales realizados por ALPINA, es decir el lucro cesante para lo cual se exige la certeza del detrimento, en este caso la SIC infiere que DANONE no pudo ingresar al mercado con sus productos ACTIMEL, LICUAMIX, VITALIS y MI PRIMER DANONINO por cuanto ALPINA registró las marcas ALPINA VITALIS y LICUAMIX lo cual resulta una conducta tendente a obstaculizar la entrada de DANONE al mercado, ya que le impide hacer uso de sus iniciativas empresariales. Por esta razón se solicitó a la parte demandante la presentación de un plan de negocios que pudiera evidenciar que entrarían al mercado colombiano, el cual no fue aportado, por lo tanto el daño no se considera existente por falta de prueba de la parte actora.

Finalmente el cuarto daño, consiste en las utilidades que dejó de percibir al haber ALPINA registrado la marca “4x4” y por la utilización de 4 cubos para expresar los beneficios de su producto “Alpinito Cuatrigenio”, las cuales eran una iniciativas empresariales de DANONE, sin embargo, de acuerdo a informe pericial incorporado al proceso se determinó que si bien ello implicó una obstaculización para el ingreso al

mercado, “Danonino” logró ingresar, pero su baja en la aceptación de los consumidores se debía a que ALPINA contaba con gran prestigio en el público consumidor y consecuentemente “Alpinito”, y además poseía canales de comercialización ya consolidados por lo cual no se configura el daño solicitado.

La SIC si consideró la agencia en Derecho, conocida en Ecuador como costas procesales, que consiste en los gastos en que se incurren para ejercer la defensa legal

Decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio

Declara que ALPINA ha incurrido en el acto de competencia desleal de imitación sistemática, por lo tanto:

- Prohíbe a ALPINA el uso de la expresión “ Defensis” o cualquier otra similar ya que se trata de un uso desleal de la iniciativa de DANONE, y ordena que se retire del mercado y destruya los productos que se haga uso de la citada expresión, incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material audiovisual u otros utilizados para promocionar el producto en un plazo de dos meses.
- Ordena a ALPINA a partir de la ejecutoria de la sentencia abstenerse de transmitir comerciales de “Yox bebida láctea defensis” que se ha emitido en Colombia, así como también abstenerse de usar el concepto y representación de la “barrera intestinal”.
- Prohíbe a ALPINA a partir de la ejecutoria de la sentencia la utilización “Inmunitas” o cualquier otra expresión confundiblemente similar.
- Ordena a ALPINA abstenerse de utilizar el concepto y representaciones de cuatro bloques en su producto ALPINITO y suprimirlo de sus etiquetas, publicidad, medios audiovisuales.

- Ordena a ALPINA abstenerse de usar las expresiones “Alpinito 4X4”, “Alpinito 5X5 “o cualquier otra expresión confundiblemente similar.
- Ordena a ALPINA abstenerse de usar las expresiones “VITALIS”, “LICUAMIX”, “MI PRIMER ALPINITO” , “ACTIVO”, “BIO-ACTIVO”, “ALPINA ACTIV”, “BIO ALPINA”, “ALPINACTIV” o cualquier otra expresión confundiblemente similar.
- Ordena a ALPINA que se retire del mercado y destruya, Alpina vitalis incluyendo envases, embalajes, etiquetas, material audiovisual u otros utilizados para promocionar el producto en un plazo de dos meses.
- Ordena a ALPINA después de la ejecutoria de la sentencia renunciar a los siguientes registros y solicitudes de marca.

BIOALPINA

(Reg. Colombia 26 de Octubre de 2005)

ALPINA ACTIV

(Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)

ALPINA ACTIVO

(Reg. Colombia 6 de Diciembre 2004)

BIO-ACTIVO

(Reg. Colombia 12 de Octubre de 2005)

ALPINA VITALIS

(Reg. Colombia 30 de Marzo de 2006)

ALPINA YOX CON DEFENSIS

(Reg. Colombia 12 de Marzo de 2007)

DEFENS

(Reg. Colombia 4 de Enero de 2007)

DEFENSIS

(Reg. Colombia 16 de noviembre 2004)

INMUNITAS

(Reg. Colombia 16 de Noviembre de 2004)

INMUNIS

(Reg. Colombia 16 de Noviembre de 2004)

MI PRIMER ALPINITO

(Reg. Colombia 8 de Marzo de 2007)

ALPINITO 4X4

(Solicitud. Colombia 8 de Marzo de 2007)

LICUAMIX

(Reg. Colombia Julio de 2005)

- Condena a ALPINA en costas, fijando por concepto de agencias en derecho la cantidad de \$200'000.000.

Conclusión del Caso bajo un análisis del ordenamiento jurídico Ecuatoriano

Si este caso se hubiera dado en Ecuador al tratarse de temas que recaen sobre aspectos de competencia desleal netamente, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado sería la autoridad competente para conocer y resolver.

Respecto a la determinación de la existencia de imitación sistemática, la legislación ecuatoriana se sustenta en los mismos criterios plasmados en la ley colombiana, más aun cuando existe gran similitud entre estas leyes.

La diferencia fundamental se daría con respecto a la indemnización por daños. A diferencia del Ecuador, la autoridad en materia de competencia desleal en Colombia puede establecer esta indemnización, como se puede evidenciar dentro de las pretensiones de DANONE se encuentra el resarcimiento por concepto de daño emergente

y lucro cesante, lo cual es de gran importancia ya que la autoridad especializada al determinar que el demandado incurrió en una práctica desleal, si las pretensiones están sustentadas puede concederlo. Sin duda esto refleja la finalidad histórica del desarrollo de la competencia desleal, la cual es la protección del interés particular del operador económico como un elemento indispensable para el funcionamiento del mercado.

En el caso del Ecuador, la LORCPM establece que la persona natural o jurídica que ha sufrido un perjuicio por una práctica de competencia desleal debe acudir a la jurisdicción civil para reclamar la indemnización pertinente, esto constituye un retraso en la reparación del daño ocasionado a un operador económico y conforme se ha analizado en apartados precedentes, de acuerdo a los modelos evolutivos de la competencia desleal, el interés del particular ha sido el principal elemento de protección y en base a este criterio se ha ido ampliando los sujetos de protección.

Conclusiones y Recomendaciones

1. La regulación de la competencia desleal se ha desarrollado a través de los diferentes modelos de estado, permaneciendo constante el enfoque de garantizar la libertad de empresa en la medida que esta conlleva la libertad de competir, teniendo inicialmente como finalidad la protección del interés particular del competidor, hasta llegar a salvaguardar el interés general de los consumidores y el interés del Estado en mantener el sistema competitivo.
2. En el Ecuador la competencia desleal se encuentra regulada dentro de un cuerpo normativo específico a partir del 2011, año en que fue promulgada Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM) como consecuencia de un mandato constitucional establecido en la Constitución de 2008, siendo poco desarrollada anteriormente en la ley de propiedad intelectual y la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones.
3. Se considera como competencia desleal todo acto efectuado en el mercado relevante con fines concurrenciales, en virtud del cual un competidor busca una captación de clientela a través de la promoción de su propia ofertas o de un tercero en perjuicio de la ajena, no siendo necesario determinar la existencia de intencionalidad , pues basta que exista un real o potencial peligro.
4. De acuerdo a la normativa ecuatoriana la autoridad competente para conocer las prácticas de competencia desleal son: el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual cuando el objeto de discusión recae en aspectos relacionados a la propiedad intelectual entre pares y la Superintendencia de Control del Poder de

Mercado cuando hay indicios de afección al interés general o bienestar de los consumidores. Por lo tanto la Superintendencia es el órgano administrativo especializado para conocer ya sea de oficio o por denuncia las prácticas de competencia desleal que afecten únicamente al interés general, con respecto a la protección del interés particular la LORCPM y su reglamento prevén que se debe acudir a la jurisdicción civil para el resarcimiento de daños y perjuicios.

5. Considero que se debería reformar la ley en cuanto a la potestad de la superintendencia para conocer las prácticas de competencia desleal que afecten al interés general, puesto que, al ser el órgano administrativo especializado debe también salvaguardar el interés del particular afectado, ya que de acuerdo a los modelos evolutivos de la competencia desleal el interés del particular ha sido el principal elemento de protección y en base a este se ha ido ampliando los sujetos de protección.

El hecho de tener que acudir a una autoridad distinta ocasiona retraso en la reparación a su interés y desmotivación para seguir compitiendo al no tener una pronta respuesta por parte de la autoridad especializada, menoscabando así su derecho a la libertad de empresa.

6. La Imitación significa tomar como referencia prestaciones e iniciativas empresariales ajenas para en base a ellas crear unas nuevas, en virtud del principio de libertad de imitación, el cual prevé que la imitación es un medio idóneo para la innovación y el progreso de las prestaciones o iniciativas, fomentando de esta manera la competitividad en el mercado al existir variedad de ofertas a elección del consumidor, sin embargo, este principio puede ser vulnerado por las diferentes

modalidades de imitación establecidas tanto en la legislación ecuatoriana y el derecho comparado, como son: la imitación confusionista, parasitaria y sistemática.

7. La imitación confusionista tiene por objeto dificultar al público consumidor la diferenciación entre la iniciativa o prestación original y la imitada, para que se configure esta modalidad es necesario que el competidor imitado posea singularidad competitiva que le permita distinguirse en el mercado y como resultado de la imitación, ésta es afectada, por esta razón al confrontarse las prestaciones o iniciativas no es necesario que se trate de una copia exacta, basta que existan semejanzas en base a las cuales se pueda colegir que el competidor que incurrió en la deslealtad, pudo haber incorporado elementos propios para evitar la confusión y como resultado de no hacerlo se desorienta al consumidor al momento de ejercer su libertad de elección.

8. La imitación parasitaria implica un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La imitación parasitaria por aprovechamiento de la reputación ajena consiste en una mera copia o reproducción de una prestación o iniciativa ajena, con la finalidad de beneficiarse del buen nombre y posicionamiento que el competidor imitado y su oferta han logrado en el mercado, de modo que el imitador no realiza ninguna conducta para evitar dicho aprovechamiento.

Mientras que la a imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se considera desleal por tratarse también de una mera copia o reproducción de la oferta de un competidor obtenida a través de mecanismos que facilitan su multiplicación de forma masiva y su comercialización a un bajo costo, afectando

el proceso de investigación que el competidor imitado ha empleado para la producción de sus prestaciones.

9. La imitación sistemática se da cuando un competidor imita de manera frecuente las prestaciones o iniciativas de otro que goza de singularidad competitiva, razón por la que el imitador pretende, impedir u obstaculizar la inserción o el desenvolvimiento del competidor imitado en el mercado, razón por la que, intencionalmente imita todas o varias prestaciones o iniciativas de aquel, siempre y cuando no se trate de una respuesta natural del mercado como se ha podido evidenciar en uno de los puntos de análisis del caso propuesto.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvear, P. (2015). Derecho de Corrección Económica: Defensa de la Competencia y Competencia Desleal, en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. *Derecho Administrativo y Corrección Económica. Memorias Seminario Internacional*, 59-93.
- Aramayo Baella, A., Gagliuffi Perechi, I., Maguía Pardo, R., Rodas Ramos, R., Sosa Huapaya, A., & Stucchi López, P. (2013). *Competencia Desleal y Regulación Publicitaria*. Perú: Instituto Nacional de defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual .
- Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia N° 1665 (Audiencia Provincial de Barcelona 14 de Abril de 2000).
- Audiencia Provincial de Barcelona, SAP de Barcelona de 21 de noviembre AC 2001/287) (2001).
- Ávila Santamaría, R. (2009). *Del Estado legal de derecho al Estado Constitucional de derechos y justicia*. México: Instituto de investigaciones UNAM. Recuperado el 12 de Julio de 2017, de file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/3900-3454-1-PB%20(2).pdf
- Ávila, R. (2008). *Desafíos constitucionales, La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva*. Quito: Ministerio de Justicia.
- Barona, S. (2008). *Competencia Desleal*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bercovitz, A. (2011). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. España: Arazadi.
- Cabanellas, G. (1993). *Diccionario Jurídico Elemental*. España: Heliasta.
- Cabezas, C. (2013). *Propiedad Intelectual y Competencia Desleal: Relación y evolución normativa en Ecuador*. Guayaquil: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
- Carrasco, P. (2011). *Análisis de la Decisión 608 de la Comunidad Andina sobre protección y promoción de la Competencia y perspectiva sobre su aplicación en Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Claro Solar, L. (1992). *Derecho Civil Chileno*. Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Código Civil Ecuatoriano. (2011). Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Código de Comercio. (s.f.). Obtenido de www.derechoecuador.com/images/Documentos/CODIGO%20DE%20COMERCIO.doc
- Comunidad Andina de Naciones. (29 de Marzo de 2005). Decisión 608. Lima. Recuperado el 11 de julio de 2017, de <http://aevd.ec/decisiones/decision608.pdf>
- Constitución Ecuatoriana* . (2008). Quito : Grupo editorial.

- Contreras Blanco, O. (2012). *La Competencia Desleal y el Deber de Corrección en la Ley Chilena*. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. Recuperado el 10 de julio de 2017, de https://books.google.com.ec/books?id=9_EoCAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
- Convenio de París. (1883). *Convenio de París*. Organización de las Naciones Unidas.
- Coraggio, J. L. (2011). *Economía Social y Solidaria*. Quito: Ediciones Abya- Yala.
- Corchuelo Martínez-Azua, M. B. (2014). *Lecciones de microeconomía: producción, costes y mercados*. Difusora Larousse - Ediciones Pirámide. Recuperado el 12 de julio de 2017, de <http://site.ebrary.com/lib/uasuaaysp/detail.action?docID=11126488>
- Corrales, O. (2005). *Publicidad, Consumo y Gobierno de la Subjetividad*. Chile: Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.
- Corte Constitucional, Colombia, Sentencia T - 469 de julio 17 de 1992 (Corte Constitucional 17 de Julio de 1992).
- Corte Suprema (9° JC Santiago, 30.09.2014, rol C-51.066-2012; CA Santiago, 17.7.2015, rol 9.665-2014 2014). Recuperado el 13 de julio de 2017, de <http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2016/12/14/El-dolo-y-la-competencia-desleal-A-proposito-de-un-reciente-pronunciamento-de-la-Corte-Suprema.aspx?disp=1>
- Corte Suprema de Justicia, R.O. 345, 28-V-2008, 223-07 (Sala de lo Contencioso Administrativo 28 de Mayo de 2008). Recuperado el 11 de Julio de 2017, de <http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2008/mayo/code/19082/registro-oficial-no-345---lunes-26-de-mayo-de-2008#No22307>
- Comunidad Europea, Comunidad Económica Europea 93/19 1993.
- Decisión 608*. (s.f.). Comunidad Andina de Naciones. Obtenido de <http://www.sice.oas.org/trade/junac/Decisiones/DEC608s.asp>
- Depalma, A. y. (2010). *Derechos Intelectuales*. Buenos Aires: Astrea.
- Díez Estella, F. (2016). *La Competencia Desleal y la Publicidad*. Madrid: C.U Villanueva.
- Dominguez, E. (2003). *Competencia Desleal a través de actos de imitación sistemática*. España: Arazandi.
- Durand Carrión, J. (2017). *Publicidad Engañosa y Derecho de la Competencia*. Quito: Conferecncia Superintendencia de Control de Poder de Mercado .
- Espinoza, K. (2016). *El Acto de Confusión como Acto de Competencia Desleal y el Riesgo de Confusión Marcaria como infracción a los Derechos de la Propiedad Industrial*. Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado el 27 de Julio de 2017

- Fernández Novoa . (1989). *Estudios de la Publicidad*. España: Unversidad Santiago de Compostela.
- Font Galán, J. I. (1987). *Constitución Económica y Derecho de la Competencia*. España: Tecnos.
- Gacharná, M. C. (1982). *La Competencia Desleal*. Bogotá: Temis.
- Gálan Corona, E. (2011). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* . España: Thomson Reuters.
- García Máynez, E. (1959). *Introducción al estudio del Derecho* . México: Porrúa.
- García Menéndez, S. (2004). *Competencia Desleal: Actos de Desorganización del Competidor*. Buenos Aires: LexisNexis Argentina S.A.
- Gil Estallo, M. d. (2007). *Como crear y hacer funcionar una empresa*. Madrid: ESIC Business Marketng School.
- Ginebra, X., & García, F. (2008). *Competencia Económica y Derecho de los Consumidores*. México: Universidad Anáhuac México-Norte.
- Gómez. (1974). *El Secreto Industrial (Know How) Conceptos y Protección*. Madrid: Tecnos.
- Grijalva, A., & Troya, J. V. (2003). *Elementos para un Derecho de la Competencia en Ecuador*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Grupo de Trabajo del Espacio DESCs sobre el protocolo facultativo del PIDESC. (2010). *Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Exigibles y Justicia*. México D:F: Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Jaeckel, J. (2003). *Apuntes sobre Competencia Desleal* . Recuperado el 10 de Abril de 2017, de <https://centrocedec.files.wordpress.com/2011/07/1-apuntes-sobre-competencia-desleal-jjk.doc>
- Jalife Daher, M. (2013). *Competencia Desleal: régimen jurídico Mexicano*. México D:F. Obtenido de <https://app.vlex.com/#WW/sources/11258>
- Jara Vasquez, M. E. (2013). *Constitución Económica Ecuatoriana y Desarrollo*. En *Estado, Derecho y Justicia. Estudio en honor a Julio Cesar Trujillo* (págs. 27-41). Quito: Corporación Editora Nacional.
- Jara Vasquez, M. E. (2013). *Fundamnetos de la Constitución en la Ley Organica de Regulación y control de Poder de Mercado*. En A. Grijalva, *Estado, Derecho y Economía* (págs. 197-227). Quito: Corporación Editora Nacional.
- Jara, M. E. (2015). *Características del Marco Legal vigente*. Quito: Universidad Andina Simon Bolivar. Recuperado el Junio de 2017, de <http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/387/File/V%20CONFERENCIA%20DE%20DERECHO%20ECONOMICO/MA%20%20ELENA%20JARA%20COMPETENCIA%20DESLEAL.ppt>

- Jaramillo Londoño, A. (2013). *Revista de Derecho Privado Número 49*. Colombia: Universidad de los Andes.
- Jurado de Auto Control-España, Resolución 22 de Septiembre de la sección Primera (2011).
- Ley colombiana de competencia desleal. (Ley 256 de 1996). Obtenido de <https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-dictan-normas-competencia-desleal-60495447>
- Ley española de competencia desleal. (Ley 3 de 1991). Obtenido de <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/desleal-cautelares-incidencia-enjuiciamiento-191168>
- Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. (2013). Quito: Cooperación de estudios y publicaciones.
- Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. (2011). Quito: Cooperación de estudios y publicaciones.
- Marín, M., Durand, J., Ávila, D., Ojeda, T., Ríofrío, J., Jaramillo, F., & Jose, B. (2012). *Régimen de Competencia*. Quito: Universidad de los Hemisferios, Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Martín García, M. d. (2003). *La Publicidad: su incidencia en la Contratación*. Madrid: Dykinson S. L.
- Mendez, A. (1988). *La Competencia Desleal*. Madrid: Editorial Civitas S.A. Recuperado el 5 de Abril de 2017, de https://app.vlex.com/#WW/vid/511902006/graphical_version
- Neilson, J. (2009). *Competencia Imperfecta y Poder de Mercado*. El cid Editor. Recuperado el 12 de Julio de 2017, de <http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/reader.action?docID=10328234>
- Olmedo, G. (2009). *Historia Económica*. El Cid Editor. Recuperado el 4 de julio de 2017, de ebrary : <http://site.ebrary.com/lib/uasuaysp/reader.action?docID=10327875&ppg=3>
- Otamendi, J. (Octubre de 1998). *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*. Recuperado el 2 de Junio de 2017, de http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-October1998/032Juridica01.pdf
- RAE. (2017). *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española*. España. Obtenido de <http://www.rae.es/>
- Resico, M. F. (2011). *Introducción a la Economía Social de Mercado: edición latinoamericana*. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung.
- Resolución 0628 Superintendencia de Industria y Comercio, 0628 (Superintendencia de Industria y Comercio 2011).

- Resolución MIPRO-001-2012. Registro Oficial 377, del 14 de Diciembre de 2012.
Recuperado el Julio de 12 de 2017, de <https://app.vlex.com/#vid/operadores-eduardo-ltda-incurrido-conducta-412277962>
- Riofrío Martínez, J. C. (2008). *El Derecho de los Secretos*. Quito: Universidad de los Hemisferios.
- Robles, A. (2001). *Libre Competencia y Competencia Desleal*. Madrid : Universidad Carlos III de Madrid .
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2010). *Economía con aplicaciones a Latino América*. México: McGraw-Hill Interamerican Editores S.A.
- Secaira Durango, P. (2015). Derecho de Competencia, competencia desleal y medidas cautelares. *Derecho Administrativo y Corrección Económica. Memorias Seminario Internacional*.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de Julio de 1976, Asunto 3/76 y 4/76 (Tribunal de Justicia 14 de Julio de 1976).
- Superintendencia de Economía Popular y solidaria. (s.f.). *Superintendencia de Economía Popular y solidaria*. Recuperado el 4 de julio de 2017, de <http://www.seps.gob.ec/interna?conoce-la-eps>
- Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 32749 (2004).
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Sentencia 0628 (2011)
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, Sentencia 1228 (2015)
- Suprema Corte de Justicia de México, Ejecutoria Num. P./J. 26/2013 (10A.) de Suprema Corte de Justicia, Pleno, México (2013).
- Tenera Barrios, F. (2011). *Bienes*. Colombia: Universidad de Rosario.
- Tribunal Colegiado del Primer Circuito de México, México (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito Mayo de 2007).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 116-IP-2004 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2004).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 04-IP (2013).
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 13-II (1973).
- Tribunal Superior de Medellín (Tribunal Superior de Medellín 3 de Febrero de 1992).
- Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil (Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil 3 de Febrero de 1992).
- Tribunal Supremo de España, Directiva del Consejo de 20 de Diciembre (1985).
- Valdés Prieto, D. (2009). *Libre Competencia y Monopolio*. Chile: Editorial Jurídica de Chile.

Vázquez De Alvaré, D. (2014). La Competencia Desleal en el mercado Cubano. Cuba: Unión Nacional de Juristas de Cuba . Obtenido de https://app.vlex.com/#WW/search/*/La+Competencia+Desleal+en+el+mercado+Cubano/WW/sources/12176

Velandia, M. (2011). *Derecho de la Competencia y el Consumo*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

von Hoegen, M. (1999). *La Economía Social de Mercado: ¿ Una opción para Guatemala?* Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.

ANEXOS



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES**

Bogotá, D.C., 18 AGO 2015

S.S. - 1228
Sentencia No. _____

Proceso Abreviado por Competencia Desleal
Expediente No. 09054397

Demandante: Compagnie Gervais Danone y Danone Alquería S.A.

Demandado: Alpina Productos Alimenticios S.A.

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) a tomar la decisión de fondo respecto de la acción de competencia desleal instaurada por COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante: DANONE) y DANONE ALQUERÍA S.A. (en adelante: DANONE ALQUERÍA) contra ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante: ALPINA), para lo cual se tienen en cuenta los siguientes:

1. ANTECEDENTES:

1.1. Los hechos de la demanda:

Luego de hacer referencia a la relación existente entre las dos empresas que integran el extremo demandante y de cómo participan en el mercado de los productos lácteos, afirmó la parte demandante que durante las décadas de 1970 y 1980 incursionó en *"los cinco continentes, constituyéndose en el conglomerado de productos lácteos frescos más importantes del mundo"*, a lo que agregó que sus distintas marcas han sido promocionadas masivamente en el mundo, para lo que ha invertido *"cuantiosos recursos en la creación, desarrollo, promoción y protección de sus marcas, y en el posicionamiento de las mismas"*, hasta llegar a ser una de las 100 mejores marcas del mundo según la revista *Business Week*.

Acto seguido, señaló que antes de ingresar al mercado colombiano tenía presencia en el mercado latinoamericano en los países de Argentina, Brasil, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador y Chile y, además, que sus marcas eran promocionadas por *"los distintos canales de cable que transmiten su señal al territorio colombiano"*.

Prosiguió haciendo hincapié en que sus productos son el resultado de arduas y costosas investigaciones, que se remontan a *"casi 100 años de historia"*.

A continuación, se refirió a la inversión que realizó para la construcción de la planta de producción ubicada en el municipio de Cajicá, en la cual se fabrican los productos que comercializa con la marca DANONE.

Una vez dicho lo anterior, se refirió a su política comercial de *"Marketing Mix"*, que, dijo, *"comprende no solo las marcas, logotipos, envases, códigos de colores y publicidad, sino también la forma de presentar el problema que el producto pretende solucionar, y la forma de presentar la solución misma"*, la cual, a su juicio, ha sido aprovechada por la demandada *"para copiar y/o imitar"* las prestaciones mercantiles de DANONE.

Dicho esto, se refirió a la sociedad demandada y a su liderazgo en el mercado nacional de productos lácteos, circunstancia que los hace competidores en dicho escenario, incluso, en el ámbito internacional.

✱

Sentencia N° **1228** de 2015, 18 AGO 2015

Advirtió que "hace 10 años, DANONE sostuvo conversaciones directas con los accionistas de ALPINA a efectos de realizar una alianza similar a la que hoy tiene con Alquería" y que, no obstante tales negociaciones no se concretaron, dicha situación da cuenta del conocimiento que la pasiva tiene de los productos y marcas de DANONE, así como de su estrategia de "Marketing Mix".

Acusó a ALPINA de actuar de "forma desleal y contraria al correcto comportamiento de un competidor" por haber solicitado registros de marca sobre expresiones "idénticas y estrechamente similares" a las de DANONE y, también, por imitar sus prestaciones mercantiles como lo serían, según dijo, sus "denominaciones, empaques y elementos publicitarios".

Al respecto, en el hecho 19 de la demanda, afirmó que ALPINA imitó "no solamente marcas, sino también, varias de las prestaciones mercantiles de DANONE, incluyendo el Marketing Mix de sus productos".

Así, en el hecho 28 cuestionó de ALPINA el haber "solicitado en forma reiterada registros de marca sobre expresiones idénticas y estrechamente similares a marcas protegidas y usadas por DANONE en el ámbito internacional" y, a renglón seguido - hecho 29- afirmó que también "ha imitado prestaciones mercantiles de DANONE, tales como denominaciones, empaques y elementos publicitarios protegidos por derechos de autor, los cuales hacen parte del Marketing Mix originalmente desarrollado por DANONE para cada producto".

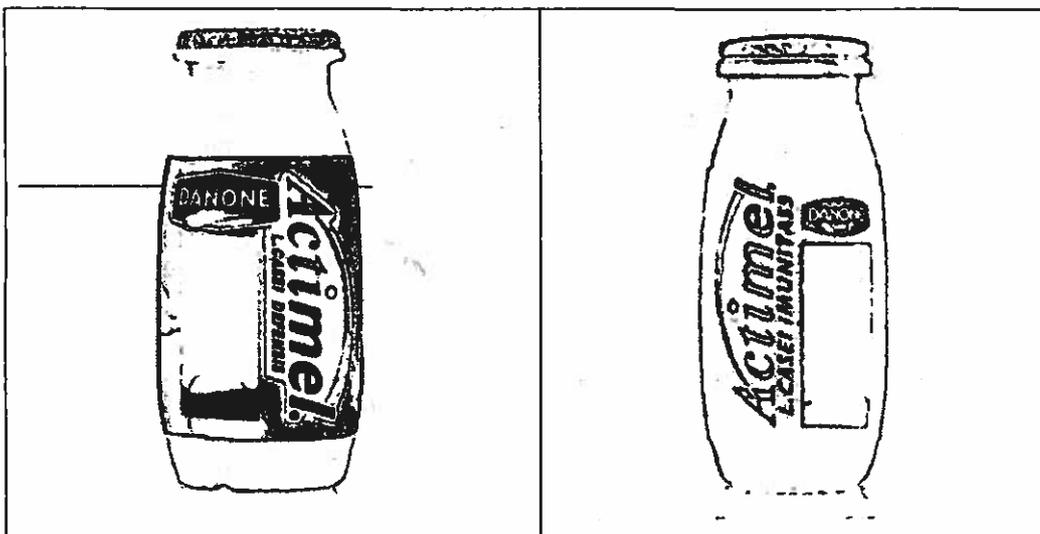
En el hecho 31 de la demanda DANONE presentó la siguiente tabla, la cual da cuenta, según dijo, de la preexistencia de sus marcas en el mundo y su posterior registro o uso por parte de ALPINA en Colombia:

BIO DANONE (Reg. Fr. 93/491396, 9 de noviembre de 1993)	BIOALPINA (Reg. 315293 del 26 de Octubre de 2005)
DANONE ACTIV (Reg. Fr. 003000341, 7 de Enero del 2000)	ALPINA ACTIV (Reg. 335555 del 4 de enero de 2007)
ACTIVIA (Reg. Fr.99/788324, 23 de abril de 1999)	ALPINA ACTIVO (Reg. 299876 del 6 de diciembre de 2004)
BIO ACTIVIA (Reg. Fr 93/491396, 9 de noviembre de 1993)/ (Reg. Fr. 003040395, 12 de julio de 2000)	BIO-ACTIVO (Reg. 315638 del 12 de octubre de 2005)
ACTIVIA (Reg. Fr. 003040395, 12 de julio de 2000)	BIO-ACTIVO (Reg. 315638 del 12 de octubre de 2005)
VITALIS (Reg. Fr. 91/530791, 28 de julio de 1994)	ALPINA VITALIS (Reg. 322728 del 30 de marzo del 2006)
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Fr. 013136585, 12 de diciembre de 2001)	ALPINA YOX CON DEFENSIS (Reg. 352758 del 12 de marzo de 2007) (Reg. 352759 del 12 de marzo de 2007) (Reg. 352760 del 12 de marzo de 2007)
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Fr. 013136585, 12 de	DEFENS (Reg. 365573 del 4 de enero de 2007)

✕

diciembre de 2001) ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Fr. 013136585, 12 de diciembre de 2001)	DEFENSIS (Reg. 298569 del 16 de noviembre del 2004)
IMUNITASS (Reg. Fr. 977006853, 2 de diciembre de 1997)	INMUNITAS (Reg. 298568 de 16 de noviembre de 2004)
IMUNITASS (Reg. Fr. 977006853, 2 de diciembre de 1997)	INMUNIS (Reg. 298567 de 16 de noviembre de 2004)
MI PRIMER DANONE (Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de 1994) Registro "Mon Premier"	MI PRIMER ALPINITO (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)
MY FIRST DANONE (Reg. Fr. 96625903, 17 de mayo de 1996) Registro "Mon Premier"	MI PRIMER ALPINITO (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)
MON PREMIER DANONE (Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de 1994) Registro "Mon Premier"	MI PRIMER ALPINITO (Sol. 07023413 de 8 marzo de 2007)
LICUADO (Reg. Fr. 003013812, 13 de marzo de 2000)	LICUADO (USO)
DANONINO 4x4 (Publicitado en TV el 5 de Febrero de 2007)	ALPINITO 4x4 (Sol. 07023438, 8 de marzo de 2007)
LICUAMIX (USO 2004)	LICUAMIX (Reg. 355555, julio de 2005)

En relación con el producto ACTIMEL señaló que fue comercializado por primera vez en el año 1994 en Bélgica y que registró la marca en Colombia el 23 de junio de 1999. Acto seguido detalló las características de este producto y afirmó que usa los nombres DEFENSIS® e IMUNITASS® "para identificar la bacteria L. Casei específica usada dentro del producto ACTIMEL", los cuales usa en conjunto con la marca ACTIMEL de la siguiente manera en diferentes países:



[Handwritten signature]

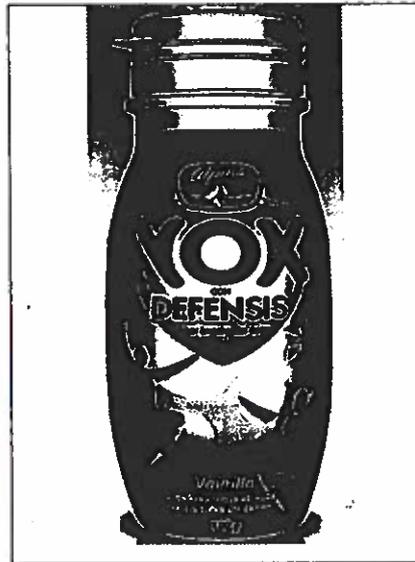
Sentencia - 1228 de 2015

18 AGO 2015

Al respecto, enfatizó que *"DEFENSIS® e IMUNITASS® son marcas creadas por DANONE para singularizar la bacteria L. Casei"*.

Sobre este punto, aclaró que las expresiones DEFENSIS® e IMUNITASS® *"no son propias de la denominación del lactobacilo L. Casei"*, sino que se trata de identificadores creados por DANONE para singularizarlo.

En cuanto a su imitación, señaló que ALPINA solicitó el 16 de noviembre de 2004 en Colombia la marca DEFENSIS y, en marzo del año 2007, lanzó su producto YOX CON DEFENSIS, que es un sustituto de ACTIMEL. Cuestionó, además, que el 30 de noviembre del año 2007 solicitó el registro de la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS en la clase 29 internacional. El producto al que se refiere es el siguiente:



También reprochó de ALPINA el registro de las expresiones INMUNITAS e INMUNIS, dada su proximidad con la marca IMUNITASS® de DANONE, las cuales, en dicho de la actora, tienen una proximidad innegable, impidiendo con ello *"o por lo menos retrazando (sic), el lanzamiento del producto ACTIMEL en Colombia"*.

Además de lo anterior, dijo que *"la estrategia imitativa desleal se extendió a otros elementos que hacen parte del "Marketing Mix" del producto ACTIMEL"*, particularmente, en lo que se refiere a *"los elementos de comunicación audiovisual originalmente desarrollados internacionalmente por DANONE"*, ya que ALPINA *"no tuvo reparo alguno en reproducir los elementos esenciales"* de la campaña publicitaria desplegada, en 2006, a nivel internacional por DANONE para el producto ACTIMEL, cuando en el año 2007 lanzó en Colombia el comercial televisivo para promocionar el producto YOX con DEFENSIS, el cual procedió a relatar cuadro por cuadro.

En el mismo sentido, cuestionó el *"comercial Stress de Yox"*, al compararlo con la pieza publicitaria *"Actimel Jasp Hombre"*, así como otras piezas publicitarias en las que, según dijo, ALPINA utiliza el mismo concepto que previamente había sido usado por DANONE, aspectos que consideró suficientes para *"vislumbrar un patrón de imitación de elementos propios y originales del Marketing Mix de ACTIMEL"*.

Concluyó esta acusación señalando que el uso de dichos elementos no era necesario para la promoción y comercialización del producto de ALPINA.

✗

En cuanto su producto (yogurt) denominado LICUAMIX afirmó que desde el año 2004 lo comercializa en México y que ALPINA -que también participa en ese mercado- solicitó en Colombia, el año 2005, el registro de la marca LICUAMIX en la clase 29 (que incluye la categoría de yogures), lo cual, según dijo, se constituye en un obstáculo para la comercialización en Colombia del producto LICUAMIX de DANONE.

Del producto LICUADO denunció que DANONE es titular de dicha marca en otros países, sin embargo, que ALPINA, al comercializar en Colombia un yogurt que identifica con esa marca, está obstaculizando el ingreso al mercado de ese producto de DANONE.

DANONE afirmó que su "producto faro" a nivel mundial es ACTIVIA -antes BIO-, el cual se comercializa en alrededor de 78 países y que, "antes de ingresar al mercado colombiano" se comercializaba bajo las siguientes presentaciones "cuchareable" y "botella":



Así mismo, que ALPINA, en forma desleal, solicitó en Colombia el registro de las marcas ALPINA BIO, BIO ALPINA, BIO ACTIVO, ALPIACTIV y ALPINA ACTIV y, que el mes de octubre de 2007, lanzó al mercado su producto REGENERIS, que es un sustituto de ACTIVIA. El producto fue ofrecido por ALPINA en las siguientes presentaciones "botella familiar" y "vaso no cuchareable":



Esta presentación de ALPINA, en sentir de DANONE, imita sus prestaciones

10

Sentencia N° 1228 de 2015 18 AGO 2015

mercantiles consistentes en el color verde que, según dijo, no es un elemento de uso común en la categoría de yogures funcionales, la línea amarilla que bordea la parte inferior de la marca, la combinación de esos colores verde-amarillo, la distribución de los elementos en la etiqueta y, por último, el uso de una flecha que evoca los beneficios del producto -mejoramiento del tracto intestinal-.

De otra parte, señaló que luego del lanzamiento del producto ACTIVIA en Colombia, que ocurrió el mes de febrero de 2008, en las presentaciones "botella individual" y "vaso cuchareable" que se muestran a continuación:



ALPINA modificó la tonalidad verde utilizada en su producto REGENERIS "para acercarlo mucho más al pantone utilizado por DANONE".

El mes de junio de 2008, lanzó la versión "cuchareable" de REGENERIS, en un empaque del mismo tamaño, color, idéntica distribución de elementos tales como la cuchara, frutas, marcas, flecha y líneas amarillas, así:

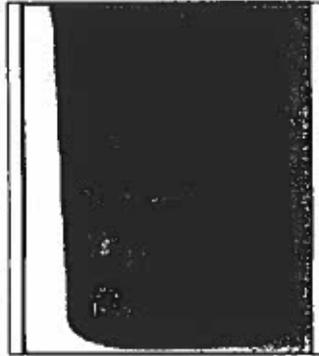


Adicionalmente, el mes de julio de 2008, ALPINA lanzó la presentación "botella individual" del producto REGENERIS.

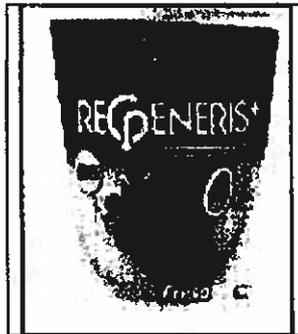
El mes de noviembre de 2008, DANONE lanzó al mercado colombiano el producto

✍

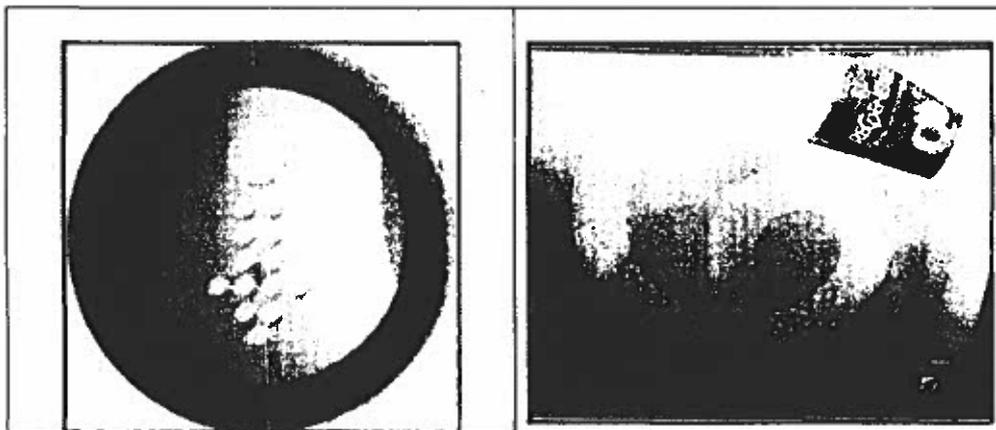
ACTIVIA 0% grasa, en el siguiente empaque:



Días después, ALPINA lanzó el producto REGENERIS 0% grasa en la siguiente presentación:



Según DANONE, ALPINA también ha imitado sus prestaciones usadas en publicidad, tal es el caso del concepto que representa la flecha que apunta hacia abajo.



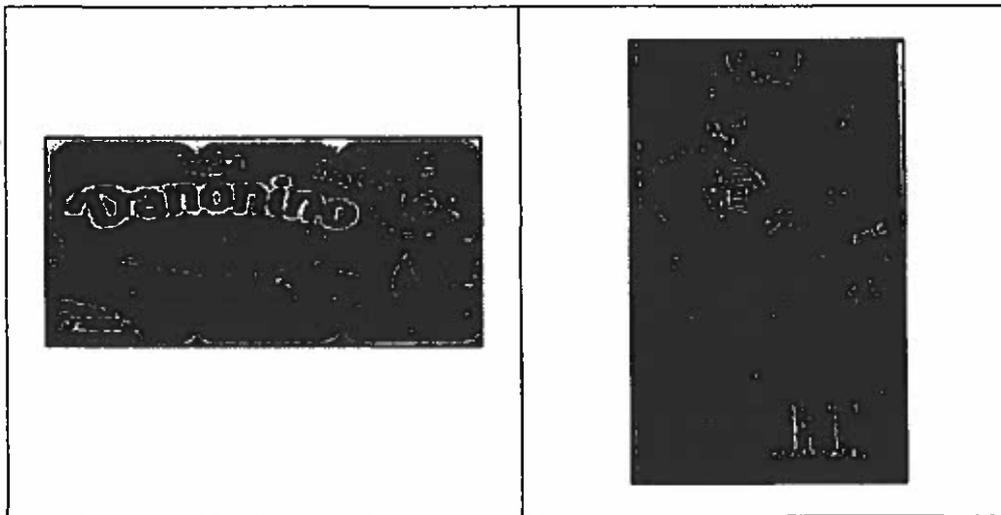
Según la demandante, DANONINO 4x4 es un postre lácteo para niños que comercializa en Argentina, México, Brasil y España desde el año 2004. Igualmente afirmó que implementó la expresión "4x4" "para presentar al consumidor los cuatro elementos principales del producto (vitaminas, proteínas, hierro y calcio" y que ésta, por no ser comúnmente utilizada en ese mercado, constituye "un elemento original e indispensable del producto... y hace parte de todo el Marketing Mix".

AS

Sentencia N° - 1228 de 2015 18 AGO 2015

Denunció que ALPINA, el 8 de marzo de 2007, solicitó en Colombia el registro de la marca ALPINITO 4x4 y que, con ese título de propiedad, ALPINA "tiene licencia para utilizar uno de los elementos principales del Marketing Mix" de su producto y, además, que tal circunstancia originó la pérdida del carácter singularizador de dicha expresión dentro del mercado de los productos lácteos.

También señaló que ALPINA "copió la forma en que DANONE representa gráficamente el concepto de 4x4 en su etiqueta, al incluir dentro de su empaque cuatro cubos que evocan la presencia de cuatro elementos característicos del postre lácteo, cuestión que DANONE había hecho desde ya varios años en el ámbito internacional".



Finalmente, se refirió al supuesto bloqueo de las marcas VITALIS y MI PRIMER DANONE por parte de ALPINA.

Al respecto, afirmó ser titular de la marca VITALIS en Francia desde el 6 de enero de 1995, la cual utiliza para identificar el fermento utilizado en un yogurt bajo en grasa que identifica con el signo TAILLEFINE. Arguyó que cuando era inminente su entrada al mercado colombiano, ALPINA registró la marca ALPINA VITALIS (gráfica) para la clase 32 internacional, que utiliza para identificar su producto FRUTTO CON VITALIS, además, el 27 de diciembre de 2007 solicitó la marca FRUTTO CON VITALIS.

Asimismo, señaló que desde el 13 de diciembre de 2001 es titular en México de la marca MI PRIMER DANONINO y en Francia desde el 17 de mayo de 2006 de la marca MON PREMIER DANONE, adicionalmente, que la marca MI PRIMER DANONE se encuentra registrada en más de 32 países. En Colombia solicitó esta marca el 4 de mayo de 2007. Por su parte, ALPINA solicitó el registro de la marca MI PRIMER ALPINITO el 8 de marzo de 2007.

1.2. Pretensiones:

La parte actora, en ejercicio de la acción declarativa y de condena prevista en el numeral 1° del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, solicitó que se declare que la conducta que imputó a su contraparte resultó contraria a lo dispuesto en los artículos 7° (prohibición general) y 14 -en lo que se refiere a la imitación sistemática- de la Ley 256 de 1996.

X

En consecuencia, pidió que se profieran ciertas órdenes tendientes a remover los efectos de los actos denunciados, a indemnizar los perjuicios ocasionados por dichas conductas y, finalmente, que se le ordene a la pasiva abstenerse de volver a ejecutarlas.

1.3. Admisión y contestación de la demanda:

Mediante Auto No. 7 de 2010 se admitió la demanda reformada (fls. 124 y 125, cdno. 15).

ALPINA contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones, advirtiendo, en resumen, que *"el desarrollo publicitario sobre el cual la sociedad demandante busca endilgarse derechos exclusivos, obedece a una forma de comunicación comúnmente utilizada por las diferentes empresas que han incursionado en el campo de los alimentos funcionales, quienes con sus presentaciones y formas de comunicación, han creado una cultura de difusión para el conocimiento de sus productos"*.

Adicionalmente, formuló las excepciones de fondo que denominó *"licitud de la conducta"*, *"ejercicio legítimo de [sus] derechos"*, haciendo referencia a las marcas de las cuales es titular y *"prescripción"*¹.

Respecto de la primera, afirmó que su conducta es una respuesta a la tendencia del mercado de las bebidas lácteas en el mundo, dadas las necesidades expresadas por los consumidores, quienes han mostrado una tendencia de *"regreso a lo natural"*, para lo cual buscan productos que representen beneficios para el cuerpo y la salud. Realidad a la que, como líder del mercado de los productos lácteos en Colombia, no podía ser ajena, por lo cual, a partir de 2007 incursionó en el campo de los productos funcionales. Lo propio sucedió en diferentes países del mundo, por ejemplo, en Chile, YOPLAIT lanzó BIO PLUS y SOPROLE lanzó NEXT; en Perú, LÁCTEOS GLORIA lanzó GLORIA PUS y PRODEFENSIS y, en Brasil, la empresa NESTLE lanzó NESVITAL y CHAMITO y la empresa YAKULT lanzó su producto YAKULT.

En adición, señaló que no fue la primera empresa en Colombia que incursionó en el mercado de los productos funcionales, pues también en el 2007 PARMALAT lanzó su producto VAALIA enriquecido con *bifidobacterium BB-12* y *lactobacillus acidophilus*, cuya función es mejorar la flora intestinal y mantener el equilibrio de las funciones digestivas.

Sostuvo además que estos desarrollos no son exclusivos de DANONE, quien a pesar de tener una trayectoria en dicho segmento del mercado, no fue la primera empresa que incursionó en el uso de bacterias como fuente para enriquecer las propiedades de sus productos, pues quien lo hizo desde 1935 fue la empresa de origen Japonés YAKULT.

Así, con el lanzamiento de sus productos YOX y REGENERIS lo que hizo fue implementar desarrollos previamente aplicados por intervinientes del mercado de los productos lácteos en el mundo, mediante el uso de bacterias diferentes a las usadas por YAKULT e, incluso, el mismo DANONE, por lo que dicho acto no puede ser catalogado como un acto de competencia desleal ya que como lo ha manifestado el Tribunal Superior de Bogotá, *"la libertad de empresa está protegida en Colombia e incluye la posibilidad de que un competidor en el mercado pueda incursionar con*

¹ Mediante Auto No. 1984 de 2009 el Despacho aclaró que esta excepción, obrante en el cuaderno 13, se decidiría en la Sentencia.

Sentencia N° - 1228 de 2015 18 AGO 2015'

productos que sean iguales o similares a aquellos que ya se encuentran en el mercado”.

En este orden de ideas, apuntó que es equivocado pensar que por el hecho de tener una participación anterior en el mercado con un determinado producto (que no es un desarrollo único ni pionero) se pueda entorpecer el libre desarrollo de la competencia económica, impidiendo que las empresas nacionales incursionen en dicho mercado como respuesta a una tendencia mundial, pues lo anterior conllevaría agotar la competencia, ya que estaría vedado a cualquier empresa entrar a participar en un determinado nicho, mediante la comercialización de un producto que previamente haya sido desarrollado por otro competidor, cuando a éste no lo protege ningún derecho de patente ni otro tipo de propiedad industrial.

Afirmó que DANONE pretende edificar su acusación sobre un *Marketing Mix*, que carece de cualquier clase de reconocimiento entre las figuras que componen la propiedad industrial, ya que no es una patente, ni un secreto, además, el uso de los elementos en que se basan las “coincidencias”, no corresponden a una imitación en tanto que se trata del uso de unos elementos que en el mundo se han hecho característicos para esta clase de artículos, teniendo en cuenta el uso continuado de los mismos por las empresas que en el mundo antes que la demandada han participado en la explotación de ese mercado.

En cuanto al uso de colores, palabras, tamaños y presentaciones por parte de ALPINA dentro de la gama de productos funcionales, señaló que lejos de pretender evocar a DANONE, corresponde a la nacionalización de unos conceptos comúnmente usados por la comunidad alimentaria internacional, para resaltar las características de nuevos productos ofrecidos, frente a las características tradicionales.

Concluyó afirmando que la División de Signos Distintivos de la SIC, al momento de resolver las solicitudes de marca presentadas por DANONE y ALPINA, ha sido enfática en señalar que no es posible otorgar exclusividad frente al uso de expresiones con las cuales se busca hacer referencia a características propias de los productos que pretenden identificar, como sucede con las expresiones “DEFENSIS, ACTIVO y VITALIS”, casos en los cuales la SIC ha establecido que los titulares de dichos signos no pueden válidamente prohibir que otros actores de comercio hagan uso de ellos dentro de sus marcas, siempre que no generen riesgo de confusión.

Con relación a la segunda de las excepciones planteadas, manifestó que todas sus actuaciones fueron realizadas para el impulso de sus productos, se encuentran respaldadas y obedecen al ejercicio de sus derechos legítimos otorgados por la División de Signos Distintivos de la SIC.

En ese orden, equivocado resulta alegar que ALPINA se dedica a usurpar marcas de propiedad de DANONE, pues lo que hace es ejercer los derechos concedidos a su favor por la autoridad competente, por lo que obligar a ALPINA que se abstenga de ejercer su derecho legítimo desencadenaría un sin número de perjuicios en su contra, al tiempo que constituiría una usurpación de la competencia por parte de este Despacho por cuanto dentro de sus funciones no está conocer este tipo de solicitudes que corresponden al Consejo de Estado.

Por último, afirmó que si hubiera tenido la intención de entorpecer la entrada al mercado de DANONE simplemente hubiera solicitado la cancelación de sus marcas por no uso lo que, a su juicio, evidencia la buena fe comercial de ALPINA.

X

Finalmente, sustentó la prescripción en el hecho de que, en resumen, las pretensiones de ALPINA giran en torno a las solicitudes marcarias de los signos distintivos *"que forman parte integral del patrimonio inmaterial de DANONE"*, en el sentido de que se considere que tal circunstancia tiene la vocación de imitarlo de manera sistemática. Sin embargo, afirmó que DANONE tuvo conocimiento de ello en diferentes oportunidades, las cuales comparten un elemento común consistente en que en todos los casos ALPINA se enteró de la solicitud de registro con más de dos años de anterioridad a la presentación de la acción declarativa, por lo que, en su sentir, operó la prescripción ordinaria a que se refiere el artículo 23 de la Ley 256 de 1996, en tanto que las últimas marcas que registró ALPINA, se publicaron el 30 de abril del 2007, luego la demanda debió presentarse antes del 30 de abril del 2009, no obstante, fue presentada *"2 años, 1 mes y 5 días después de la última solicitud marcaria"*.

1.4. Trámite procesal:

Por medio del Auto No. 3204 del 7 de febrero de 2012 (fl. 27, cdno. 16) las partes fueron citadas a la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P. C. (fls. 35 a 39, cdno. 16). Mediante Auto No. 11584 del 23 de abril de 2012 (fls. 43 a 56, cdno. 16) se decretaron las pruebas del proceso y, posteriormente, a través del Auto No. 25760 del 14 de agosto de 2013, se corrió traslado para alegar de conclusión.

En dicha oportunidad las partes invocaron las pruebas que, según su parecer, confirman los postulados de sus escritos introductorios y, por ende, solicitaron que la presente sentencia les sea favorable a sus intereses.

2. CONSIDERACIONES:

Agotadas las etapas procesales y dado que no se presentan nulidades que impidan proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes términos:

2.1. Prejudicialidad:

La parte demandada formuló una solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, con fundamento en el numeral 1° del artículo 170 del C. de P.C. (fl. 34 cdno. 16. Min. 4:28 a 4:41), consistente en que los mismos hechos -relacionados con los comerciales de YOX- están siendo debatidos en un proceso penal por el presunto delito de violación a los derechos de autor.

Debe señalarse, en primer lugar, que el inciso 2° del artículo 171 del C. de P. C. dispone que la suspensión contenida en el numeral 1° del artículo 170 del mismo Código únicamente se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso. Adicionalmente, la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de indicar que son dos los requisitos que el juez debe tener en cuenta al momento de decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad penal en materia civil, *"1) Que se haya iniciado un proceso penal, y 2) Que este influya necesariamente en la decisión del civil"*². Respecto del primero, también señaló que la denuncia no conlleva necesariamente a la iniciación de un proceso penal por lo que es necesario demostrar en sí mismo su existencia, la cual, en el caso de la Ley 600 de 2000 ocurre con la resolución de apertura emitida por la Fiscalía General de la Nación y,

² Corte Constitucional. Sentencia T-513 de 1993. MP HERNANDO HERRERA VERGARA.

Sentencia N° - 1228 de 2015

18 AGO 2015

en el caso de la Ley 906 de 2004, ocurre con la formulación de imputación que hace el fiscal ante el juez penal.

En este sentido, si se tiene en cuenta que la parte demandada omitió la carga de aportar prueba de la existencia del proceso penal en los términos que han sido precisados, es imposible determinar que cualquiera de los anteriores eventos se hubiera presentado y consecuentemente, que exista un proceso penal actualmente cursando. Aunado a lo anterior, la falta de prueba referida, en conjunto con la vaga determinación que hizo la parte demandada del objeto del proceso penal que se estaría adelantando –pues se limitó a indicar que se trata de un proceso penal por “plagio”–, impide realizar el análisis del segundo requisito establecido por la Corte Constitucional, esto es, que el proceso penal influya necesariamente en la decisión civil. Por todo lo anterior, la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad penal será desestimada.

Por otra parte, la demandada solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad con fundamento en el numeral 2º del artículo 170 del C. de P. C., arguyendo que la demandante ha impulsado acciones de nulidad en contra de los actos administrativos con los que se concedieron los registros marcarios de titularidad de ALPINA sobre los cuales sustenta los cargos de deslealtad debatidos (fl. 47, cdno 30). Sobre este punto, es necesario destacar el segundo requisito a tener en cuenta al momento de decretar la suspensión de un proceso, esto es, que la decisión del proceso civil dependa de la adoptada en el proceso contencioso administrativo.

Sobre esa base, es claro que discutir la legalidad de la concesión del registro no es un asunto del que dependa la configuración del acto de imitación sistemática alegado por la parte demandante. En efecto, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 la configuración del acto en desleal en cuestión no está condicionada a que los comportamientos reiterados de imitación puedan calificarse como ilegales individualmente considerados, sino que el carácter desleal de la imitación sistemática podría resultar de una serie de actos de imitación, que siendo legales desde esa perspectiva individual, considerados en su conjunto pueden desencadenar la tipificación de la conducta desleal de imitación sistemática.

En esta línea, el comportamiento de la demandada podría ser considerado como constitutivo del acto desleal de imitación sistemática en la medida en que se reunieran las condiciones previstas en el artículo 14 de la Ley 256 de 1996, tanto si el otorgamiento de los registros marcarios referidos se adecuó a las condiciones que determinan el surgimiento de derechos de propiedad industrial sobre marcas, como si no fue así, lo que evidencia la falta de incidencia determinante de lo discutido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el resultado de este proceso.

La misma conclusión se seguiría si el objeto de lo discutido en la jurisdicción de lo contencioso administrativo consistiera en la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000, según la cual la solicitud correspondiente puede denegarse si la Oficina Nacional Competente tiene *“indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”*. Ciertamente, aún en ese caso el objeto de la decisión en el marco del proceso de nulidad sería absolutamente distinto al que corresponde a este proceso, pues como lo precisó la Delegatura para la Propiedad Industrial de la SIC en la Resolución 44027 de 2012, mediante la cual se negó el registro del signo “MI PRIMER ALPINITO” (fl. 146, cdno. 30), para determinar la aplicabilidad de la causal de irregistrabilidad a la autoridad administrativa le basta con verificar la existencia de indicios razonables que puedan llevar a concluir que es probable que el registro tenga la finalidad descrita en la

Sentencia T-1228 de 2015 18 AGO 2015

norma, por lo que *"no necesitaría concluir la existencia del acto de competencia desleal, cuestión que queda relegada a la Autoridad Nacional Competente [se refiere la Delegatura a la autoridad jurisdiccional que conoce de un proceso de competencia desleal]"*.

2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996 (arts. 2º, 3º y 4º, L. 256/96):

El ámbito objetivo está superado en el presente asunto, toda vez que la conducta imputada a ALPINA, consistente en introducir productos al mercado colombiano valiéndose de las prestaciones e iniciativas empresariales de DANONE, así como el registro de signos distintivos que identifican productos de esta última mediante una estrategia organizada para obstaculizar la entrada al mercado de un competidor, es un acto que, además de que se desarrolla en el mercado, resulta idóneo para mantener o incluso incrementar la participación de la demandada en aquel escenario.

Adicionalmente, en lo atinente al ámbito subjetivo, como se desarrollará más adelante, se encuentra demostrado que las partes participan en el mercado colombiano de los productos lácteos y, en cuanto al ámbito territorial, la conducta desleal imputada tuvo efectos en el mercado colombiano al resultar idónea para obstaculizar la entrada de la demandante al mercado.

2.3. Legitimación de las partes (arts. 21 y 22, L. 256/96):

El artículo 21 de la Ley 256 de 1996 señala que *"cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley"*.

Se colige entonces que una persona está legitimada para incoar una acción de competencia desleal siempre que acredite la efectiva participación o su intención de participar en el mercado y la afectación actual o potencial, de sus intereses económicos como consecuencia de los actos que denuncia.

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del expediente se encuentra el contrato de licenciamiento de marcas y *know how* (fs. 1 a 80 cdno 3), suscrito el 26 de marzo de 2007 entre DANONE y DANONE ALQUERÍA. Dentro del contrato referido, se incluyen las marcas ACTIVIA nominativa y mixta, SER, VITALINE, DANNETE nominativa y mixta, DANONINO nominativa y figurativa de un dinosaurio.

Ahora bien, a diferencia de lo afirmado por la parte demandada en sus alegatos de conclusión, el contrato referido sí es prueba de la participación de la demandante en el mercado colombiano, por lo menos de manera indirecta en tanto que le permite a DANONE introducir al mercado sus productos a través de su socio comercial DANONE ALQUERÍA, a quien no solo autoriza para el uso de sus marcas, sino que le permite utilizar su conocimiento técnico para la producción y comercialización de sus productos. Sobre este punto debe resaltarse que el artículo 21 de la Ley 256 de 1996 reconoce legitimación por activa a cualquier persona que participe o demuestre su intención de participar en el mercado, sin condicionar la verificación del requisito en comento a que la participación deba ser directa, razón por la cual no le es dable al intérprete excluir tomar parte de manera indirecta en el mercado, consideración que encuentra un sustento adicional en la jurisprudencia, cuando precisó que *"la Ley no exige en parte alguna que esa participación en el mercado tenga que ser*

A

*necesariamente directa, y que sólo de esa manera pueda accionar la víctima de un acto de competencia desleal*³.

Así mismo, la participación en el mercado colombiano a la que se hizo referencia, es corroborada a través de los recortes de prensa aportados al expediente que indican la entrada de DANONE al mercado colombiano a través de DANONE ALQUERÍA. A manera de ejemplo, se encuentra la noticia del portal web del periódico "Portafolio" del 09 de abril de 2007, en el cual se afirma que DANONE entrará al mercado colombiano con sus productos en dos años a través de DANONE ALQUERÍA según las declaraciones del representante legal de Alquilería (fls. 157-158 y 170-171, cdno. 3).

En cuanto a la señalamientos efectuados por la demandada consistentes en que según el Consejo de Estado los recortes de prensa carecen de valor probatorio, cabe señalar que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que *"las copias simples de los recortes de prensa (...) pueden ser considerados no solamente para probar el registro mediático de los hechos, sino para acreditar la existencia de los mismos, siempre y cuando tengan conexidad con otros medios de prueba y coincidan con ellos"*⁴, como ocurre en el presente caso, ya que los hechos que registran los medios de prensa coinciden con lo consignado dentro del contrato de licenciamiento de marcas y *know how*. Así las cosas, según lo expuesto anteriormente, en el presente proceso está plenamente acreditada la participación de DANONE en el mercado colombiano, por lo menos, de manera indirecta.

En este mismo sentido, el anterior análisis sobre la legitimación en la causa de DANONE es aplicable a la hora de analizar la legitimación que ostenta DANONE ALQUERÍA para incoar la presente acción, la cual, de conformidad con los recortes de prensa, así como del contrato de licenciamiento de marcas y *know how*, participa directamente en el mercado de los productos lácteos en Colombia. La anterior circunstancia es confirmada por las pruebas físicas aportadas al proceso donde se encuentra en los empaques de los productos ACTIVIA y DANONINO comercializados en el territorio nacional, que son fabricados por la sociedad DANONE ALQUERÍA S.A.

Como se anotó, la legitimación debe reunir un segundo requisito consistente en que la parte actora ostente un interés económico afectado o amenazado por el acto de competencia desleal imputado a la demandada.

En el presente asunto, se tiene que la conducta denunciada, consistente, *grosso modo*, en la imitación sistemática de sus prestaciones mercantiles, podría afectar sus intereses económicos en la medida en que, de resultar ciertos los fundamentos de la demanda, las situaciones descritas podrían implicar la obstaculización a la participación en el mercado nacional de productos lácteos de la parte actora.

En relación con lo anterior, debe advertir el Despacho que el hecho de que la afectación alegada no tenga un carácter directo no es razón para excluir la legitimación de la demandante DANONE, pues el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, en lo estrictamente relacionado con la afectación de los intereses económicos de la parte demandante, no exige que dicha afectación o amenaza deba verificarse

³ Tribunal Superior de Bogotá. Sala de Decisión Civil. Sentencia de diciembre 14 de 2004.

⁴ Sentencia del 28 de Agosto de 2014. Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. M.P. DANILO ROJAS BETANCOURTH. Rad. 25000-23-26-000-2000-00340-01(28832).

Sentencia N° - 1228 de 2015 18 AGO 2015

directamente, razón por la cual debe concluirse que la afectación o amenaza indirecta de los intereses económicos es una circunstancia suficiente para tenerlo por legitimado para accionar.

Por su parte, la pasiva está legitimada para soportar la acción de la referencia, en tanto que realizó los supuestos de hecho que le han sido imputados por la parte actora en el escrito de la demanda como constitutivos del acto desleal de imitación sistemática, entre los cuales se encuentran la solicitud de varios registros marcarios, el lanzamiento del producto YOX CON DEFENSIS acompañado de una campaña publicitaria en comerciales de televisión, el lanzamiento del producto REGENERIS mediante una presentación específica en el mercado, entre otras.

2.4. Los problemas jurídicos a resolver:

De encontrarse acreditado que ALPINA realizó los comportamientos descritos en el numeral 1.1. de esta providencia, el primer problema jurídico que deberá abordar el Despacho consistirá en determinar si tales conductas configuran el acto desleal de imitación en su modalidad de imitación sistemática.

De otra parte, el segundo problema jurídico que abordará el Despacho consistirá en determinar si, verificada la realización de los comportamientos descritos en el numeral 1.1. de esta providencia, los mismos corresponden a la adecuación típico de la prohibición general prevista en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996. Finalmente, se determinará si hay o no lugar a la indemnización solicitada.

2.5. Análisis de la deslealtad de los actos concurrenciales ejecutados por la demandada:

2.5.1. Del acto desleal de imitación. La imitación sistemática (art. 14, L. 256/96):

El artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal determina que:

"Artículo 14. Actos de imitación. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.

A efectos de resolver el primer problema jurídico planteado, considera este Despacho que la manera más adecuada es comenzar analizando la regla de libre imitación y sus excepciones, para luego abordar el análisis del objeto sobre el cual recae la protección que brinda el acto desleal de imitación -en sus tres primeras excepciones- y, posteriormente, determinar los presupuestos para la configuración del acto desleal de imitación sistemática.

15

2.5.1.1. Regla de libre imitación y sus excepciones:

El análisis de la conducta desleal descrita en el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 debe tener como punto de partida la regla general según la cual la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales es una práctica permitida, en tanto que la misma, por regla general es considerada pro-competitiva en la medida en que podría eliminar restricciones a la libre concurrencia, promover la eficiencia del mercado, generar un ambiente competitivo que motive a los diversos oferentes a innovar con el propósito de superar a sus competidores y, en consecuencia, brinda a los consumidores la posibilidad de elegir entre distintas ofertas de bienes y servicios en atención a cantidades, calidades y precios⁵.

No obstante existir la regla general de libre imitabilidad de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales, nuestro ordenamiento jurídico tiene establecidas cuatro excepciones, de modo que la conducta imitativa sería reprochable por desleal. Tales excepciones son: (i) cuando las prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales gozan de protección legal; (ii) donde la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones genera confusión indirecta; (iii) en la que esa imitación exacta y minuciosa comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena⁶; y (iv) cuando se imitan sistemáticamente las prestaciones o iniciativas empresariales de un competidor, siendo esa una estrategia dirigida a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y la estrategia implementada no puede reputarse como una respuesta natural del mercado⁷.

2.5.1.2. Lo que es objeto de protección en las tres primeras excepciones:

De entrada, es necesario aclarar que conforme lo ha dejado establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina especializada⁸, así como este Despacho⁹, por regla general el acto desleal de imitación, en lo que se refiere a las tres primeras excepciones, está orientado a proteger la creación material y no la formal.

Al respecto se ha señalado que el uso de creaciones formales iguales o semejantes, que se refiere a los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial

⁵ "La imitación, por el contrario, favorece y fortalece la competitividad [porque] facilitan los procesos de asimilación de las innovaciones, los cuales, además de expandir el mercado, incrementan nuevos procesos de creación porque los competidores, con miras a conquistar las ventajas de los pioneros querrán innovar a su vez; así mismo, porque la imitación, en cuanto genera estandarización, comporta una reducción de los costos de producción y la consecuente reducción de precios, beneficios que igualmente se desgajan del hecho de que conduce a la multiplicación de mano de obra especializada. En síntesis, pues, como la imitación se erige como un factor de eficiencia del mercado no suele ser hoy reprimida de la manera tajante por la que aboga la censura". Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018.

⁶ En relación con las excepciones (ii) y (iii) cabe anotar que el artículo 14 de la ley 256 de 1996 excluye la deslealtad cuando es inevitable la existencia del riesgo de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena.

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia No. 1953 de 2012.

⁸ Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018 M. P. Pedro Octavio Munar Cadena; BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Págs. 347 y ss. y 493 y ss.; LLOBERGAT HURTADO, María Luisa. *Temas de Propiedad Industrial*. Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. 2002. Págs. 422 y ss.; ⁸ SÁNCHEZ SABATER, Laura. *Actos de Confusión*. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Comentario Práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Editorial. Tecnos. Madrid. 2009. Págs. 79 y ss.; PORTELLANO DÍEZ, Pedro. *Actos de Imitación*. En: MARTÍNEZ SANZ, Fernando (director). *Op. Cit.* Págs. 169 y ss.

⁹ Sentencias Nos. 1 de 2011, 128, 3290 y 4849 de 2012, entre otras.

✕

de una determinada prestación mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al mercado, encontraría resguardo en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, pues la manera en que un producto se presenta en el mercado (los signos distintivos empleados, la presentación del artículo o cualquier otra creación formal) es -en línea de principio- modificable para evitar que genere los efectos perjudiciales que se pretenden evitar. Lo anterior en razón a que el objeto de protección en dichos casos se refiere a la posibilidad de que el consumidor se confunda al momento de optar por una u otra prestación.¹⁰

Al respecto, conveniente resulta citar a la Corte Suprema de Justicia que de manera diáfana apuntó:

"(...) considera la Sala necesario puntualizar a manera de prolegómeno que el examen que en esta providencia se emprende, tiene como supuesto, dadas las particularidades del caso, que el objeto de la imitación en cuestión es una creación material, vale decir, una prestación encaminada a resolver o mejorar la satisfacción de una necesidad o una fruición de los consumidores. Como es sabido, a las creaciones materiales se oponen las creaciones formales, que están enderezadas no a la satisfacción de necesidades técnicas o estéticas de las personas, sino a diferenciar, mediante los signos distintivos pertinentes, las distintas ofertas de quienes concurren al mercado (...)".¹¹

Entonces, constituyen creación material aquellas que están encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética, esto es, las prestaciones mercantiles, las iniciativas empresariales¹² e, incluso, los productos o servicios en sí mismo considerados¹³.

En este punto es importante establecer qué es lo que en el marco de la disciplina de la competencia desleal se entiende por prestaciones mercantiles. Sobre el particular, debe precisarse que el artículo 5° de la Ley 256 de 1996 no brinda una definición al respecto, pues se limita a señalar que "[l]as prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico" (se subraya).

Con base en esta definición legal, este Despacho ha precisado que tanto las iniciativas empresariales como las prestaciones mercantiles son *"el resultado de un esfuerzo intelectual del empresario, dado que esta es el producto de la actividad creadora del empresario o elemento integrante de la 'política empresarial' (...) la iniciativa empresarial, aun cuando sea una creación complementaria de la prestación -que es la actividad principal del empresario- y de la misma forma que la prestación, es el resultado de un esfuerzo creativo del empresario, de manera que la iniciativa empresarial pretende contribuir a la realización de la misma finalidad que la prestación principal, convirtiéndose a estos efectos en un 'medio competitivo'"¹⁴.*

¹⁰ Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencias Nos. 1228, 1953 y 3290 de 2012, entre otras.

¹¹ Cas. Civ. Sentencia de diciembre 19 de 2005, exp. 4018 M. P. Pedro Octavio Munar Cadena.

¹² Artículo 14. Ley 256 de 1996.

¹³ Sentencias Nos. 1 de 2011, 128, 3290 y 4849 de 2012, entre otras.

¹⁴ Sentencia No. 1953 de 2012. Citando a BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela Jurisdiccional (Especialmente proceso Civil) y Extrajurisdiccional. Doctrina Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Consideraciones generales y objeto del proceso civil. Tirant lo Blanch. Valencia 2008. Pag. 497.

Dicho esto, es del caso aclarar que no toda prestación mercantil tiene vocación de ser el punto de partida para el análisis del acto de imitación contemplado en la Ley 256 de 1996, en tanto que aquella debe caracterizarse por identificar al empresario en el mercado, singularizarlo, debe ser tal que lo diferencie de los demás competidores, tener un mérito competitivo que pueda diferenciarse de las demás prestaciones de la misma naturaleza que normalmente se encuentran en el mercado, razón por la cual en ella -la prestación- deben estar insertos elementos que sean fruto del esfuerzo creativo del empresario, que le otorguen una ventaja concurrencial. En otras palabras, la prestación debe gozar de lo que se ha denominado una singularidad competitiva¹⁵ o peculiaridad concurrencial¹⁶.

Por lo anterior, el artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal no se refiere a una prestación estandarizada o común, pues aplicar la norma de esa manera conllevaría a que el operador judicial promoviera la creación de monopolios en contra de la libertad de competencia y concurrencia, llegando al absurdo de analizar casos de imitación de prestaciones tan universales como lo puede ser sencillamente una cama o la mesa de un comedor en los que no se incluyan elementos adicionales que le otorguen esa particularidad concurrencial, que las hagan distintas de las demás con un toque de originalidad, singularidad o innovación.

2.5.1.3. Presupuestos para la configuración del acto desleal de imitación sistemática:

El acto desleal de imitación sistemática es entendido como una práctica obstruccionista, que busca que las prestaciones del imitado no se afiancen en el mercado o, por lo menos, dificultar la afirmación de un competidor, siempre que tal circunstancia exceda lo que pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.

A efectos de definir el contenido y alcance de este específico tipo desleal, se considera pertinente citar a la doctrina especializada que coincide, para ese mismo propósito, en referirse a lo siguiente:

"La imitación sistemática (que tiene lugar cuando un competidor imita, de modo más o menos inmediato, todos o la mayoría de los nuevos productos, iniciativas, estrategias de marketing, etc., de un competidor) no es, por sí sola y como entendía la doctrina tradicional, desleal. Es necesario atender a sus efectos sobre el mercado, que integran el reproche de deslealtad y se identifican con los de obstaculización u obstrucción que provoca sobre el pionero, produciendo a la postre la desincentivación de la generación de innovaciones.

Esa matización en cuanto a sus efectos, unida a la exigencia de que la imitación exceda de la respuesta normal del mercado ante las innovaciones, determina considerar, como factor necesario para fundar el reproche de deslealtad, el tamaño o fortaleza de la empresa imitadora, que debe ser mayor que el de la empresa imitada (el imitador saca partido de la superioridad de sus recursos financieros y de su control de las redes de distribución en perjuicio del pionero). En efecto; la norma persigue evitar una estructura de mercado

¹⁵ BARONA VILAR, Silvia. Competencia Desleal. Tutela Jurisdiccional (Especialmente proceso Civil) y Extrajurisdiccional. Doctrina Legislación y Jurisprudencia. Tomo I. Consideraciones generales y objeto del proceso civil. Tirant lo Blanch. Valencia 2008. Pag. 528. Citando a Eva Domínguez Pérez. La competencia desleal a través de actos de imitación sistemática. Ed. Aranzadi. 2003, págs. 223 y 224.

¹⁶ DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva. Competencia Desleal a través de Actos de Imitación Sistemática. Thomson Aranzadi. Navarra 2003. Pag. 61.

monopolística y situaciones de abuso de poder económico en el mercado, que se produciría por la imitación sistemática de las innovaciones de una empresa menor, dado que ésta, a la vista de que la imitación le impide asentarse o aumentar su cuota de mercado, no se ve estimulada a seguir invirtiendo en innovaciones (...) e impide que el pionero se forje una reputación comercial. Se pretende fomentar, al fin, una estructura de mercado que favorezca la lucha competitiva y la inversión en generación innovadora.

De ahí que se excluya la deslealtad cuando sujeto activo y pasivo son empresas de tamaño similar (en tal caso la imitación es un fenómeno natural que responde a la necesidad estratégica de reaccionar con urgencia frente al movimiento del rival) y cuando el imitador es una pequeña o mediana empresa y el imitado una gran empresa o de mayor tamaño (en tal supuesto esta última, pese a ser imitada de forma sistemática, dada su capacidad de recursos no se verá obstaculizada en el mercado). Como ha señalado la doctrina, la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas de una gran empresa constituye una estrategia probablemente necesaria para las pequeñas empresas, es decir, una respuesta natural del mercado.

De otra parte, y en íntima conexión con el fundamento de la norma, la prestación o iniciativa ha de ser nueva, en el sentido de lo que no está en el mercado en un determinado momento, aunque con anterioridad lo haya estado".¹⁷

Estas consideraciones permiten concluir que lo que se pretende con este acto desleal ya no será proteger una iniciativa empresarial o una prestación mercantil individualmente considerada, sino reprimir un comportamiento obstruccionista que atenta contra la concurrencia al mercado y, en últimas, contra la leal competencia, por lo cual, su configuración no puede depender de que la imitación sistemática se refiera únicamente a creaciones materiales sino que han de tenerse en cuenta todas aquellas prestaciones o iniciativas imitadas sistemáticamente, incluyendo -por supuesto- las creaciones formales, por cuanto, se reitera, la protección de este específico tipo desleal es impedir un comportamiento desleal orientado a evitar que otros agentes ingresen y se afiancen en el mercado, lo cual propende por una mayor oferta que beneficia tanto la competencia, como a los consumidores y al mercado en general.

Nótese cómo, entendido bajo esta perspectiva el acto de imitación sistemática es perfectamente coherente con la regla general de libre imitabilidad de la primera parte del artículo 14 de la ley de Competencia Desleal, toda vez que lograr el cometido desleal de impedir el ingreso al mercado de nuevos jugadores o el afianzamiento de los existentes a través de la imitación sistemática de prestaciones ajenas generaría en últimas una restricción de la competencia.

Puestas de este modo las cosas, está claro que para la configuración del acto desleal en comento se requiere *i)* que exista imitación sistemática, entendida ésta como la acción de imitar las creaciones empresariales (materiales o formales) y las iniciativas empresariales con singularidad competitiva de un mismo empresario en forma reiterada, continua, repetitiva, constante¹⁸, *ii)* además, es menester que la misma sea apta para producir los efectos nocivos que se pretenden evitar, a saber,

¹⁷ BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Págs. 324 y ss. GARCÍA PÉREZ, Rafael. Ley de Competencia Desleal. Editorial Thomson Aranzadi. 2008. Págs. 306 y ss. MASSAGUER FUENTES, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Editorial Civitas. 1999. Págs. 194 y ss. Citando la la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2003 por la Audiencia Provincial de Barcelona.

¹⁸ De acuerdo con el Diccionario de la Real Lengua Española, la noción de sistema se refiere a: "Conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto."

Sentencia No. 1228 de 2015, 18 AGO 2015

impedir u obstaculizar "las posibilidades de introducción, consolidación o ampliación de un tercero en el mercado"¹⁹, siempre que sobrepase lo que pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. *iii*) que las prestaciones imitadas deben ser nuevas²⁰, es decir, deben corresponder a las creaciones o iniciativas del sujeto pasivo que le representen una singularidad competitiva²¹, *iv*) y que la imitación debe recaer sobre una pluralidad de prestaciones o iniciativas²² de ese mismo empresario²³. *v*) Finalmente, se ha advertido "la necesidad de que la empresa imitada no se encuentre asentada en el mercado"²⁴.

Así, reunidos todos y cada uno de los elementos previamente descritos, siempre que no suponga una respuesta natural del mercado, nos hallaremos frente al acto desleal que aquí se analiza, por cuanto allí "se produce una afectación de la libre competencia y con ella del desarrollo normal de la capacidad competitiva de quienes actúan en el mercado. Se trata, en suma, de valorar la estrategia imitativa como predatoria, en cuanto encaminada intencionalmente a impedir u obstaculizar la afirmación del competidor en el mercado"²⁵.

2.5.2. El caso concreto:

Decantados como están los aspectos teóricos del acto desleal de imitación sistemática, corresponde ahora analizar el caso concreto de acuerdo a los hechos que sustentan la demanda y lo que resultó probado durante la actuación, a fin de establecer si en el presente asunto se encuentra o no acreditada la configuración de la conducta en comento.

Corresponde advertir, desde ya, que ninguna discusión gira entorno a la puesta en el mercado de productos funcionales por parte de ALPINA, en tanto que DANONE no acreditó ser el pionero de esta clase de productos y porque, además, comercializar productos funcionales puede ser considerado como una respuesta natural del mercado (Test. Javier Jesús Martínez Rondón, gerente de grupo de ideas lácteas en ALPINA. Min. 9, fl. 116, cdno. 16, test. Claudia Manzano, gerente del área de nutrición de ALPINA. Min 5, fl. 126, cdno. 16. Fl. 9 cdno. 12, CD denominado "comerciales de terceros 1". Test. Juan José Sáez. Track 13. Min. 16 a 17 y 22, fl. 187, cdno. 26, CD obrante a fl. 184 cdno. 2 y test. Juan Pablo Fernández González. Min. 2:05 a 2:07, fl. 154, cdno. 27).

Precisado esto, en primer lugar debe afirmarse que ALPINA conocía todas las iniciativas empresariales y prestaciones mercantiles que utilizaba DANONE a nivel mundial relacionadas con la presente demanda.

A esta conclusión se arriba con base en los siguientes elementos. En primer lugar DANONE y ALPINA iniciaron un proceso de negociación entre los años 1997 y 1999, en donde DANONE buscaba adquirir a la demandada, no obstante, "las negociaciones fracasaron por el precio de la compañía" (Test. Hanz Munger, miembro de la junta directiva de la sociedad demandada que tuvo conocimiento directo de esa circunstancia fáctica. Min. 3 a 11, fl. 143, cdno. 26), así mismo, que DANONE y ALPINA compiten en Estados Unidos (fls. 35 a 38 del cdno. 16) y que

¹⁹ BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Pág. 529.

²⁰ MASSAGUER FUENTES, José. *Op. Cit.* Pág. 196.

²¹ BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Pág. 528.

²² GARCÍA PÉREZ, Rafael. *Op. Cit.* Pág. 309.

²³ BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Pág. 527.

²⁴ MASSAGUER FUENTES, José. *Op. Cit.* Pág. 196.

²⁵ BARONA VILAR, Silvia. *Op. Cit.* Pág. 529.

ALPINA realiza estudios del mercado nacional e internacional que le permiten conocer la participación e influencia de sus competidores en esos mercados. Para el caso concreto se demostró que ALPINA realizó estudios en México, España y Canadá durante los años 2001 y 2002. Igualmente, ALPINA cuenta con una compañía especializada que se encarga de identificar las tendencias y lanzamientos mundiales (Interrogatorio de parte fl. 34 del cdno. 16. Min. 3:53 a 3:57 y 4:13 a 4:15 y testimonio de Juan Pablo Fernández González, Vicepresidente Corporativo de Operación y Marketing de ALPINA y Gerente General de la operación en Estados Unidos Min. 33 a 38, fl. 154, cdno. 27).

En segundo lugar, a lo largo del expediente quedó debidamente acreditado que dichas iniciativas empresariales y prestaciones mercantiles fueron puestas en el mercado mundial por DANONE antes de que ALPINA lo hiciera en el ámbito nacional.

Ciertamente, luego de fracasadas las negociaciones con DANONE, ALPINA comenzó paulatinamente a solicitar para sí el registro de varios signos distintivos que pueden considerarse relacionados con DANONE. En efecto, durante el año 2004 solicitó los registros de las marcas ALPINA ACTIVO, DEFENSIS, INMUNITAS e INMUNIS; en 2005 solicitó los signos BIOALPINA, BIO-ACTIVO y LICUAMIX, también lanzó al mercado un producto denominado LICUADO; en 2006 le correspondió el turno a la marca ALPINA VITALIS y, para 2007, fueron los signos ALPINA ACTIV, ALPINA YOX CON DEFENSIS, DEFENS, MI PRIMER ALPINITO y ALPINITO 4x4. A continuación se relaciona cada medio de prueba que sustenta la anterior conclusión:

<u>MARCAS DANONE</u>	<u>Prueba</u>	<u>MARCAS ALPINA</u>	<u>Prueba</u>
<u>BIO DANONE</u> (Reg. Fr. ²⁶ 93/491396, 9 de noviembre de 1993)	Fls. 152 a 194 cdno. 1.	<u>BIOALPINA</u> (Reg. 315293 del 26 de Octubre de 2005)	fl. 34 cdno. 16. Interrogatorio de parte de ALPINA. Min. 5:33 a 5:34.
<u>DANONE ACTIV</u> (Reg. Fr. 003000341, 7 de Enero del 2000)	Fls. 102 a 124 cdno. 1.	<u>ALPINA ACTIV</u> (Reg. 21531 del 17 de julio de 2007)	Fls. 35 a 38, cdno. 16 y fl. 95 cdno. 37.
<u>DANONE ACTIV</u> (Reg. Fr. 003000341, 7 de Enero del 2000)	Fls. 102 a 124 cdno. 1	<u>ALPIACTIV</u> (Reg. 58933 23 de noviembre de 2009 clase 29) <u>ALPIACTIV</u> (Reg. 32741 16 de octubre de 2002 clase 30) <u>ALPIACTIV</u> (Reg. 38396 30 de julio de 2009 clase 32)	fls. 16, 64 y 119 cdno. 31, fl. 32 cdno. 32, 185 a 200 cdno. 40 y fls. 3 a 5 cdno. 41
<u>ACTIVIA</u> (Reg. Fr.99/788324, 23 de abril de 1999)	Fls. 79 a 90 cdno. 1.	<u>ALPINA ACTIVO</u> (Reg. 16387 del 14 de julio de 2005 clase 29)	Fls. 35 a 38, cdno. 16 y fl. 134 cdno. 37

²⁶ Abreviatura empleada para referirse al Registro Francés.

- - - 1 2 2 8

Sentencia N° _____ de 2015, 18 AGU 2015'

BIO ACTIVIA (Reg. Fr 93/491396, 9 de noviembre de 1993)/ (Reg. Fr. 003040395, 12 de julio de 2000)	Fls. 143 a 149 cdno. 30.	BIO-ACTIVO (Reg. 11301 del 05 de mayo de 2005 clase 29)	Fl. 114 cdno. 37.
ACTIVIA (Reg. Fr. 003040395, 12 de julio de 2000)	Fls. 91 a 101 cdno. 1.	BIO-ACTIVO (Reg. 11301 del 05 de mayo de 2005 clase 29)	Fl. 114 cdno. 37.
VITALIS (Reg. Fr. 91/530791, 28 de julio de 1994)	Fls. 195 a 207 cdno. 1.	ALPINA VITALIS (Reg. 27812 del 24 de octubre del 2006 clase 32)	Fls. 35 a 38, cdno. 16 y fl. 120 cdno. 36.
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Fr. 013136585, 12 de diciembre de 2001)	Fls. 225 a 236 cdno. 1.	ALPINA YOX CON DEFENSIS (Reg. 40874 del 30 de noviembre de 2007 clase 29)	Fl. 191 cdno. 33 y 1 a 2 cdno. 34
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Fr. 013136585, 12 de diciembre de 2001)	Fls. 225 a 236 cdno. 1.	DEFENSIS (Reg. 26798 del 29 de julio de 2008 clase 29)	Fl. 77 cdno. 35.
ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS (Reg. Fr. 013136585, 12 de diciembre de 2001)	Fls. 225 a 236 cdno. 1.	DEFENSIS (Reg. 13498 del 17 de junio del 2005 clase 29)	Fls. 35 a 38, cdno. 16. y fl. 153 cdno. 37.
IMUNITASS (Reg. Fr. 977006853. 2 de diciembre de 1997)	Fls. 6 a 11 y 125 a 146 cdno. 29.	INMUNITAS (Reg. 13497 de 17 de junio de 2005)	Fl. 177 cdno. 37.
IMUNITASS (Reg. Fr. 977006853. 2 de diciembre de 1997)	Fls. 6 a 11 y 125 a 146 cdno. 29.	INMUNIS (Reg. 13500 de 17 de junio de 2005 clase 29)	Fl. 172 cdno. 37.
MI PRIMER DANONE (Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de 1994) Registro "Mon Premier"	Fls. 1 a 13 y 35 a 45 cdno. 2.	MI PRIMER ALPINITO (Reg. 9366 de 27 de febrero de 2009 clase 29)	Fls. 170 a 174 cdno 38.
MY FIRST DANONE (Reg. Fr. 96625903, 17 de mayo de 1996) Registro "Mon Premier"	Fls. 46 a 58 cdno. 2.	MI PRIMER ALPINITO (Reg. 9366 de 27 de febrero de 2009 clase 29)	Fls. 170 a 174 cdno 38.
MON PREMIER DANONE (Reg. Fr. 94/516089, 19 de abril de 1994) Registro "Mon Premier"	Fls. 1 a 13 y 35 a 45 cdno. 2.	MI PRIMER ALPINITO (Reg. 9366 de 27 de febrero de 2009 clase 29)	Fls. 170 a 174 cdno 38.
LICUADO (Reg. Fr. 003013812,	Fls. 24 a 34 cdno. 2	LICUADO (USO)	Fls. 165 y 166 cdno.

A

- - - 1 2 2 8

Sentencia N° _____ de 2015, 18 AGO 2015

13 de marzo de 2000)			11.
<u>DANONINO 4x4</u> (Publicitado en TV el 5 de Febrero de 2007)	Fls. 1 a 6 cdno. 4 y fls. 84 a 114 cdno. 26.	<u>ALPINITO 4x4</u> (Reg. 15700, 31 de marzo de 2009)	Fls. 35 a 38, cdno. 16, fl. 88 cdno. 32 y fl. 173 cdno. 36.
<u>DANONINO 4x4</u> (Publicitado en TV el 5 de Febrero de 2007)	Fls. 1 a 6 cdno. 4 y fls. 84 a 114 cdno. 26	<u>4x4</u> (Res. 32036, 28 de septiembre de 2007)	fl. 153 cdno. 36
<u>DANONINO 4x4</u> (Publicitado en TV el 5 de Febrero de 2007)	Fls. 1 a 6 cdno. 4 y fls. 84 a 114 cdno. 26	<u>5x5</u> (Res. 32035, 28 de septiembre de 2007)	fl. 136 cdno. 36
<u>LICUAMIX</u> (USO 2004)	Declaración de parte de COMPAGNIE GERVAIS DANONE (min. 20)	<u>LICUAMIX</u> (Reg. 15387, 13 junio de 2006)	Fl. 99 cdno. 36.

De igual manera, está acreditado que DANONE es titular de las siguientes marcas:

- En Francia de las nominativas L.CASEI DEFENSIS y DEFENSIS desde el año 2007 (fls. 59 a 78 cdno. 2).
- En México de la marca nominativa MI PRIMER DANONINO desde el año 2001 (fls. 79 a 83 cdno. 2) y de la marca mixta DANONE ACTIMEL L.CASEI DEFENSIS desde el año 2001 (fls. 114 y 115 cdno. 12).
- En Chile de la marca nominativa DEFENSIS desde el año 2003 (fls. 84 y 85 cdno. 2) y de la marca nominativa L.CASEI DEFENSIS desde el año 2005 (fls. 106 y 107 cdno. 12).
- En Bolivia de la marca mixta DANONE ACTIMEL L.CASEI DEFENSIS desde el año 2004 (fls. 86 y 87 cdno. 2 y fls. 109 y 110 cdno. 12).
- En Canadá de la marca L.CASEI DEFENSIS desde el año 2005 (fls. 116 a 120 cdno. 12).
- En Colombia de la marca DANONE ACTIMEL L.CASEI DEFENSIS (fl. 34 cdno. 16. Interrogatorio de parte de Compagnie Gervais Danone. Min. 53).

Por su parte, se demostró que ALPINA además solicitó el registro en Colombia de las siguientes marcas relacionadas con las de DANONE:

- ALPININO, (fls. 59 a 118, cdno. 40 y fls. 6 a 32, cdno. 41).
- ALPIACTIV, (fls. 16, 64 y 119 cdno. 31, fl. 32 cdno. 32, 185 a 200 cdno. 40 y fls. 3 a 5 cdno. 41).
- 4x4 (fl. 153 cdno. 36).
- 5x5 (fl. 136 cdno. 36).

P

Sentencia 2015-1228 de 2015 18 AGO 2015

También, que a pesar de que ALPINA solicitó como marca "ALPINA VITALIS" utiliza la expresión "FRUTTO CON VITALIS" para identificar uno de sus productos que es un néctar de frutas (fl. 123 cdno. 5 y fls. 35 a 38, cdno. 16).

En tercer lugar, debe concluirse necesariamente que ALPINA conocía de la inminente llegada de DANONE a Colombia. A esta conclusión se llega no solo porque así lo confesó ALPINA (min. 4:17), sino porque medios noticiosos escritos informaron, desde 2004, que DANONE ingresaría al mercado colombiano y, posteriormente, que para ello hizo alianza con ALQUERÍA en 2007 (fls. 104 a 181 cdno. 2), aunado al hecho que, como se afirmó anteriormente, DANONE y ALPINA iniciaron un proceso de negociación, lo cual le permitía inferir la intención de DANONE de hacerse parte de este mercado.

Ahora bien, el hecho de que ALPINA haya solicitado en Colombia los registros marcarios que DANONE había registrado previamente en otros países, de lo cual tenía pleno conocimiento si se tiene en cuenta que -como ya se dijo- DANONE y ALPINA compiten en Estados Unidos, ALPINA realiza estudios del mercado nacional e internacional que le permiten conocer la participación e influencia de sus competidores en esos mercados y que ALPINA cuenta con una compañía especializada que se encarga de identificar las tendencias y lanzamientos mundiales, evidencia una clara intención encaminada a obstaculizar la entrada de DANONE al mercado colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las marcas que registró no las utilizó, como es el caso de 4x4, ALPINITO 4x4, INMUNIS, INMUNITAS, ALPINA ACTIV, ALPIACTIV, LICUAMIX e INMUNITAS (Interrogatorio de parte de ALPINA. Min. 3:31 y 5:34 a 5:36 fls. 34 cdno. 16 y fls. 168 a 174, cdno 31).

Dicha conducta, sin lugar a dudas constituye un primer obstáculo desleal por cuanto resultó idónea para dificultar a DANONE -a su arribo a Colombia- hacer uso de los signos distintivos que corresponden a su propia iniciativa empresarial. En efecto, el hecho de encontrarse con marcas similares a las suyas implicaba que DANONE no podía utilizar en Colombia las marcas con las que en distintos países identificaba algunos de los productos que pretendía introducir a este nuevo mercado. La anterior conclusión no es caprichosa, pues la misma representante legal de ALPINA, al rendir interrogatorio de parte, explicó que al momento de ingresar a un mercado, el hecho de encontrarse con que las marcas con las que desea ingresar están registradas por un tercero, "limita" y "obviamente si no se puede entrar por la marca no se entra". Según su representante legal, a ALPINA le ocurrió en México, en donde ese mismo hecho le limitó su entrada a ese mercado, al igual que en algunos países de Centro América (Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala) donde procedieron a comprar la marca (fl. 34 cdno. 16. Interrogatorio de parte de ALPINA. Min. 2:52 a 2:54 y 3:33 y 3:34 y fls. 207 a 212, cdno 16 -informe de los apoderados de Alpina sobre solicitud de la marca "Alpina" en México- y fls. 1 a 18, cdno. 20 -caducidad de una marca opositora en México-).

En adición a los comportamientos atrás referidos, en marzo de 2007 ALPINA lanzó al mercado un producto identificado como "YOX CON DEFENSIS" haciendo uso de las iniciativas empresariales de DANONE, relacionadas con sus productos ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS y ACTIMEL L.CASEI INMUNITAS. En efecto, según quedó demostrado durante el proceso, las expresiones DEFENSIS e INMUNITAS corresponden a iniciativas de DANONE que utilizó -con anterioridad a ALPINA- para explicar los beneficios de la bacteria "Lactobacillus Casei" o "L. Casei" empleada en su producto ACTIMEL.

Y

Ciertamente, contrario a lo expuesto por la División de Signos Distintivos de la SIC en su Resolución No. 11120 de 2008²⁷ (fls. 21 a 29, cdno. 40), el nombre científico de la bacteria empleada en el producto ACTIMEL de DANONE es "Lactobacillus Casei" o "L. Casei", según consta en el acta de testimonio especial de la señora Ana María Calero quien tuvo acceso al documento denominado "*Evaluación del efecto del cultivo probiótico lactobacillus rhamnosus adicionado a yogurt*" elaborado por el centro de investigación de enfermedades tropicales de la facultad de microbiología de la universidad de Costa Rica (fls. 168 a 183, cdno. 4). Así mismo, en el acta de testimonio especial número 2, (fls. 177 a 179, cdno. 4) la mencionada testigo tuvo acceso a diferentes documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde en cada uno de ellos se puede corroborar que el nombre científico de la bacteria es Lactobacillus Casei o L. Casei y no L.casei defensis.

Finalmente, no es de recibo que mientras en la Resolución citada se afirmó que la expresión DEFENSIS es genérica, mediante Resolución 13498 de 2005 se haya otorgado el registro marcario de la expresión DEFENSIS nominativa para la clase 29 dentro de la cual se encuentra los productos lácteos (fls. 153, cdno. 37). Con todo, aun si en gracia de discusión fuera cierto que DEFENSIS es el nombre genérico de la bacteria Lactobacillus Casei o L. Casei, debe resaltarse que el nombre de los lactobacilos usados en YOX de ALPINA son "Gasseri" y "Coryniformis" y no Lactobacillus Casei o L. Casei (Test. Ana María Rocha. Min. 1:36 a 1:38, fl. 160, cdno. 26 y presentación del producto obrante en el expediente).

Por otra parte, ALPINA lanzó el producto "YOX CON DEFENSIS" en una presentación de 100 gramos, el cual se comercializa en una botella plástica de 10 centímetros de altura, recubierta por una etiqueta plástica de colores, donde utiliza la expresión DEFENSIS en una tipografía grande y en el centro del empaque, de tal manera que genera la idea en el consumidor consistente en que YOX contiene un ingrediente llamado DEFENSIS que genera un beneficio, como se puede observar de las pruebas físicas aportadas al expediente. En este caso, todos estos elementos constituyen creaciones formales que ya habían sido utilizadas por DANONE para la promoción de su producto ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS en otros países, como consta en la presentación hecha por DANONE (fls. 84 a 113, cdno. 26), en los empaques de los productos aportados como prueba, así como en los comerciales que se analizarán a continuación.

En esa medida, el uso real en el mercado de la expresión DEFENSIS por parte de ALPINA en su producto YOX se erige como un segundo obstáculo desleal, esta vez, encaminado a impedir el uso pacífico de una iniciativa de DANONE. Se reitera pues que lo que se reputa desleal no es este obstáculo individualmente considerado, sino como se explica en la presente sentencia, una serie de actos que en su valoración conjunta configuran el acto desleal de imitación en su modalidad de imitación sistemática.

Igualmente, ALPINA imitó las iniciativas empresariales de DANONE consistentes en las piezas publicitarias para televisión, las cuales resultan ser similares en gran medida a las que habían sido creadas por DANONE y que fueron transmitidas en distintos países, incluso en Colombia a pesar que aún no había sido lanzado el producto.

²⁷ En dicha oportunidad la referida oficina afirmó que "(...) L. Casei defensis es el nombre genérico otorgado a la bacteria (L. Casei variedad defensis) que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo y vive en simbiosis con el resto de las bacterias habituales del intestino humano (...)".

P

Así, se tiene que el comercial de televisión "ACTIMEL triple defensa – Argentina", obrante a folio 95 del cuaderno No. 3, fue creado en el año 2006 para DANONE (fls. 89 a 95, cdno. 3 y test. Juan José Sáez. Track 12. Min. 40, fl. 187, cdno. 26). Este comercial fue visto en Colombia en el año 2006 por los canales MGM y RETRO (fls. 81 a 84 y 207 a 212 cdno. 3). El comercial de televisión "ACTIMEL jasp hombre – España" obrante a folio 88 del cuaderno 3 fue creado en el año 2001 para DANONE (fls. 85 a 88 y 203 a 206 cdno. 3).

Por su parte, los comerciales "YOX bebida láctea defens" y Stress de YOX" de ALPINA se transmitieron por primera vez los días 13 de abril y 1° de mayo de 2007, respectivamente (fl. 70, cdno. 5 y fl. 164, cdno. 11).

A continuación se hará una breve sinopsis de los elementos que contienen los comerciales, en aras de explicar la manera en que ALPINA se valió de estas iniciativas de DANONE:

- **ACTIMEL triple defensa vs. YOX bebida láctea defens.**

El comercial "ACTIMEL triple defensa – Argentina" de DANONE comienza con la formulación del siguiente interrogante: *¿sabías que en el intestino está el 70% de tu sistema inmunológico?*; a continuación, se muestra el producto y se escucha: *"ayúdalo con ACTIMEL. ACTIMEL ayuda a la triple defensa de tu organismo"*; en este punto se observa la imagen translúcida de un cuerpo humano que está ingiriendo una bebida al tiempo que se afirma que *"actúa sobre la flora intestinal ayudando a crear un ambiente hostil a las bacterias nocivas"*; el siguiente cuadro muestra un conjunto de esferas -L.Casei- que conforman lo que pareciera ser una red y se menciona que *"ayuda a reforzar el efecto barrera de la pared intestinal para que los gérmenes no puedan ingresar. Ayuda a reforzar el sistema inmunitario"*; regresa la imagen humana acompañada del audio *"ACTIMEL es el único con 10 mil millones de su fermento exclusivo L.Casei defens. Estudios científicos a nivel mundial evidencian su acción sobre las defensas"*; finalmente, se vuelve a presentar el producto y el locutor concluye *"y es el pro biótico más recomendado por los médicos. ACTIMEL ayuda a tu triple defensa"*.

Por su parte, la pieza publicitaria de ALPINA comienza preguntando *¿sabías que el 70% del sistema de defensas de tu cuerpo se encuentra en tu intestino?*; sigue una imagen de un presentador en cuyo costado está el producto, mientras se escucha *"nuevo YOX, la primera bebida láctea con defens que ayuda a tu organismo actuando de 3 formas"*; de manera borrosa se muestra un hombre bebiendo y se afirma que *"crea un ambiente hostil para las bacterias perjudiciales"*; a continuación, la imagen presentada es una especie de red o malla que pretenden atravesar una figuras y se menciona que *"ayuda a reforzar la barrera intestinal. Y contribuye a reforzar tu sistema de defensas"*; ahora se muestra el contorno de un humano y se escucha *"Estudios científicos lo evidencian. YOX es la única bebida con mil millones de defens"*; por último, se presenta nuevamente el producto y concluye *"tómalo cada mañana, YOX con defens, defensas activas todos los días"*.

- **ACTIMEL jasp hombre vs. Stress de YOX.**

El comercial "ACTIMEL jasp hombre – España" de DANONE comienza con la imagen de personas caminando por la ciudad durante un día normal, seguido de la formulación del siguiente interrogante: *¿estás preparado para retomar el ritmo después de las vacaciones?* A continuación, se observa a un hombre en sus actividades cotidianas, en el trabajo, la ciudad y el tráfico. Se escucha: *"la vuelta al trabajo, el estrés, la falta de tiempo, dormir pocas horas, pueden debilitar poniendo*

en riesgo tu salud". En ese momento se vislumbra una figura humana que se agrieta, luego, la misma ingiere una bebida y se borran las grietas y la imagen se ve reforzada por un halo resplandeciente y se oye "por eso con tomar todos los días un Actimel de la serenísima con L. Cassei Defensis, que ayuda a reforzar tus defensas naturales contribuyendo a que estés mejor preparado para poder enfrentar el año". Acto seguido, el personaje bebe Actimel e inmediatamente es rodeado por el halo brillante, finalmente, se muestra el empaque del producto y se afirma "Actimel ayuda a reforzar las defensas naturales".

Por su parte, la pieza publicitaria de ALPINA comienza con las imágenes y sonidos que produce la congestión vehicular en una ciudad, el personaje en un vehículo tipo taxi que habla por su teléfono móvil con expresión de afán. A continuación, se escucha el timbrar de un teléfono, se observa a una señora aparentemente bajo los efectos del estrés que le genera su trabajo en la oficina. Seguidamente, se muestra un panorama de la ciudad y se oye: "¿sabías que el ritmo de vida hoy te expone a muchas actividades estresantes?". Regresa la imagen del personaje del taxi, probablemente angustiado y se muestra el producto YOX al tiempo que se escucha "porque el estrés puede afectar las defensas, Alpina presenta Yox", en ese momento el personaje ingiere el producto e inmediatamente se vislumbra una animación que muestra el efecto del consumo del producto en el cuerpo y, después, una barrera amarilla brillante que rodea la figura humana y se oye "la primera bebida láctea con defensis, que tomándola regularmente ayuda a fortalecer tu sistema de defensas naturales". Después de la imagen del producto, en la parte superior del cuadro se lee la palabra "nuevo" resaltada y, a la derecha del producto, el escudo con la marca de YOX. En la parte inferior se lee "Cultivo lactobacillus coryiniformis - lactobacillus gasseri" y se escucha "Yox con Defensis, defensas activas todos los días".

De la comparación anterior se puede determinar que las similitudes son de una envergadura tan grande que, aplicando las reglas de la sana crítica, no pueden ser consideradas como la simple utilización de elementos comunes o explicativos -como lo arguyó la parte demandada-. Al respecto, en el estudio "Análisis comunicación Publicitaria en televisión de Actimel de Danone y Yox de Alpina", José María Raventós Rabinat, creador y Director General del Centro de Pensamiento Creativo, quien cuenta con una alta experiencia en estrategias de comunicación (fls 20 a 34, cdno. 4), indicó que el proceso de construcción de una marca se basa en la diferenciación y que, aunque todos los productos son parecidos en cuanto a los beneficios, lo que los diferencia es su forma de presentarse al público. También indicó que los comerciales de YOX y ACTIMEL coinciden en diversos elementos, entre los cuales, se encuentran la pregunta inicial sobre el 70% del sistema inmunológico, la triple defensa, el ambiente hostil para las bacterias, el hecho de que refuerza la pared intestinal el sistema inmunitario. Adicionalmente, explicó que en el proceso de creación de una campaña publicitaria se encuentra una etapa de investigación exhaustiva sobre las demás campañas de los productos competidores a nivel nacional e internacional para eliminar las coincidencias creativas y las casualidades. Por tales motivos, concluyó que no hay posibilidad alguna de coincidencia por azar y, por el contrario, se evidencia una sistemática intención de apoderarse de los conceptos, imágenes y posicionamiento de ACTIMEL.

Ahora, si bien ALPINA allegó al expediente el estudio denominado "Estudio comparativo de los comerciales audiovisuales para los productos ACTIMEL y YOX" elaborado por el señor Guillermo Zea Fernández y Germán Puerta Zuluaga (fls.179 a 204 cdno 11), el referido estudio no cambia en nada las consideraciones expuestas. Al respecto, el experticio expone un argumento central en aras de explicar las similitudes evidentes entre los comerciales de DANONE y ALPINA, el cual radica en que ambos comerciales tratan los mismos temas, consistentes, en primer lugar, en

B

que el cuerpo humano está expuesto a circunstancias que ponen en riesgo sus defensas, en segundo lugar, que existe un producto (ACTIMEL o YOX) que tomándolos de manera continua refuerzan las defensas del cuerpo y, en tercer lugar, que estos productos actúan gracias a elementos científicamente reconocidos, temas que no pueden ser reivindicados como propios por ninguno de los creadores de los comerciales. Así mismo, expone que debido a que se trata de los mismos temas, los comerciales tienen una misma línea argumentativa que hace sus similitudes predecibles.

Sobre este punto, el Despacho considera que la anterior conclusión no es aceptable, pues si bien es cierto que las ideas y temáticas expuestas en ambos comerciales no son apropiables y que la creación de ambos comerciales pueda derivar en una misma línea argumentativa, esta no es la razón que fundamenta la acusación de la parte demandante ni el reproche de deslealtad que se ha explicado hasta este punto. La razón por la cual existe un alto grado de similitud, que finalmente lleva a concluir que los comerciales de YOX son una imitación de los comerciales de ACTIMEL, responde a que la línea argumentativa, así como la secuencia de imágenes y demás elementos dentro de los comerciales de YOX -como fue explicado anteriormente-, fueron puestos dentro de la creación audiovisual en la misma disposición que los elementos de los comerciales ACTIMEL, de tal manera que su diferenciación se dificulta. Dicho con otras palabras, aunque se pudiera afirmar que ALPINA podía desarrollar los mismos elementos constitutivos del mensaje publicitario, entre ellos el planteamiento del problema, la propuesta de la solución, la utilización de imágenes alusivas a esa solución, entre otros, lo reprochable es que haya desarrollado esos elementos precisamente en la misma forma en que los había desarrollado la parte demandante. Así, independientemente de la tipificación que tenga dentro de la legislación sobre derechos de autor (modificación, plagio, etc.) constituye una imitación de la iniciativa empresarial de DANONE y, en consecuencia, se erige como un tercer obstáculo desleal, que no es otra cosa que privar a DANONE de su uso en el mercado colombiano.

En conclusión, la conducta realizada por ALPINA resultó idónea para obstaculizar la entrada al mercado colombiano del producto ACTIMEL L.CASEI CON DEFENSIS por las siguientes razones:

i) el registro de la marca DEFENSIS le impide a DANONE usar la creación formal de su autoría "DEFENSIS" en la promoción de ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS, para explicar la función de su producto. Como ya se explicó, el hecho de encontrarse con marcas similares a las suyas constituye un obstáculo de entrada según la misma declaración de ALPINA.

ii) Así mismo, apartándonos de la obstaculización que logró ALPINA con el registro de DEFENSIS e INMUNITAS, el uso en el comercio de la expresión DEFENSIS se convierte en otro obstáculo desleal que debería superar DANONE a la hora de entrar al mercado colombiano, pues el uso posterior que haga DANONE de la misma expresión que usa la empresa líder del mercado puede, además de restarle distintividad a su producto -lo que puede conllevar unas consecuencias económicas-, generar la concepción errónea en el consumidor de que DANONE copia las formas de identificación de ALPINA.

Ahora, si bien de conformidad con el testimonio de Juan José Sáez (Fl. 187, cdno. 26 Track 012. Min 1:10) ACTIMEL es también acompañado de la palabra INMUNITAS, el hecho es que ALPINA también impidió que esto ocurriera, pues registró dicha expresión como marca.

✕

III) Por último, la imitación de los comerciales de televisión en la forma como se describió anteriormente, constituye una obstaculización en tanto que le impide a DANONE utilizarlos para lograr una diferenciación de su producto además de que, como se explicó, generaría el mismo concepto errado en el consumidor consistente en que DANONE copia los comerciales de televisión de la empresa líder en el mercado colombiano.

En adición a todo lo ya expuesto, en el caso del producto DANONINO 4x4, fue acreditado que DANONE utiliza la expresión 4x4, así como el concepto de los 4 bloques apilados para presentar su producto refiriéndose a los 4 ingredientes que contiene (Testimonio de Juan José Sáez. Track 13. Min. 37, fl. 187, cdno. 26). La utilización de este concepto se puede observar en la presentación hecha por DANONE donde constan las presentaciones de los empaques de ACTIVIA, DANONINO y ACTIMEL en diferentes países (fls. 84 a 113, cdno. 26), así como en el video denominado *Danonino Kinder* (Cd. Fl. 114, cdno. 26) donde consta un comercial de DANONINO 4x4 que se centra en explicar que el crecimiento de los niños puede ser ayudado con el 4x4 que incluye DANONINO y que tiene 4 elementos esenciales para 4 funciones, estos son, hierro, zinc, calcio y proteínas, para el crecimiento óseo, muscular, desarrollo intelectual y crecimiento de los glóbulos rojos. De manera explicativa, el comercial usa una pila de 4 cubos.

De la misma manera fue acreditado que ALPINA, no solamente registró la expresión 4x4, sino que también comenzó a utilizar dentro de la presentación de su producto ALPINITO el concepto de los 4 bloques apilados para explicar los ingredientes que contiene. Esta circunstancia se puede observar en los empaques de los productos físicos aportados al expediente, como también en la denominada "*bitácora de alpinito*" (fls. 44 a 167, cdno. 22) aportada por la demandada, en la cual consta la utilización de este concepto desde 2007, fecha en la que estaba prevista la entrada de DANONE al mercado colombiano, como ya fue explicado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la conducta desarrollada por ALPINA resultó ser idónea para obstaculizar la entrada al mercado de DANONE con su producto DANONINO 4x4, en primer lugar, porque como se explicó con anterioridad el registro marcarío de la expresión 4x4 en sí mismo es idóneo para obstaculizar a DANONE la comercialización de su producto en el mercado colombiano y, en segundo lugar, porque la imitación del concepto de los 4 bloques para explicar los ingredientes del producto constituye la imitación de una creación formal, que impide a DANONE utilizar la misma creación al momento de entrar al mercado colombiano en tanto que generaría la percepción errada consistente en que DANONE está copiándose de la empresa líder del mercado, lo cual, como ha quedado evidenciado resulta ser errado, pues la realidad de las cosas es que dichas iniciativas son de DANONE.

Finalmente, en cuanto a los productos LICUAMIX y VITALIS cabe resaltar que ALPINA también realizó conductas idóneas y encaminadas a obstaculizar la posible entrada al mercado de DANONE con estos productos. En primer lugar el registro marcarío que hizo ALPINA de las marcas ALPINA VITALIS y LICUAMIX a nombre propio, es una conducta que tiene la idoneidad para obstaculizar a DANONE su entrada al mercado colombiano en tanto que le impide hacer uso de los signos distintivos que corresponden a su propia iniciativa empresarial, como ya había sido establecido anteriormente.

En segundo lugar, como quedó demostrado dentro del expediente, en el mercado colombiano ALPINA usa la marca VITALIS para identificar su producto "FRUTTO con VITALIS", que es un néctar de frutas y para la fecha de la presentación de la demanda, esto es, 27 de mayo de 2009, lo comercializaba en todo el país (fl. 123,

Sentencia N° 1228 de 2015 18 AGO 2015

cdno. 5 y fls. 35 a 38, cdno. 16). Así mismo, está probado mediante la constancia de la revisoría fiscal de ALPINA (fl. 165 y 166, cdno. 11) que la demandada usó la marca LICUADO para identificar un producto lácteo que solo estuvo en el mercado durante los años 2005 a 2008.

Las dos conductas antes mencionadas resultan idóneas para obstaculizar el ingreso de DANONE al mercado colombiano con estos productos, toda vez que no lograría una distintividad con sus propias iniciativas y prestaciones y, además, porque de hacerlo generaría en el imaginario del consumidor, la idea errónea de que se están copiando de la empresa líder en el mercado.

Pues bien, esta serie de imitaciones -reiteradas, continuas, repetitivas, constantes y conscientes- sobre las prestaciones e iniciativas de DANONE, sin lugar a dudas resultó ser un comportamiento idóneo para obstaculizar la introducción de DANONE en el mercado nacional de los productos lácteos funcionales.

Puestas de este modo las cosas, DANONE no solo se encontró con la dificultad natural de ser un competidor nuevo en el mercado, aspecto que ciertamente le demandaba un esfuerzo importante para lograr posicionarse, sobre todo si se tiene en cuenta que el nivel de participación por parte de ALPINA para el año 2007 en ventas fue del 67% en el mercado colombiano de bebidas lácteas según el estudio elaborado por The Nielsen Company (fls. 63 a 65 cdno. 5), sino que, además, debió sortear los embates a que se ha hecho referencia, los cuales, desde ningún punto de vista lógico pueden ser considerados como una respuesta natural del mercado, sino como una política empresarial conscientemente apta para crear obstáculos desleales con el fin de obstaculizar su entrada al mercado y posterior afianzamiento.

Sobre este último aspecto debe señalarse que independientemente de que ALPINA se encontraba legitimado para contrarrestar la llegada de un nuevo competidor, la estrategia escogida resultó ser desafortunada, en tanto que lo esperable era que se valiera de sus propias prestaciones e iniciativas, contribuyendo con ello a la innovación y no, como en efecto lo hizo, imitando las del nuevo jugador con el propósito de obstruir su introducción y asentamiento en el mercado nacional.

Hasta este punto de la decisión es evidente que el comportamiento de ALPINA constituyó una imitación sistemática idónea para obstaculizar el ingreso de DANONE y, además, que sobrepasa lo que puede reputarse como una respuesta natural del mercado. Corresponde ahora analizar la existencia de los demás requisitos para que tal conducta sea considerada desleal.

En cuanto a la exigencia de que las prestaciones imitadas deben corresponder a una pluralidad de creaciones o iniciativas del sujeto pasivo que le representen una singularidad competitiva, adviértase que, como se señaló anteriormente, todas aquellas prestaciones e iniciativas imitadas fueron ideadas y puestas en el mercado internacional por DANONE, en varios países, con el propósito de construir una identidad global que le permite, dependiendo del país en que desea ingresar, utilizar una u otra iniciativa, lo cual no pudo hacer en Colombia por cuanto, se reitera, todas ellas fueron objeto de imitación por parte de ALPINA.

El último de los requisitos también está acreditado pues, como ya se dijo, DANONE no se encontraba asentada en Colombia, no obstante tenía serias intenciones de incursionar en el mercado local, mientras que ALPINA era el líder en la categoría de los productos lácteos.

Puestas de este modo las cosas, huelga concluir que el comportamiento de ALPINA,

al que se viene haciendo referencia, comportó el acto desleal de imitación sistemática en los términos del inciso final del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, dada su idoneidad para obstaculizar el ingreso de un nuevo competidor al mercado.

De otra parte, si bien se cuestionó en la demanda la imitación del envase y tamaño del producto ACTIMEL, lo cierto es que de las pruebas recaudadas se advierte que la naturaleza de este tipo de productos hace que su comercialización se realice en envases de 80, 100 o 120 gramos (Test. Juan José Sáez. Track 12. Min. 1:04 a 1:06, fl. 187, cdno. 26, fls. 193 cdno. 10, cds comerciales de terceros fl. 9 cdno. 12 y presentación del producto "LEN" de Parmalat aportado como prueba anexa) y que el envase se trata de *"una botella de leche tradicional pequeña"* (Test. Juan José Sáez. Track 13. Min. 16 a 17 y 22, fl. 187, cdno. 26, cd obrante a fl. 184 cdno. 2 y test. Juan Pablo Fernández González. Min. 2:05 a 2:07, fl. 154, cdno. 27), con lo cual, estas prestaciones carecerían de singularidad competitiva y, por esa razón, no habrá lugar a declarar el acto desleal en comento en relación con lo aquí señalado.

Capítulo aparte debe dársele a las acusaciones sobre la configuración del acto desleal de imitación sistemática del producto ACTIVA, toda vez que las pruebas aportadas dan cuenta, de un lado, que el comportamiento de ALPINA se limitó a ser una respuesta natural del mercado y, del otro, que dicho comportamiento se circunscribió a la utilización de elementos comunes de la categoría de ese producto.

Como primera medida, debe destacarse que la obstaculización de dicho producto nunca ocurrió. Así lo confesó DANONE en su interrogatorio de parte cuando afirmó que *"el hecho de que ALPINA haya solicitado el registro de las marcas ALPINA ACTIV y ALPINA ACTIVO no incidió en el lanzamiento de ACTIVIA. Materialmente no obstaculizó de alguna manera el desempeño de ACTIVIA en el mercado colombiano o su entrada"* (fl. 34 cdno. 16. Min. 22 a 26). Con lo cual, el primer presupuesto de la obstaculización por parte de ALPINA queda descartado.

Ahora bien, frente a la imitación del *"Marketing Mix"*²⁸ es importante resaltar que en octubre del año 2007, ALPINA lanzó al mercado el producto REGENERIS en sus presentaciones "botella de 1000 gr" y "vaso de 150 y 200 gr" en la forma visible a folio 71 del cuaderno 15. Luego del lanzamiento del producto ACTIVIA en Colombia por parte de DANONE, que ocurrió durante el mes de febrero del año 2008 con las presentaciones "botella personal" y la versión cuchareable, en el mes de mayo del mismo año ALPINA decidió lanzar la "botella individual" de REGENERIS y, en el mes de junio siguiente, lo hizo con la presentación cuchareable. Tiempo después de que DANONE lanzara al mercado colombiano el producto ACTIVIA 0% grasa, ALPINA lanzó el producto REGENERIS 0% grasa, al tiempo que utilizó la pieza publicitaria que hacía referencia a "mantén tu cuerpo limpio" y que se encontraba en algunos de los paraderos de la ciudad de Bogotá, la cual consistía en la imagen de la flecha de REGENERIS antecedida por la secuencia de puntos amarillos que se iluminaban (fls. 2 a 4 cdno. 15).

²⁸ El *"Marketing Mix"* comprende el conjunto de herramientas y variables que tienen las empresas para lograr que sus productos y servicios lleguen a los mercados y, específicamente, a los consumidores. El concepto fue elaborado en 1950 por Neil Borden, quien inicialmente determinó 12 elementos que constituían las tareas y preocupaciones comunes del responsable del mercado: planeación de producto, precio, marca, canales de distribución, personal de ventas, publicidad, promoción, empaque, exhibición, servicio, distribución e investigación. Posteriormente, en 1960, la lista original fue simplificada por Jerome McCarthy a cuatro elementos, que hoy son ampliamente aceptados por los expertos vinculados a la academia y al sector empresarial y que se conocen como las cuatro "P": Producto, Precio, Plaza y Promoción" (Dictamen pericial de Luis Fernando Rodríguez Naranjo, fl. 103, cdno. 28).

Sentencia N° - 1228 de 2015 18 AGO 2015

Así pues, a pesar de que los hechos alegados en este punto efectivamente ocurrieron, se trata precisamente de formas de imitación que no podría ser reprochables y que, por el contrario, es protegida por el ordenamiento, toda vez que en el presente asunto esa imitación puede ser considerada como una respuesta natural del mercado.

Como sustento de la anterior conclusión ha de tenerse en cuenta que, como quedó demostrado durante el proceso, el uso de los colores verde – amarillo corresponde a un código común dentro de la categoría de estos productos funcionales (Test. Ana María Rocha. Min. 13 a 15 y 49 a 52, fl. 160, cdno. 26, test. Norah Cristina Wells. Min. 25 a 30 y 1:37 a 1:31, fl. 175, cdno. 26, test. Juan José Sáez. Track 13. Min. 29, fl. 187, cdno. 26, test. Javier Jesús Martínez Rondón. Min. 1:11 a 1:14 y 1:49 a 1:50 fl. 116, cdno. 16, test. William Yamid Ramírez. Min. 1:12 a 1:14, fls. 180 y 235, cdno. 26 y fls. 17 a 100, cdno. 8). Además, para el momento del lanzamiento de REGENERIS ya estaba en el mercado colombiano el producto "VAALIA" de Parmalat, el cual usaba la combinación verde - amarillo en todas sus presentaciones (Test. Javier Jesús Martínez Rondón. Min. 59 a 1:01 y 1:12 a 1:13, fl. 116, cdno. 16).

En suma a la alegación del uso de los mismo colores, DANONE afirmó que después de su ingreso al mercado ALPINA modificó las tonalidades de sus colores, lo cual fue corroborado mediante los testimonios de la señora Norah Cristina Wells (min 35, fl 175, cdno. 26) y William Yamid Ramírez (min 35:49, fl. 180 cdno 26). Sin embargo, no existe en el expediente prueba alguna encaminada a demostrar que la variación en la tonalidad de colores que hizo REGENERIS se acercó más a las tonalidades usadas por la de DANONE o que dicho cambio haya de alguna manera obstaculizado o siquiera que tuviese la idoneidad para hacerlo. Contrario a esto, se estableció que las partes aquí enfrentadas no utilizan la misma tonalidad de verde para comercializar sus productos en el mercado -incluso con el cambio de tonalidad por parte de ALPINA-, pues mientras el tono verde utilizado en ACTIVIA por DANONE es oscuro, ALPINA utiliza distintas tonalidades de verde "biche" para su producto REGENERIS (Test. Norah Cristina Wells. Min. 52, 1:31, 1:38 y 2:16 a 2:19, fl. 175, cdno. 26). La diferenciación en el tono por parte de Alpina tenía la intención de generar en el consumidor el entendimiento de que el producto hacía parte de una categoría sin perder el elemento diferenciador, como se evidencia en el testimonio de William Yamid Ramírez, director de arte de la agencia Saatchi & Saatchi. (Min. 28 a 30, fl. 180, cdno. 26).

Así mismo, se acreditó que el uso de flechas es un código común en las estrategias publicitarias de los productos funcionales en tanto que constituyen la representación gráfica del efecto de los productos funcionales para la digestión (Test. Norah Cristina Wells Min. 2:04 a 2:06 a 48, fl. 175, cdno. 26 y fls. 111 a 131, cdno. 8).

Es por lo anterior que, el caso de ACTIVIA, no puede enmarcarse dentro de la conducta desleal de imitación sistemática que se ha analizado en esta providencia pues, en primer lugar, no tuvo el efecto de obstaculizar según confesó la demandante y, en segundo lugar, porque la imitación de los elementos publicitarios como flechas, color verde, amarillo y demás, son códigos comunes de la categoría de los funcionales y, por lo tanto, su imitación corresponde a una respuesta natural del mercado.

2.5.3. De la prohibición general (art. 7º, L. 256/96):

Sabido es que la procedencia de la pretensión declarativa relacionada con este específico comportamiento depende de que se acredite la comisión de una conducta desleal que no pueda enmarcarse dentro de los tipos específicos contemplados en

✕

los artículos 8° a 19 de la Ley 256 de 1996, aspecto que no se cumple en el presente asunto en tanto que el comportamiento denunciado únicamente se refiere a lo que se abordó en líneas precedentes y, por esa razón, esta pretensión no está llamada a prosperar.

2.5.4. Improcedencia de la excepción de prescripción:

La prescripción extintiva, "*provocada por el implacable transcurso del tiempo [aunado] a la inactividad de los titulares de derechos y acciones*"²⁹, adopta, en materia de la acción de competencia desleal, dos tipologías ciertamente diferentes que se han denominado, acorde con la jurisprudencia³⁰, en ordinaria y extraordinaria: aquella, de naturaleza eminentemente subjetiva, se configura pasados dos años a partir del momento en que el legitimado para ejercer la referida acción tiene conocimiento del acto concurrencial que considera desleal; la última, de carácter objetivo, tiene lugar cuando transcurren tres años contados desde el momento de la realización del acto denunciado (art. 23, L. 256 de 1996).

Ahora bien, para determinar la existencia de dicho fenómeno extintivo cuando de actos continuados o duraderos³¹ se trata, ha precisado este Despacho³² que debe determinarse si se trata de aquellos que se prolongan en el tiempo (p.e. la utilización de una etiqueta susceptible de generar confusión) o cuando la conducta es repetitiva o de tracto sucesivo (p.e. las ventas a pérdida)³³ y, finalmente, aquel comportamiento que implica un solo acto -final- "*que supone una sucesión concatenada de comportamientos*", en cuyo caso, el término de prescripción comenzará a contarse "*en el momento en que la actuación se entienda completamente consumada*"³⁴.

El presente asunto, como quedó plasmado previamente, se refiere a esta última categoría, pues se trata de una serie de comportamientos tendientes a la obtención de un único fin: el de obstaculizar a DANONE en su ingreso al mercado colombiano.

Siendo así las cosas, es evidente que el término de prescripción de la presente acción comenzó a correr desde el momento en que se consumó la ejecución del acto en cuestión, pues es a partir de ese preciso instante cuando el afectado con la conducta tachada de desleal podía ejercitar la acción que se viene comentando. De modo que si el fin de ALPINA era imitar sistemáticamente las prestaciones e iniciativas de DANONE para obstaculizar su entrada al mercado colombiano, dicha situación sólo se materializó el 14 de febrero de 2008, fecha en la que ingresó DANONE al mercado colombiano, por lo que corresponde concluir que la demanda (presentada el 27 de mayo de 2009) está dentro de los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996.

Ciertamente, DANONE comenzó su participación en el mercado colombiano en

²⁹ Cas. Civ. Sentencia de junio 29 de 2007, exp. 1998-04690-01.

³⁰ Tribunal Superior de Medellín. Sentencia de marzo 8 de 2004. En el mismo sentido: Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de mayo 4 de 2004, M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas, citadas ambas providencias en: Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 25468 de octubre 15 de 2004.

³¹ MASSAGUER. José. Aspectos Procesales de la Acción de Competencia Desleal: Prescripción y Competencia Territorial, incluido en la obra Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios (VI Jornadas sobre Marcas). Págs. 184-185. Consejo General del Poder Judicial, Madrid 1999.

³² Sentencia No. 2763 de 2012.

³³ Cfr. Rafael García Pérez. LEY DE COMPETENCIA DESLEAL. Thomson Aranzadi 2008. Pag. 527.

³⁴ Cfr. BARONA VILAR Silvia. Competencia Desleal. Tomo I. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2008. Pág. 921.

febrero de 2008 (fis. 176 a 179 cdno. 14). Lanzó los productos ACTIVIA y NUTRIDAY el 14 de febrero de 2008 y DANONINO el 28 de junio de 2008 (fl. 1 cdno. 15).

2.6. Se resuelve una tacha de sospecha:

La parte demandada tachó de sospechoso el testimonio de Juan José Sáez, con fundamento en la relación de dependencia laboral existente entre el testigo y DANONE.

Pues bien, al respecto es pertinente destacar que el testimonio de Juan José Sáez, que -junto con otros elementos de juicio- sirvió de base para algunas de las conclusiones expuestas en esta providencia, merece credibilidad, toda vez que dicho deponente presenció directamente los hechos sobre los cuales versó su declaración, específicamente los relacionados con las marcas de DANONE, dada su calidad de director de marcas de esa compañía. De igual forma, su versión puede ser considerada responsiva, exacta y completa³⁵, puesto que atendió cada uno de los interrogantes que le fueron formulados, relatando los hechos correspondientes de manera espontánea y cabal, señalando las razones por las cuales aquellas circunstancias fácticas llegaron a su conocimiento, sin que pueda perderse de vista - en razón de su fundamental importancia en cuanto a la valoración de la prueba testimonial se refiere- que su testimonio resultó concordante con los demás elementos de juicio resaltados en apoyo de las conclusiones del declarante.

Por las razones expuestas no prosperará la tacha de sospecha que ahora se analiza, puesto que, además que sus declaraciones concuerdan con otras pruebas, no puede perderse de vista que *"la mácula con que se mira a tal linaje de testigos [se refiere a los sospechosos] sólo se desvanecerá y, por qué no, desaparecerá, en la medida en que brinden un relato preciso, responsivo, exacto y cabal, esto es, en síntesis, razonado y particularizado en todo cuanto diere noticia, y que, aún así, encuentren respaldo en otros elementos probativos, todo analizado, cual lo dice la norma en cuestión, 'de acuerdo con las circunstancias de cada caso'; será entonces cuando nada justifica que el juzgador continúe desconfiando de sus relatos, y les suministre el valor demostrativo que verdaderamente ostentan. Refluidrá así el estado habitual del hombre y su inclinación a creer en los demás, del cual había salido por razón de una sospecha que a la postre fue disipada"*³⁶.

2.7. Se resuelve la objeción por error grave a un dictamen pericial:

A propósito de la objeción por error grave, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil³⁷, *"reiterando doctrina precedente (CCXXV, segunda parte, p. 455), ha establecido que '(...) los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos' (G. J. Tomo LII, pág. 306) pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, 'es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que*

³⁵ Acorde con lo que ha precisado la jurisprudencia, la declaración testimonial es responsiva "cuando cada contestación es relatada por su autor de manera espontánea suministrando la razón de la ciencia de lo dicho"; es exacta "cuando la respuesta es cabal y por lo tanto no deja lugar a incertidumbre", y es completa "cuando la deposición no omite circunstancias que puedan ser influyentes en la apreciación de la Prueba". Cas. Civ. Sentencia de septiembre 7 de 1993, exp. 3475.

³⁶ Cas. Civ. Sentencia de mayo 10 de 1994, exp. 3927.

³⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto de 8 de septiembre de 1993, CCXXV, segunda parte, p. 455.

X

Sentencia N° - 1228 de 2015 18 AGO 2015

no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven”.

De esta forma y atendiendo a la consideración expuesta, cumple advertir que la objeción formulada por ALPINA no prosperará por cuanto las bases en que se sustentaron las conclusiones del auxiliar Luis Fernando Rodríguez Naranjo no fueron equivocadas, antes bien, se cifieron a la labor encomendada utilizando los métodos que en su leal saber y entender le llevarían al resultado solicitado y que, además, encontraron respaldo en la experticia practicada dentro del trámite de la objeción. Cosa distinta es que sus conclusiones no hayan sido favorables a una parte y, en consecuencia, ésta no se encontró a gusto con el dictamen, lo cual, no puede servir de sustento para que prospere la citada objeción.

Como sustento de la anterior conclusión hay que tener en cuenta que la labor encomendada al perito, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3. del Auto de pruebas (fls. 43 a 56, cdno. 16), consistía en *“determinar los alegados perjuicios que se habrían causado a la parte demandante en caso de que acredite el sustrato fáctico de sus pretensiones”* y, para dicho propósito, debía responder los interrogantes que quedaron plasmados durante la diligencia de su posesión (fls. 99 a 104, cdno. 16). Así pues, su función principal era determinar o tasar unos perjuicios, con base en unos supuestos de hecho, de acuerdo con sus conocimientos, utilizando los medios que considerara idóneos para responder con la labor encomendada.

Ahora bien, las conclusiones a las que llegó, las efectuó de conformidad con los lineamientos preestablecidos, respondiendo las preguntas que le fueron formuladas, siguiendo los lineamientos que su experiencia le indicaron y que, además, fueron ratificados por el segundo experto.

Por último, basta indicar que los argumentos de la objeción no van más allá de poner en tela de juicio la confiabilidad del dictamen mismo y, específicamente, las conclusiones a las que llegó el perito, situación que no comporta que el dictamen tenga bases equivocadas o que el perito haya cambiado las *“cualidades propias del objeto examinado”*, ni sus atributos, *“por otras que no tiene”*, de tal manera que sus errores sean de la magnitud necesaria para considerar que su dictamen adolece de un error grave.

En este sentido, como el dictamen no modificó las cualidades o atributos propios del objeto examinado ni tomó como objeto de observación o análisis una cosa fundamentalmente distinta de la que fue materia de dictamen, no es posible declarar la existencia de un error grave en la comentada experticia.

2.8. Pretensión de indemnización:

Para efectos de analizar la pretensión de indemnización de la parte demandante es necesario hacer dos precisiones. De un lado, que en la medida en que la configuración del acto de imitación sistemática tiene lugar con la reproducción reiterada de prestaciones e iniciativas empresariales si ese comportamiento constituye una estrategia encaminada a impedir u obstaculizar la afirmación de un competidor en el mercado, la configuración del acto desleal en cuestión no exige la materialización de ese resultado, consideración que no solo encuentra fundamento en el inciso final del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, sino que resulta armónica con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia según los cuales la protección que ofrece el derecho de la competencia desleal procede desde la generación de

Y

Sentencia N° 1228 de 2015 18 AGO 2015

comportamientos idóneos para producir los efectos que la Ley pretende reprimir, sin que la materialización de esos efectos condicionen la procedibilidad de la protección³⁸.

Así las cosas, la primera precisión consiste en que, aunque el comportamiento de ALPINA hubiera sido idóneo para generar la obstaculización o el impedimento referidos en el citado artículo 14 de la Ley 256 de 1996, lo que ahora corresponde analizar es si ese efecto obstaculizador o impeditivo se materializó mediante la generación de un daño.

De otra parte, es necesario recordar, con fundamento en la regla de congruencia contemplada en el artículo 305 del C. de P. C., que no es factible condenar a ALPINA por un objeto o una causa distintos a los contenidos en la demanda como fundamento de su pretensión indemnizatoria.

Sobre la base de esas precisiones, a continuación se procederá a analizar la existencia de cada uno de los daños cuya indemnización pretendió la parte demandante, que se encuentran en la pretensión No. 28 de la demanda (fl. 187, cdno. 15).

El primer daño que alegó la parte demandante corresponde a *"las erogaciones de honorarios de asesores externos en que han tenido que incurrir con ocasión del presente proceso"* y *"las erogaciones por concepto del tiempo invertido por cada uno de los funcionarios de DANONE ALQUERÍA S.A. y COMPAGNIE GERVAIS DANONE en la atención al presente proceso"*.

La pretensión de indemnización materia de análisis debe ser desestimada, pues la parte demandante, a quien en los términos del artículo 177 del C. de P. C. incumbía demostrar la existencia del daño que se ha referido, se abstuvo de aportar elemento probatorio alguno que permitiera concluir que efectivamente realizó erogaciones para remunerar servicios de asesoría externa o si en realidad funcionarios de dichas sociedades dedicaron tiempo de su horario laboral para atender el proceso, a lo que se debe agregar que, aunque ese hubiera sido el caso, ninguna prueba existe acerca de cuáles empleados habrían desarrollado esa función, cuánto tiempo dedicaron a ello y cuáles de sus actividades ordinarias descuidaron con ocasión de su colaboración.

El segundo daño que alegó la parte demandante consiste en *"el dinero invertido por DANONE ALQUERÍA S.A., el GROUPE DANONE y COMPAGNIE GERVAIS DANONE en el diseño de las etiquetas, publicidad, marketing mix, material P.O.P. de los productos ACTIVIA, ACTIMEL y DANONINO 4x4"*.

Debe llamarse la atención acerca de que si la parte demandante pretende que se le indemnice por el costo del diseño de sus elementos de presentación esa pretensión supone una afirmación tácita consistente en que los elementos de presentación diseñados se perdieron completamente o, al menos, no podrán volver a ser utilizados, de manera que será necesario crear otros.

Así, precisado el contenido de la pretensión es evidente que se debe desestimar.

³⁸ Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de diciembre 19 de 1999, exp. 5091.

Sentencia - 1228 de 2015. 18 AGO 2015

En efecto, según lo afirmó la parte demandante en los hechos 14, 16 y 18 de la demanda (fl. 137, cdno. 15), DANONE es "consistente en el mundo entero" con la utilización de los elementos característicos de la presentación de sus productos, aspecto corroborado con el documento que elaboró la directora de mercadeo de DANONE ALQUERÍA (fl. 84 a 112, cdno. 26) y con la declaración de parte de DANONE (fl. 34, cdno. 16. Min. 20), quien admitió, entre otras afirmaciones referidas al producto ACTIVIA, que "se vende en más de 60 países siempre con el mismo color". En consecuencia, si la parte demandante puede utilizar y efectivamente utiliza en el resto del mundo los diseños de sus empaques, etiquetas, *Marketing Mix* y, en general, su material de comercialización, es claro que no perdió esos diseños y, por lo tanto, no podría ser indemnizada con base en los costos de creación.

La anterior conclusión se fortalece teniendo en cuenta que incluso en Colombia la parte demandante emplea los mismos diseños que usa en el resto del mundo, cuya pérdida total alegó. Esto se encuentra acreditado mediante una comparación entre la presentación que elaboró la directora de mercadeo de DANONE ALQUERÍA S.A. (fl. 84 a 112, cdno. 26), que contiene la presentación de los productos ACTIVIA y DANONINO a nivel internacional, y los ejemplares físicos aportados con la demanda.

Adicionalmente, el perito Luis Fernando Rodríguez Naranjo, en un punto del dictamen que no fue materia de la objeción por error grave formulada por ALPINA y que se encuentra corroborado con las pruebas que han sido relacionadas en este aparte de la providencia, precisó que no se encuentra evidencia de que la parte demandante tuviera planeado modificar su *Marketing Mix* y demás elementos de presentación para desarrollar su actividad comercial en Colombia (fl. 104, cdno. 28), así como que, en la práctica, el producto ACTIVIA se lanzó al mercado con la misma presentación y los mismos materiales de mercadeo que COMPAGNIE GERVAIS DANONE emplea en el resto del mundo.

Por último, aunque pudiera acogerse la conclusión del perito Luis Fernando Rodríguez Naranjo consistente en que el daño que experimentó la parte demandante respecto de su *Marketing Mix* y demás materiales de comercialización correspondió a la necesidad de incurrir en un mayor costo de mercadeo con el fin de enfrentar la competencia de ALPINA —que es una conclusión que se encuentra objetada—, lo cierto es que, con fundamento en la regla de congruencia contemplada en el artículo 305 del C. de P. C., no podría condenarse a esa sociedad mercantil por dicho objeto en tanto que no hace parte de las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda.

El tercer daño que alegó la parte demandante consiste en "las ventas dejadas de realizar por DANONE ALQUERÍA S.A. en Colombia como consecuencia de la comisión de actos de competencia desleal por parte de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A."

Como está planteada la pretensión de la parte demandante es claro que corresponde a un típico daño en la categoría de lucro cesante, en tanto que versa sobre "la privación de las utilidades, beneficios, provechos o aumentos patrimoniales frustrados que se perciben o percibirían de no ocurrir los hechos dañinos". Ahora bien, teniendo en cuenta la tipología a la que corresponde el daño en cuestión, la parte demandante solo estaría habilitada para exigir una indemnización por concepto de las utilidades que hubiera podido obtener por las ventas que habría podido llevar a cabo en el mercado colombiano, en tanto que solo ese rubro correspondería a sus ganancias, utilidades, provechos o aumentos patrimoniales.

A

Sentencia N.º 1228 de 2015 18 AGO 2015

Atendiendo la tipología del daño cuya existencia ahora se estudia, es importante resaltar, con fundamento en la jurisprudencia, que cuando se trata del lucro cesante *"la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión (...) La certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito constante ineludible de toda reparación y atañe a la real, verídica, efectiva o creíble conculcación del derecho, interés o valor jurídicamente protegido, ya actual, bien potencial e inminente, mas no eventual, contingente o hipotética"*³⁹.

En el marco del caso que ahora se analiza, puede inferirse que la alegación de la parte demandante respecto de los productos que identifica con los signos ACTIMEL, LICUADO, LICUAMIX, VITALIS y MI PRIMER DANONE, con los que no entró en el mercado colombiano, consiste en la pérdida de las utilidades que habría obtenido si hubiera tenido acceso a ese mercado. En consecuencia, una condición para poder considerar demostrado que el daño alegado tiene un carácter cierto es que la parte demandante hubiera acreditado que tenía un plan serio de ingresar al mercado colombiano con los productos referidos, pues si no existiera ese propósito serio, no podría afirmarse que se perdió una utilidad que en todo caso no se iba a obtener.

Puestas de este modo las cosas, no es posible acoger la pretensión de indemnización respecto de los productos referidos en el párrafo anterior puesto que, como pasa a exponerse, en este caso no se demostró que la parte demandante tuviera un plan serio de entrar al mercado con esas marcas, sino que además se acreditó que no tenía esa intención.

La conclusión anterior encuentra sustento en que la parte demandante, quien tenía la carga de acreditar la certeza del daño cuya indemnización pretende, se abstuvo de aportar elementos de prueba que permitieran acreditar que tenía el propósito serio de ingresar al mercado colombiano con los productos en cuestión.

Adicionalmente, debe resaltarse que en su dictamen el perito Luis Fernando Rodríguez Naranjo dejó constancia de que solicitó a la parte demandante el plan de negocios que evidenciara los productos que entrarían al mercado colombiano, que la información que le fue suministrada no correspondió a lo pedido y que, requerida para satisfacer la petición, la parte actora sencillamente se abstuvo de aportar los datos exigidos (fl. 103, cdno. 28 y 19, cdno. 27). Como se puede apreciar, la parte demandante incumplió su deber de colaboración con el perito en lo relacionado con el suministro de la información que el experto considera necesaria para el desempeño de su cargo y, además, de esa circunstancia se dejó constancia en la experticia, aspectos con base en los cuales debe imponerse la sanción procesal contemplada en el artículo 242 del C. de P. C., consistente en tener el comportamiento descrito como indicio en contra de la parte demandante. Ahora bien, en la medida en que el requerimiento de información tenía como propósito corroborar si DANONE ALQUERÍA iba o no a comercializar los productos en cuestión en el mercado colombiano, el indicio sirve para acreditar que no se tenía planeado seriamente participar en ese mercado con los productos aludidos.

Adicionalmente, con fundamento en el hecho No. 17 puede concluirse que DANONE considera tan importantes sus marcas que, para efectos de ingresar al mercado colombiano, celebró un contrato de licencia de uso con DANONE ALQUERÍA

³⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de septiembre 9 de 2010, rad. 17042-3103-001-2005-00103-01.

respecto de las marcas que entrarían a este país (fls. 58 a 79, cdno. 3). Así las cosas, el hecho de que en ese contrato no se hubiera incluido una autorización de uso en relación con los signos ACTIMEL, LICUADO, LICUAMIX, VITALIS y MI PRIMER DANONE evidencia que las demandantes no tenían planeado participar en Colombia con esos productos.

Otros medios de prueba corroboran lo que se viene explicando, pues como se afirmó en el hecho 68 de la demanda y se corroboró en los minutos 16 y 17 de la declaración de parte de DANONE, esta compañía únicamente comercializa el producto identificado con el signo LICUAMIX en México, sin que exista medio de prueba alguno que permita concluir que tenían la posibilidad y el propósito de comercializarlo en Colombia. Otro ejemplo que desvirtúa la intención de la parte demandante de entrar al mercado se encuentra con el producto TAILLEFINE AU VITALIS ACTIF. En efecto, si –según se indicó en el hecho No. 61 de la demanda– contar con derechos de propiedad industrial sobre los signos que identifican los productos es un presupuesto indispensable para entrar al mercado, y si –como se sigue del hecho No. 93– COMPAGNIE GEVAIS DANONE solo tiene registrado el signo VITALIS en Francia, puede concluirse que no comercializa ese producto en países diferentes y, en esa medida, que existen elementos de juicio para pensar que no lo tenía planeado para Colombia.

En conclusión, como la parte demandante no demostró que tuviera un plan serio para ingresar al mercado colombiano con los productos ACTIMEL, LICUADO, LICUAMIX, VITALIS y MI PRIMER DANONE, el daño cuya indemnización pretende, de la tipología de lucro cesante, no tiene la certeza exigida para ser considerado existente.

Corresponde ahora analizar la alegación de la parte demandante relacionada con el producto DANONINO. Acorde con la demanda, el daño habría consistido en las utilidades que dejó de percibir la parte actora como consecuencia del comportamiento desleal de ALPINA que, según se precisó con antelación, consistió en el registro de la marca 4x4 y la utilización de cuatro cubos para expresar gráficamente los beneficios del producto ALPINITO 4 INGENIO.

En cuanto al contenido concreto del daño, el perito Luis Fernando Rodríguez Naranjo adujo que consistió, de un lado, en truncar *“la senda de crecimiento que mostró durante los dos primeros años”* (fl. 91, cdno. 28 y 56, cdno. 27) y, del otro, en impedir que el nivel de precios del producto de la parte demandante se ajustara a los niveles internacionales, donde es menor (fl. 92, cdno. 28).

No obstante, además de que no se aportaron pruebas que permitan acreditar que los efectos reportados por el perito pudieran ser imputables al comportamiento desleal de ALPINA en relación con los productos ALPINITO y DANONINO –que se limitó al registro de la expresión 4x4 y el uso de cuatro cubos–, existen elementos de prueba que dan cuenta de que los problemas que enfrentó la parte demandante no fueron causados por ese comportamiento específico de su contraparte, sino por una mayor eficiencia de ALPINA en la producción y comercialización de este específico producto.

Lo primero por decir sobre este particular es que a la ausencia de una prueba del nexo de causalidad entre los actos atribuidos a ALPINA y la finalización de la tendencia de crecimiento en la participación de DANONINO, se suma el hecho de que la afirmación del perito sobre ese punto carece de soporte alguno y, además, no resulta verosímil. Es que no existe ningún elemento de prueba que permita explicar por qué si el acto desleal que se atribuye a ALPINA no impidió que DANONINO

ds

entrara al mercado y obtuviera un porcentaje de participación creciente durante dos años, los efectos de ese comportamiento, acaecido antes de 2007, solo se habrían materializado con posterioridad al año 2009 y después de que se hubiera iniciado una campaña de reconocimiento de DANONINO.

Lo segundo por precisar está relacionado con la prueba de una explicación razonable al fenómeno referido por el perito –consistente en la interrupción de la tendencia creciente de participación de DANONINO– que en nada se relaciona con los actos desleales ejecutados por ALPINA. Al respecto, nótese que, como lo afirmaron los peritos Luis Fernando Rodríguez Naranjo y Fabio Arturo Fajardo García (fl. 185, cdno. 29), ambos basados en información pública de mercado obtenida de NIELSEN, y según se corrobora con el estudio elaborado por MARKET TEAM INVESTIGACIONES (fl. 1399, cdno. 8), ALPINITO ha competido con los productos PETITO de COLANTA y LEN de PARMALAT y los resultados de estas compañías han sido equiparables a los que se presentaron con DANONINO en relación con la obtención de un pequeño porcentaje de mercado –no superior al 3%– y a la recuperación de la participación perdida por ALPINA después de un período aproximado de dos años.

En relación con ese comportamiento del mercado es relevante destacar que el perito Luis Fernando Rodríguez Naranjo explicó que ALPINA conserva su posición de liderazgo respecto del producto ALPINITO porque se trata de una empresa que para el momento de los hechos tenía más de 60 años en el mercado, contaba con un gran prestigio, altos estándares de calidad y, además, con canales de comercialización ya consolidados. En consecuencia, además de la falta de prueba del nexo causal entre el comportamiento desleal de ALPINA y los resultados de DANONINO, debe llamarse la atención acerca de que se acreditó que estos resultados respondieron, simplemente, a la capacidad y reconocimiento de ALPINA y de su producto ALPINITO.

Restaría por analizar el daño que la parte demandante alegó respecto del producto ACTIVIA, sin embargo, dado que sobre este preciso aspecto se concluyó que no había comportamiento desleal alguno, resultaría inoperante emitir pronunciamiento alguno.

2.9. Las demás pretensiones de condena:

Con fundamento en lo que se ha expuesto, se acogerán las pretensiones consecuenciales contenidas en los numerales 3 a 8, 19 a 25 y 27, aunque es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

En relación con la pretensión número 3 de la demanda es preciso aclarar que, de acuerdo a lo expuesto, la orden que se impartirá no implica una prohibición a ALPINA sobre la producción y comercialización de un yogurt funcional adicionado con bacterias que promueven la generación de defensas denominado YOX, en su envase y presentación habitual, puesto que lo que se consideró desleal y cuya remoción se busca es el uso desleal de la iniciativa (expresión) DEFENSIS, luego la orden se refiere a aquellos productos que se encuentren en el mercado y en los que se use la citada expresión.

Con respecto a las pretensiones 19 y 22 se aclara que no se prohibirá a ALPINA el uso de la expresión ALPINITO, pues sobre la misma ninguna deslealtad se declaró.

En cuanto a la pretensión 20, es necesario aclarar que tampoco se prohibirá a ALPINA la producción y comercialización de un néctar de frutas denominado

Sentencia N° 1228 de 2015. 18 AGO 2015

FRUTTO. Lo que se le ordenará es que retire del mercado y destruya esos productos siempre que en sus empaques y elementos de presentación y de mercadeo se utilice la iniciativa VITALIS, cuya reproducción determinó la declaración de la configuración del acto de imitación sistemática.

Si bien en las pretensiones 4, 5, 21, 22, 23 y 24 se pidió que se prohibiera a ALPINA usar ciertas expresiones en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, lo cierto es que las iniciativas de DANONE cuya imitación se declaró no se refieren a productos contenidos en la clase 30 y, por esa razón, no se accederá a esa precisa pretensión respecto de estos productos pero sí de las demás clases.

También se acogerá la pretensión No. 27, consistente en ordenar a ALPINA que renuncie a los registros marcarios y solicitudes de registro allí referidos porque, además que en los términos del artículo 20 de la Ley 256 de 1996 este Despacho tiene la facultad de ordenar la adopción de medidas encaminadas a la cesación del comportamiento desleal y a la remoción de sus efectos, esa orden no implica usurpar funciones propias de la jurisdicción contencioso administrativa en relación con la revisión de la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se concedieron los derechos de propiedad industrial en cuestión. De otro lado, de acuerdo con lo antes mencionado, no se ordenará la renuncia a los registros marcarios comprendidos en la Clase 30 de la Novena Clasificación Internacional de Niza

En relación con las órdenes tendientes a retirar productos del mercado se estima razonable otorgar un plazo de dos meses a ALPINA para que proceda de conformidad.

De otra parte, se desestimarán las pretensiones contenidas en los numerales 2 y 9 a 18, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Finalmente, no será acogida la pretensión No. 26, en tanto que además de imprecisa –pues no se indicó cuáles medidas pretendía adoptar la parte demandante–, la regla de congruencia impide a una autoridad jurisdiccional imponer una condena no formulada y, como se explicó, algunas de las pretensiones acogidas tienen como propósito remover los efectos del acto desleal ejecutado por ALPINA.

3. Agencias en derecho:

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 392 y 393, numeral 2° (modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010) del Código de Procedimiento Civil, este Despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la parte demandada, para lo cual se tendrán en cuenta los lineamientos previstos en el artículo 393, numeral 3° del Código de Procedimiento Civil, así como las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio del 2003, modificado por el Acuerdo 2222 del 10 de diciembre del 2003.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

16

Sentencia N° - 1228 de 2015 18 AGO 2015

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. incurrió en el acto desleal de imitación sistemática en los términos del inciso final del artículo 14 de la Ley 256 de 1996, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el retiro de los circuitos comerciales, y la posterior destrucción, de todas las existencias del producto YOX CON DEFENSIS, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales que promocionen tal producto en el mercado colombiano, o sirvan para identificarlo. Lo anterior deberá ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

TERCERO: Prohibir a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el uso de cualquier título de las expresiones DEFESIS y DEFENS, o cualquier otra expresión confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no alcohólicas, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresión en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales de promoción. Lo anterior deberá ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

CUARTO: Prohibir a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, el uso a cualquier título de las expresiones INMUNITAS, INMUNITASS, INMUNIS, o cualquier otra expresión confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no alcohólicas, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresión en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales de promoción.

QUINTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de emitir el comercial denominado YOX BEBIDA LACTEA DEFENS, en cualquier medio de comunicación que sea emitido en Colombia, incluyendo pero sin limitarse a canales de televisión colombiana, canales de televisión por cable, emisoras de radio e internet.

SEXTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, suprimir de su publicidad escrita y televisiva el concepto y representación del efecto "halo" a que se hizo referencia en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, suprimir de su publicidad escrita y televisiva el concepto y representación de la "barrera intestinal" a que se hizo referencia en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. abstenerse de utilizar el concepto y representación de cuatro bloques apilados para representar cuatro ingredientes de su producto ALPINITO CUATROINGENIO, y suprimir de su etiqueta, publicidad en medios audiovisuales, escritos y de venta P.O.P. el concepto y representación del dibujo de cuatro bloques apilados para representar cuatro

X

Sentencia N° **1228** de 2015 **18** AGO 2015

ingredientes. Lo anterior deberá ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

NOVENO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. el retiro de los circuitos comerciales, y la posterior destrucción, de todas las existencias del producto FRUTTO CON VITALIS, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales que promocionen tal producto en el mercado colombiano, o que sirvan para identificarlo. Lo anterior deberá ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

DÉCIMO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. abstenerse de utilizar la expresión VITALIS o cualquier otra expresión confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no alcohólicas, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresión en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales de promoción. Lo anterior deberá ser acatado dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso.

DÉCIMO PRIMERO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de utilizar la expresión ALPINITO 4X4 y ALPINITO 5X5, 4X4, 5X5, o cualquier otra expresión confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar postres lácteos, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresión en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales de promoción.

DÉCIMO SEGUNDO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de utilizar la expresión LICUAMIX, o cualquier otra expresión confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no alcohólicas, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresión en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales de promoción.

DÉCIMO TERCERO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de utilizar la expresión MI PRIMER ALPINITO, o cualquier otra expresión confundiblemente similar, para identificar y/o promocionar bebidas no alcohólicas y/o postres lácteos, o cualquier otro producto que se encuentre incluido en las clases 5, 29 y 32 de la Novena Clasificación Internacional de Niza, incluyendo pero sin limitarse al uso de tal expresión en envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, u otros materiales de promoción.

DÉCIMO CUARTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, abstenerse de utilizar las expresiones ACTIVO, BIO-ACTIVO, ALPINA ACTIV, BIO ALPINA, ALPINA ACTIV, o cualquier otra confundiblemente similar en los empaques, envases, publicidad en medios escritos, audiovisuales y de venta P.O.P. de productos lácteos que tengan por función regular el tránsito intestinal.

①

DÉCIMO QUINTO: Ordenar a ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., a partir de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, renunciar a los siguientes registros marcarios; y en el evento en que sean concedidas, a renunciar a las siguientes solicitudes de marca:

- Registro No. 352758, para la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS + GRAFICA, en la clase 29 internacional.
- Registro No. 352759, para la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS + GRAFICA, en la clase 29 internacional.
- Registro No. 352760, para la marca ALPINA YOX CON DEFENSIS + GRAFICA, en la clase 29 internacional.
- Registro No. 190723, para la marca ALPININO, en clase 32 Internacional.
- Registro No. 315638, para la marca BIO-ACTIVO, en clase 29 Internacional.
- Registro No. 365573 para la marca DEFENS en clase 29 Internacional.
- Registro No. 298569 para la marca DEFENSIS en clase 29 Internacional.
- Registro No. 298567 para la marca INMUNIS en clase 29 Internacional.
- Registro No. 298568 para la marca INMUNITAS en clase 29 Internacional.
- Registro No. 355555 para la marca LICUAMIX en clase 29 Internacional.
- Registro No. 339959 para la marca 4x4 en clase 5 Internacional.
- Registro No. 339958 para la marca 5x5 en clase 5 Internacional
- Registro No. 335555 para la marca ALPINA ACTIV' en clase 29 Internacional.
- Registro No. 299876 para la marca ALPINA ACTIVO en clase 29 Internacional.
- Registro No. 322728 para la marca ALPINA VITALIS + GRAFICA en clase 32 Internacional.
- Registro No. 256514 para la marca ALPIACTIV en clase 5 Internacional.
- Registro No. 256548 para la marca ALPIACTIV en clase 29 Internacional
- Solicitud No. 07023438, para la marca ALPINITO 4X4, en clase 29 Internacional, en el evento de otorgarse.
- Solicitud No. 09007870, para la marca ALPININO en clase 29 Internacional, en el evento de otorgarse.
- Solicitud No. 07023413 para la marca MI PRIMER ALPINITO en clase 29 Internacional, en el evento de otorgarse.

✍

Sentencia ~~1228~~ - 1228 de 2015 18 Abril 2015

- Solicitud No. 92295263, para la marca BIO en clase 29 Internacional, en el evento de otorgarse.
- Solicitud No. 07136769 para la marca FRUTTO CON VITALIS + GRAFICA en clase 32 Internacional, en el evento de otorgarse.
- Solicitud No. 09007876 para la marca ALPIACTIV en clase 32 Internacional, en el evento de otorgarse.
- Solicitud No.09007874 para la marca ALPTIACTIV en clase 29 Internacional, en el evento de otorgarse.

DÉCIMO SEXTO: Desestimar las demás pretensiones formuladas por la parte demandante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Por Secretaría envíese copia de la presente decisión con destino a los expedientes que se tramitan ante la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de los radicados No. 11001-03-24-000-2007-00321-00, 11001-03-24-000-2007-00323-00, 11001-03-24-000-2007-00324-00, 11001-03-24-000-2007-00325-00, 11001-03-24-000-2007-00388-00, 11001-03-24-000-2007-00328-00, 11001-03-24-000-2007-00327-00, 11001-03-24-000-2007-003247-00, 11001-03-24-000-2008-00291-00, 11001-03-24-000-2008-00361-00, 11001-03-24-000-2008-00360-00, 11001-03-24-000-2008-00362-00 y 11001-03-24-000-2009-00189-00 para lo de su competencia.

DÉCIMO OCTAVO: Condenar en costas a la parte demandada. Para el efecto, se fija por concepto de agencias en derecho la suma equivalente al 10% de las pretensiones negadas, esto es, \$200'000.000.

Secretaría proceda a liquidar las costas.

NOTIFÍQUESE

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales


FELIPE GARCÍA PINEDA

