

UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ANALISIS DE CASO:

COMO IMPORTADORA PC, S.A TUVO QUE ENFRENTAR A UNA EMPRESA
MULTINACIONAL QUE LE HACÍA COMPETENCIA DIRECTA CON UN
PRODUCTO CASI IDÉNTICO.

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO

MARZO 2005

“COMO IMPORTADORA PC, S.A TUVO QUE ENFRENTAR A UNA EMPRESA
MULTINACIONAL QUE LE HACÍA COMPETENCIA DIRECTA CON UN
PRODUCTO CASI IDÉNTICO”

ALEJANDRO RODRÍGUEZ CASTRO¹

RESUMEN: Importadora PC, S.A. viene importando planchas alisadoras para el cabello de la marca MA.GA ITALIA desde Italia hacia Costa Rica desde hace más de 4 años y posee inclusive dicha marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica. Un día, el presidente de la compañía es contactado por los representantes de una empresa argentina (ARCAMAX, S.A.) que alega ser la dueña de la marca a nivel mundial y le exige dejar de vender el producto o bien será demandado. Se busca llegar a un acuerdo extra judicial entre las partes o bien que uno de los dos logre judicialmente ganar los derechos sobre la marca.

ABSTRACT: Importadora PC, S.A. have been importing irons for hair of the brand MA.GA ITALIA from Italy to Costa Rica since more than 4 years ago, and even possess that brand registered in the Industrial Property Registry in Costa Rica. One day, the president of the Company was contacted by an Argentinian company (ARCAMAX, S.A.) that alleges to be the owner of the brand, and demands to stop the product sale or will be sued. It is trying to get and extrajudicial agreement among the parties or that either of them achieves judicially to win the rights on the brand.

DESCRIPTORES: Competencia desleal / Costa Rica / Registro de Marcas / Derechos del consumidor /

I.- INTRODUCCIÓN:

Costa Rica es un país que ha escogido como parte de su opción o modelo de desarrollo la libertad de mercados y la libre competencia de vendedores en nuestra economía.

De la misma manera, en los últimos años, Costa Rica viene estableciendo medidas que nos llevan cada vez más a una apertura de mercados y de fronteras. A ello hay que sumarle la reducción constante de nuestros aranceles a productos importados. Lo anterior, en parte debido a la continua política de negociación y firma de Tratados de Libre Comercio con otros países en los que uno de los fines principales es la reducción de aranceles.

¹ Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Candidato a la maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Correo electrónico: bufeteara_racsa.co.cr.

La idea recién mencionada se conjuga con una simplificación cada vez mayor de los trámites necesarios para importar productos de otros países.

Lo anterior nos lleva a una economía y a un mercado en donde la competencia entre empresarios cada vez es más agresiva y amplia.

Por otra parte, la inevitable globalización nos lleva a tener productos que aún siendo de marcas muy reconocidas, en su interior poseen partes que son hechas en múltiples países ya que esos países son capaces de producir esa parte de forma muy eficiente y a un precio menor que quizá el país de origen de la marca.

Así las cosas, la globalización y la competencia de múltiples productos hechos en muchas diferentes partes del mundo en un mismo mercado o economía (en este caso la costarricense) es cada vez mayor, más frecuente y más inevitable. Parece ser algo que inició desde tiempos de Jesucristo ya que fue él mismo quien dijo: “id y haced discípulos por todas las naciones”, no dijo el señor quedaos aquí en Israel y enseñad el evangelio solo a los judíos sino que propició una globalización de la forma cristiana de ver la vida. Por ende, podemos decir que las ideas de globalización sin duda no son nuevas sino que existen desde tiempos remotos.

Esta globalización cada vez mayor que a su vez incentiva la competencia entre empresarios del mismo y de distintos países requiere por ende de reglas cada vez más claras para que la competencia no se vuelva desenfrenada y salvaje.

Dentro de estas reglas indispensables para una sana competencia hay normas de origen, regulación de impuestos a pagar, derechos de propiedad intelectual sobre nombres, marcas y distintivos de comercio, regulación contra las prácticas monopolísticas, etc. Algunos de estos temas citados son precisamente de estudio en el presente caso en el que se analiza la competencia desenfrenada entre dos empresas por una marca comercial y un mercado.

II.- HISTORIA:

La comercialización de productos de belleza es un mercado que viene en crecimiento en Costa Rica. Hasta hace un tiempo las máquinas o planchas para alisar el cabello tenían un mercado muy reducido a pocos clientes.

De la misma forma en que casi toda mujer quiere tener en su hogar para uso personal una secadora de cabello, (aparato que en el pasado también tuvo una época en la que era de uso restringido a los salones de belleza), hoy en día casi toda mujer quiere tener en su hogar para su uso personal una alisadora de cabello también conocidas como planchas para cabello.

Los productos eléctricos tales como las planchas para alisar el cabello se han popularizado a tal punto que han pasado de ser un producto de venta al detalle a profesionales en peluquería y salones de belleza a tener una venta masiva al público en general en tiendas que tienen artículos para el hogar tales como Gollo, Importadora Monge, Casa blanca, y demás tiendas similares. Inclusive se a popularizado la venta de estos productos en supermercados tales como Hiper más o Mas x Menos.

Lo anterior nos lleva a una creciente competencia entre empresas y marcas dentro del territorio nacional que compiten por un mercado cada vez más exigente en relación a este tipo de productos.

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Una empresa que importa planchas para alisar el cabello (Importadora PC, S.A.)² viene importando planchas de la marca MA.GA ITALIA desde Italia hacia Costa Rica desde hace más de 4 años y posee inclusive dicha marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica. Un día, el presidente de la compañía es contactado por los representantes de una empresa argentina (ARCAMAX, S.A.) que alega ser la dueña de la marca a nivel mundial y le exige dejar de vender el producto o bien será demandado.

Dicha empresa trabaja la misma marca (esto es el mismo nombre) con un logo casi idéntico y en lugar de decir Italia dice Italy (MA.GA ITALY) el cual logran inscribir en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica y empiezan a vender un producto muy similar (fabricado en parte en Argentina y en parte en China) especialmente entre los principales clientes de Importadora PC, S.A. y a un precio menor al que comercialmente se puede conseguir para productos hechos verdaderamente en Italia. Inclusive el producto de ARCAMAX, S.A. dice en sus cajas la leyenda: "Made in Italy".

IV.- DENIFICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

La empresa ARCAMAX, S.A.³ trabaja la misma marca con un logo casi idéntico (MA.GA ITALY) el cual alegan haber comprado al dueño original en Italia de esa marca. Sin embargo, esta afirmación no la prueban por medios fehacientes. Tampoco está claro es si fue una compra completa de la marca o si lo que adquirieron fue a penas un derecho temporal al uso de la misma.

² Aunque el caso es verídico, se utilizan nombres falsos para conservar la privacidad de las empresas involucradas.

³ Aunque el caso es verídico, se utilizan nombres falsos para conservar la privacidad de las empresas involucradas.

Asimismo alegan que la empresa en Italia que le ha estado vendiendo el producto en los últimos 4 años a IMPORTADORA P.C, S.A. solamente tiene derecho a vender ese producto en Italia, San Marino y el Vaticano. Sin embargo, cada vez que se le pide que muestre dicho contrato se ha negado a hacerlo.

Por otra parte, lograron inscribir una marca prácticamente idéntica en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica. Con base en dicha inscripción de marca empiezan a vender en Costa Rica un producto muy similar (casi idéntico) fabricado en parte en Argentina y en parte en China). Asimismo, ARCAMAX, S.A. posee dicha marca inscrita en al menos 20 países más del mundo, no solo de Latinoamérica sino también de Asia y Europa.

Como parte de la guerra comercial, buscan vender el producto especialmente entre los principales clientes de IMPORTADORA PC, S.A. y a un precio menor al que comercialmente se puede conseguir para productos hechos verdaderamente en Italia. Inclusive el producto de ARCAMAX, S.A. dice en sus cajas la leyenda: "Made in Italy" cuando en su interior se ven piezas que no tienen un estándar de calidad europeo.

Como parte de las amenazas de guerra que lanza ARCAMAX, S.A. a IMPORTADORA PC, S.A. le dice que ellos (ARCAMAX, S.A.) son una empresa mucho más poderosa que ellos y que si es necesario van a vender en el mercado costarricense a precio de costo o precio de pérdida con el fin de sacarlos del mercado.

Adicional a lo anterior, dentro de negociaciones preliminares que se han dado entre las partes, ARCAMAX, S.A., en un primer momento antes de que lograran inscribir una marca casi idéntica en Costa Rica, le ofrecido a IMPORTADORA PC, S.A. que le entregara o le transfiera la marca y a cambio le darán a IMPORTADORA PC, S.A. la distribución exclusiva de algunos de sus productos en 6 tiendas de importancia en el mercado nacional. Le dicen que no le pueden dar más que eso ya que ya tienen compromisos adquiridos con otra persona para la distribución del producto en el resto del mercado nacional.

Sin embargo, varias semanas después, una vez que lograron inscribir una marca casi idéntica en el Registro correspondiente en Costa Rica el ofrecimiento de ARCAMAX, S.A. varía y ahora dicen que solamente están dispuestos a darle parte del negocio si además de transferir la marca les entrega pruebas fehacientes de que la empresa que le ha estado vendiendo el producto a IMPORTADORA PC, S.A. es MA.GA ITALY ya que, según dicen ellos, con esa información van a demandar en Europa a esta empresa ya que según el supuesto contrato firmado dicha empresa en Italia solo puede vender en Italia, San Marino y el Vaticano.

V.- ANALISIS DEL MEDIO AMBIENTE:

El entorno que rodea este caso evidentemente influye en la posible solución a tomar. Es así que podemos hablar una lista cada vez mayor **de clientes** potenciales para vender este producto tales como los salones de belleza, todas la tiendas de artículos para el hogar, supermercados grandes que tienen también artículos para el hogar, la venta al detalle, entre otros similares.

Dentro de los aspectos **socio-culturales** tenemos que la mujer latinoamericana es muy estética y vanidosa por lo que la apariencia y trato de su cabello es de suma importancia para ella. De allí que se pueda explicar y justificar que este producto tenga un mercado cada vez mayor.

A lo anterior, se le debe sumar el hecho de que vivimos en un mundo de alta **tecnología** en donde las cosas cada vez se inventan más pequeñas, más eficientes, y más baratas. En algunos casos inclusive cada vez más con facilidad para ser producidas más rápido. Además, cada día más estamos viviendo en un mundo en donde las cosas son desechables por ende a corto o mediano plazo el cliente que adquirió un producto de este tipo, se le descompone o desgasta el producto y vuelva a ser un potencial cliente para otra venta del mismo producto.

Lo anterior explica de forma lógica también por qué también tenemos cada vez más **proveedores** que compiten entre sí por calidad, precio, producto y marca. Es una regla sencilla, a mayor mercado, mayor cantidad de proveedores que buscan colocar ese producto y hacer negocio con esas ventas. Es precisamente la aparición de nuevos competidores una de las razones importantes por la que ocurre el problema y caso que tenemos en estudio en el presente documento.

Lo anterior desemboca en razones de índole **económicas** también para el consumidor final ya que evidentemente a mayor competencia, mayor guerra de precios entre las compañías competidoras lo cual hace que el precio del producto baje mucho y las empresas competidoras busquen poder colocar volúmenes grandes de productos con el fin de poder obtener una ganancia interesante ya que el precio del producto, debido a la fuerte competencia, tiene un margen de utilidad pequeño o relativamente pequeño.

La salvaje y abierta competencia entre empresas nos lleva a tener que mencionar forzosamente el entorno o medio ambiente de índole **político legal** el cual a su vez involucra a varias **agencias de gobierno**. Dentro de la legislación costarricense tenemos, como ya hemos dicho, una tendencia a la apertura cada vez mayor de mercados que está siendo incentivada con una creciente desregulación de las aduanas y de los procedimientos de importación y exportación con el fin de facilitar la libertad de comercio y los mercados abiertos. Sin embargo, estas aperturas tienen límites impuestos por el mismo estado y ejecutados a través de sus **agencias de gobierno**. Así por ejemplo, citamos las tres que nos parecen más importantes:

- 1) **EL MINISTERIO DE HACIENDA:** Este Ministerio en Costa Rica tiene como parte de sus departamentos uno dedicado a estudiar denuncias relacionadas con el origen del producto. En principio, si un producto fue fabricado en un determinado país, por ejemplo China o Argentina y el mismo dice haber sido hecho en algún país europeo ello puede constituir una infracción de algún tipo. La división de normas y procedimientos en Costa Rica es la encargada de estudiar este tipo de anomalías. Durante la investigación que se haga y dependiendo de los resultados otros departamentos del mismo Ministerio podrían resultar involucrados. Tal sería el caso por ejemplo de que el decir que el producto es hecho en un país cuando en realidad fue hecho en otro le esté generando a la empresa que importa y vende el producto algún tipo de beneficio fiscal.

- 2) **EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:** Es este Registro el que al menos en sede administrativa y en primera instancia va a proceder a decretar cual de las dos marcas casi idénticas tiene un mejor derecho a prevalecer. Sobre la forma en que operan las reglas de este Registro podemos decir al menos lo siguiente:

Prioridad para adquirir el derecho derivado del registro de la marca

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.

Sin embargo, tiene derecho preferente a obtener el registro de una marca, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.

Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Las cuestiones que se susciten sobre la prioridad en la presentación de dos o más solicitudes, se resuelven según la fecha y hora de presentación de cada una.

Derecho de prioridad

Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en

alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, goza de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios.

El derecho de prioridad tiene una duración de seis meses contados desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no se deniega, revoca ni se anula por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero. Tales hechos no dan lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.

El derecho de prioridad se invoca mediante una declaración expresa, la cual debe hacerse con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, debe adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento queda dispensado de toda legalización y se acompaña de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se cuenta desde la fecha de la prioridad más antigua.

El derecho de prioridad puede basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

Tampoco se puede registrar si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue

los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca anterior.

Igual caso se da si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso.

Así mismo, no se puede registrar si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, o si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

A este tenor tampoco se registra si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense y si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad competente de esa colectividad.

Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen protegida, si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de certificación protegida, tampoco es registrable.

Finalmente, podrá ser registrado como marca si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero o cuando el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal

Marcas Notoriamente Conocidas

La marca notoriamente conocida es aquel signo que es reconocido por el comercio internacional, el público en general o los círculos empresariales. Esta marca, pese a la falta de inscripción, es reconocida por sectores interesados.

La ley de Marcas y Otros Signos Distintivos ⁴ reconoce expresamente en su artículo 44, el derecho de todo titular de una marca notoriamente conocida, evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de su marca, así como la posibilidad de una disminución en la fuerza distintiva comercial o publicitaria de su marca, por parte de terceros que carezcan de derecho.

Ante esta situación, el interesado o el Registro (de oficio), podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya una reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, utilizada para bienes idénticos o similares, capaz de crear confusión.

Para demostrar la notoriedad de la marca, se pueden recurrir a todos los medios probatorios. La ley en su artículo 45, nos da una serie de criterios para determinar a una marca notoriamente conocida; estos criterios son:

- a) La extensión del conocimiento de la marca por parte del público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue creada.
 - b) Se debe analizar la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
 - c) Ver la antigüedad de la marca y que el uso de ésta sea constante.
 - d) Se debe efectuar un análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
- 3) **EL MINISTERIO DE ECONOMÍA:** Este Ministerio también tiene amplias potestades para regular una sana, libre y sobre toda justa competencia entre los sujetos del mercado y al economía. Dos grandes áreas de este Ministerio nos interesa mencionar en este momento:
- A) **La Comisión de defensa del Consumidor:** Desde esta comisión se regula principalmente el que el consumidor reciba información certera y veraz en las etiquetas y los productos que

⁴ **LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.** Ley No. 7978 de 22 de diciembre de 1999. Publicado en La Gaceta No. 22 de 1 de febrero del 2000.

compra. Por ende si un producto dice haber sido hecho en un país cuyo origen por cualquier razón es de gran atractivo o interés para el consumidor final y en realidad fue hecho en otro país de menos atractivo la ley contempla sanciones y multas para las empresas que comercialicen este tipo de productos con información engañosa para el consumidor final.

La información no veraz y la publicidad engañosa son violaciones por parte de un comerciante a uno de los deberes establecidos en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,⁵ específicamente el artículo 34 inciso b) el cual señala como obligación ineludible del comerciante:

“informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz acerca de los elementos que incidan en forma directa en su decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la etiqueta del producto, la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante.”

El principal objetivo del derecho de información del consumidor es el conocimiento previo y anticipado por parte del consumidor de todas las condiciones de la negociación que va a realizar y de las características de los bienes o servicios comercializados, para evitar la adquisición de aquellos nocivos para la salud o para su peculio.

Este deber genérico de información veraz al consumidor se refleja de manera particular en la publicidad de un determinado producto o servicio. En este sentido el inciso b del numeral 34 de cita obliga a realizar el ofrecimiento promoción o publicidad de los bienes y servicios de acuerdo a lo que dispone el artículo 37 que establece:

“La oferta, la promoción o la publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de

⁵ LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR. Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994. Publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995.

ellos, sus características, condiciones, contenido, peso cuando corresponda, utilidad o finalidad, de modo que no induzca a error o engaño al consumidor. No pueden omitirse tales informaciones, si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o la seguridad del consumidor.”

Lo anterior quiere decir que la información referente a la naturaleza, características y demás condiciones del producto o servicio incluidas en la publicidad debe presentarse de manera clara y veraz, es decir, acorde a la realidad del producto y servicio mismo; pero además, dicha información se debe plantear de forma que no induzca a error o engaño a sus destinatarios, los consumidores.

Del mismo modo el numeral 43 del Reglamento a dicha ley ⁶ establece que este deber del comerciante de brindar información al consumidor implica la rectitud en la publicidad y por ende la inclusión de la información referente a la naturaleza y condiciones del bien o servicio ofrecido, de modo tal que no puede omitirse ninguna información, si de ello puede derivarse daño o peligro para la salud o seguridad del consumidor” y establece además que “toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de comunicación, vincula la comerciante que la utiliza o la ordena y forma parte del contrato.

Para determinar si el comerciante infringió el artículo 34 inciso b) en relación con el 37 de la citada ley debe analizarse la información que el comerciante pone a disposición del consumidor y el medio que escoge para hacerlo pues el comerciante debe informar en forma clara, veraz y suficientemente de todos los aspectos que incidan en la decisión de consumo.

Cuando la información engañosa está en productos que no son originales y actualmente se encuentran en el mercado y los consumidores pueden verse afectados al adquirir esos productos sin tener conocimiento de ese hecho, para evitar

⁶ **REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR.** Decreto Ejecutivo No. 25234-MEIC de 25 de enero de 1996. Publicado en Alcance No. 38 a La Gaceta No. 124 de 1 de julio de 1996.

consecuencias dañosas cabe la imposición de una medida cautelar como el congelamiento del producto cuestionado en la empresa proveedora. Así lo estipula el artículo 61 de la ley al disponer que:

“Como medida cautelar, la Comisión nacional del consumidor puede ordenar el congelamiento de bienes o la suspensión de servicios, según corresponda, ante el indicio claro de la existencia de mercadería dañada, adulterada, vencida, ofrecida a un precio superior al permitido o acaparada que, de alguna manera, pueda perjudicar gravemente al consumidor o engañarlo.”

La medida cautelar es adoptada en virtud de una situación urgente, los presupuestos para su aplicación son fundamentalmente dos:

1. que durante el proceso, lleguen a darse situaciones de hecho que hagan inejecutable la resolución final (periculum in mora)
2. apariencia de un buen derecho a primera vista, es decir la verosimilitud del derecho (fuit bonis iuris).

Respecto a las sanciones el numeral 37 es claro en establecer que

“Al productor o al comerciante que, en la oferta, la promoción, la publicidad o la información, incumpla con las exigencias previstas en este artículo, se le debe obligar a rectificar la publicidad, costearla y divulgar la información veraz u omitida, por el mismo medio y forma antes empleados.”

Por su parte el numeral 57 establece una sanción de diez a cuarenta veces el menor salario mínimo mensual fijado en la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, por la infracción del inciso b), del artículo 34, para lo cual se toma en consideración tanto la posición del infractor en el mercado como la gravedad del hecho.

- B) **La comisión de la competencia:** En el caso que nos ocupa nos interesa principalmente la potestad que tiene esta comisión de sancionar a una empresa que pretenda utilizar prácticas monopolísticas. Es decir vender un producto a un valor menor al real de costo con el fin de sacar a un competidor del

mercado para luego subir los precios suficientemente y así obtener grandes ganancias posteriormente.

Prácticas monopolísticas o prácticas anticompetitivas se refieren a una serie de prácticas comerciales en las que un agente económico o un grupo de agentes pueden incurrir con el fin de restringir la competencia en el mercado. Con ello procuran mantener o mejorar su posición relativa o sus utilidades, sin ofrecer necesariamente bienes y servicios a más bajo costo ni de mejor calidad. Estas conductas, por sus efectos, se asemejan a situaciones monopólicas u oligopólicas que eliminan opciones en perjuicio del consumidor. Asimismo, limitan la entrada a otros agentes económicos en el mercado y crean desigualdades en las posibilidades de participación.

La Ley No. 7472 ⁷ las clasifica como prácticas monopolísticas absolutas (artículo 11) y prácticas monopolísticas relativas (artículo 12).

ALGUNOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS ABSOLUTAS (ART. 11)

Prácticas Monopolísticas Absolutas

Son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con el fin de fijar, elevar, concertar o manipular los precios de los bienes o servicios; establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o comercializar sólo una cantidad restringida de bienes o servicios; dividir, distribuir, asignar o imponer porciones del mercado; y establecer o coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas.

En el análisis de estas prácticas deben determinarse dos cosas: primero que la conducta se dé entre agentes competidores entre sí. Es decir, entre agentes económicos que operan a un mismo nivel del mercado, por esta razón es que se denominan también “prácticas horizontales”. En segundo lugar, se debe probar que la conducta corresponde a la conducta descrita por la norma (hecho objetivo), no requiere comprobar el tamaño del mercado afectado, ni la intención de los agentes económicos que tomaron el acuerdo, tales aspectos son tomados en cuenta únicamente a efectos de

⁷ **LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR.** Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994. Publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995.

determinar el monto de la sanción. Por lo anterior, es que se dice que son nulas de pleno derecho e ilegales per se.

El hecho de que sean ilegales “per se” quiere decir que son prohibidas bajo cualquier circunstancia y se consideran ilícitas por sí mismas, independientemente de sus resultados. En ese sentido, el incurrir en una de esas conductas previstas en la ley como prohibidas implica que se ha cometido “per se” una infracción administrativa y por ello procede la imposición de una sanción.

Las prácticas monopolísticas absolutas son consideradas como las más perjudiciales al proceso de competencia y libre concurrencia ya que sus efectos negativos en la eficiencia económica y en el bienestar de los consumidores han sido probados. Lo anterior, precisamente porque los agentes económicos que incurren en estas prácticas, al actuar coordinadamente, se comportan como un verdadero monopolio y en ese sentido, se ve limitada la oferta de bienes y servicios, ya que en una situación de monopolio una empresa que no tiene competidores puede imponer condiciones de venta, calidad, precios y servicios que le sean más favorables, sin que los consumidores tengan posibilidades de elección, así por ejemplo, ante un precio monopolístico el consumidor se ve forzado a pagar el precio por el producto o simplemente no comprarlo.

Son prácticas monopolísticas absolutas las siguientes:

Fijación o Colusión de Precios Son los actos o acuerdos que tienen como objeto o efecto la manipulación de precios de venta o de compra de bienes o servicios. Este tipo de prácticas eliminan la competencia en precios en los mercados en que interactúan los distintos agentes económicos. Los precios de los bienes o servicios se sitúan por encima de los niveles que prevalecerían bajo una estructura de mercado competitiva y eficiente. Es una de las prácticas más graves por el daño que puede ocasionar a los consumidores ya que si los productores o proveedores de un determinado bien o servicio acuerdan fijar el precio, éste tiende a ser más alto de lo que prevalecería en un mercado competitivo, lo que se traduce en un incremento de las ganancias de las empresas en perjuicio de los consumidores.

En cuanto a esta práctica específica se considera sancionable el propio hecho de intercambiar información con el objeto o efecto de fijar o manipular los precios.

Acuerdos para Limitar la Oferta Son los acuerdos para disminuir la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen con el fin de

aumentar los precios, permitiéndoles a los infractores obtener mayores beneficios, en contra de los consumidores.

División de mercados Acuerdo para dividirse el mercado en el tiempo, el espacio (zona geográfica), o la clientela lo que permite otorgar ventajas a cada participante en su respectivo territorio, controlar la oferta y facilitar la manipulación de los precios perjudicando a los consumidores.

Licitación Colusoria Se refiere a la coordinación de las ofertas para obtener contratos de suministro o proyectos. Los acuerdos pueden consistir en concertaciones de precios o cantidades entre licitantes o la abstención concertada a participar en las licitaciones, concursos, remates o subastas públicas. Estas conductas obstaculizan los objetivos de competencia y libre concurrencia, eficiencia, transparencia y mejores condiciones en las transacciones que realiza. Es decir, normalmente obstaculizan la posibilidad de que la Administración reciba la mejor oferta.

TERMINOS RELACIONADOS CON LAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS RELATIVAS (ART. 12)

Prácticas monopolísticas relativas

Se definen como los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. Estas prácticas se realizan entre empresas que operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo por lo que son también denominadas de carácter vertical.

Para considerarse violatorias de la Ley 7472 se debe comprobar que:

- a) se dio la comisión de la conducta prevista en la norma y que los actos se realicen respecto de los bienes o servicios del mercado relevante de que se trate,
- b) el presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado relevante, y
- c) que tiene el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.

Contrato de Exclusividad Son los contratos o convenios de exclusividad en la distribución de bienes o servicios por razón del sujeto, la situación geográfica o por períodos de tiempo determinados. Tienen el objeto de obstaculizar la entrada de otros agentes, disminuyendo las posibilidades de elección de los consumidores.

Imposición de Precios de Reventa Es cuando el productor o distribuidor fija un precio mínimo o máximo u otras condiciones que deben seguirse al ser revendido el producto. Para que constituya una práctica sancionable, debe existir imposición sobre los revendedores para que sigan las condiciones establecidas. Tiende a eliminar las opciones de los consumidores, ya que los precios tienden a igualarse, afectando la calidad. Es decir, se elimina la competencia en determinado segmento del mercado, que generalmente es el de la venta al detallista.

Venta Condicionada Es una situación de trato en que un vendedor, que tiene poder, condiciona la venta de un bien o servicio a comprar, adquirir, vender, o proporcionar otro bien o servicio adicional, con lo cual obstaculiza la competencia.

Venta Atada Es una situación de trato en que un vendedor sujeta la venta de un bien o servicio a no usar, adquirir, vender, ni proporcionar los bienes y servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. Esta práctica tiene como efecto el aprovecharse del poder que se tiene respecto a un producto para introducir otro.

Boycot Vertical Son los acuerdos o la concertación entre agentes económicos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en sentido determinado.

Depredación de Precios Es el acto de establecer precios por debajo del costo normal para un bien o servicio con el fin de sacar competidores del mercado, para luego, una vez que no exista competencia, establecer precios monopólicos y recuperar las pérdidas. En el corto plazo los consumidores obtienen un beneficio ya que en el momento el precio baja. Sin embargo, a largo plazo, se causa un perjuicio a la competencia ya que esa disminución de precio va a desplazar a otros agentes del mercado, con lo cual se limitan las posibilidades de escogencia para los consumidores, quienes van a tener que pagar altos precios para adquirir el producto.

VI.- IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS:

A.- ALTERNATIVAS JUDICIALES:

Las anteriores amenazas y situaciones, vistas desde un punto de vista jurídico y basándose en el sistema legal costarricense dan al menos los siguientes posibles procesos legales a seguir en contra de ARCAMAX, S.A.:

- 1) Una denuncia ante la comisión del consumidor por estar vendiendo productos que dicen ser hechos en Italia cuando en realidad no lo son.
- 2) Una denuncia ante la comisión de la competencia por estar intentando prácticas monopolísticas.
- 3) Una denuncia ante el Poder Judicial por competencia desleal.
- 4) Entablar un proceso de nulidad de marca en el Registro de la Propiedad Industrial contra la marca MA.GA inscrita por los Argentinos.

De estas diferentes alternativas legales, IMPORTADORA PC, S.A. podría escoger una o más haciendo las combinaciones que quiera e inclusive presentar las cuatro al mismo tiempo si así lo desea.

B.- ALTERNATIVAS NEGOCIADAS:

Las anteriores amenazas y situaciones hacen ver desde un punto de vista legal al menos las siguientes posibles soluciones negociadas entre ambas partes:

Tanto los señores de ARCAMAX como de IMPORTADORA PC saben que lo primero que se puede decir en esta área es que las alternativas de posibles soluciones negociadas son enormes y tienen casi el mismo límite que la imaginación de las partes en conflicto para buscar una solución. Sin embargo, algunas o las más obvias posibles soluciones serían:

- 1) Que IMPORTADORA PC entregara la marca sin nada a cambio y se retirara del mercado.
- 2) Que ARCAMAX entregara su marca inscrita sin nada a cambio y se retirara del mercado.
- 3) Que IMPORTADORA PC le vendiera su marca a la otra parte por un valor en que ambas quedaran contentas.
- 4) Que ARCAMAX le vendiera su marca a la otra parte por un valor en que ambas quedaran contentas.

- 5) Que IMPORTADORA PC (que es una empresa pequeña) le entregue su marca a ARCAMAX (empresa mucho más grande) a cambio de una representación (exclusiva o no) en el territorio nacional o en algún otro país de la región.
- 6) Que ambas empresas se logran poner de acuerdo para distribuirse el mercado nacional en porciones diferentes para cada una. Por ejemplo: que una de las dos quedara con el mercado de mayoreo y la otra con todo lo que es el mercado detallista de peluquerías, profesionales, y otros similares.

¿Es mejor una alternativa negociada o una alternativa judicial?

Es evidente que no existe una respuesta única ni correcta a esta pregunta. La respuesta es algo totalmente casuístico. El factor humano, de formas de ser, compatibilidades, visiones del mundo y de los negocios, intereses, metas, formas de trabajar, etc, son elementos que terminan inclinando la balanza hacia una opción negociada o una opción de contención o litigio. Podría decirse que siempre se debe de buscar y preferir una opción negociada pero sin duda, no en todas las ocasiones esto es posible.

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD DE LOS SUJETOS INVOLUCRADOS.

A.- Representante de Arcamax, S.A.:

En este caso en particular, el representante legal de ARCAMAX, S.A. Sr. Rafael Barutti es una persona sumamente enfocada a sus propios intereses económicos, con un apetito ilimitado por el poder y el dinero, de pocos escrúpulos, inclusive un poco racista. Posee inclusive tendencias a ver a los demás como subalternos suyos o como personas inferiores a él. Persona acostumbrada a pasar por encima de los demás.

B.- Representante de Importadora PC, S.A.:

En este caso en particular, el representante legal de ARCAMAX, S.A. Sr. Pablo Montero, es una persona muy tranquila, más joven y por ende con menos experiencia, un empresario solitario y con una empresa mucho más pequeña, temeroso de tomar decisiones equivocadas, un poco indeciso y de principios morales y éticos.

VII.- DECISIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

Dado todo lo explicado hasta este momento, la alternativa seleccionada es una alternativa NO negociada. Es decir, intentar por todos los medios legales y judiciales obtener los derechos sobre la marca y sacar del mercado a los falsos competidores argentinos.

Lo anterior, básicamente debido a que los problemas de tipo personal que existen entre ambas partes que hace que una alternativa negociada sea prácticamente imposible.

Plan de acción para desarrollar la alternativa seleccionada:

El plan de acción es empezar por solicitar ante el Registro de la Propiedad Industrial la nulidad de la marca inscrita por ARCAMAX, S.A. alegando que IMPORTADORA PC, S.A. es quien le ha dado notoriedad a la marca en Costa Rica, quien la viene comercializando primero y quien la inscribió primero. Por el momento, ya que ambas empresas tienen inscrita su marca ambas pueden seguir vendiendo su producto y el Registro de la Propiedad Industrial no autoriza medidas cautelares de incautar mercadería mientras la titularidad de la marca esté en disputa.

Los argumentos legales para tratar de quedarse con la marca son el hecho de que IMPORTADORA PC, S.A. la inscribió primero y que la viene comercializando y dándole notoriedad en Costa Rica. En este sentido el Convenio de París⁸ establece:

El artículo 6 bis del Convenio de París establece especialmente lo siguiente:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, **de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida** como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del

⁸ **CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883**, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares...” (Lo sobresaltado no es del original).

La disposición citada y sobresaltada anteriormente, indica que la marca, en este caso **MA.GA**, debe ser notoria en Costa Rica.

No se podrá probar que la marca **MA.GA** inscrita por ARCAMAX, S.A. haya sido notoria en Costa Rica con anterioridad a que IMPORTADORA PC, S.A. inscribiera la suya y la comercializara. Todo lo contrario, la marca **MA.GA** propiedad de IMPORTADORA PC, S.A. tiene los elementos para ser considerada notoria en Costa Rica y se ajusta así el Derecho de IMPORTADORA PC, S.A. al artículo 6 bis del Convenio de París, así como a la normativa nacional.

En un segundo plano se puede ir pensando en hacer denuncias ante la comisión del consumidor sobre el falso origen italiano de los productos de ARACAMAX con base en los artículos y fundamentos legales ya citados.

También se pueden intentar denuncias ante el Ministerio de Hacienda, División de Normas y Procedimientos con el fin de verificar si hay un falso origen del producto y si eso está generando algún tipo de evasión fiscal. Esto también, con base en los fundamentos de derecho ya citados más arriba.

Finalmente, se pueden intentar denuncias ante la comisión de la competencia en caso de que se estime que hay indicios suficientes de que están vendiendo a un precio por debajo del costo con fines o intenciones monopolísticas tal y como ya se explicó y fundamentó en otra sección más arriba.

Como otras acciones necesarias se deben de mantener las ventas del producto a un precio reducido y fortalecer la idea de que el producto de IMPORTADORA PC, S.A. sí es realmente de origen Italiano, esto con diferentes técnicas de mercadeo.

VIII.- BIBLIOGRAFÍA:

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 20 DE MARZO DE 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR. Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994. Publicada en La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 1995. República de Costa Rica.

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS. Ley No. 7978 de 22 de diciembre de 1999. Publicado en La Gaceta No. 22 de 1 de febrero del 2000. República de Costa Rica.

REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR. Decreto Ejecutivo No. 25234-MEIC de 25 de enero de 1996. Publicado en Alcance No. 38 a La Gaceta No. 124 de 1 de julio de 1996. República de Costa Rica.