

La estrategia de comercialización de seguimiento al líder y su relación con el acto de confusión



RICARDO METKE MÉNDEZ

Abogado por la Universidad del Rosario.
Profesor de posgrado de la Universidad del Rosario y de la
Universidad de los Andes.

SUMARIO:

- I. Cuestión preliminar.
- II. La Sentencia No. 780 de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, de fecha 29 de febrero de 2012 (caso ACID-MANTLE vs. ACID-NESS).
- III. Conclusiones.



I. CUESTIÓN PRELIMINAR

Los actos de confusión son conductas realizadas por un competidor con el objeto de inducir a error al consumidor sobre la procedencia empresarial de un producto (o servicio, actividad, empresa o establecimiento), para que este seleccione uno distinto del que realmente prefiere. Evidentemente se trata de un acto contrario a los usos honestos del comercio y a los principios de la buena fe comercial, que comete el infractor con el propósito de lograr un beneficio propio, en detrimento del empresario que ha invertido esfuerzo y dinero para posicionar su producto en el mercado y en perjuicio del propio consumidor que verá afectada su capacidad de elegir libremente la prestación que más se acomode a sus intereses y expectativas. Reprimir los actos de confusión promueve la transparencia del mercado y la libre competencia, protege al empresario que por su propio esfuerzo ha logrado el posicionamiento y el reconocimiento de sus productos en el mercado y protege el derecho del consumidor de elegir libremente las prestaciones que más se ajusten a sus necesidades.

La confusión puede lograrse por medios diversos pero el principal de ellos es a través de los signos distintivos, que son los mecanismos idóneos para identificar y singularizar los productos en el tráfico económico y su procedencia empresarial. Se comprende entonces que la materia se regule por la ley de propiedad industrial y por la ley de competencia desleal. Si bien el ejercicio de las acciones para evitar la confusión bajo una y otra normativa están sujetas a distintos requisitos y son diferentes los bienes jurídicos tutelados¹, los principios que rigen la confusión de signos distintivos son los mismos. Pueden en este sentido mencionarse los siguientes:

- i. No solo se prohíbe la confusión real y actual, sino también el riesgo de confusión, esto es, la posibilidad de que la coexistencia en

el mercado de productos identificados con los signos distintivos en conflicto originen confusión.

- ii. La confusión no solo comprende la directa (aquella que da lugar a que el consumidor por error seleccione un producto pensando que es otro) sino la indirecta (que en la Decisión 486 se denomina riesgo de asociación) que tiene lugar cuando el consumidor, si bien tiene conocimiento de que se trata de un producto distinto, equivocadamente le atribuye un mismo origen empresarial, lo que lo inclina de manera determinante para hacer la compra de ese producto.
- iii. Las reglas para el cotejo de los signos enfrentados para determinar la confusión o el riesgo de confusión, son los mismos que la doctrina y la jurisprudencia han señalado para el cotejo marcarío.
- iv. Entrarán en juego también las normas del derecho marcarío contenidas en la Decisión 486 que establecen los requisitos para que un determinado signo se entienda distintivo y, por ende, protegible, así como aquellos que no lo son, por expresa prohibición legal².

II. LA SENTENCIA No. 780 DE LA DELEGATURA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2012 (CASO ACID-MANTLE VS. ACID-NESS)

Vistos los comentarios introductorios, podemos entrar a abordar el tema materia de este artículo: Si es legítimo que los competidores utilicen "la apariencia distintiva" del producto líder en el mercado, con el propósito de suministrarle al consumidor información sobre la categoría de productos a que pertenece el producto líder, y

1. METKE MÉNDEZ, Ricardo. *Lecciones de Propiedad Industrial*. Bogotá. Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), 2006, Vol. III, pp. 192-196.
2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 135.

a su vez que el segundo producto que utiliza esa misma apariencia distintiva sea un producto sustituto del líder.

La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Sentencia 780 de 29 de febrero de 2012, que decidió la demanda de competencia desleal instaurada por Bayer S.A. contra Tecnoquímicas S.A. por la comisión de actos de competencia desleal, entre ellos el de confusión por la reproducción de la "presentación comercial" del producto ACID-MANTLE en el producto ACID-NESS, que se ilustran a continuación:



La sentencia se pronuncia sobre diversos aspectos doctrinales y sienta criterios de la mayor importancia, que no comentaremos en su integridad por exceder el alcance de este escrito. Nos limitaremos a uno de los puntos de mayor controversia y que constituye un precedente de importantes repercusiones.

La referida sentencia le da aplicación y relevancia jurídica a la llamada "Estrategia de Comercialización de Seguimiento al Líder", cuyas implicaciones vale la pena comentar.

Precisa la Delegatura la estrategia aludida en los siguientes términos:

"En el marco de esas numerosas y muy variadas estrategias se encuentran las de seguimiento al líder, que consisten en la reproducción o imitación de las características definitorias de la categoría del producto de

que se trate, las cuales son determinadas por el líder. El propósito de esta estrategia de comercialización es que el competidor se habilite para comunicar a los consumidores que el producto que ofrece satisface las mismas necesidades que el del líder y que, en esa medida, es un sustituto, y por ende, una opción alterna de compra.

La aplicación de la estrategia de mercado en comento encuentra una contundente justificación en aquellos eventos en los que la referencia determinante del consumidor no es el producto en sí mismo –acetato de aluminio, en este caso– sino el producto líder de la categoría –"Acid Mantle"; continuando con este ejemplo–, pues si se prohibiera al competidor que su presentación contuviera elementos similares a los del líder se llegaría a una situación en la que el consumidor no podría percibir aquel producto como un sustituto de este y, en consecuencia, nunca llegaría a considerarlo como una opción. Esta conclusión se fundamenta en que, como lo ha dejado establecido la doctrina especializada, el proceso cognitivo que desarrolla un consumidor enfrentado a la gran cantidad de productos colocados a su disposición en canales como supermercados y droguerías –principalmente consistentes en el empleo de góndolas en las que el producto está al alcance del comprador– para efectos de identificar concretamente las ofertas que encuentra, consiste en (i) atribuir determinadas características –función, beneficios, defectos– a un producto que tiene determinada presentación (categorización) y, posteriormente, (ii) atribuir esas mismas características a los demás productos que tienen una apariencia similar, en tanto que, si bien reconoce que se trata de productos diferentes, los interpreta como pertenecientes a la misma categoría (generalización)".

Y concluye más adelante:

"Analizada la estrategia de comercialización que se viene comentando a la luz de las consideraciones relacionadas con la naturaleza y configuración del acto de competencia

desleal de confusión, debe concluirse que aquella resulta legítima si el seguimiento o la imitación de las características del producto líder se limita a comunicar a los consumidores que el producto del competidor hace parte de la misma categoría a la que pertenece el del líder y, por tanto, constituye una opción de compra que podría reemplazado, siempre que el competidor en cuestión, además de la reproducción de determinados aspectos característicos necesaria para el referido propósito, incluya diferencias relevantes que permitan diluir el riesgo de que un producto sea adquirido pensando que es el otro o que ambos tienen el mismo origen empresarial.

Debe resaltarse, sobre este punto, que una conclusión contraria a la recién anotada, que impida al competidor emplear elementos de la presentación del líder para hacerse visible ante el consumidor, implicada otorgar a dichas características una protección equivalente a la que el régimen de propiedad industrial tiene prevista para las invenciones patentables o los signos distintivos sin que se atiendan los requisitos y las limitaciones –especialmente en lo relacionado con la temporalidad de los derechos de exclusiva– contemplados en esa normativa, situación claramente inaceptable, como ha tenido oportunidad de precisarlo la jurisprudencia”. (Lo subrayado es nuestro).

El anterior pronunciamiento amerita los siguientes comentarios:

La totalidad de los elementos que hacen parte de la presentación comercial de un producto, incluidas las denominaciones, las leyendas, los dibujos, los colores, el envase, los envoltorios y que constituyen su imagen total, en la medida que se use como distintivo de ese producto y el público consumidor le atribuya el significado de indicador de procedencia empresarial, constituye un signo distintivo, que puede ser registrado como marca y protegido como tal. En caso de que no se encuentre registrado como marca, puede ser protegido por la vía de la competencia desleal si se cumplen los presupuestos en dicha normativa, bajo el amparo del artículo

10 de la Ley 256 de 1996 que “considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión en la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno”.

Bajo las normas de propiedad industrial, que protegen el derecho sobre la marca registrada, es claro que su titular detenta un derecho de exclusiva que lo faculta, mediante el ejercicio de una acción directa, para impedir que un tercero use la misma marca o una confundible con esta, para distinguir los mismos productos u otros que tengan conexión competitiva con estos.

Para determinar la “confundibilidad” de las marcas, como presupuesto del derecho que se invoca, se deben aplicar los criterios y las reglas que han sido establecidos por la doctrina y la jurisprudencia y que tienen una amplia y uniforme aceptación.

Si se concluye, bajo los anteriores parámetros, que existe confusión o riesgo de confusión entre las dos presentaciones comerciales, necesariamente existirá una infracción del derecho marcario prioritario y la ley no contempla excepciones que le permitan al competidor “apropiarse” del signo distintivo, so pretexto de transmitir una información al consumidor sobre el producto o sobre la categoría a que pertenece. Para ello existen otros medios válidos y legalmente admisibles como es la publicidad. El derecho de la marca se basa precisamente en la exclusividad y es excluyente, pues su función de “distintividad” solo se cumple en la medida que el producto que identifica puede diferenciarse de otras opciones en el mercado.

Lo que no debe olvidarse, es que la protección de una marca mixta, como sería aquella conformada por los elementos que hemos mencionado, se protege en su integridad, su visión en conjunto y no sus elementos aisladamente considerados.

Dado que la “visión de conjunto” puede estar conformada por elementos no protegibles marcarariamente (por ejemplo el tamaño, o un envase de uso común o leyendas indicativas), es claro que sobre dichos elementos no puede recaer una exclusiva y

los competidores podrán reproducirlos libremente. Dentro de dichos elementos no susceptibles de protección, también pueden estar comprendidos elementos de uso común, que se usen en la presentación comercial de varios productos de la categoría por diferentes empresarios, y que no son apropiables precisamente por el hecho de la generalidad de su uso en el mercado (por ejemplo, los colores de las cajas de leche, para indicar si la leche es entera, o deslactosada). También estaría dentro de esta categoría los elementos que representan una ventaja funcional, que como se sabe no son protegibles como marcas, por expresa exclusión que hace la ley marcaria (literal d), artículo 135 de la Decisión 486.

Pero lo que no puede hacer el competidor es reproducir la *"visión global y de conjunto"* de la marca mixta registrada, porque es precisamente sobre este aspecto que recae su protección, por supuesto en la medida que esa reproducción genere riesgo de confusión o inclusive un riesgo de asociación.

Es muy cuestionable el raciocinio de la Delegatura, según el cual el consumidor, al apreciar las características de la presentación comercial de un producto líder en el mercado (que tiene una apariencia distintiva, por tanto denota una procedencia empresarial determinada y única), le atribuya un carácter informativo de una categoría de productos. Lo que le sucederá realmente es que al apreciar dos productos con una misma apariencia distintiva, se confundirá y tomará uno por otro, o por lo menos pensará que tienen una misma procedencia empresarial, produciéndose así el riesgo de confusión o el riesgo de asociación que prohíbe la norma.

Un proceso de generalización de elementos que tengan un significado para el consumidor solo se logra por el uso común de este elemento, por varios empresarios que concurren en el mismo mercado, y es en virtud de esa circunstancia que son in-apropiables como marcas, según lo prescriben los literales c y g del artículo 135 de la Decisión 486.

Copiar los elementos característicos, la apariencia distintiva del producto líder, que se supone

única y exclusiva en el mercado, constituirá por el contrario un acto de aprovechamiento en beneficio del competidor de las ventajas de la reputación comercial adquirida por el líder en el mercado, que se considera desleal por el artículo 15 de la Ley 256 de 1996. En su inciso segundo precisa además que *"se considera desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos aunque estén acompañados de la "indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase', 'género', 'manera', 'imitación', y similares"*.

Se deduce del tenor literal de la norma que el signo distintivo ajeno no es el medio idóneo para que terceros a través de su utilización informen a los consumidores que su presentación tiene características similares a las del producto que ampara el signo prioritario. Y ello, por cuanto, se considera un aprovechamiento indebido de la reputación comercial ajena, que es precisamente la que detenta el producto líder en el mercado.

Igual criterio aplica en el caso de la presentación comercial de un producto que tenga carácter distintivo, utilizado en el mercado por un primer empresario y que no se encuentra protegido o registrado como marca. Hemos dicho que la presentación comercial o *"trade dress"*, entendido como ese conjunto de elementos que configuran la imagen total del producto, en la medida que cumplan una función distintiva y no simplemente decorativa o estética, constituye un medio de diferenciación y de competir lícitamente en el mercado, y le está vedado a terceros, reproducir el *"trade dress"* prioritario, si con esa conducta hay lugar a que se genere confusión o una asociación real o potencial con las prestaciones mercantiles del primer empresario. Tal conducta se considerará como un acto de competencia desleal y el primer empresario tendrá derecho a iniciar la acción para que cese dicha conducta, acción que debe cumplir los requisitos que señala la Ley 256 de 1996 y que precisa la Delegatura en la providencia que estamos comentando en los siguientes términos:

"De otro lado, la protección que ofrecen las normas prohibitivas de la deslealtad

en la competencia no está encaminada a la defensa del signo distintivo en sí mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia económica asegurando que, a la hora de competir, los participantes en el mercado no transgredan los deberes de conducta a los que hacen referencia los parámetros normativos contemplados en los artículos 7 a 19 de la Ley 256 de 1996”.

Y más adelante agrega:

“En esta medida, la prosperidad de la acción de competencia desleal está condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la legitimación de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial en el mercado (iii) ejecutado vulnerando los deberes de conducta tipificados en la ley de competencia desleal y (iv) la idoneidad de la referida infracción para «exteriorizarse o materializarse en el tráfico mercantil»”.

La finalidad esencial de los signos distintivos es diferenciar las prestaciones de los participantes del mercado. Por ello se prohíbe la presencia de un segundo signo que cree confusión o riesgo de confusión en el mercado y error en el consumidor. Y ello es así bajo la perspectiva del derecho de propiedad sobre la marca, cuando esta ha sido registrada, o bajo la perspectiva de la competencia desleal cuando carece de protección marcaria. Bajo las dos normativas, la confusión debe examinarse bajo los mismos parámetros, con lo cual queremos significar, que no solo se reprime la confusión (directa o indirecta), sino el riesgo de que se produzca. Además, las reglas para determinar la existencia del riesgo de confusión son las mismas.

Finalmente considera la Delegatura que no puede impedirse al competidor emplear los elementos de la presentación del líder para hacerse visible al consumidor porque ello implicaría desconocer las limitaciones, particularmente las temporales, que la propiedad industrial tiene previsto para las invenciones patentables y los signos distintivos y cita en su apoyo la Sentencia de 19 de diciembre de 2005 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Consideramos que los criterios doctrinales de dicha sentencia no son aplicables al caso bajo examen. En el presente caso el conflicto versa sobre dos signos distintivos (creaciones formales), mientras que en el caso sometido a la Corte versaba sobre un modelo de utilidad (creación material), que si bien cumple una función de diferenciar el producto del demandante, su finalidad esencial es de carácter funcional y técnico. Por tanto, su utilización por terceros, en ausencia de una patente, es libre.

Para ilustrar con mayor claridad lo que afirmamos, transcribiremos a continuación las conclusiones de los comentarios que hicimos en otra oportunidad a la referida sentencia:

“Los planteamientos de la Corte son correctos y reafirman que las formas no monopolizables que desempeñan una función técnica son libremente imitables. No hay una razón económica o jurídica, que justifique que un tercero no haga uso de un bien que pertenece al dominio público o que utilice formas de libre acceso, lo que podría incidir en sus propios costos.

Sin embargo, no es suficientemente clara su afirmación según la cual la imitación si podrá constituir un acto de competencia desleal «si el producto final genera confusión, o sea idóneo para suscitarla por carecer de los elementos diferenciadores pertinentes».

Entendemos lo manifestado por la Corte en el sentido que el tercero que imita una forma que representa una ventaja técnica que está en el dominio público, pero que genere confusión, tiene la obligación de incluir elementos diferenciadores en el producto que incorpore dicha forma, con el objeto de hacer saber al consumidor que el producto tiene una procedencia empresarial distinta a la del producto imitado.

Pero a nuestro juicio debe precisarse que tal obligación sea evitable. Si la confusión es inevitable, no surgiría para el imitador la obligación de la diferenciación. El profesor Monteagudo sostiene con acierto lo siguiente: «En caso de configuraciones determinadas