

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
Maestría en Derecho de Empresa con especialización en Asesoría Jurídica
(Sexta edición)



Trabajo de investigación presentado para la culminación de la asignatura “Seminario de Investigación II” y como requisito previo para obtener el título de máster en Derecho de Empresa con especialización en Asesoría Jurídica

**LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS DE
COMPETENCIA DESLEAL**

Autor: María Mercedes González Blessing

Tutor: Haraxa Sandino

Managua, marzo 2012

LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTO DE COMPETENCIA DESLEAL

Resumen: *En la actualidad el tráfico jurídico y comercial se da a velocidades avasalladoras. Las transacciones de bienes y servicios se dan de manera casi instantánea y en la medida que éstas sean más ágiles mayores beneficios económicos serán los obtenidos. Sin embargo, al momento de surgir un conflicto entre los agentes de comercio, la respuesta o solución a los mismos debe responder en igualdad de condición al tráfico de que hablamos. De tal manera que los procedimientos para dirimir las controversias deben ser los más expeditos para tales fines y contar con una solución definitiva y vinculante para la misma. En Nicaragua tenemos tres vías para la resolución de conflictos: La administrativa, la jurisdiccional y la alterna. En nuestro trabajo determinaremos cuál de ellas es la más oportuna para la resolución de conflictos y si el procedimiento existente se adecua a las necesidades que imperan hoy por hoy en nuestra realidad económica y jurídica.*

Tabla de contenido:

1. Introducción; 1.1. Del Derecho de Competencia y sus antecedentes; 2. Los procedimientos para resolver comportamientos desleales como propósito de esta investigación; 2.1 El procedimiento administrativo; 2.2 Medios alternos de resolución de conflictos; 2.3 El proceso jurisdiccional. 2.4 Consideraciones generales; 3. La competencia desleal como conducta excluyente; 4. Legislación Nicaragüense en materia de competencia desleal; 4.1 De los procedimientos en materia de conducta desleal; 5. Demanda de la British American Tobacco Central American, S.A., Sucursal Nicaragua (BATCA), Vs Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima; 5.1. Situación fáctica de la demanda; 5.2. Fundamento Jurídico de la demanda para condenar la competencia desleal; 6. Medios legales a disposición de BATCA; 7. Conclusiones; 8. Recomendaciones. 9. Listas de Referencias.

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo determinar si el sistema jurídico nicaragüense dispone de los procedimientos apropiados para resolver conflictos generados por conductas desleales y anticompetitivas que pueden generar daños a la calidad del bien ofertado en el mercado a quien producto del esfuerzo y del cumplimiento de las normas de competencia ha hecho un nombre en el mercado, nombre, figura e imagen que le da confianza al consumidor al optar por un producto o servicio que consume.

Día a día el tema de la competencia toma auge por el creciente desarrollo tecnológico, así como, por la masificación de los medios de comunicación, lo cual permiten la transmisión instantánea de información y el tráfico mercantil expedito en el ciberespacio, como medio actual por excelencia en el cual se exhiben bienes y servicios, transacciones, contrataciones, bien sea como un medio para la oferta o para concertar la contratación de las mismas vía contratación electrónica o manifestación de voluntad negocial para perfeccionar un acto futuro.

Ese acelerado intercambio de bienes y servicios obliga a que el Derecho se detenga en el análisis del comportamiento de los competidores en el mercado de bienes y servicios, procurando el replanteamiento de las tesis y reglas tradicionales que han servido para controlar o normar el tráfico mercantil, por cuanto sabemos que al igual que la sociedad, el mercado tiene sus propias reglas, mismas que por la práctica se convierten en normas sociales y eventualmente en mercantiles que permiten el ingreso al mercado del que quiere y puede, pero ciñéndose a las normas establecidas del libre mercado, buena fe y prácticas de libre competencia y competencia leal.

La conducta de los agentes mercantiles toma importancia porque el tráfico mercantil, hoy en buena medida virtual, es cada vez más instantáneo, lo cual demanda que los comportamientos y prácticas en el mercado estén impregnados de buena fe. Cuando surgen comportamientos contrarios a los usos y prácticas honestas, en la que, la mala fe es el elemento que se destaca, surge la sanción a la conducta desleal, de no hacerlo, el caos sería lo característico en el mercado; de manera que podemos decir que la

buena fe, es un elemento substantivo para el buen desarrollo y crecimiento del mercado de bienes y servicios.

Asimismo, hoy por hoy cobra relevancia la conducta desleal por el daño que produce en la sociedad, porque una conducta engañosa, que produce confusión entre los consumidores, también causa daños en el agente económico por la lesión patrimonial que causa en atención al lucro cesante y al daño emergente. Es también sabido que esa conducta desleal dejó de ser un asunto entre particulares para entrar en esfera del derecho público, adquiere una connotación mayor debido a que el Estado vela por los consumidores, en el sentido de protegerlos de los efectos colaterales producidos por las peleas de dos o más titanes del mercado, esto es el abaratamiento de los precios como una consecuencia desmedida en el incremento de la calidad de bienes y servicios.

En cualquier mercado seguramente estarán presentes las conductas desleales, cuyas consecuencias son graves para la economía, principalmente en aquellas en vías de desarrollo, porque el agente establecido legítimamente cumple obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, en cambio el que engaña y compite de forma desleal, produce daño en el sistema económico, consumidores y agentes económicos por cuanto si bien produce un aparente abaratamiento de los productos al no tener costos de operación como una empresa legalmente constituida si merma el tráfico competitivo y afecta las plazas laborales indirectas y, a su vez, al haber competencia desleal se tiende al ofrecimiento de bienes y servicios de calidad inferior de los cuales los consumidores podrían pagar precios mayores a los que realmente representan.

Por el desarrollo económico de Nicaragua, este tipo de prácticas están concentradas mayormente en el Mercado Oriental, donde se ofrecen productos a menor precio, sin carga fiscal y muchas veces de contrabando, un mercado que opera con sus propias reglas, burlando las elementales normas de intercambio, siendo verdaderamente un paraíso fiscal por las vías de hecho. Es aquí donde conviene preguntarnos si Nicaragua tiene los procedimientos jurídicos necesarios para resolver esta situación sin afectar el tráfico jurídico económico con sus notas particulares que hemos mencionado.

1.1. Del Derecho de Competencia y sus antecedentes

El Derecho de Competencia nace como una institución especializada regulada por el derecho mercantil, carece directamente de un concepto jurídico por cuanto tradicionalmente fue abordado por las ciencias económicas, no obstante, para fines de nuestro estudio diremos, en atención a las palabras de Orúe Cruz, citando a Hermenegildo Corroza, en su obra Tratado de Competencia Económica, “que el Derecho de Competencia es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad concurrencial, para que prevalezca en el mercado el principio de competencia y la lucha entre competidores se desenvuelva con lealtad y corrección” (Orúe Cruz, 2008, p. 38).

De este concepto destacamos que la finalidad del derecho de competencia es la búsqueda de beneficios económicos y la permanencia en el mercado de los agentes económicos, sin menoscabo de alterar este sistema que crece aceleradamente por la producción industrial de bienes y servicios, provocando la necesaria protección mediante la propiedad intelectual para mantener en el mercado la innovación, el ingenio y la creatividad, de bienes y servicios de calidad que satisfagan las exigencias de los consumidores y a su vez le proteja de los abusos que se puedan originar en pro de la competencia entre agentes económicos competidores.

El desarrollo industrial, aparte de multiplicar bienes, también genera relaciones de intercambio, conductas, siendo la celeridad una de sus principales característica, sin embargo, también genera competencia entre las empresas. Cuando una de ellas empieza a competir de manera desleal es cuando se hace necesario la intervención del derecho por cuanto aparte de las buenas prácticas, también están presente prácticas de agentes económicos que alteran el comportamiento del mercado con el propósito de impedir o sacar del mismo a quien pretende tomar una posición relevante por la calidad y precio de sus productos o servicios, comportamiento calificado de desleal, según nuestra legislación, siendo más específicos la recoge y define como comportamiento contrarios a los usos y prácticas honestas en el intercambio dentro de

operaciones del libre mercado, en especial como prácticas predatorias, según la definición del art. 3 de la Ley No. 601 Ley de la Promoción de la Competencia, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 206 del 24 de octubre del año 2006, en adelante Ley 601.

El Derecho de Competencia es un tema que hoy puede ser abordado desde distintos puntos de vista, desde la Propiedad Intelectual, del Derecho de los Consumidores, pero que sin duda, ha tomando fuerza como derecho autónomo. La competencia desleal esta relacionada con la Propiedad Intelectual, aunque no siempre una conducta desleal trae como consecuencia la infracción a los derechos de propiedad intelectual, porque puede que haya conductas que únicamente afectan al derecho de competencia, no así el de propiedad intelectual, tal como sucede cuando se utiliza publicidad engañosa. Cabe preguntarse entonces cuál es el límite del Derecho de Competencia y cual el de el derechos de Propiedad Intelectual, la respuesta no es concluyente por cuanto el límite es sin duda muy sesgado, por lo que cabe tener especial cuidado para no confundir conductas desleales con infracciones de la Propiedad Intelectual.

La historia del derecho de competencia, tiene sus orígenes formales en leyes estadounidenses, en especial en la denominada “Ley Sherman”, aprobada en julio de 1890, la cual marcó la pauta para evitar los monopolios, estando diseñada para preservar el ejercicio de una competencia libre e irrestricta como norma de comercio (Orúe Cruz, 2008, p. 51). El espíritu de dicha ley se puede apreciar del propio título de la misma: *An act to protect trade and commerce against unlawfull retrains and monopolies* – Una ley para proteger el tráfico y el comercio en contra de restricciones ilegales y monopolios, por cuanto lo que se pretendía era la erradicación de prácticas anticompetitivas básicas tales como el monopolio y control privilegiado de los mercados.

La ley Sherman fue concebida como una amplia carta de libertades económicas dirigida a preservar el ejercicio de una competencia libre e irrestricta como norma de

comercio, tal como fue establecido vía jurisprudencial en el año de 1958 mediante el caso *Norther Railway Co. Vs United States*, en el cual se declaró:

La ley Sherman fue concebida como una amplia carta de libertades económicas dirigidas a preservar el ejercicio de una competencia libre e irrestricta como norma de comercio. La ley se fundamenta en la premisa de que la libre interacción de las fuerzas competitivas genera una mejor asignación de nuestros recursos económicos, precios más bajos, mejor calidad y el máximo progreso material, al mismo tiempo que produce un entorno que nos permite preservar nuestras instituciones políticas y sociales democráticas.

Finalmente, no debe entenderse libertad de competencia como sinónimo de desregularización de la misma. Así, a la par de esta ley conviene tener también presentes la Ley Clayton y la ley de la Comisión Federal de Comercio, entre otras normativas federales que propiciaron la protección del libre comercio y de la erradicación de prácticas anticompetitivas. (Bendaña Jarquín, 2002, p. 18)

En este estado histórico comienza entonces a surgir como bien jurídico protegido la libre competencia, como bien tutelado para que el ejercicio de la libre concurrencia y competencia entre los empresarios incidiera en los agentes económicos para el desarrollo socioeconómico de un país. La distribución de oportunidades económicas es un mérito del Derecho de Competencia porque contribuye a la búsqueda de la justicia social permitiendo la proliferación del poder económico. Las disposiciones del Derecho de Competencia, con otros instrumentos jurídicos, políticos y sociales, evitan la concentración excesiva de la riqueza en manos de unos pocos, posibilitando una distribución más equitativa de la riqueza. (Bendaña Jarquín, 2002)

La autonomía el Derecho de Competencia se fue desarrollando en América Latina, adoptando el concepto de la libre competencia, instrumentos y entidades para la asegurar la aplicación de ese marco regulatorio y fue Argentina, el país que primero adopta tal concepto en 1919 y la modificó en 1946, luego en 1980 y el vigente desde 1999. Brasil en 1962, promulgo la primera ley, la modificó en 1990, y su última reforma la efectuó en 1994. Este trabajo de investigación recae sobre la defensa de una

marca que se lanzó al mercado latinoamericano en Brasil, coherente con la legislación del Derecho de Competencia que aquel país tenía. Colombia aprueba la ley en 1959, la complementa en 1992. Costa Rica en 1994; Chile en 1959, sustituida en 1973, que coincide con el gobierno del General Pinochet, época que Chile se retira del Tribunal Andino. México promulgó su primera ley en 1934, vigente la de 1992; Panamá 1996, Jamaica 1993; Perú 1994 y 1996 y Venezuela en 1991. (Bendaña Jarquín, 2002, p. 19). Evidentemente en la actualidad toda la legislación latinoamericana ha sufrido derogaciones y abrogaciones, por lo que no podemos contar con un estudio pormenorizado de ellas pero sí que sirvan como parámetro histórico originario que sentó las bases para el nacimiento del Derecho de Competencia actualizado.

El interés de disponer de un marco regulatorio obedece al avance de la globalización de la economía, por cuanto ésta exige de leyes comunes que descansen en principios doctrinarios y legislativos semejantes, todas tienen un objetivo común la prevención de los monopolios, la eficiencia económica, el interés supremo de los consumidores como beneficiario final del derecho de competencia y la condena a las prácticas desleales. Todas estas circunstancias han permitido el avance del Derecho de Competencia y le permitieron colocarse como un derecho autónomo, con un tratamiento substantivo y adjetivo independiente, lo que permitió una independencia legislativa y académica, de tal suerte que existan leyes especializadas en derecho de competencia así como cátedras específicas en cuanto a ella.

En Nicaragua, encontramos interesantes enunciados del Derecho de Competencia, en la Libérrima, de 1893, José Santos Zelaya, como Jefe del Estado, encontramos acuñados algunos conceptos de Derecho Constitucional Económico. Así, la libertad del individuo de disponer de lo suyo, la disposición de que la ley no reconoce privilegios personales, que el tributo tendrá como base la proporcionalidad, el derecho de los autores e inventores a gozar del derecho de propiedad exclusiva sobre sus obras y descubrimientos por el tiempo que determine la ley, hasta llegar al punto de disponer en su art. 64 “Todo monopolio que ataque la industria agrícola será prohibido”, y logrando por ello crear principios económicos básicos de igualdad de oportunidades de

los ciudadanos para entrar y salir del mercado sin mayores limitaciones que el beneficio propio de la nación y de los administrados.

Pero el esfuerzo por el Derecho de Competencia, no paro ahí, pues en la Constitución de 1905, en el Art. 43, se dispuso: “Es prohibido todo monopolio”, y en la Constitución de 1911, se le agrega “Es prohibido todo monopolio en interés privado,” quedando a salvo la posibilidad el Estado de monopolizar ciertos rubros en atención al interés superior de la nación y de los ciudadanos. Por su parte, la Constitución Política de 1939, de inicios de la segunda guerra mundial, recoge nuevamente el interés de evitar las prácticas abusivas en el mercado, así en el art. 39 se dispuso: “Solo la ley puede establecer monopolios y estancos del Estado en exclusivo interés nacional.” Se deja establecida la propiedad intelectual como derecho exclusivo y el reconocimientos del Estado a la libertad de contratación de comercio e industria, señalando también la ley los estados de excepción y restricciones a las libertades individuales, sólo en interés de un estado de necesidad pública o de seguridad, y nunca en detrimento de sus libertades individuales o de su patrimonio.

En legislaciones posteriores se encontrarían iguales preceptos, de tal manera que las Constituciones Políticas de 1948 y 1950, sin embargo, es hasta la Constitución Política de 1974 que surge directamente el concepto del interés público, contenido específicamente en su art. 67 que dispuso:

Se prohíben los monopolios en interés privado y toda clase de acaparamientos industriales y comerciales. Asimismo, se prohíbe el otorgamiento de concesiones que signifiquen la constitución de monopolios sobre las riquezas naturales del Estado. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora; solo en exclusivo interés nacional puede la ley establecer monopolios y estancos a favor del Estado o los Municipios.

Con esta disposición se recogen desde entonces el interés público para permitir la libre competencia de los agentes económicos sin distinguir montos, pequeños, medianos y

grandes, jugando todos en igualdad de condiciones, cuyo destinatario final son los consumidores, siendo entonces esto de interés público. Esta disposición constitucional nos colocó en una posición de avanzada, no obstante, por la falta de una ley ordinaria de la materia, las disposiciones constitucionales se quedaron en simples enunciados de buena intención que no pudieron materializarse en la práctica comercial. Finalmente, conviene destacar que la Constitución Política de 1981 recogió el concepto de libre competencia, así el art. 104 dispuso:

Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es libre.

En la actualidad, Nicaragua dio un paso importante en materia de Derecho de Competencia. Así, el 28 de septiembre del año 2006, fue aprobada la Ley 601 Ley de Promoción de la Competencia, la cual fue publicada en La Gaceta Diario Oficial el día 24 de octubre de ese mismo año. En esta ley se recoge como objetivo especial la promoción y tutela de la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la protección, prevención y sanción de las prácticas anticompetitivas.

Hasta antes de la creación de esta ley no existía una norma legal que protegiera de manera directa la competencia leal entre los agentes económicos. Si bien contábamos con un Código de Comercio, bastante aletargado en el tiempo por cierto, éste únicamente regula relaciones de comercio entre los comerciantes y, a lo sumo, entre los comerciantes y el Estado. Asimismo, aunque contábamos con una ley de defensa de los consumidores aprobada en noviembre del año 1994, también ésta regulaba únicamente la protección del consumidor frente a los abusos del empresario o del comerciante y la manera en que el Estado podía intervenir como un tercero en las relaciones de consumo.

Así, la Ley 601, empieza a considerar el fenómeno mercantil desde una perspectiva más amplia, esto es, como las relaciones que existen entre los agentes económicos – empresarios-, los destinatarios finales de esos actos de comercio –consumidores-, y la participación dinámica y proactiva del Estado en todas estas relaciones comerciales, de tal forma que lo que se protege, además del consumidor en última ratio, es al sistema económico como tal, para evitar prácticas de monopolio, especulación de precios, competencia desleal, prácticas anticompetitivas y muchas otras que vengán a debilitar la estabilidad económica o la seguridad del tráfico económico y jurídico del Estado y de sus administrados.

Es notable en esta Ley de Promoción de la Competencia el establecimiento de definiciones básicas de prácticas anticompetitivas, la creación de un organismo regulador y fiscalizador de los mismos, creándose así el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia conocido como PROCOMPETENCIA, definición de competencia desleal, y el establecimiento de un procedimiento administrativo para la resolución de las disputas que puedan surgir en torno al tema de la competencia.

2. Los procedimientos para resolver comportamientos desleales como propósito de esta investigación

Los procedimientos de resolución de conflictos son fundamentales para resolver los problemas que surgen en la sociedad, independientemente de la materia; éstos inciden de manera directa en la resolución pronta o tardía del asunto de que se trate, y por cuanto para quienes están inmersos en un conflicto, éste cobra mayor importancia dado su valor jurídico en primer orden y en segundo orden, al menos por nuestra investigación pero más fundamental en la realidad, por el contenido económico que el pleito presente. De tal forma que se hace necesario que los procedimientos sean ágiles y prácticos, tomando en cuenta los intereses en cada caso y lo que representan para las partes que participan en el intercambio de bienes y servicios, máxime cuando éstos, como hemos referido anteriormente, se dan casi de manera instantánea en la actualidad.

No se puede descartar que en el intercambio surjan prácticas contrarias a los usos y las costumbres, cuando ello sucede, el agente afectado demanda la búsqueda rápida y eficaz de los conflictos que se presenten, requiriendo de procedimientos expeditos, de no ser así, puede llevar hasta la quiebra de una empresa; pero como también existe el riesgo que de esa conducta desleal se afecte al consumidor, el Estado también puede intervenir en pro de los consumidores, el bien común se pone de manifiesto. Por ello es relevante que los procedimientos sean acordes con la naturaleza de lo que se discute, máxime en materia mercantil en donde la celeridad es tema de primer orden por el tráfico de bienes de gran valía económica y más cuando el desarrollo de las comunicaciones hacen que las transacciones sean casi instantáneas. En este acto corresponde el análisis de las herramientas de las cuales disponemos para resolver los conflictos de competencia desleal.

Las legislaciones casi siempre disponen de procedimientos administrativos, judiciales y alternos para resolver los distintos tipos de problemas que se presentan en la sociedad y en atención a materias concretas. Cada uno de ellos tiene un fin distinto, alcances y por ende pueden procurar varias ventajas y obstáculos.

2.1 Los procedimientos administrativos

Como primera nota característica podemos decir que se corresponden a procedimiento que suelen ser ágiles, pero generalmente no resuelven el fondo del problema planteado, ya que se limitan a poner en conocimiento de las autoridades del Poder Ejecutivo, una transgresión particular que se ha producido, generando una multa económica o sanción comercial restrictiva que antes que indemnizar al agente económico que ha sufrido el daño lo que procura es un aleccionamiento por parte de la autoridad administrativa. Asimismo, se producen resoluciones que generalmente no son vinculantes para activar otros procesos o para pedir la ejecución de la declaración de certeza que se ha obtenido en la vía administrativa, por lo que, a lo sumo, podemos decir que son procedimientos que tienen como nota distintiva la creación de medios de prueba pre constituidos que gozan de una calificación probatoria especial por cuanto son dictados por una autoridad administrativa en el uso de sus facultades.

Para mayor ilustración al respecto podemos esbozar brevemente el procedimiento administrativo establecido en la Ley de Promoción de la Competencia:

- El procedimiento inicia con una denuncia que realiza el agente económico que dice haber sufrido un acto de competencia desleal o de restricción a su libertad de competencia.
- La denuncia es interpuesta ante PROCOMPETENCIA quién calificará la admisibilidad de la misma. Si la denuncia no cumpliera con los requisitos legales se mandará a subsanar los errores en un plazo máximo de diez días.
- Una vez subsanado dichos errores o cuando no los hubiere, PROCOMPETENCIA deberá admitir la denuncia en un plazo de diez días, lo que se hará mediante auto que ordene el inicio del proceso.
- Una vez ordenado el inicio del proceso, se da pase al procedimiento alegatorio, en el cual se ordena la contestación de la denuncia y se concede un plazo de treinta días hábiles para que el presunto infractor contrarreste las pruebas presentadas por el denunciante y tiene la facultad de proponer medios de prueba para contrarrestar las pruebas ofrecidas por el denunciante.
- Concluido el procedimiento alegatorio, se procede a la apertura de la etapa probatoria por un período de treinta días hábiles. Una vez cumplido este plazo se concede un plazo de diez días para la elaboración de los escritos de conclusión de las partes.
- Terminado los escritos de conclusión, el funcionario delegado tendrá un plazo de diez días hábiles para remitir el expediente con la propuesta de resolución del pleito ante el presidente de PROCOMPETENCIA.
- El presidente de PROCOMPETENCIA tiene un plazo de sesenta días hábiles para dictar la resolución del caso. Este plazo puede ser prorrogado por una sola vez y cuando las circunstancias lo ameriten por un plazo no mayor a treinta días.

De este procedimiento administrativo apreciamos que “en teoría” la resolución de un conflicto en materia de derecho de competencia se obtendría en 150 días, sin incluir la

prórroga de 30 días que puede solicitar el presidente de PROCOMPETENCIA. Ahora bien, dado que esta resolución es susceptible de impugnación tendríamos que añadir los plazos para impugnar las resoluciones dictadas, lo que sumaría 05 días para interponer el recurso de revisión, 03 días para mandar a oír a la parte contraria, 10 días para el fallo del recurso, 10 días adicionales para interponer el recurso de apelación ante el Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA, y finalmente 60 días como plazo para resolver dicho recurso, con lo que tendríamos fácilmente 88 días en la etapa de impugnación. Todos estos plazos, tanto el de conocimiento como el de impugnación nos arrojarían un dato final de 238 días para obtener una resolución firma y para dar por agotada la vía administrativa.

Una pequeña crítica, aun cuando 238 días para obtener una resolución en la vía administrativa parece ser bastante extensa, lo cierto es que este número se debe gracias a la Ley 773 Ley de Reformas a la Ley No. 601 Ley de Promoción de la Competencia, la cual entró en vigencia mediante su publicación el pasado 24 de octubre del año 2011 en La Gaceta Diario Oficial No. 200. Hasta antes de la reforma el procedimiento administrativo que hemos referido constaba de 293 días, lo que nos redujo 55 días y por ende podemos decir que se hizo un poco más rápido. No obstante, como crítica a la reforma, destacamos que la valoración de la prueba en el procedimiento administrativo, pese a lo novedoso de la reforma, se hizo en alusión a la calificación tasada de la prueba, tal como lo establece nuestro Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, por agotada la vía administrativa quedan dos posibilidades: Recurrir a la vía de constitucional del amparo o recurrir al proceso contencioso administrativo. En el primer caso no obtenemos un resarcimiento directo o compensatorio de los daños causados por no ser un procedimiento de plena jurisdicción y en el segundo, aunque podemos obtener algún nivel compensatorio está se orientara en la responsabilidad del órgano del Estado por haber dictado la resolución, sin tomar en cuenta el tiempo adicional que se tomará lograr el pronunciamiento definitivo del Juez de lo Contencioso Administrativo.

Con todo esto vemos que el procedimiento administrativo tiene como principales notas características la insuficiencia normativa para reclamar la compensación o indemnización por los daños que nos ha causado una práctica anticompetitiva, máxime si tomamos en cuenta que la multa irá a parar al erario público y no a la bolsa de la empresa afectada y si bien los plazos “teóricos” proporcionados por la ley son, en comparación con la práctica judicial, más rápidos, ello no niega para que los podamos considerar también excesivamente cargados en cuanto a su tramitación, tomando en consideración la celeridad que exige hoy en día el tráfico jurídico económico y sin olvidar los retrasos propios que pueden surgir a un nivel más práctico.

2.2 Los medios alternos de resolución de conflictos

Estos procedimientos alternos, en cuanto a su estructura general, se encuentran regulados en la Ley 540 Ley de Mediación y Arbitraje, publicada el 24 de junio del año 2005 en la Gaceta Diario Oficial No. 122, en adelante Ley 540. En ella se reguló a groso modo la institución de la mediación y del arbitraje, dejando a salvo el consentimiento de las partes para establecer los pormenores de su tramitación pero instituyendo de manera legislativo al menos los principios básicos de ellas y de manera supletoria cuando las partes omitieren hacer referencia a alguno de ellos.

Estos procedimientos tienen como característica distintiva del resto el ser más ágiles en relación con el proceso civil y con el procedimiento administrativo. Ello se debe a que participan de una naturaleza de justicia privada, en el sentido de que la constitución de una mesa de mediación o de un Tribunal Arbitral es a solicitud y a costas de las partes involucradas en el conflicto. De tal forma que en buena medida el plazo para que éstos se constituyan y empiecen a conocer del asunto depende de las intenciones y capacidad de pago de las partes. Asimismo, por ser una vía de juzgamiento de acceso privado, la carga de trabajo en ellas ha de ser necesariamente mucho menor a la que existen en las instituciones públicas administrativas y en los propios despachos judiciales y magistraturas.

La mediación supone la puesta en conocimiento de un asunto controvertido a un “facilitador o mediador” que interviene en el problema como un personaje que proporciona ideas o soluciones para un conflicto en particular. En él no reside un poder impositivo de autoridad pública sino que es un simple catalizador para que las puedan encontrar entre ellas un advenimiento. En la decisión del pleito no confluyen necesariamente elementos jurídicos sino que se ponderan, inclusive, términos relativos a la equidad, buenas prácticas y buena fe de las partes que intervienen.

El arbitraje es poner en conocimiento de tribunales arbitrales, que suelen árbitros de derecho o de equidad, la resolución de un determinado conflicto en el que participan dos o más partes. Tienen como nota distintiva que en la conformación del Tribunal Arbitral se incluyen a expertos en la materia de lo sometido a su conocimiento, por lo que la decisión del pleito tiende a ser más ajustada a las necesidades de las partes y más congruentes con las realidades del caso. Este nivel de tecnicismo, junto con la celeridad del trámite, es lo que le da más valía al procedimiento arbitral por cuanto permite obtener una resolución técnicamente precisa que cubre en buena medida las pretensiones de las partes y todo esto en un plazo relativamente breve ya que son las partes mismas las que convienen en cuanto a ellos.

Sin tratar de dejar a un lado las bondades de los medios alternos de resolución de conflictos, tanto la mediación y el arbitraje presentan una seria deficiencia y es que si los hombres cumplieran cada uno con sus obligaciones no serían necesarios los jueces y tampoco entonces tendría deficiencia los medios de resolución de conflictos por las razones que apunto a continuación. Una vez que se ha logrado el acuerdo de mediación o se ha conseguido el laudo arbitral lo lógico sería que las partes de buena gana acepten su contenido y cumplan con las obligaciones declaradas o constituidas, no obstante, cuando ello no se produce corresponde la ejecución del acuerdo de mediación o del laudo arbitral, y por cuanto ni el mediador ni el Tribunal Arbitral gozan del atributo público de la jurisdicción para proceder a la ejecución de los mismos se hace necesario acudir a la vía jurisdiccional.

El art. 20 de la Ley 540, dispone para la mediación directamente y por integración normativa para el laudo arbitral, que éstos se ejecutaran mediante las reglas establecidas en el Título XXVI, Capítulo IV del Código de Procedimiento Civil, esto es, el procedimiento relativo a la ejecución de la sentencia en los juicios verbales, de tal forma que, aun cuando el procedimiento de los juicios verbales es más expedito que en el ordinario común, aun así tendrá que ser conocimiento del juez civil el acuerdo de mediación o laudo arbitral que se pretendiere ejecutar. Lo que conlleva la sujeción de su ejecución a los trámites, plazos y contratiempos que puedan presentar los juicios civiles en la fase de ejecución, es decir, aceleramos el procedimiento de declaración para estancarnos en el procedimiento de ejecución.

2.3 El proceso jurisdiccional

Son procedimientos que están orientados a la resolución de un bien de vida en particular. En ellos el cese del acto perturbador, aun cuando puede tener un contenido cautelar en la solicitud de tal o cual acto, lo cierto es que lo que procura es el resarcimiento económico de los daños que ha ocasionado el agente económico con su actividad anticompetitiva. En nuestra práctica nacional tienen el inconveniente de ser muy prolongados, tanto así que obtener una sentencia de instancia puede durar años, esto dado el congestionamiento judicial para tramitar todos los procesos que se inician cada año, la dinámica propia del juicio civil, esto es, la posibilidad de oponer excepciones dilatorias, tramitar incidentes y demás medios que sirven para retrasar el desarrollo normal del proceso.

Sin embargo, la gran ventaja que tienen frente al procedimiento administrativo es que la resolución que es obtenida es declarativa o constitutiva de derechos, es decir que permite la posibilidad de obtener un resarcimiento por los daños ocasionados. Asimismo, la sentencia dictada, una vez adquiere firmeza, es plenamente ejecutable en la vía civil correspondiente, y con ello supera con creces el procedimiento administrativo cuya resolución, a lo sumo, nace como una prueba pre constituida para ser utilizada en el juicio civil o, en el mejor de los casos, como un documento que trae aparejada ejecución, lo que lo establecemos con nuestras reservas, que tiene que ser

ventilado en la vía jurisdiccional correspondiente, haciendo que el expedito procedimiento administrativo dependa de la vía jurisdiccional para lograr la ejecución de su resolución.

Es necesario tener en cuenta que la vía jurisdiccional civil tiene un gran óbice para que se pueda tener como el procedimiento que por excelencia respondería a la solución de los conflictos en materia de Derecho de Competencia, esto es la poca especialidad que tienen los jueces civiles para resolver asuntos relativos a esta materia. Si bien ya se ha planteado la poca especialidad técnica que tienen los jueces civiles para conocer de materias especializadas como el derecho mercantil, entonces como podremos acuñar la idea de que puedan resolver, con la precisión técnica que se requiere, en los casos de competencia desleal y prácticas anticompetitivas cuando el Derecho de Competencia es una rama especializada del derecho mercantil. Lo importante de la vía jurisdiccional no es sólo la obtención de una sentencia que sea ejecutable y vinculante para las partes sino también obtener una sentencia técnica que resuelva cabalmente las pretensiones de los justiciables.

Finalmente, debemos destacar dentro del proceso jurisdiccional a la especialidad penal por cuanto también regula aspectos de competencia desleal y prácticas anticompetitivas. Así, nuestro Código Penal publicado en mayo del 2008 en La Gaceta Diario Oficial y en vigencia desde julio de ese mismo año, tipifica los delitos contra la libre competencia y los consumidores en el capítulo XIII, artículos que van desde el 264 al 277. Esta especialidad penal la dejamos un poco de lado por cuanto si bien es cierto que hay conductas anticompetitivas y desleales que causan un mayor daño al sistema económico y en general a la sociedad misma, en el aspecto eminentemente privado resulta difícil verla como una vía compensatoria para resarcir daños.

Inclusive cuando el Título VI del antes citado Código regula la responsabilidad civil derivada de los delitos y sin detrimento que ésta pueda ser declarada dentro del proceso penal, en atención al capítulo sexto del Código Procesal Penal, lo cierto es que tampoco el juez penal tiene el conocimiento técnico para proceder a la cuantificación y

alcances exactos de los daños ocasionados, resultando inclusive insuficiente que sea ayudado por peritos por cuanto no se trata, a como dijimos anteriormente, de obtener una sentencia ejecutable y con cálculos económicamente realizables sino de obtener una sentencia precisa que resuelva el punto controvertido, tanto en las pretensiones principales como en las medidas cautelares o post procesales que se puedan dictar.

En un ámbito externo podríamos citar el caso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (comunidadandina, 2012), el cual es un Tribunal Comunitario creado desde el 28 de mayo de 1979, cuya sede radica en Quito, Ecuador y lo integran países del cono sur como Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador; y como países asociados Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Gracias a la vasta experiencia que ha adquirido en la materia de competencia desleal y prácticas anticompetitivas goza de mucho prestigio a nivel internacional.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como Tribunal de Justicia Comunitario, ha desarrollado la denominada interpretación prejudicial que no es más que la consulta que hacen los Jueces nacionales de los Estados miembros al Tribunal a fin de conocer los alcances de una ley determinada, con el propósito que la interpretación de la ley sea uniforme para los países miembros, consulta en la que el Tribunal no se pronuncia, sobre el fondo del asunto, porque aunque conoce de los hechos sólo se pronuncia sobre la aplicación de la ley en situaciones fácticas determinadas, así toda vez que se produce la interpretación de la ley, es de estricto cumplimiento para el Estado que hizo la consulta, éstas pueden ser facultativas y obligatorias; la interpretación va creando jurisprudencia y puede permitir que los jueces nacionales la apliquen en situaciones análogas y evitar la constante consulta y quizás hasta repitiendo los mismos temas. Es de hacer notar que en materia de propiedad intelectual ha tenido su mejor desarrollo.

2.4 Consideraciones generales

Con todo esto se pueden apreciar la pluralidad de procedimientos para la resolución de controversias que tenemos a la disposición en el ordenamiento jurídico nicaragüense

para abordar los temas propios del derecho de competencia. No obstante, hemos visto que todos ellos, aunque presentan beneficios según su naturaleza, todos parecen abordar de manera imprecisa e incompleta el tema del derecho de competencia. En materia de derecho de competencia, el tiempo invertido es vital por cuanto cada día que pasa sin que un determinado bien salga al mercado o, por el contrario, el tiempo en que un producto compita de manera desleal frente a otro, se traduce en grandes pérdidas económicas para el afectado, pudiendo llegarse, sin querer alarmar al lector, a la muerte empresarial de una entidad cuando ya se ha logrado posicionar un competidor en el mercado.

Si bien la competencia desleal afronta muchos óbices en general, en los países en vía de desarrollo y en Nicaragua en particular, estos se multiplican a niveles astronómicos. No es lo mismo la competencia desleal que puede provocar Coca-Cola frente a Pepsi cola, por cuanto tenemos un sujeto jurídicamente constituido que hace uso de mecanismos y medios desleales para mejorar sus ventas o para derrocar a su competidor; cosa totalmente diferente sucede en Nicaragua, ya que el sector comercial informal es enorme, así el tráfico económico que se desarrolla en el mercado oriental parece inclusive desafiar las leyes de la física, por cuanto los competidores que ahí trafican bienes y servicios lo hacen con costos de operación mínimo por cuanto no invirtieron en los gastos legales para constituir su empresa, asimismo, evasión fiscal, ausencia de pagos de seguridad social, pago del salario mínimo inexistente, poco o inexistente control de higiene y seguridad ocupacional, control de calidad, etc.

En efecto, el derecho de competencia se compone tanto de una parte substantiva y una adjetiva. En tanto no seamos capaces de crear un procedimiento especializado para estos temas no estaremos avanzando en lo absoluto. Para que esto sea posible son necesarios los siguientes requisitos mínimos:

1. Autoridad especializada: La autoridad que deba conocer del conflicto de derecho de competencia debe ser una que tenga los conocimientos técnicos suficientes para valorar los alcances de las medidas cautelares que decretará en el caso en concreto y sobre todo, el contenido esencial de las pretensiones que

son sostenidas por las partes en pugna, de tal manera que se pueda materializar verdaderamente la protección deseada. Asimismo, esta autoridad ha de estar dotada del imperio de la jurisdicción para que pueda juzgar y ejecutar lo juzgado. Para lo cual tenemos dos opciones: Uno, establecemos un juez especializado en razón de la competencia genérica y funcional para que conozca de los temas mercantiles relativos al derecho de competencia ó dos, asignamos a un Juez Civil especializado por la materia –al estilo de los jueces de ejecución y embargo de Managua-, para que procedan a ejecutar los acuerdos de mediación, laudos arbitrales y de paso y por bono los exequátur.

2. Procedimiento especial: Es necesario el establecimiento de un procedimiento especial cuya principal característica sea la pronta tramitación y fallo de las demandas presentadas por las partes en pugna. Estableciendo medidas cautelares que sean proporcionales al daño que podría causar la actividad anticompetitiva, pero estableciendo las cauciones necesarias para evitar producir daños cuando la demanda del actor sea declarada sin lugar. En este sentido sería olvidarnos de los tradicionales procedimientos civiles en el sentido de modernizar los procedimientos a las necesidades actuales, evitando traslados innecesarios del expediente, contestación fuera de término cuando el expediente está en manos del demandado, etc.

Finalmente, sólo para fines ilustrativos de no ver sólo el árbol sino también el bosque, a la par de los procedimientos que son deseados establecer, será necesaria una vigorización de las leyes de propiedad intelectual, patentes, y derecho de consumidores para que éstas sean más eficaces. No se nos malinterprete, no hablamos de una mayor coercitividad de la ley, sino de que éstas leyes dejen de ser miméticas de realidades foráneas, aterrizándolas al contenido de nuestra realidad nacional y procurando desarrollar nuevas tendencias tecnológicas y jurídicas en los campos menos desarrollados económicamente, hablamos aquí de impulsar el software libre, el copyleft y demás mecanismos que permitan acceder al nicaragüense a ciertos recursos por las vías legales sin tener que incurrir en la piratería.

3. La competencia desleal como conducta excluyente

La competencia leal, como conducta, tiene como propósito regular la actividad de los agentes económicos para mantenerlos en el mercado, en cambio los actos de competencia desleal son conductas que pueden ocasionar la eliminación de los competidores y se caracterizan por ir contra de aquellas prácticas que son comercial y socialmente aceptadas. La competencia desleal como tal es una conducta que pretende ser erradicada de las prácticas de mercado a través de la creación de modelos de buenas prácticas mercantiles y a través de legislación expresa que censure su contenido.

En este sentido téngase presente el art. 10 bis del Convenio de París, que recoge el interés de condenar las prácticas deshonestas. Por nuestra parte, tal precepto es aterrizado positivamente en el concepto proporcionado por la Ley 380 “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,” publicada en La Gaceta Diario Oficial el 16 de abril del 2001, por cuanto en su art. 110 dispuso: “Se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella que sea contrario a los usos y prácticas honestos en materia comercial,” asimismo, la Ley 354 Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales,” publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 179 y 180 el 22 y 25 septiembre del año 2000, su art. 121 reza: “Se considera desleal todo acto contrario a los usos y prácticas honestos de intercambio industrial o comercial dentro del contexto de operaciones de libre mercado nacional e internacional.” Con estos tres ejemplos normativos se denota el reproche legislativo que se hace de las prácticas de competencia desleal y como su contenido y tratamiento ha ganado autonomía e independencia según habíamos apuntado líneas atrás de este trabajo.

Entonces, finalmente es necesario determinar si la conducta de un agente es susceptible de ser declarada ilegal por su comportamiento en el mercado, si tiene interés de eliminar a otros competidores del mercado, utilizando medios y formas que alteran la realidad social de las costumbres mercantiles de los que han estado ahí compitiendo con normas y reglas establecidas por el mercado, costumbres que suplen muchas veces el silencio de la ley.

Según el Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia (Naciones Unidas, 2004, p. 101), la ilegalidad de la práctica se configura en el medio ilegítimo empleado para lograr un posicionamiento en el mercado, que acarrea efectos sobre la transparencia de los derechos transados entre los agentes económicos. Para ser consideradas desleales, las conductas del mercado y políticas comerciales que desarrollan las empresas requieren dos condiciones:

- “Que la conducta del agente económico sea considerada contraria a los principios éticos que inspiran el ordenamiento jurídico económico”

Las expectativas de los oferentes en el tráfico mercantil en el interés de recuperar la inversión y de mantenerse en el alma de los consumidores, es uno de los principios en la estabilidad en el tráfico comercial. La conducta desplegada por el agente debe ser legítima, que se entiende por legítima en el tráfico comercial, que la conducta debe estar desprovista de fraude, dolo o violencia, porque deslegitiman el tráfico comercial.

- “Que la actividad denunciada cause o sea susceptible de causar daños en el mercado”

La imitación de productos en el mercado puede y como es de esperar produce una merma de los derechos de los agentes económicos que concurren en el mercado. Toda vez que es denunciada una conducta como desleal, resulta necesario examinar si provoca un cambio en el comportamiento de los consumidores alterando la demanda, produciendo un impacto en el mercado.

Lo cierto es que las conductas y comportamiento ilegales pueden provocar al dueño de la marca grandes pérdidas debido que afecta directamente la demanda de los bienes y servicios que son puestos en el mercado por el agente económico; de tal suerte que cuando se presenta la queja del agente económico de una práctica desleal, se vuelve urgente resolverla, requieren de celeridad, es este, nuestro punto de interés, así nuestro análisis parte de un caso que fue llevado a los juzgados de Managua; veremos como se resolvió, y si la vía para resolverlo fue consecuente con la naturaleza comercial, esto es, con la celeridad que el tráfico jurídico y mercantil requiere por cuanto el impacto en el mercado de un acto desleal puede significar la muerte empresarial del afectado y por lo mismo tales actividades deben ser analizadas desde dos puntos de vista: El daño que se le produce al agente económico y el daño causado a los consumidores como efecto colateral, porque hoy por hoy la competencia desleal tiene un componente social, tal como lo estableció la Ley de Promoción de la Competencia, ya que el titular último de la protección es el consumidor mismo, la sociedad toda porque como diría Kennedy: “Consumidores, en principio, somos todos.”

4. Legislación Nicaragüense en materia de competencia desleal

Tal como establecíamos a inicio de este trabajo, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la Competencia, ya existían fuentes legislativas relativas a la reglamentación del Derecho de Competencia, competencia desleal, prácticas anticompetitivas, monopólicas y demás, sólo que su tratamiento era aislado y el objeto de protección se veía particularizado a la materia que se pretendía tratar, sin tener una noción generalizada del sistema económico y de los agentes que participan de él y mucho menos se había concebido la idea de que en el universo de la competencia leal uno de los puntos clave de protección es el consumidor. La legislación nacional dispone de leyes modernas acordes con el tema de la competencia y conducta desleal mereciendo nuestra especial atención las siguientes:

- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley 380
- Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, Ley 354

- Ley de la Promoción de la Competencia, Ley 601
- Ley de Consumidores, Ley 182
- Ley General de Telecomunicaciones y Servicios, Ley 200
- Ley de la Industria Eléctrica, Ley 272

En estas leyes, hay aplicación práctica de los conceptos que mantiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la cual Nicaragua es miembro, en ellas hay disposiciones tipo sobre la protección de la competencia desleal, principios generales, en el que los Estados miembros están obligados a prever la protección contra la competencia desleal, misma obligación existe en virtud del art. 2 del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como el “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual en el comercio” (ADPIC), que devienen del Convenio de París relativos a la protección de la propiedad industrial (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1996).

Estas leyes contienen la condena a las prácticas desleales de la competencia, conducta ilegítima, además de establecer la protección básica para condenar la competencia desleal, establecen las definiciones generales de los actos de competencia desleal, como aquellos actos contrarios a los usos honestos, de tal suerte que de presentarse competencia desleal entre empresas de distintos países tendrán que tener como parámetros el que los distintos países tienen, conceptos que son mas o menos uniformes; actos desleales que bien puede estar dirigidos a un competidor, o no, pero que al final esa conducta desleal va a tener consecuencia en el mercado y es lo que importa, porque el Derecho de Competencia esta impregnado por el interés social de protección a los consumidores.

Los actos de conducta desleal toman relevancia por el interés público de protección a los consumidores, así también por el interés particular del agente afectado con dicha conducta, es considerada de interés primario por los daños y perjuicios que ocasionan en el mercado, a los consumidores y en particular al agente económico que se lo

provocan. El resarcimiento de los daños ocasionados a la marca que ya tiene posicionado un lugar en el mercado, un prestigio, la confianza de los consumidores, es la sanción económica.

Sin embargo, al analizar los fines y objetivos de las leyes en materia de competencia, de propiedad intelectual, patentes, se aprecia una clara separación de la declaración de la conducta ilícita y de la condena de los daños y perjuicios causados y los inminentes por producirse, no obstante, lo importante en este asunto es saber si en la misma vía o procedimiento se puede alcanzar, porque no basta la condena de la conducta desleal sino hay que compensar los daños causados.

En la competencia desleal, la confusión es uno de los elementos constitutivos para calificarla como tal, puede o no, haberse producido, basta que haya habido intención de provocarla, ya que sin duda el gran perjudicado será el consumidor. La marca sirve para distinguir los bienes o servicios ofrecidos por una empresa, y es de hacer notar que entre mas notoria es una marca, más probabilidades tiene de ser sujeta a confusión está, que puede o no estar inscrita, y que lo que la hace notoria es porque el público ya se adueño de ella, es porque esa marca ese signo distintivo ya le generó confianza y seguridad.

El agente económico perjudicado por una conducta desleal puede hacer uso de los recursos que crea conveniente, con los procedimientos civiles, administrativos o alternos de solución de conflictos, según hemos destacado anteriormente, todos destinados para protegerse de la competencia desleal. Y cuando se hace uso de ellos, la resolución que se produzca tiene que tener como consecuencia el cese del acto desleal con el correspondiente pago de los daños y perjuicios destinado a indemnizar el daño causado, eso es lo ideal, lo apropiado, para evitar el desgaste del competidor afectado y que de alguna manera se recupere de los daños causados directamente por la práctica desleal y por las costas del procedimiento de resolución de controversias.

En nuestro ordenamiento civil, en especial en lo relativo al derecho de daños y responsabilidad civil, nuestro Código Civil contempla en su Título VIII, relativo a los delitos y cuasidelitos, el principio general de responsabilidad civil que rige en nuestro sistema. Así, el Art. 2509 del Código Civil de Nicaragua, dispone: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, esta obligado a repararlo junto con los perjuicios.” Asimismo, conviene tener presente el art. 1 de la ley 157, aprobada el 23 de marzo del año 1993 publicada en el Nuevo Diario del 26 de marzo del año 1993, denominada “Interpretación auténtica de los artículos 2509, 1837, 1835, 1865 y 3106 del Código Civil y el numeral 2) del arto. 1123 del Código de Procedimiento Civil.” Que dispuso:

La responsabilidad civil por daños y perjuicios a que se refiere el Arto. 2509 C. y siguientes (Título VIII, Capítulo Único sobre Delitos y Cuasidelitos) es en su totalidad, sin exclusión, comprendiendo tanto daños materiales como morales. No existe provisión alguna de la Ley que las limite a daños estrictamente materiales y que excluya los daños morales.

De tal forma que deba entenderse que los daños causados a los que se refieren el art. 2509 C., deben entenderse en su sentido más amplio, es decir, tanto los patrimoniales como los extra patrimoniales o morales. El fundamento jurídico general descansa es la intención de hacer daño, siendo esta misma la que el legislador castiga con la obligación de reparar el daño causado y compensar los perjuicios, condena que puede tener alcance más allá del daño causado, teniendo los perjuicios un mayor alcance es decir aquellos que todavía no se han producido.

Este aspecto de los daños y perjuicios están recogidos en leyes de propiedad intelectual y competencia. Por su parte, los daños morales están orientados a la compensación económica producto del daño causado a la imagen y prestigio que puede tener una empresa y que se vieron afectados por una competencia desleal que trató de ridiculizar o mermar la noción de calidad que tenía. Sin embargo, para poder hacer efectivos los

daños y perjuicios tenemos forzosamente que demandarlos en la vía civil ordinaria, y la prueba admitida por excelencia es el peritaje, sin dictamen de peritos no hay condena porque los daños se tienen que tasar, tiene sentido que sean conocedores de la materia quienes emitan su dictamen y cuantifique el daño, para evitar los excesos.

Téngase presente que la sentencia que dicte la autoridad judicial competente de una acción por infracción, podrá ordenar una o más de las siguientes medidas:

- a) La cesación de los actos que constituyen la infracción.
- b) La indemnización por daños y perjuicios.
- c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción.
- d) La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso anterior.

En Nicaragua la conducta desleal esta normada en el Capítulo XXII de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 380, art. 105, y en el Capítulo V, de la Ley de Promoción de la Competencia, Ley 601, art. 23. No se puede negar que el legislador ha dispuesto de un conjunto de leyes en aras de proteger y estimular las prácticas honestas en el intercambio de los competidores, no obstante su aplicación es todavía muy lenta, lo que sin duda tiene correspondencia con el crecimiento económico del país.

En materia de propiedad intelectual y de competencia, la jurisprudencia de la que disponemos no es muy amplia, pero interesante es traer a este análisis la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, así en el B.J. 1958, página 18859, Considerando I, situación que surge en el parecido de dos marcas sometida a su conocimiento, por el efecto que en la impresión visual, auditiva, fonética o de cualquier naturaleza, ellas causaron y que hace posible no solo la confusión, sino de los productos que amparan, la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, amparada en la confusión ideológica, cuando resolvió:

Se casa la sentencia que desechó la oposición de la marca “Mejoral” a la inscripción de la marca “Superal” basándose en que la Sala, cometió error de hecho en la apreciación de la prueba pericial. Efectivamente, al contestar las preguntas del opositor, los peritos dijeron que las marcas tienen semejanza substancial en cuanto su expresión fonética y a su significado ideológico, y que puede producir confusión al analfabeta, lo que las coloca entre las substancialmente parecidas y capaces de inducir al engaño, pues la ley no hace diferencia entre distintas clases de público y es el analfabeta quien mayor protección necesita.

Es importante este precedente judicial porque a pesar de haberse resuelto hace varias décadas, tienen vigencia algunos de los conceptos ahí vertidos, en materia de competencia desleal en materia de propiedad intelectual, y en interés de quien puede ser el mas afectado producto de la confusión, el público consumidor, cuestión que el Supremo Tribunal lo deja bien definido.

4.1 De los procedimientos en materia de conducta desleal

En las líneas precedentes hemos citado varias leyes que abordan de alguna manera el tema del derecho de competencia. Así como cada una de ellas puede aportar alguna noción de lo que es competencia desleal, libertad de competencia y otros temas, también es oportuno destacar que cada una de esas leyes dispone de procedimientos distintos para solucionar los problemas relativos a la competencia desleal, por ejemplo, partiendo de la ley de Marcas y Signos distintivos, Ley 380, califica la conducta desleal y autoriza que cualquier persona o el agente económico puede acudir al Tribunal competente, en nuestro caso civil y mercantil conforme al Ley Orgánica del Poder Judicial nos remite a la ley común, a la vía ordinaria, por eso BATCA, intentó su acción en la vía ordinaria en el Juzgado Segundo Civil de Distrito de Managua. La ley 380 indica como determinar los daños y perjuicios.

Ahora, si atendemos al procedimiento establecido en la ley de Promoción de la Competencia, mediante la entidad denominada PROCOMPETENCIA, y aun cuando ésta fue creada pensando en la naturaleza propia de estos menesteres, lo cierto es que

su ley dispuso originalmente un procedimiento un tanto pesado, casi al mejor estilo de un juicio ordinario civil, y que no fue sino mediante la reforma antes aludida que se pudieron reducir los tiempos hasta casi 238 días para obtener una resolución administrativa firme.

Con ello queremos decir que por la pluralidad de procedimientos administrativos, lo cual es un problema que no sólo afecta al derecho de competencia sino a muchos otros, no podemos establecer un camino preciso para dilucidar nuestras pretensiones y dada las circunstancias que exponíamos en otros puntos de este trabajo investigativo, siempre tendremos la necesidad de acudir ante la vía civil para poder hacer valer nuestros derechos, bien sea dentro de un juicio cognoscitivo o mediante el procedimiento de ejecución.

5. Demanda de la British American Tobacco Central American, S.A., Sucursal Nicaragua (BATCA), Vs Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima

Esta demanda fue presentada en el Juzgado Segundo Civil de Distrito de Managua, el 23 de junio del año 2003, por el apoderado Francisco Ortega en representación de British American Tobacco Central American, S.A., Sucursal Nicaragua (BATCA), dedicada a importación, exportación y comercialización de cigarrillos en mas de 120 países y dueña de la marca Belmont, además de otras marcas líderes a nivel de Latinoamérica, como Lucky Strike, Kent, Hollywood, Free, Jockey Club y Boots, permitiendo el éxito de Belmont que se registrara la marca en 95 países del mundo , siendo en este caso la demanda en contra de Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima, propietaria de la marca “Líder”.

El conflicto surge por prácticas de competencia desleal en la que BATCA, acusa a Phillips Morris; el problema se genera por la apropiación y uso de imágenes utilizadas como propias por una de las compañías, e invocaron los Artos. 104 y siguientes de la ley de Marcas, Ley 380, que en su Título XXII regula los procedimientos cuando surgen este tipo de situaciones, de manera que vamos a centrar nuestro interés para

determinar si las partes dispusieron de los medios apropiados para resolver el conflicto surgido entre ambas, además esta decir que no es de nuestro interés, entrar a revisar otros aspectos de la demanda, que no sea el de los procedimientos utilizados, de manera que entrar a revisar si las partes estuvieron debidamente acreditadas o no, o si el fundamento jurídico de la demanda es el apropiado etc., por ahora no es de nuestra incumbencia, sólo nos interesa los procedimientos utilizados.

Las partes en conflicto dispusieron en aquel entonces únicamente con lo regulado por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 380, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 70 del 16 de abril del año 2001, en adelante Ley 380, ese instrumento fue el instrumento legal por que la ley de Procompetencia que también regula la competencia desleal surge años después. Luego del esfuerzo de las partes una por probar y otra por negar los hechos se entra al detalle de cómo las imágenes que evocan al consumo del cigarrillo Belmont, fue utilizado por la marca Líder (grupo de jóvenes jugando en la playa), y como esto pudo generar confusión entre los consumidores para comprar una marca determinada en vez de otra.

La elaboración de la demanda, sin duda requirió de muchos esfuerzo y tiempo, demanda en la que se recoge la opinión de expertos en materia de propiedad intelectual, es especial de autoridades del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así en este caso en el que involucrados British American Tobacco Central American, S.A., Sucursal Nicaragua, conocida comercialmente como BATCA, es propietaria del denominado cigarrillo “Belmont” y Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima como propietaria de la marca “Líder”. Enfrentadas dos compañías productoras de cigarrillos en el mundo, interesa saber como se resolvió el núcleo, en la que una compañía acusa a la otra de conductas desleales.

5.1. Situación fáctica de la demanda

Ambas compañías cuentan con sus propias marcas registradas, así la British American Tobacco Central American, S.A., Sucursal Nicaragua, conocida comercialmente como

BATCA, es propietaria del denominado cigarrillo “Belmont”, cuyo lanzamiento al mercado data desde 1936 en Brasil, en ese primer lanzamiento publicitario se vende el consumo de cigarrillo en un ambiente playero en el que se destaca la ola y los colores blanco y azul del mar, con un entorno característico la playa en un ambiente de alegría y amistad; elementos con los que se fue creando el vestido y sentimiento de la marca que no son mas que los elementos ideológicos para identificarse con una marca determinada, Trade Mark, Look and Feel, que le dan la personalidad. Que ese material propagandístico con esas características ha sido utilizado en vallas publicitarias estáticas, publicidad móvil, periódicos, televisión, revistas, afiches, etc.

Así, se sostuvo que la personalidad de la marca es una sola, América latina se ha adherido a ese “ver y sentir” o “look and feel”, como concepto para promocionar la marca, siendo su principal noción identificar la Ola, en la cajetillas de cigarrillo que evoca en el consumidor mar, playa, arena, verano, juegos, y alegría entre amigos, se hace fácilmente identificable para el público consumidor como lo pueden ser la “M” de Mac Donald, y el escudo de la marca de vehículos “Mercedes Benz”. De tal manera que la opción del público fumador certifica la calidad de su producto, determinada por los volúmenes de venta.

Esos elementos constitutivos de la marca, hicieron de Belmont, una marca notoria, que la hace fácilmente identificable en el mercado nicaragüense:

- a) Por el grado de conocimiento de tales signos que identifican la marca Belmont
- b) Por permanencia en el mercado;
- c) La publicidad de la marca a través de eventos latinoamericanos para promocionar el producto entre los que se destacaron en 1995, conocido como Belmont Beach Fun; el Belmont Cancún cumbre centroamericana en 1996; el Belmont Cancún cumbre centroamericana en 1997; Summer Games: Campaña Moderna de 1998; y el “Proyecto Ola” de 1999 y en ese mismo año también se celebró el “Belmont Playa del Carmen” y las fiestas “Hot Parties” celebrada en octubre 1999; la promoción “Penélope” en el 2000, y las “Summer Activities” del 2001, con presentaciones también de actividades show “Lados Belmont”,

con fiestas en Estelí, Managua, Masaya, León y Chinandega, transmitidas en los diversos medios locales de comunicación;

- d) Siempre en el afán de la identificación del público del “trade dress”, la inmensa presencia publicitaria en los puntos de venta del producto, vallas publicitarias fijas, etc;
- e) Las inversiones que ha demandado ese esfuerzo publicitario;
- f) Que la introducción del producto también implicó el registro de diversos signos distintivos de la marca Belmont y la Ola, como medios identificadores al “trade dress” de la marca, desde 1961 conforme certificación emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, en la que consta una serie de fotografías destacándose la de las planas del periódico de 1969;
- g) El reconocimiento de la notoriedad de los signos distintivos que identifican la marca Belmont y Ola, comprendido como el vestido de la marca, se hizo evidente que no hubo en todo ese periodo de tiempo solicitudes marcarias que hicieran la necesaria defensa marcaria;
- h) Las cifras de venta del producto, son otro elemento que denota la notoriedad de la marca;

Sin perjuicio de los citados elementos que caracterizan, la notoriedad del producto la protección de la marca notoria, radica en que no necesita estar registrada para que se le reconozca tal carácter, así dispuesto en la Ley 380, en tanto si fuese necesario probar su existencia entonces no estaríamos hablando de una marca notoria

Que el registro de su marca data de 1936 en Brasil, lugar donde se lanzó al mercado el cigarrillo Belmont, luego se hizo en Venezuela 1961, Guatemala 1961, Honduras 1963, Nicaragua 1964, Chile 1972, Costa Rica 1975, Islas Canarias, España 1981, Perú 1990, Colombia 1994, Paraguay 2001, República Dominicana y el Salvador 2002, registrada su marca en 95 territorios del mundo entero. Luego refieren la demanda que el éxito de la marca la llevó a obtener grandes volúmenes de venta a nivel centroamericano.

Que los logros alcanzados son el resultado de un esfuerzo extraordinario del grupo empresarial BAT, gracias a millonarias inversiones de aproximadamente de 14 millones de dólares en 1996; 16 millones dólares en 1997; 19 millones dólares en el año 1998; 88 millones dólares en el año 1999 y 26 millones dólares en el año 2000. Que la permanencia en el mercado, esta dada por la calidad del producto y Belmont, estaba en el mercado nicaragüense desde 1964, primero a través de Tabacalera Nicaragüense, S.A. Sin ánimo de prejuzgar las cifras antes relacionadas denotan el esfuerzo de una de las compañías que estuvieron en la litis.

BATCA, se quejó en aquel momento, de la compañía Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima, por cuanto en fecha del 19 de agosto de 2002, lanzó al mercado nicaragüense la marca de cigarrillos denominados “Líder”, que había reproducido e imitado total o parcialmente los signos notorios de la personalidad de la marca Belmont, los elementos ideológicos compuestos por el sentimiento y el vestido de la marca (trade dress and look and feel), con las imágenes de juegos playa ambiente de mar que desarrollan los jóvenes que fuman cigarrillos “Belmont” propiedad de BATCA, siendo principal elemento identificador su famosa “OLA”, presente en las cajetillas de cigarrillos marca Belmont. Conceptos que evocan al consumidor la playa, mar, arena, verano, juegos y alegría y que Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima, modificó parcialmente las imágenes ha fin de confundir al consumidor sirviéndose de la marca-imagen que BATCA ya tenía en el mercado.

En el proceso se pidieron medidas cautelares amparados en la Ley 380, consistiendo en el cese de campañas publicitarias con imágenes o reproducción parcial e imitaciones de los signos distintivos que pertenecían a BATCA, para finalmente como medida cautelar adicional se practicara embargo sobre envases, etiquetas, material impreso con publicidad de cigarrillos marca “Líder”. Advirtiéndole de las sanciones comerciales bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio OMC.

En estas medidas cautelares es necesario tomar en cuenta la proporcionalidad de las mismas. Es cierto que las medidas cautelares se orientan a la protección de los

derechos en pugna, pero si no se miden su oportunidad y alcances pueden generar gastos y perjuicios a la parte demandada en ocasión de su aplicación. Así, mientras el juicio no haya finalizado con sentencia firme, tanto el actor como el demandado pueden tener razón en su decir.

5.2. Fundamento Jurídico de la demanda para condenar la competencia desleal

Para fundamentar su demanda BATCA invocó elementos sustantivo como la buena fe, principio doctrinario comentado por el profesor español José Manuel Otero Lastres, vertida en dictamen pericial consignado ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso 2-AI-96), en el que destaca que el principio de la buena fe está presente en todos los ordenamientos jurídicos al extremo de privar de eficacia jurídica cualquier acto que adolezca de buena fe. Por su parte, la mala fe, como conducta ilícita, también puede estar vinculada con los derechos de propiedad intelectual, vulnerando todos los valores que el derecho tutelar podría otorgar, especialmente los intangibles que pretenden proteger como el crédito, la clientela, el prestigio comercial y las proyecciones gananciales, que así lo destaca Hermenegildo Baylos, siempre que se desarrolla en un ambiente de leal y honesta competencia (Baylos, 1993).

El fraude, es la conducta contraria a la buena fe, en el derecho marcario nicaragüense se sanciona con la nulidad del registro, la caracteriza también la imprescriptibilidad, con la respectiva condena de daños y perjuicios. De igual manera el registro y/o uso de “signos engañosos” es una de las prácticas contrarias a la buena fe en derecho marcario, que la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), del Perú, que ha definido como:

Aquellos que pueden hacer incurrir en error a los consumidores sobre la naturaleza, composición, cualidades, calidad, precio o cualquier otra característica del producto o servicio que se pretende distinguir, de modo que lejos de contribuir a la transparencia en el mercado, una inducción

engañoso puede producir descontento y desorientación entre los consumidores al procurar información equivocada de los productos o servicios que ofrecen.

Asimismo, la jurisprudencia angloamericana ha admitido que el uso de la marca de otro, lo califica como un fraude o uso de la mala fe, denominado “passing off”, y el uso engañoso de la marca de otro, como “palming off”, la intención es no permitir el uso abusivo que un competidor puede hacer de una marca para describir los productos como propios. En este sentido Ricardo Antequera Parilli, afirma: “basta que el signo sea susceptible de engañar a los medios comerciales o al público, o a ambos; con lo cual se pretenden tutelar, tanto a las prácticas leales en el comercio como al consumidor” (Ricardo AntequeraParilli, 1999).

De la definición que hace el Tribunal Andino cobra relevancia el concepto consumidores, cuestión que permite que el derecho de competencia vaya mas allá del interés particular del competidor afectado y lo lleve a la esfera del derecho público y lo coloque en interés del Estado, por ello todas los actos desleales en materia de propiedad intelectual cuando se trata de signos distintivos de productos o servicios fabricados o comercializados por empresas que son competidoras, que sus acciones están encaminadas a ganar la una a la otra un margen de participación en el mercado, están sancionados. La obtención abusiva o uso de un signo distintivo sin el permiso debido conlleva el beneficio indebido, porque crean el mercado confusión en el público para distinguir la misma clase de productos u otros similares que pertenece a su competidor, mas aún si ya tiene el registro de su marca, en su país como en varios otros, la usa en el mercado internacional de forma exitosa, ya no puede ser objeto de uso por otro competidor, es mas , si es una marca notoria, la ley la protege, por la repercusión que la marca ya causo en los consumidores.

Nicaragua, como suscriptora los Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, y en correspondencia con el Arto. 10 bis de la Convención de París, en su Ley 380, contiene definiciones fundamentales en el interés

de proteger las marcas, así en el Art. 2, define como marca: “Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios”, y como signo distintivo: “Aquel que constituya una marca, un nombre comercial, un rótulo, un emblema o una denominación de origen” completándose la definición con lo establecido en el Art. 3 de la misma ley cal establecer:

Las marcas podrán constituir entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, lemas y frases publicitarias, letras cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas, franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos y otros signos perceptibles. Podrán asimismo constituir en la forma, presentación en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.

El legislador no se limitó a dar una definición de marca y todo ese marco normativo tiene como propósito una función identificadora para que el consumidor pueda comparar el producto con los de sus competidores y opte por escoger el de su agrado y preferencia, como admite Otero Lastres (1989) en su obra “La nueva Ley de Marcas, ley 97, Buenos Aires, Argentina; la marca tiene por finalidad provocar en la mente del consumidor la asociación entre el signo y el correspondiente producto o servicio.

La parte actora calificó su acción en la declaración de competencia desleal por infracción de derechos de propiedad intelectual, el significado que tiene desde el punto de vista jurídico, es la protección a los derechos adquiridos de la marca, por ser una marca notoria, es decir de fácil identificación por el público consumidor de ese producto, porque el consumidor es capaz de identificarlo plenamente a través de la propaganda, expresamente registrada para certificar la calidad del producto. Sin embargo, manifestó ante el judicial que otro producto similar había penetrado en el mercado utilizando el vestido y sentimiento de su marca, elementos esenciales y propios de una marca determinada que se van creando a través del tiempo, de la

confianza del público en el producto. Estos derechos propios de la propiedad intelectual garantizados a través de leyes que regula desde la inscripción de estos derechos hasta el castigo por actuar de forma desleal en el mercado contrariando los usos y prácticas honestas, en el sentido económico de la palabra es decir violación

Los conflictos en materia de propiedad industrial y competencia pueden ser abordados desde varios puntos de vistas, desde el nacimiento de la marca, hasta las conductas anticompetitivas, no obstante nuestro único interés es analizar que luego de presentado el problema de competencia desleal, conocer de que medios legales dispusieron las partes para hacer valer sus derechos en la época que la demanda se interpuso.

La notoriedad de una marca la determinan dos cosas, la identificación del público por los elementos distintivos y por la acogida del público por el consumo de ese producto, Art. 80 de la Ley 380, que la asociación de la marca Belmont y de su Ola, como el vestido de la marca o *trade dress*, o *look and feel* playero, la hace una marca notoria en el mercado nicaragüense por el grado de conocimientos de tales signos tanto de los reales y potenciales consumidores de cigarrillos, y de todo el canal empresarial en el que circula el producto, distribuidor, empresarios.

La distintividad, es decir lo que diferencia una marca de otra, es otro elemento esencial de la marca y para que legalmente sea protegida es importante que tenga características propias, ello determina su capacidad o eficacia distintiva, como lo señala el autor Víctor Bentata (1994), la distintividad “es el meollo de las marcas”, porque una marca incapaz de diferenciar a unos productos de los mismos cuando son fabricados por otro no, no funciona como marca, de tal suerte que “la capacidad de distintividad marca indeleblemente el destino de una marca.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1995), ha sostenido que existe impedimento marcario al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, impediría individualizar un producto con una marca de otros producto

semejante, con una marca similar, ese signo se torna irregistrable, por el riesgo de confusión y consecuentemente la irregistrabilidad de la marca, citado por Ricardo Antequera Parilli, en la Decisión 344 de la Comunidad Andina de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ya referimos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, acogió un régimen legal común en el que el tema de la propiedad intelectual forma parte.

No es casual que las leyes que versan sobre la propiedad intelectual recojan como tema el riesgo de la confusión, aspecto importante para proteger la marca registrada, pero no tan solo la marca propiamente dicha sino de todos signos distintivos, gráficas, y símbolos, etc., así el Art. 8 de la Ley 380, califica como marcas inadmisibles por derecho de terceros. No podrá ser registrada como marca un signo cuyo uso afectaría un derecho anterior de tercero, se entiende afectado un derecho anterior de tercero, entre otros en cualquiera de los siguientes casos:

- a) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de riesgo en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios;
- b) El signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de riesgo en el país por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos o diferentes productos o servicios, si su uso pudiere causar un riesgo de confusión o de asociación con esa marca;
- c) El signo es idéntico o similar a un nombre comercial, un rótulo o un emblema que pertenece a un tercero desde una fecha anterior, y su uso causará un riesgo de confusión o de asociación con ese nombre comercial, rótulo o emblema;
- d) El signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido que pertenece a un tercero, cualquiera que los productos o servicios a los que se le aplique el signo, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con el signo distintivo notorio, o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo;

- e) Cuando el signo contenga una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, o cuando pudiere causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicara un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
- f) Que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos y servicios;

La casuística esta considerada en el artículo citado a fin de proteger a quien dispone en el mercado de bienes o servicios, de la inscripción de la marca o de quien ya dispone del uso de ese signo de buena fe. El riesgo de confusión, puede ser visual, auditivo, el ideológico o conceptual y fonético. La definición visual de un proyector de imágenes, se puede distinguir de una marca a otra, por la imagen que proyecta. Así también es perceptible a quien conoce de motocicletas distinguir el sonido que produce el motor de una moto *Harley Davison* de otra marca. El interés por los consumidores viene empujando desde hace mucho tiempo para que el legislador disponga con especial énfasis en los riesgos de confusión que puede crearle la similitud o parecido de una señal, signo, leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, grabado o cualquier otro medio similar, que sea original y característico con el fin de atraer la atención del público sobre un determinado bien o servicio, hay ilícito marcario cuando se imita de manera servil o simulada un signo distintivo o una marca ajena.

En la demanda BATCA, va relacionando las distintas conductas que pueden provocar competencia desleal y se detiene en el análisis comparativo y preponderancia de las semejanzas, porque la mala fe del imitador fraudulento que se apropia de un signo distintivo, la escuda o defiende en hacer las diferencias que haya podido introducir a su marca o signo distintivo, o a su publicidad o promoción comercial, en comparación con los elementos distintivos del bien intelectual imitado.

En este sentido la doctrina es unánime en considerar que lo que debe tomarse muy en cuenta son las semejanzas, mismas que prevalecen sobre las diferencias, por lo que

debe de, tenerse en cuenta son las semejanzas y no las diferencias. Nada distinto dice la jurisprudencia internacional, en particular el Tribunal Andino ha sostenido que la posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. El problema acrece cuando en el conducto de comercialización o distribución de los productos, se produce la conexión competitiva, como factor importante en el cotejo marcario, se configura nuevamente la confusión en virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad.

Como sistema de protección incluye formas variadas de expresión desde la apropiación del signo distintivo que pertenece a otro, o bien en el interés de aprovecharse, crear confusión haciendo énfasis en las diferencias y en las expresiones o señales de publicidad comercial, partiendo de la definición que contempla que la marca esta constituida por toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios que pueda usarse sin que exija registro, lo que pretende protegerse es la individualidad.

El sistema de protección se manifiesta en la no registrabilidad, inc. i) del Art. 8 de la Ley 380, por afectar derechos de terceros, por el hecho de que el signo solicitado sea idéntico o similar a un signo que ha venido siendo usado de buena fe en el territorio nacional por un tercero, en la identificación de los mismos productos o servicios, de manera que la ley autoriza el previo uso y la buena de parte de un tercero, es pues otro efecto de la protección de la marca, que como categoría de signos la encontramos en el Art. 2 de la Ley 380, cuando incluye a las expresiones o señales de publicidad comercial.

En el Boletín Judicial página 7818, sentencia de las 11.30 am del 21 de agosto de 1931, caso *Lea & Perrins vs Lee & Pernees*, la Corte Suprema de Justicia afirma que en materia de protección marcaria hay dos sistemas: a) Que la propiedad de una marca se adquiere mediante su registro, se le atribuye al registro facultades constitutivas, que la

registrabilidad es constitutiva de derechos, y la otra corriente que sostiene que, b) la propiedad de la marca se adquiere por el uso de la misma, es decir quien primero la haya usado, adquiere derechos sobre la misma, le atribuye al registro facultades declarativas.

No obstante, todo este asunto del uso de la marca por un tercero tiene sus límites, porque el propio art. 2 de la Ley 380, exige como requisito al uso de las expresiones o señales de publicidad comercial, el que sean originales y característico, y no puede ser original y característico la imitación de algo que ya tiene identificación en el mercado y que es usado por un competidor, porque constituye una imitación, de tal suerte que no se puede usarse, menos registrarse por un tercero una expresión o señal de publicidad comercial idéntica o similar a la ya usada por un competidor, es ya de uso público, independientemente que tal señal o expresión se encuentre o no registrada a favor del competidor que la viene usando.

Así pues la protección va mas allá de la marca propiamente dicha y pesar de la falta de definición de que es un “*lema*” en la Ley 380, sin embargo en la legislación comparada encontramos que se entiende como “lema comercial”, a las palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de un marca, de ahí que en varias legislaciones sobre propiedad intelectual, así en República Dominicana e instrumentos comunitarios para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, establecen que para transferirse un lema comercial debe hacerse conjuntamente con los derechos de la marca. Coherente con la anterior afirmación, el art. 102 de la Ley 380, sanciona penalmente cuando establece que usar en el comercio una expresión o señal de propaganda que se utilice en relación con los mismos productos o servicios que distinguen otra expresión debidamente protegida, inc. c) del Art. 102, y el vigente Código Penal destina todo un capítulo para tipificar los delitos contra la libre competencia y los consumidores.

La protección alcanza el *look and feel* de la marca el sentimiento de la marca, la percepción de la marca, la manera como perciben la marca los consumidores, sin dejar de proteger también el vestido de la marca o el trade dress o la asociación visual o

sonora a un origen empresarial determinado o vincularlo a una cosa o a una idea o concepto determinado, conceptos que permiten prácticas ilícitas tales como la simulación de un productos, manipulación engañosa, imitación fraudulenta y el aprovechamiento parasitario. Inicialmente el vestido de la marca fue asociado exclusivamente con los diseños, patrones, colores u otras características visuales que se empleaban en la presentación o envoltura de un producto los que se vinculaban con un origen empresarial determinado.

Hoy la doctrina y la jurisprudencia han ampliado el concepto del trade dress, para identificarlo con todo aquello que caracteriza el producto o servicio, por decir la decoración de un hotel, el sabor de una comida determinada, el diseño de un zapato, de un vestido, la forma de un vehículo, etc. Así se ha ido aceptando el trade dress abarca la imagen total de un producto o servicio, puede entonces alcanzar los modos y formas que un empresario promociona, publicita y comercializa sus productos, es un concepto tan amplio que incluye los sonidos y la imagen visual. La marca *Malboro*, identifica sus cigarrillos evocando el viejo oeste en el que un vaquero jinetea su caballo fumando un cigarrillo, el consumidor asocia ese concepto publicitario con el origen empresarial determinado, es el caso de BATCA en el que ha construyendo su marca comercializando sus cigarrillos con un trade dress construido por dibujos e imágenes de ondas y olas, evocando el mar.

La denominada conducta fraudulenta, deviene de la violación al trade dress, esa imitación o sustitución puede ser deliberadamente elaborada, la doctrina latina la denomina imitación fraudulenta y la anglosajona palming off, no es más que la copia servil o elaborada de una marca ajena y el passing off, de hacer pasar una cosa por otra. Es manifiesta la mala para manipular al consumidor, para confundirlo, sorprenderlo. La notoriedad de la marca incluye el vestido y sentimiento de la marca (trade dress y el look and feel).

El alcance de la notoriedad de una marca rebasa dos principios del derecho marcario:
a) la registrabilidad, hemos dicho que aún sin estar registrada una marca, pero es

notoria en el público consumidor esta protegida por el derecho marcario; y b) El otro principio que alcanza a las marcas notorias es el de la especialidad, es decir no esta protegida únicamente en relación a sus productos o servicios que distingue, sino que puede oponerse a cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo. Así a lo largo de la demanda se van expresando conceptos y definiciones que ya fueron abordados en mi primer trabajo sobre competencia desleal, destacando que lo importante en este asunto no es cuan diferentes son los signos distintos de una marca de otra, sino lo parecido.

6. Medios legales a disposición de BATCA

La Ley 380, vigente en ese momento, fue el instrumento que por excelencia invoca la compañía BATCA, para demandar a la *Philip Morris*, dado que en sus art. 104 al 107, reconoce las prácticas desleales, las condena y dispone que cualquier agraviado puede denunciarlas, sin embargo, cuando revisamos su procedimiento, nos damos cuenta que no determina ninguno en especial, simplemente lo deja abierto, lo que obliga a quien pretenda denunciar conductas de competencia desleal, acudir a hacer uso de su derecho en la vía jurisdiccional correspondiente, esto es, a través del juicio ordinario, por lo que aquella característica de la celeridad mercantil se pierde.

Recapitulando, recordamos que la demanda de BATCA fue presentada el 23 de junio del 2003. El primer auto dictado por el juez concediendo intervención de ley y ordenando al trámite de mediación se da el 11 de agosto de ese mismo año, la mediación se produjo el 20 de agosto sin que las partes llegaran a un acuerdo, y mediante auto del 02 de septiembre se corre traslado para contestar demanda. El escrito de contestación de demanda y oposición de excepciones se presenta el 10 de noviembre. Luego, por estar los autos en traslados y no proceder su devolución se inició el procedimiento preparatorio del apremio mediante autos del 29 de enero del 2004 y del 03 de marzo del 2004. Finalmente, las excepciones fueron resueltas mediante sentencia del 02 de agosto del 2004, de la cual la parte actora apeló y dicha apelación fue admitida mediante auto del 25 de agosto del 2004.

En este punto conviene preguntarnos ¿Fue cansada la lectura del párrafo anterior? Y sólo habíamos llegado a la apelación de las excepciones, lo que significa que el juicio ordinario civil estaba en pañales, a la espera del período probatorio con sus ampliaciones, incidentes y sentencia definitiva de instancia, los recursos en contra de la misma y finalmente el recurso extraordinario de casación en el fondo y en la forma, procedimientos que indican un claro desgaste humano y económico ya no sólo por los recursos invertidos en el proceso sino por las consecuencias que produce la competencia desleal mientras se dilucida el proceso, bien sea por las medidas cautelares decretadas o por que no fueron dictadas.

Con todo esto nos hemos dado cuenta una vez más cuan importantes son los procedimientos, debido a la forma de reclamar un derecho y de cuando resolverlo es determinante para que las partes en conflicto se sometan al proceso, de lo contrario buscaran ellas formas alternas de resolver la situación, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, por ser una vía más rápida para solucionar el asunto.

7. Conclusiones

La buena fe, es el soporte de la conducta que debe caracterizar en el quehacer económico desde la elaboración de un producto o servicio, promoción, venta, en fin en el intercambio de bienes y servicios, esta presente la buena fe, como principio indispensable del tráfico jurídico y económico. Es un pilar que asegura la convivencia y el desarrollo de la sociedad, particularmente en la producción de bienes y servicios que serán ofertados al consumidor final. Lo contrario a las normas comunes a las buenas prácticas es la denominada mala fe, que a diferencia de aquella es reprochada y excluida por la sociedad en todos los aspectos de la vida. La mala fe genera conductas desleales y prácticas anticompetitivas, lesionando a los agentes económicos que intervienen en el tráfico jurídico y comercial, bien sea en su calidad de empresas competidoras, consumidores o el sistema económico en general.

La competencia desleal es el prototipo de esa conducta reprochable, sancionada por las legislaciones sin excepción, de manera que en todos los campos del derecho nos vamos encontrar la condena de tal conducta, no tiene fronteras, es tan amplio el interés para regularla que cruza varias especialidades del derecho, entre ellas el derecho marcario, derecho de competencia, etc., porque todo aquello que viole la buena fe como principio, será reprochable. La competencia desleal altera el orden social, altera el sistema económico, va mas allá de la afectación económica particular al agente económico, afecta también a los consumidores.

Este trabajo de investigación que ha descansado en una situación concreta que acaeció en un juzgado de Managua, sobre prácticas desleales en el uso de marcas y signos distintivos que tuvo consecuencia una demanda en la vía ordinaria, promovida por la empresa British American Tobacco, Central América, Sociedad Anónima, conocida como BATCA, contra la empresa Phillips Morris S.A., demanda que ameritó un amplio estudio de la marca, sus alcances, fines, la protección que la legislación nicaragüense le da al derecho marcario como suscriptor del Convenio de París y de los Acuerdos sobre Propiedad Intelectual que tuvieron como resultado una ley que recoge estos principio y que nos coloca en el concierto de las naciones en esta materia. Nicaragua no esta alejada de lo que pasa en materia de protección de conductas desleales en el sistema económico, y podríamos afirmar que los sistemas y procedimientos para resolverlos son semejantes, es pues un problema común disponer de instrumentos más eficaces y expeditos, así interpretamos la reforma de los procedimientos que PROCOMPETENCIA efectuó en la ley a propósito de reducción del tiempo de tramitación, no obstante, aun así siguen siendo demasiados extensos.

El mérito de este estudio radica en que nos sirve de reflexión para determinar como se pueden presentar esas conductas, que las identifica y caracteriza y de que procedimientos disponen las diferentes leyes que regulan la materia; los resultados que podemos obtener en cada uno de ellos, si son éstos, los mas apropiados para resolver situaciones que atenten contra la buena fe en la competencia, atendiendo a las

necesidades inmediatas que pueda tener el agente económico afectado sus mismas pretensiones a largo plazo.

Aunque hemos brindado nuestra opinión respecto de la idoneidad del proceso civil para resolver los asuntos del derecho de competencia con las reformas que apuntábamos anteriormente, también es cierto que no deberíamos adelantarnos con una conclusión inamovible, porque pueden suceder varios escenarios en una situación de esta naturaleza, donde el uso de la vía administrativa, la civil hasta la vía penal inclusive, o los procedimientos alternos en la solución del conflicto pueden ser óptimos para resolver un caso en concreto. Por lo que sintetizando lo ya antes dicho apuntamos:

- Administrativa, derivadas de una solicitud por conductas anticompetitivas y competencia desleal, el resultado será la declaratoria de dichas prácticas, el cese de las mismas, pero además multas a favor del Estado, con sanciones para el agente económico, pues no podrá contratar con el estado, y el uso de la fuerza pública en caso del no cumplimiento con lo ordenado por PROCOMPETENCIA.
- Penal, los resultados que se puede obtener en el juicio, es la imposición de penas a los directores de una compañía, el cese de dichas prácticas, sanción de días multas pero sobretodo la inhabilitación de operar en el mercado de quien las haya cometido;
- Civil, en esta vía se pueden acumular las acciones declarativa de las conductas desleales, pero también la cuantificación de los daños y perjuicios;
- Vías alternas en la solución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, si se opta por la mediación serán las partes que resuelvan, en la que de mutuo acuerdo van a imponerse sanciones y pago. En cambio en el arbitraje se someten a un juicio conducido por jueces particulares, con el inconveniente que de no cumplirse el laudo tendrá que recurrirse a la justicia común para hacerlo efectivo

Las vías antes mencionadas tiene un común denominador, las medidas cautelares, La vía civil es la vía propia porque aquí, se va a determinar el daño aquiliano o extracontractual, pero lamentablemente es una vía larga y costosa, de manera que la mas apropiada siempre será la vía alterna de solución de conflictos. No obstante, el problema que tenemos con la vía arbitral es la ejecución del acuerdo de mediación y del laudo arbitral como tal, por cuanto según el art. 20 de la Ley 540 “Ley de Mediación y Arbitraje” el procedimiento de ejecución es el dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, específicamente el título XXVI, capítulo IV, por cuanto el mediador y arbitrador como tales carecen del imperio de la jurisdicción para ejecutar por sí mismos la resolución que han dictado. En consecuencia, al menos para el procedimiento de ejecución, deberán regresar una vez más a la vía civil y con todo lo que eso implica.

8. Recomendaciones

Pese a que lo usual en los trabajos en donde se estudia una ley en particular la primera recomendación que salta a la luz es la reforma de la misma, lo cierto es que en el caso que nos ocupa no sólo es necesaria una reforma legal sino un cambio general en la manera en que se han estado tramitando hasta ahora los conflictos mercantiles. Es necesario disponer de un procedimiento especial para tramitar las demandas con contenido estrictamente mercantil, por cuanto el tráfico jurídico económico de bienes y servicios en esa materia es casi instantáneo y el no tener un procedimiento expedito para dirimir la controversia hace que se pierdan grandes sumas de dinero por la inactividad del agente económico en ocasión de una medida cautelar o por la explotación indebida cuando no exista tal.

El procedimiento jurisdiccional es el único que puede resolver plenamente las pretensiones de las partes en pugna por cuanto el ejercicio coercitivo de la jurisdicción así lo permite, mediante la ejecución de una sentencia. Entonces, hablamos de la necesidad de una reforma a la ley substantiva en cuanto a la regulación del objeto mercantil de protección a la propiedad intelectual e industrial y una reforma procesal

en cuanto a la tramitación expedita que ésta debe tener para evitar daños y costos innecesarios.

9 Referencias Bibliográficas

Libros Consultados

- Baylos, H. (1993). *Tratado de Derecho Industrial*. Madrid: Civitas.
- Cruz, J. R. (2008). *Derecho de Competencia*. Managua: Grupo Editorial Lea.
- Jarquín, J. C. (2002). *Derecho a la Libre Competencia*. Managua, Nic: Imprimatur Artes Gráficas.
- Naciones Unidas. (2004). *Manual para la Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia*. New York : Unctad.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (1996). *Disposiciones tipo sobre la propiedad intelectual contra la competencia desleal*. Ginebra: OMPI.
- Parilli, R. A. (s.f.). *La decisión 344 de la Comunidad Andina de Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Cartagena.

Sitios web consultados

- comunidadandina.org*. (15 de enero de 2012). Obtenido de
http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_4.html
<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/index.php>. (s.f.). Recuperado el 31 de enero de 2012

Leyes Nicaragüenses

- Decreto 22-2001 Reglamento a la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, publicado en *La Gaceta Diario Oficial* No 184 del 28 de septiembre del 2001
- Decreto 4298 Reglamento a la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en *La Gaceta Diario Oficial* No 115 del 23 de junio de 1998.
- Decreto No 79-2006 Reglamento a la ley 601 Ley de Promoción de la Competencia, publicado en *La Gaceta Diario Oficial*, No 10 del 15 de enero del 2007.

Ley 182 Ley de Defensa de los Consumidores, publicada en *La Gaceta Diario Oficial*, No 213 del 14 de noviembre del 2004.

Ley 272 Ley de la Industria Eléctrica, publicado en *La Gaceta Diario Oficial* No 74 del 23 de abril de 1998.

Ley 354 Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, publicada en *La Gaceta Diario Oficial* No 179 y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000.

Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, publicada en *La Gaceta Diario Oficial*, No 70 del 16 de abril del 2001.

Ley 601 Ley de Promoción de la Competencia, publicada en *La Gaceta Diario Oficial*, No 206 del 24 de octubre del 2006.

Ley 641 Código Penal, publicado en *La Gaceta Diario Oficial* No 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008.

Ley 668 Ley de Reforma y Adiciones a la ley 601 Ley de Promoción de la Competencia, publicada en *La Gaceta Diario Oficial*, No 174 del 9 de septiembre del 2008.

Ley 773 Ley de reformas a la ley 601 Ley de Promoción de la Competencia, publicada en *La Gaceta Diario Oficial*, No 200 del 24 de octubre del 2011.

Constitución Política de Nicaragua, vigente desde el 1987 con sus reformas.

Expediente Judicial

Asunto: 1062-0402-03 Radicado en el Juzgado Segundo para lo Civil del Distrito de Managua, con acción de Daños y Perjuicios y Competencia Desleal que promovió British American Tobacco Central American, S.A., Sucursal Nicaragua (BATCA), en contra de Philips Morris, Nicaragua, Sociedad Anónima, en el año dos mil tres.