



MOOT COURT LATINOAMERICANO SOBRE DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Tercera Edición)

CASO FICTICIO

SALUD & BIENESTAR S.A. es una empresa fabricante de vitaminas y suplementos alimenticios establecida en México desde 1995. A lo largo de los años la empresa creció considerablemente por la calidad de sus productos, siendo el más representativo y conocido el multivitamínico SOLE (marca denominativa). La empresa logró además establecer una cadena de tiendas a lo largo de todo el país, que fueron cuidadosamente diseñadas en aquella época por un arquitecto de reconocido prestigio de México, y que pronto lograron distinguirse de manera predominante frente a otros establecimientos comerciales del mismo rubro. Las tiendas fueron identificadas con el nombre comercial S&B.

En el año 2000, a raíz del éxito que esta empresa obtuvo en todo México, decidieron incursionar en otros mercados, logrando consolidarse en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, mercados en los que también tuvieron mucho éxito. En el año 2002 ingresaron a los mercados de Costa Rica y Panamá; países en los que el éxito siguió acompañándolos. En todos estos países, los productos se comercializaban a través de distribuidores exclusivos, logrando posicionar en todos estos mercados a la marca SOLE (denominativa) como una marca notoriamente conocida por la alta calidad del producto, el precio accesible y la extraordinaria campaña comercial y publicitaria que se había dirigido desde México.

En 2010, la empresa ecuatoriana **FITNESS & HEALTHY** entró en contacto con la empresa mexicana SALUD & BIENESTAR para proponerle la celebración de un contrato de distribución exclusiva en el Ecuador para toda la línea de productos, especialmente para el famoso multivitamínico SOLE. Luego de algunas negociaciones, y siendo que FITNESS & HEALTHY estaba interesado en reproducir también el modelo de las tiendas comerciales que SALUD & BIENESTAR había implementado en México, se firmó finalmente un contrato de franquicia que entre otras cosas incluyó la licencia exclusiva del uso de la marca SOLE dentro del territorio del Ecuador, así como el uso del diseño y la arquitectura de las tiendas S&B. Este contrato entraría a regir a partir de enero del 2012, dado que debían obtenerse algunos permisos sanitarios en el Ecuador y las tiendas y establecimientos comerciales debían adecuarse a las características de diseño y arquitectura contempladas en el contrato.

A partir de enero del 2012, FITNESS & HEALTHY inició la comercialización de los diversos productos fabricados por SALUD & BIENESTAR. Corresponde destacar que el producto estrella SOLE adquirió muy rápidamente una amplia

popularidad en el país ya que, además de su extraordinaria calidad, tenía una presentación característica, pues se comercializaba en un frasco ovalado de color marrón con un asa de color naranja que simulaba una pesa, tal como se puede apreciar en la siguiente figura:



La relación comercial entre SALUD & BIENESTAR (franquiciante) y FITNESS & HEALTHY (franquiciado) se mantuvo en los mejores términos, al punto que el franquiciado incluso planteó acciones legales en contra de la empresa SOLE FIT S.A.S., tercero que pretendió hacer uso del diseño y la imagen de los locales comerciales para la venta de multivitamínicos y productos para deportistas en Ecuador.

Sin embargo, a finales del año 2020 la franquiciante tomó conocimiento que el franquiciado había sido multado por la autoridad sanitaria de Ecuador debido a que uno de los locales que tenían en la ciudad de Quito no cumplía con las condiciones de salubridad e incluso se había ordenado el cierre del local, sin que esta situación haya sido comunicada a SALUD & BIENESTAR. La noticia del cierre del local había sido reportada en varios medios de comunicación del país, lo que a criterio del franquiciante había causado una merma en la reputación del establecimiento comercial y del producto SOLE. Adicionalmente, desde el 2019, el franquiciado no había estado cumpliendo con el pago de las regalías de manera puntual y no habían alcanzado los volúmenes de venta a los que se habían comprometido, especialmente con el producto estrella SOLE.

Frente a esta situación, y no obstante haber tratado de llegar a un acuerdo amistoso, el franquiciante SALUD & BIENESTAR notificó al franquiciado el 15 de abril del 2021 sobre la resolución unilateral del contrato de conformidad con lo previsto en la cláusula 23 del contrato de franquicia celebrado por las partes y le solicitó enviar un inventario de todos los productos para poder transferir el negocio a un tercero, tal y como se establecía en la cláusula 28 del referido contrato (probablemente a la sociedad Esther y Andrés Ltda., con la que ya se había iniciado negociaciones). Según el contrato de franquicia, el plazo para realizar la transferencia del negocio a un tercero debería efectuarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución del contrato por las causales previstas en el mismo. Asimismo, según la cláusula 24 del contrato de franquicia, la resolución unilateral del contrato determinaba la finalización automática de la licencia de uso de las marcas de toda la línea de productos, entre ellas la marca SOLE (denominativa).

Ante la resolución unilateral del contrato de franquicia, FITNESS & HEALTHY

tomó algunas acciones bajo la premisa de que, durante todos estos años, ellos habían sido quienes posicionaron la marca en Ecuador. La compañía argumenta lo siguiente:

- En primer lugar, el 20 de abril de 2021 solicitó el registro a su nombre de la marca denominativa SOLE en la clase 5, ya que sorprendentemente no había sido registrada anteriormente por SALUD & BIENESTAR ni por ningún otro tercero en Ecuador. Nótese que, al ingresar esta solicitud, FITNESS & HEALTHY solo consignó como categoría de productos a ser distinguidos con la marca a los “productos farmacéuticos”.
- En segundo lugar y en la misma fecha, solicitó de manera independiente, también en la clase 5 (solo para productos farmacéuticos), el registro de la marca tridimensional de un envase en forma de pesa, reivindicando el color marrón del cuerpo del envase y el naranja de la tapa en forma de asa.
- En tercer lugar y en la misma fecha, solicitó de manera independiente, el registro de la marca tridimensional SOLE en la clase 32, específicamente para «sustancias en polvo para la preparación de bebidas».
- En cuarto lugar, efectuó una importación a Ecuador de los multivitamínicos SOLE desde Costa Rica. Los productos fueron vendidos por un distribuidor que, para mantener su calidad como tal y lograr el volumen de venta exigido, ofreció el lote a precios muy rebajados. Los productos ingresaron a Ecuador el 22 de julio del 2021, los cuales se comercializaron a través de una empresa del rubro que realizó la distribución de productos en gimnasios y centros afines. Aún se pueden encontrar dichos productos en el mercado ecuatoriano, especialmente en la ciudad de Quito.
- En quinto lugar, planteó una acción de competencia desleal en contra de otra empresa, denominada «Esther y Andrés Ltda.», quienes pretendían ser los nuevos franquiciados de la sociedad SALUD & BIENESTAR, alegando la explotación de la reputación que FITNESS & HEALTHY logró en Quito.
- En sexto lugar, en aplicación de la cláusula arbitral de solución de controversias prevista en el contrato de franquicia, FITNESS & HEALTHY cuestionó la validez de la resolución unilateral del contrato por parte del franquiciante ante el tribunal arbitral correspondiente, con sede en la ciudad de México.

Es importante señalar que FITNESS & HEALTHY ha intentado también registrar la marca SOLE y el envase (reivindicando la forma de una pesa los colores marrón para el cuerpo y naranja para la tapa) en Perú y Paraguay; no obstante, al realizar las búsquedas preliminares, ha advertido que dichas marcas ya se encontraban registradas para distinguir productos de la clase 5 en estas jurisdicciones. Adicionalmente, tomó conocimiento que en Perú, ambas marcas habían sido consideradas notoriamente conocidas en el marco de un proceso

marcario interno del año 2022. En ambos casos, el titular del registro es la empresa SALUD & BIENESTAR.

SALUD & BIENESTAR está preocupado con esta situación y lo ha buscado para recibir asesoramiento legal con la finalidad de iniciar las acciones legales que correspondan.

En esta primera etapa, los equipos interesados en participar en el Moot Court Latinoamericano, de entre las diversas acciones posibles, deberá elaborar una demanda en representación de los intereses de SALUD & BIENESTAR.

LISTA REFERENCIAL DE JURISPRUDENCIA ANDINA RELEVANTE

- Interpretación Prejudicial N° 391-IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5147 de la misma fecha. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2021 de fecha 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5111 del 27 de enero de 2023. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205111.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 45-IP-2020 de fecha 13 de enero de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5100 del 18 de enero de 2023. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205100.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 285-IP-2021 de fecha 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5070 del 3 de noviembre de 2022. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205070.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 225-IP-2021 de fecha 19 de octubre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 5068 del 3 de noviembre de 2022. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205068.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 15-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022. Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204467.pdf>

- Interpretación Prejudicial N° 151-IP-2020 de fecha 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4385 del 14 de diciembre de 2021. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204385.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 259-IP-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4373 del 9 de diciembre de 2021. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204373.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 01-IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4230 de la misma fecha. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204230.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 254-IP-2020 de fecha 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4336 del 10 de septiembre de 2021. Disponible en:
[https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336 .pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204336.pdf)
- Interpretación Prejudicial N° 04-IP-2021 de fecha 22 de abril de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4251 del 19 de mayo de 2021. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204251.pdf>
- Interpretación Prejudicial N° 193-IP-2019 de fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3785 del 9 de octubre de 2019. Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf>