

Derechos Intelectuales y Competencia Desleal

MIGUEL ARTEAGA BRACHO

Miguel Arteaga Bracho. Abogado. Postgrados en la Universidad de Paris II: D.U.S en Finanzas Públicas y D.E.S. en Propiedad Industrial. Profesor del Módulo «Contratos y Licencias en Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología». Postgrado en Propiedad Intelectual. Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. E-mail: miarbra@cantv.net

Resumen

El trabajo versa sobre las correlaciones históricas y conceptuales entre las disciplinas de los derechos intelectuales y de la Represión de la Competencia Desleal. Se revisa la evolución de tales correlaciones desde el origen de la disciplina de la Competencia Desleal como corolario de la violación de derechos industriales (en particular: «signos distintivos») y explicadas, por hermenéutica, en la reparación de lesiones a derechos subjetivos por hecho ilícito, hasta el modelo de competencia en el «estado social de derecho». Asimismo, se refiere al enriquecimiento del ordenamiento positivo venezolano, existente desde 1992 con la expedición de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, pasando por la ratificación -1995- del Convenio de la Unión de París (Artículo 10 Bis), la adopción de la Constitución Nacional de 1999 (Artículo 117), la expedición del la Decisión 486 de 2000 (Capítulo XVI) y dispositivos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

PALABRAS CLAVES: Propiedad Industrial, Competencia Desleal, Marcas Comerciales

Intellectual Property and Unfair Competition

Abstract

This work deals with the historic and conceptual correlations between the disciplines of Intellectual Property Rights and Unfair Competition. It is studied the evolution of such correlations from the origin of Unfair Competition as a corollary to the breach of industrial rights (particularly, «trademarks») and explained by hermeneutics, in the compensation of damages of subjective rights violations by illegal acts, concluding with the competency model in the «Social State of Law». Likewise, the author refers to the new regulations that have been added in Venezuelan law, from the «Law for the Promotion and Protection of Exercise of Free Competition», the ratification in 1995 of the Paris Convention (Article 10 Bis), the new Constitution of 1999 (Article 117) and Decision 486 in 2000, (Chapter XVI), to some parts of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

KEYWORDS: Industrial Property, Unfair Competition, Trademarks

LIBRE COMPETENCIA COMO REGLA GENERAL Y LA EXCLUSIVIDAD COMO EXCEPCIÓN

Se observa con alguna recurrencia una equívoca idea sobre los derechos intelectuales, más particularmente sus efectos exclusivos («*absolutos*») o *ius prohibendi*, como si estos fueren contrapuestos a la Libre Competencia, consagrada ésta como desiderátum del estado moderno. Se los han entendido como excepciones a dicha libertad. En contraste y más acertadamente, se los debe calificar como una disciplina complementaria de la Libre Competencia. Le añaden causas instrumentales y certeza a la diferenciación de las prestaciones y el origen empresariales, de suyo, indispensables para el ejercicio de la libertad de comercio; asimismo, fomentan el progreso tecnológico, cultural

y económico. Derechos, si bien vinculados a la Represión de la Competencia Desleal, diferenciados por la razón sustantiva y los medios de intervención en la competencia empresarial de cada uno de estos dos regímenes. Ambos se inscriben en el contexto de la Libre Competencia y organizan una función tutelar de ésta.¹

Los derechos intelectuales hacen parte del patrimonio particular (hacienda mercantil o aviamiento) tutelando por tanto intereses subjetivos, aunque con relevantes efectos en el ámbito de la competencia empresarial y en la economía en general. La Represión de la Competencia Desleal es considerada en la actualidad -no así en sus orígenes- como medio de inhibición de conductas idóneas para subvertir la cláusula general de honestidad mercantil (lealtad o *fair play*), de cara a preservar un interés público objetivo: el correcto funcionamiento de la economía.

La disciplina de la Represión de la Competencia Desleal nació como salvaguarda de los bienes tutelados por los derechos de Propiedad Industrial (*en especial los signos distintivos (marcas) ya que el nexo de estos con el «interés de la diferenciación de concurrentes» -usando la expresión de Ascarelli- es ostensible con respecto al resto de los bienes inmateriales de naturaleza intelectual*). En su evolución doctrinal y positiva se escinde tal dependencia conceptual al admitirse que la cláusula consagradoria de la observancia de los usos honestos en la competencia mercantil abarca un espacio más amplio que la mera tutela de los derechos intelectuales (como acaece, por ejemplo, en las hipótesis de publicidad denigratoria o de precios viles) (Ascarelli.1970).

La represión de la Competencia Desleal determinada por la violación de derechos intelectuales -especialmente los industriales- corresponde al llamado «modelo paleoliberal de competencia», según la doctrina española²; soportada teóricamente -y en legislaciones como las de Alemania, Francia e Italia adoptadas durante el primer tercio del S.XX- en el resarcimiento de la lesión de derechos subjetivos. Institución propia de la teoría general de las obligaciones extra-contractuales (en la cual operan la culpa, el dolo y el daño efectivo); tesis fundada además en la cláusula que alude en genérico (*o en blanco*) al «hecho ilícito» (artículo 1.185 del Código Civil Venezolano: «causar daño a otro»; *mediante una conducta, intencional o no, contraria al derecho, se puede agregar*) y preceptúa la consecuente obligación de reparar los daños. El ilícito concurrencial consistía necesariamente en la violación del deber general de abstenerse de realizar actos de explotación - de alcance *erga omnes* - impuesto a toda persona distinta del titular de un bien inmaterial de naturaleza intelectual, legítimamente constituido. La misma corriente doctrinal sostiene que con la adopción multilateral, en la revisión del Convenio de la Unión de París (La Haya 1925), del artículo 10 bis, se instituyó el llamado «modelo profesional» que posteriormente da paso al «modelo social de competencia»; particularmente con el advenimiento del «estado social de derecho» (artículos 2° y 299 de la Constitución de 1999).³

Pasa así, la Represión de la Competencia Desleal, a inscribirse, como un ordenamiento diferenciado, dentro de la disciplina de la Libre Competencia. Contemporáneamente es acertado sostener que los regímenes de derechos intelectuales y

de Represión de la Competencia Desleal son instrumentos de realización de la Libre Competencia. Valiendo el primero a la identificación del origen empresarial y las cualidades de las prestaciones expresadas en bienes y servicios y la promoción el progreso cultural, tecnológico y, por ende económico. El segundo, procura garantizar la sumisión a la cláusula general de honestidad competitiva como presupuesto necesario de dicha libertad.

Conviene ahora revisar algunas nociones fundamentales de la «propiedad» intelectual (que, como se sabe, integra a la Propiedad Industrial y al Derecho de Autor) y de la Represión de la Libre Competencia. Se soporta así las correlaciones destacadas a lo largo de esta disertación.

Derechos intelectuales

En la perspectiva del Derecho de la Libre Competencia es válido destacar, como dato característico común a todas las modalidades de los derechos intelectuales, lo siguiente:

«El liberalismo de signo individualista constituye la «ratio essendi» de la propiedad intelectual e industrial, que, como tales, son hijas de la Revolución francesa. La intervención estatal en el mundo de la empresa y del mercado se justificará, únicamente, como consecuencia, en esta primera fase, por la violación de un derecho concreto de propiedad industrial. Sólo ello avala dicha intervención, puesto que se está atentando contra un derecho que es considerado fundamental: el derecho de propiedad. Aunque el objeto de estos derechos difiere sustancialmente del objeto corporal clásico del derecho de propiedad, se acoge esta

denominación como <<expresión del deseo de conceder al autor o al inventor la protección más fuertemente organizada dentro del Derecho patrimonial>>» (García.1995: 50,51).⁴

La autora reitera que desde esta visión protoliberal la Competencia Desleal va a surgir para amparar dichos derechos, sólo para proteger a titulares de los mismos.

Es oportuno precisar que, a pesar de la extendida acepción: «Propiedad Intelectual», la designación correcta, conceptualmente hablando, es «Derechos intelectuales»; ya que no concurren en ellos todos los atributos esenciales de los derechos reales de los cuales la propiedad es un paradigma. Mencionaremos sólo algunos elementos diferenciadores: la titularidad (que se confunde con el concepto de dominio) sobre el bien inmaterial no es perpetua sino temporal. Se imponen, además, -excepción hecha de los Derechos de Autor- condiciones *sine qua non* a su vigencia, como: el pago de tributos o la obligación de explotación.

Como bien señala Tulio Ascarelli no todas las creaciones intelectuales llegan a constituir bienes intelectuales (cfr.García.1995). Sólo se justifica la atribución de derechos «*absolutos*» para aquellas creaciones que sirvan para promover el progreso económico general, tecnológico o cultural. De modo que la valoración de tales creaciones como bienes es excepcional. En tal sentido, no se constituye el Derecho de Autor sin el vínculo primigenio entre la obra y su creador, denominado «originalidad»; así la atribución ilegítima de la paternidad sobre

una obra ajena es una modalidad del plagio. Una invención, por ejemplo, podrá ser objeto de patente sólo si en ella concurren los llamados requisitos objetivos de: novedad -no divulgación previa por cualquier forma de exposición o explotación por quien se reputa inventor ni por tercero, en principio la novedad se pierde aunque la divulgación haya provenido de un acto de mala fe-; actividad o altura inventiva -es esencialmente la exigencia de no evidencia de lo que se propone como «regla técnica», que no sea simple ejercicio del oficio por un hombre del arte, sino que aporte conocimientos al «estado de la técnica» o acervo tecnológico-; y carácter industrial -no se reconocen teorías o principios científicos, debe tratarse de una «reducción a la práctica» a partir de la cual se asegure el atributo de «repetitividad»: posibilidad del empleo o la producción ad infinitum de los procesos o productos que materializan la invención. Mientras no concurren tales requisitos y no se haya agotado, con éxito, la fase constitutiva, la invención no será reconocida, en principio, como un bien inmaterial a la vista de la Propiedad Industrial. Se exceptúa de estas consideraciones la tutela específica de los Secretos Empresariales.

Resulta gráfica la tesis que explica la naturaleza jurídica del Derecho de Patentes a partir de la figura de un cuasi-contrato: el Estado brinda una protección condicionada, tendiente a asegurar al inventor el retorno de las inversiones en investigación y desarrollo, insumos y demás operaciones para completar el *ciclo de innovación*, atribuyéndole derechos exclusivos y excluyentes de explotación. La contrapartida de dicha protección es la divulgación, a través de un documento explícito y accesible al público, de los conocimientos novedosos—que añadan «*cambio*

técnico»-, éstos, fenecido el término legal (20 años, en la CAN, desde la fecha de solicitud), serán del dominio público absoluto. Siempre serán del dominio público relativo: habida cuenta del ámbito de validez territorial de la patente, circunscrito al país de expedición, la invención será de libre explotación en todos los países donde no esté en vigor un título comprensivo del mismo objeto. Por lo demás, desde el momento mismo de la divulgación de la invención, durante el procedimiento constitutivo, toda persona podrá servirse de ella para su uso particular o con fines académicos o de investigación y desarrollo, siempre que no haya lugar a ninguna forma de explotación económica.

Un ejemplo del funcionamiento del «dominio público relativo» es el de Watson y Crick, quienes desvelaron la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) y demostraron como podía autorreplicarse. Ellos patentaron este procedimiento sólo en EEUU; laboratorios europeos, británicos a la vanguardia, patrocinados por grupos empresariales receptores de grandes cifras por negocios de base biotecnológica, lograron discernir múltiples aplicaciones productivas del procedimiento. Numerosas aplicaciones derivadas han sido, y continúan siendo, patentadas y/o explotadas internacionalmente sin derecho patrimonial que socorra a los célebres Watson y Crick. Paradójicamente la patente cumplió en este caso su cometido como vector del progreso tecnológico.

Un bien intelectual, aun siendo objeto de título que acredite derechos absolutos, puede perdurar sin ser explotado. Esta hipótesis es particularmente aleccionadora a la luz del

Derecho de la Libre Competencia y de la Represión de la Competencia Desleal: empresas de talla transnacional suelen obtener en diversos países títulos de patentes y marcas -entre otros- sin llegar a explotarlos o sin hacerlo de modo relevante, con la finalidad de segmentar mercados y crear artificialmente los llamados *mercados estancos*. Esta práctica se ha tratado de justificar doctrinalmente alegando una suerte de precaución, o la instrumentación de sistemas de protección, a favor del titular. No obstante, también se reconoce su aptitud para obstaculizar el libre comercio internacional, configurando un abuso de derecho. Al encuentro de ella se citan, como modelos correctivos, los artículos 30, 36, 85 y 86 del Tratado de Roma constituyente de la Comunidad Económica Europea (1957) que delimitan el *ius prohibendi* atribuido a los titulares de estos derechos, y las cláusulas de agotamiento del Derecho⁵ de Patentes, Esquema de Trazado y Marcas (consagradas en los artículos 54, 101 y 158 de la Decisión 486, CAN, respectivamente).

Mientras el objeto de un derecho de Propiedad Industrial no sea eficazmente explotado, su titular jamás podría accionar por Represión de Competencia Desleal denunciando conductas confusionistas (*simulación de producto*) o aprovechamiento de esfuerzo ajeno. Podría, sin embargo, incoar en sede judicial las acciones inhibitorias y reparadoras típicas ante la infracción de la Propiedad Industrial e incursión en hecho ilícito, conforme con el derecho común y el régimen coercitivo de la Decisión 486 de la CAN.⁶

De no existir actividad productiva «*seria y efectiva*» y relevante, al punto de consolidar la identidad de prestaciones

empresariales en un mercado determinado y en un contexto de competencia, será improcedente aducir ningún efecto anticompetitivo. Imposible también, obviamente, por fuerza de la hermenéutica, el acaecimiento del hecho ilícito de deslealtad competitiva sin la preexistencia de competencia. Esto no desdice, sin embargo, acerca de conductas desleales concomitantes con la infracción de bienes intelectuales cuyos objetos son eficazmente explotados, los cuales suelen ser blanco de simulación; tanto más cuanto mayor sea el posicionamiento en el mercado, *«triunfo empresarial o mayor dignidad atribuida por los consumidores»- usando nuevamente la terminología de Ascarelli*. Como ocurre en el uso parasitario de signos distintivos notorios, la imitación servil o el aprovechamiento del esfuerzo ajeno en desmedro de prestaciones empresariales protegidas por derechos de exclusiva.

Represión de la competencia desleal

La dinámica del mercado desdibuja límites materiales a la actividad competitiva. Las relaciones que se entretajan en las transacciones de bienes y servicios son prácticamente ilimitadas y perennemente cambiantes. Igual amplitud se expresa en la realización de conductas competitivas desleales. Su tipificación es difícil y, tal vez, inevitablemente insuficiente, por decir lo menos. Ello es común a todo intento de tarifar hechos ilícitos, que en la esfera propiamente patrimonial constituyen verdaderos delitos civiles y por extensión mercantiles. Podría lo expuesto explicar, aun parcialmente, el adosamiento inicial a las infracciones de derechos de exclusiva de naturaleza intelectual, la adopción de cláusulas generales de honestidad competitiva en el derecho positivo comparado e internacional y, aunque

pueda parecer paradójico, las vacilaciones de la jurisprudencia federal de los Estados Unidos de América en cuanto a aceptar la emancipación de la Represión de la Competencia Desleal de la violación de dichos derechos⁷.

En un informe intitulado «**LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL**», presentado por el *Bureau international de l'OMPI* (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) se lee:

«... el criterio de la lealtad o de la honestidad de la competencia no es nada más que el reflejo de las concepciones sociológicas, económicas, morales y éticas de una sociedad, y puede por tanto variar de un país a otro (y a veces aun al interior de un mismo país). Este criterio es igualmente susceptible de evolucionar en el tiempo. Además siempre se observa la aparición de nuevos actos de competencia desleal, puesto que en materia de competencia no existen límites a la inventiva»(1994:23).

En la deducción de un sistema normativo venezolano de Represión de la Competencia Desleal vinculado a la infracción de derechos intelectuales, se observa añadidos importantes posteriores a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (G.O. N° 34.880 de 13 de enero de 1992 – en lo sucesivo: «LPC»). Varios textos se han agregado: el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (vigente desde el 30 de marzo 1995. G.O. N° 4.882, en lo sucesivo: «CUP»); la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones-, en lo sucesivo: «CAN»-, contentiva del

Régimen común sobre Propiedad Industrial, vigente desde el 1 de enero de 2000- en lo sucesivo: «Dec. 486») y la Constitución (G.O. N° 36.860 de 30 de diciembre de 1999).⁸

El encabezamiento del artículo 17 de la LPC contiene una restrictiva formulación de la cláusula general destinada a preservar la corrección competitiva. Reza: «*Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes: ...*»(Resaltado nuestro).

Mientras la doctrina, pacíficamente aceptada, coincidente con los ordenamientos del continente europeo de raíz romana, en cuya tradición se inscriben las regulaciones civil, mercantil y administrativa de Venezuela, concibe el hecho ilícito competitivo como conducta objetiva (sin hurgar en intención: dolo o culpa), nuestra ley exige *políticas comerciales que tiendan a la eliminación de competidores*. O sea, exige, gramaticalmente hablando, predeterminación y conducta dirigida *ex profeso* a un fin: nada menos que «eliminar competidores». En contraste, se apunta:

«... puede actuarse contra la buena fe objetiva sin que exista mala fe ... porque puede violarse la legítima confianza de los participantes en el mercado... sin necesidad de que quien viola esa confianza en el comportamiento correcto actúe subjetivamente de mala fe.»

Había dicho además el autor:

«... no es ya preciso que una actuación se produzca en una relación de competencia entre varios empresarios para que pueda considerarse

incorrecta y, por tanto, constitutiva de competencia desleal... basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, por ejemplo a los consumidores...» No se trata pues «... de proteger, sólo a un competidor directo, sino también a los consumidores y al propio funcionamiento del sistema competitivo...» (Bercovitz, 2001:339)

La doctrina de Procompetencia ha evolucionado a una interpretación sensata de tal requisito general del encabezamiento del artículo 17. En el caso Sthal- Polilac (27/01/98) el despacho se pronunció sobre: «... **La intención de ocasionar un daño a un competidor o a un agente económico totalmente independiente de la actividad** realizada por la presunta **infractora** de la posibilidad de incurrir en una práctica contraria al artículo 17...» (Resaltado nuestro)

En esta resolución se nota la evolución desde la idea del **daño actual** al **daño potencial** (Sthal Polilac). No obstante, contiene en su construcción formal aparentes incongruencias, respecto del *elemento* indicado bajo el literal a) de la misma resolución: «a) ... *la existencia de una actuación o situación en el mercado ... realizada con fines competitivos ... medios que permiten establecer contacto con los consumidores y clientes.*»

Esto se opone formalmente a la afirmación de «*total independencia de la actividad de la presunta infractora.*»⁹ Más significativa es la referencia a la «intención» de dañar. Mucho, y a través de siglos, se ha analizado el tema de la intención en el hecho ilícito. En el derecho común patrio, como hemos indicado, la intención no es una condición de eficacia. El artículo 1.185

del Código Civil reza: «*El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.*»

Una visión integradora del ordenamiento jurídico hubiese sido mejor servida sin la exigencia de «intención», siendo esta una categoría espiritual o psíquica. Es preferible la valoración objetiva a la subjetiva. Por razones de la misma índole es igualmente cuestionable la apelación a las «reglas morales» (Sthal Polilac).

En el 2001 (Resolución SPPLC/0040-2001), la doctrina se perfila: «... es requisito *sine qua non* que la misma tenga **la aptitud de desplazar a un competidor en el mercado, o eliminarlo del mismo...**» («... es decir, no se constriñe únicamente a la eliminación de los competidores» ...*la fórmula legal comprende todos aquellos actos o conductas que causen una situación de reducción de la dinámica de competencia—Res. SPPLC/06-98-. En, consecuencia la ilegalidad de acuerdo a lo previsto en el artículo in comento no se configura en el fin sino en los medios empleados para lograr ciertos beneficios...*—Res. SPPLC/20-2002-).¹⁰

La doctrina administrativa imperante detecta ilicitud en el comportamiento («*esencialmente desleal*»: Procompetencia **dixi**) del sujeto activo, mediante apreciación casuística tanto del medio de comisión como de sus posibles efectos. Es decir, comportamiento consumado en el contexto competitivo de un mercado determinado, e «idóneo» para desviar («*eliminar*») ilegítimamente la clientela ajena. No se presupone la efectividad del daño por el desplazamiento de la clientela, sino la idoneidad o aptitud del medio para producir ese resultado, ya que en el

modelo social de competencia se tutela primordialmente la corrección y transparencia competitiva.

Respecto de los derechos intelectuales podemos recurrir a la explicación de Ascarelli:

«El mismo hecho puede constituir falsificación de signo distintivo -o **infracción de un derecho intelectual**- y acto de concurrencia desleal, puede en cambio constituir falsificación de signo distintivo - o **infracción de un derecho intelectual**- sin constituir acto de concurrencia desleal o acto de concurrencia desleal sin constituir falsificación de signo distintivo - o **infracción de un derecho intelectual**»(1970:162).

En esta perspectiva es válido afirmar que habrá Competencia Desleal, en la hipótesis de comisión de conductas confusionistas, de aprovechamiento parasitario del prestigio o del esfuerzo ajenos, o de imitación de prestaciones ajenas, cuando simultáneamente el medio o efecto de tales comportamientos conlleve la infracción de derechos intelectuales, siempre que objetivamente se haya consumado la contravención de la cláusula general de observancia de usos honestos en la competencia industrial y comercial.

El mismo artículo 17 de la LPC tipifica, en su ordinal 3°, como medios de Competencia Desleal la violación de secretos industriales y la simulación de productos. Otra exposición analiza lo relativo a los secretos empresariales. Esta se refiere a la «simulación de productos» relacionada con la infracción

simultánea de derechos intelectuales. Por la misma razón no nos referiremos a las legislaciones de protección de consumidores y usuarios y de propaganda comercial, relacionadas más con supuestos de publicidad engañosa o denigratoria y prácticas de defraudación de la confianza de los consumidores. Por ello, la legislación que se menciona seguidamente versa sólo sobre esos derechos.

Conviene precisar que, con la adhesión al CUP, cuyas normas determinan a su vez la legislación sectorial andina, así como el Acuerdo de Marrakech que estableció la Organización Mundial del Comercio (designada: «OMC»- G.O. N° 4.829. Extraordinario, de 29 de diciembre de 1994- en particular el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – designado: «ADPIC»), el dispositivo de la LPC (art.17,N°3) ha sido ampliado, por esas normas, de aplicación preferente (ex artículos 98 y 153 constitucionales). Así el artículo 1, inciso 2, de la CUP establece que la represión de la competencia desleal está comprendida dentro del objeto de la propiedad industrial (*a este tema nos hemos referido antes: la especificidad e interrelación de ambos regímenes*).

El artículo 10 bis de la CUP establece la cláusula general de *observancia de los usos honestos en la competencia industrial o comercial*. De modo objetivo, sin valorar intención ni daño efectivo; está por tanto prohibido en Venezuela:

(...)«cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la

actividad industrial o comercial de un competidor» (párrafo 3, N° 1).

(...) «las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.» (párrafo 3, N° 3).

Reglas de aplicación directa y preferente en el ordenamiento interno en conformidad con el artículo 20, N° 2, letra «c» de la CUP, concordado con los artículos 98 y 153 de la Constitución.

La Dec. 486 también contiene en esencia los mismos *supuestos de hecho* repudiados a título de *ilícitos competitivos*, cuando los medios de comisión o sus efectos hayan conjuntado *infracción de derechos de Propiedad Industrial*. Comentarios acerca de dichos supuestos se tratan en el punto siguiente. Se propugna por una visión amplia del supuesto de «simulación de producto» como riesgo de confusión. Finalmente, se procurará discernir competencias atribuidas a la Superintendencia, en la Represión de Competencia Desleal conjuntadas con la infracción de derechos de Propiedad Industrial.

SUPUESTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN LA DEC. 486

La referencia que prosigue no pretende agotar una tipificación, sólo se infieren algunos ejemplos de hipótesis previsibles. «... es imposible juzgar la existencia de un acto de

competencia desleal desligado de las circunstancias concretas, porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad.». (Bercovitz.2001:339).¹¹

Se destacan, por tanto, las figuras más emblemáticas: patentes de invención y marcas; con mayor probabilidad de incidir en el desenvolvimiento institucional de la Libre Competencia.

Patentes de invención

Previene el artículo 52 de la Dec. 486:

«La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto;

importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el

literal a) respecto a un producto obtenido

*directamente mediante el procedimiento.»*¹²

Reza el artículo 53:

«El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;

c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;

d) *actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;*
e) *cuando la patente proteja un material biológico, excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.»¹³*

Al igual que en los signos distintivos, y otras categorías típicas de la Propiedad Industrial consagradas en la Dec. 486, operan, respecto de las invenciones patentadas, las prevenciones del Título XVI «**DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**».

Su artículo 258 reitera el deber de lealtad competitiva. Dice la norma: «*Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el **ámbito empresarial** que sea contrario a los usos y prácticas honestos*» (Resaltado nuestro).

La contravención del artículo 52 *eiusdem - ius prohibendi* podrá ser subsumido en las hipótesis de Competencia Desleal de los artículos 258 y 259 *ibíd.*, por implicar la violación de una norma reguladora de la Libre Competencia, que impone una prohibición *erga omnes* (art. 52, Dec. 486). Pero se requerirá, inexcusablemente, que la violación acaezca «en el ámbito empresarial» o «mercado relevante» -según la doctrina adoptada por Procompetencia-. No basta la comisión objetiva de un ilícito industrial mediante la violación del derecho del titular de la patente, será necesario, como hemos afirmado antes, que ese ilícito se consuma en el ámbito de la competencia, sea idóneo - o potencialmente apto- para desplazar ilegítimamente clientela ajena o crear confusión acerca de las características definitorias

del objeto de la patente (producto o proceso), no sólo las tecnológicamente intrínsecas, sino las que sirven para individualizar e identificar origen y cualidades de prestaciones empresariales en la pugna por «**el premio**»: *la dignidad atribuida por los consumidores o demandantes, parafraseando a Ascarelli.*

Los dispositivos indicados no agregan mucho a las reglas inferidas de las normas generales represivas del ilícito de Competencia Desleal, de modo que no podría sostenerse que estamos en presencia de un régimen represivo más demandante ante la infracción del Derecho de Patentes. Éste sin embargo, es necesario destacar, sí aporta certeza pública a la presunción del *buen derecho* que favorece al titular de la patente, la cual no puede ser desconocida, mientras esté en vigor, por ningún órgano del Poder Público, y da pié, por tanto, a comparaciones contra un patrón objetivo, reconocido y protegido por el Estado a la hora de evaluar la simulación de producto en todas sus modalidades (*la contrahechura o falsificación del objeto de la invención patentada, v.yg., puede ser considerada además como delito contra «la fe pública»*).

Dentro de la infracción del Derecho de Patente cabrían, lógicamente, los supuestos contemplados por la ley española de *imitación de prestaciones amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, y el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*.¹⁴

Los referidos artículos 258 y 259, en concordancia con el 52 de la Dec. 486 aportan sustancia al vacuo enunciado de «simulación de producto» del ordinal 3º del artículo 17 de la LPC.

La protección de las invenciones recae sobre productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología (incluyendo el biológico). Por consiguiente, el sustantivo «*producto*» -en la LPC- designaría tanto a objetos concretos como inmateriales («*Producto*» es cosa producida. «*Cosa*» es «*todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta*»). En Derecho, todo lo que pueda ser objeto de una relación jurídica (DRAE.2001:1.248). En base a lo dicho, la «simulación de producto» acusando contrahechura de una invención patentada incluye: objetos materiales y procedimientos. Todos «cosas» o bienes jurídicos.

Otra derivación de lo expuesto se desprende del artículo 240- acápite inicial- de la Dec. 486. Ante el uso o aprovechamiento ilegítimo de procedimientos patentados, denunciado como «simulación de productos», Procompetencia tendrá que observar lo siguiente:

*«... En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, **corresponderá al demandado** en cuestión **probar** que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado ... »* (Resaltado nuestro).

Marcas

Se observa interacción de la normativa sobre la Represión de Competencia Desleal y el Derecho Comunitario Andino de Marcas, en los supuestos de hecho reportados de seguidas.

Del artículo 155 de la Dec. 486 se extrae selectivamente:

«El registro de una marca confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...)

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (...)

*d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar **confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;***

*e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro **un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;***

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello

*pudiese causar una **dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio***». (Resaltado nuestro)

El literal «a» contempla conductas conocidas en doctrina comparada como *passing-off trade dress*; cuyas finalidades en el contexto competitivo son hacer pasar un producto o una prestación por las de otro competidor de buena ley. Víctima éste, junto con los consumidores y la economía toda, del comportamiento antijurídico.

El literal «d» establece una presunción a favor del titular de un signo *simulado* mediante otro idéntico apuesto a los mismos productos o servicios que el original. Corresponderá por tanto al denunciado desvirtuar la presunción de idoneidad del medio de comisión del riesgo de confusión: demostrando que la aposición ilícita, sin embargo, no es apta para propiciar ese riesgo ni, consiguientemente, para producir confusión. Esta presunción operará naturalmente en los casos de «*simulación*» de productos tramitados en el seno de Procompetencia.

En el literal «e» se previenen dos supuestos: 1) dilución de la marca: por la posibilidad de pérdida de su fuerza indicativa o de identificación de origen empresarial –*riesgo de asociación*–, o de perjudicar su valor como vector de diferenciación, adjudicación de cualidades competitivas o posicionamiento comunicacional o publicitario, incluyendo también la pérdida de valor de la marca como un activo empresarial intangible de gran significación.¹⁵ 2) aprovechamiento injusto del prestigio

de la marca: hecho ilícito concurrencial comprensivo de la sola potencialidad o aptitud de un «*enriquecimiento sin causa*» cuya contrapartida será la simétrica potencialidad de pérdida para la víctima o sujeto pasivo. Lo cual siempre será concomitante con el engaño al consumidor, a otros agentes que se desempeñan en un mercado determinado y a la confianza sobre la corrección del mercado.

Del literal «f» se destaca la noción de *aprovechamiento injusto*, vinculada al concepto implícito de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Ninguna prestación expuesta en el mercado podría ganar preferencia sin grandes y sostenidos esfuerzos en la preservación de una calidad reconocida, introducción exitosa de innovaciones, inserción y permanencia en cadenas productivas, concepción y ejecución de políticas de mercadeo, inversiones publicitarias y de distribución. Esos esfuerzos legítimos no deben ser defraudados sin represión estatal, según el orden jurídico.

Es necesario agregar que la normativa andina consagra dos excepciones al principio de constitución de derechos de exclusiva a partir del registro (artículo 155, encabezamiento), y son:

- 1) el nombre comercial, y
- 2) la marca notoria

En estos casos la eficacia del derecho de exclusiva deja de depender del agotamiento exitoso de un procedimiento constitutivo de alcance territorial limitado al Estado concedente (*dirigido a la obtención del registro, declaratoria de certeza expedida por la Administración*), y, excepcionalmente, depende del *primer uso* -nombre comercial- o «*el reconocimiento* como tal -*marca*

notoria- en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido» (Destacado nuestro)(*art. 224 Dec. 486, encabezamiento*) y *su uso previo*, aún fuera del ámbito territorial venezolano o comunitario andino (artículo 228, letras b) y c) de la Dec. 486). Estas son las dos únicas excepciones a la regla general del registro atributivo de derechos exclusivos sobre una marca.

En ambos supuestos el derecho se constituye *ope legis*. La ley confiere a sus «*beneficiarios o titulares*» potestades de oponerse al registro de todo signo igual o semejante solicitado por tercero para distinguir cualquier bien o servicio y en cualquier clase (rompiendo, por añadidura, la regla de especialidad); y, acumuladamente les atribuye uso exclusivo del *nombre comercial o la marca notoria*, aun no registrado en el país. En ambos casos se atribuyen los derechos consagrados en los artículos 155, literales e) y f) de la Decisión andina. Y en el supuesto de nombre comercial se aplicará además lo prevenido en los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

En síntesis, ambas figuras aceptan la eficacia del uso previo (en el supuesto de la marca notoria, incluso el uso previo en el extranjero) para impedir la constitución de derechos de exclusiva a favor de terceros, en cualquier sector de actividad económica, y para reivindicar el derecho de exclusiva del nombre comercial o del signo notorio ante todo tercero. También, en ambos supuestos, se reconoce eficacia para poner fin a toda conducta empresarial propiciatoria de riesgo de confusión de prestaciones

u origen empresariales, o del riesgo de asociación con la empresa del titular, sus productos o servicios.¹⁶

«VISIÓN AMPLIA DE LA SIMULACIÓN DE PRODUCTO»

En los planos doctrinal y normativo, la expresión «**simulación de producto**» da paso a la de «**riesgo de confusión**», de uso extendido en el derecho internacional, comunitario andino y comparado; empleada, por lo demás, en el artículo 117 de la Constitución. La primera literalmente más restringida que la segunda. Pero, además, es necesario inquirir si a partir de la recepción de la CUP y la Dec. 486, se amplió el rango de la «tipificación» abarcando supuestos de infracción de derechos de Propiedad Industrial, según expusimos en el punto anterior. Encontrándose, por ello, comprendidas en las hipótesis legales en vigor: la confusión, la imitación de producto, el aprovechamiento parasitario de prestaciones o del prestigio ajenos, habida cuenta, y sin perjuicio, de «*la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal*»¹⁷

Las disposiciones del artículo 10bis de la CUP y el artículo 259 de la Dec. 486, son idénticas:

«cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto de un establecimiento, los productos o la actividad comercial de un competidor;

-las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor de un competidor;

-las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos».

Procompetencia ha reconocido y aplicado el concepto de «confusión», aunque sin fundamentarlo explícitamente en la normativa indicada arriba. En efecto¹⁸, reza la Resolución SPPLC/0001-99:

«...la simulación por lo general trae como consecuencia **la confusión**. Se entiende como actos de confusión cualesquiera que sean sus variantes (imitación de signos especialmente) por medio del cual se pretende que el público asocie la empresa del **imitador** con otra que goza de un prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece por sí, y que quiere apropiarse sin ningún derecho(...)

Determina dicha Resolución que las modalidades de confusión que pueden tener lugar con la simulación de productos deben ser consideradas en dos aspectos diferenciales

«(...) *confusión en sentido estricto y confusión en sentido amplio*» - *el primer caso consistiría en el error de identidad del origen empresarial: los productos contrahechos se atribuyen falsamente al productor de buena ley; en el segundo: el consumidor asume erróneamente que si bien los productos son de distintas proveniencias*

*empresariales los oferentes están vinculados o **asociados** corporativamente. Es notable, glosamos, que el despacho no haya considerado directamente el supuesto típico de confusión con simulación del signo distintivo o aposición de marca ajena para hacer pasar al contrahecho por producto legítimo, circunstancia conocida doctrinalmente como «passing-off»-»*

«... A la luz de la competencia desleal la simulación o imitación consiste en la reproducción de las características formales individualizantes de un producto, de los elementos externos, envoltorios, envases y recipientes, utilizados para ellos, idóneos a crear confusión entre mercancías que provienen de diversas empresas.... Se induce así al consumidor a un engaño injusto (sic)... pudiendo desviarse la clientela hacia el competidor... confucionista ...».¹⁹

Agrega la resolución:

*«... Además de los efectos que puede tener **la simulación de los signos distintivos** de un producto, sobre el resto de los competidores que participan en el mercado, existen otras consecuencias que son de mayor importancia desde el punto de vista de la eficiencia que se pretenda alcanzar mediante la competencia. Tales consecuencias tienen que ver con la distorsión de la información o señales al consumidor... una marca determinada implica un serie de elementos que le permiten al consumidor asociarla a un producto o a una familia de productos, tales elementos pueden ser diseños gráficos, características de envase o empaque, combinaciones de colores, etc. ... Cuando una empresa simula o imita los signos distintivos de un producto determinado, las señales que percibe el consumidor son distorsionadas» (Ortiz-Álvarez.2001:132,133).*

La verdad es que una forma determinada puede ser objeto cumulado de varios títulos de derecho intelectual (por ejemplo: diseño industrial, obra de arte aplicado y marca) pero no es exacto suponer, por principio, que el diseño de un producto o su empaque conformen de suyo una marca.

La jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado reiteradamente sobre el riesgo de confusión entre signos en conflicto. Veamos, solo a título de ejemplo, extractos de fallos que sintetizan su postura doctrinal en la materia:

«Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.»

Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En relación con este punto, el Tribunal, en fallo del 11 de marzo de 1998, manifestó que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, «ampara a una marca del riesgo de confusión o de la 'similitud confusionista' frente a otras,

siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error. De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes». (Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-96 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en G.O.A.C. No. 363 de 11 de agosto de 1998, caso «PROMOFERIAS»).

La comparación entre los signos en conflicto, vista su naturaleza, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de

vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia. Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas compuestas por un conjunto de letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto.

A juicio del Tribunal, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apereamiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Finalmente a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
- 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa»** (Resaltado nuestro)(Proceso 3-IP-2002).

«La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad. Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado.» (Proceso 33-IP-2002).

El artículo 155, literal d), verbo y gracia, que establece una hipótesis típica del «*ius prohibendi*» y cuya tutela se atribuye

al Estado, no a un órgano específico de alguna rama específica del Poder Público -por ejemplo la judicial-, reza:

«El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos (...)

*c) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, **cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación** con el titular del registro. Tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;» (...)* (Resaltado nuestro)

La confusión como se ha observado se valora, aún en el contexto propio del derecho de Propiedad Industrial, como la aptitud o idoneidad de inducir a error en el mercado acerca el origen y prestaciones atribuidas a bienes y servicios en un ámbito de competencia. Para preservar la corrección concurrencial (*Vé interpretaciones prejudiciales, traídas como ejemplo*). Son, por tanto, algo desconcertantes algunas afirmaciones del tenor de la Resolución SPPLC/008-2002 sobre el uso de marca registrada «Corn Flakes»:

«... el conocimiento de cualquier acto presuntamente contrario al derecho relacionado con el registro y uso de esta marca, escapa del ámbito de competencia de esta Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, siendo el ámbito natural el propio Registro Autónomo de la Propiedad Intelectual y la jurisdicción ordinaria civil.

Queda entonces claro, que es de la competencia del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el conocimiento de aquellos casos que involucren derecho marcario por estar involucrados derechos debidamente registrados, Y ASÍ SE DECIDE .

(...) cabe precisar que esta Superintendencia, como bien mencionó en la Resolución de apertura del presente procedimiento administrativo, no se pronunciará sobre el uso de la marca corn flakes, ya que ello le compete a los Tribunales, de acuerdo a la decisión 486 de la Comunidad Andina.»²⁰

Por el contrario, las normas antes indicadas de la CUP y Dec. 486, versan sobre el riesgo de confusión no sólo en el ámbito exclusivo de la infracción de derechos intelectuales sino en el propiamente competitivo.

Al SAPI, como hemos visto, no se ha confiado ninguna competencia para pronunciarse acerca del **uso ilícito** de signos distintivos. La decisión andina, y así lo confirma la jurisprudencia comunitaria, establece la valoración del uso controvertido de signos aptos para crear confusión vía infracción del derecho de exclusiva del titular. Aunque como se ha dejado sentado, la calificación de deslealtad corresponde al examen circunstancial en el ámbito propiamente concurrencial, nada autoriza absolver axiomáticamente la aplicación de esas normas, expedidas en el ámbito del Derecho Internacional Público.

El artículo 10 bis 3.1 y 3. 3 del CUP y el artículo 259 a) y c) de la Dec. 486, comprenden como hipótesis de «confusión»: la imitación y el aprovechamiento parasitario de la reputación o el esfuerzo ajenos. Evidentes en casos de uso no autorizado de creaciones intelectuales consistentes en un producto o procedimiento patentados, y la forma original de un producto, comprendida en el derecho de autor. Todos son medios potenciales para crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y pueden inducir a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación o las características de los productos. Sobre todo cuando estos han cobrado notoriedad.

Constitucional y legalmente está amparada la alegación de la violación concomitante de dichos derechos intelectuales como medio de impedir, restringir, falsear o limitar la Libre Competencia, y con arreglo al examen circunstanciado del presunto ilícito según las reglas propias de Represión de Competencia Desleal. Amén: la expedición de medidas preventivas e inhibitorias y sanciones ante el acaecimiento del hecho ilícito. El desenvolvimiento del mercado proveerá situaciones que permitan subsumir conductas en los supuestos de confusión (contemplados en las reiteradamente indicadas normas del CUP y la Dec. 486) extendiéndose a productos, procesos, imitación de producto, aprovechamiento del prestigio o del esfuerzo ajenos. Reiteramos que en este sentido resulta aleccionadora la experiencia del Derecho Español.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A PROCOMPETENCIA

Tanto respecto de las patentes como de los signos distintivos rigen las disposiciones del Capítulo III del Título XVI de la Dec. 486. Estatuye en su Capítulo III las **«Acciones por Competencia Desleal»**, dentro del Título XVI **«De las acciones por Infracción de Derechos»** - obviamente con ocasión de la infracción de derechos de Propiedad Industrial. Ante la infracción de derechos de Propiedad Industrial se instituyen acciones que atienden a esta especialidad sectorial y, **acumulativamente**, para la Represión de la Competencia Desleal. Verbo y gracia: el artículo 267 dispone que la **autoridad nacional competente**, a solicitud de interesado legítimo, se pronunciará sobre **la ilicitud** de algún acto o práctica de infracción de derechos de Propiedad Industrial. Esto **sin perjuicio de cualquier otra acción**. El trámite y decisión de dicha acción (declarativa) dirigida a reprimir la Competencia Desleal no pudo haber sido confiada al Poder Judicial por cuanto el artículo 269 eiusdem establece que, si la legislación interna lo permite, la acción podrá ser iniciada de **oficio** por la **autoridad nacional competente**; iniciativa proscrita tanto para el juez civil y mercantil (artículo 11 del Código de Procedimiento Civil) como para el juez penal (artículo 285, No 4 de la Constitución). Por otra parte al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual «Oficina Nacional Competente»- según el Reglamento del Régimen Común de Propiedad Industrial, de la derogada Decisión 313 – sólo corresponden las competencias siguientes: 1) tramitar solicitudes

en la fase constitutiva o declarativa de derechos; 2) instrumentación del registro de los mismos y de los actos de disposición o goce de esos derechos; 3) anulación, cancelación y caducidad de registros.

No se ha asignado al SAPI competencia alguna dirigida a la calificación o represión de infracciones de derechos intelectuales, menos aún si aparejan Competencia Desleal o la producción de órdenes ejecutorias de contenidos inhibitorios, reparadores o sancionadores.

Por el contrario PROCOMPETENCIA si ha sido atribuida no sólo de potestades inquisitivas, reguladoras y sancionadoras con motivo de conductas posiblemente calificables como Competencia Desleal, sino dotada además de iniciativa procesal ex officio (artículo 32 LPPLC).

En la doctrina pacífica sobre la aplicación del Derecho Comunitario Andino se ha sostenido que la expresión «*autoridad nacional competente*» es amplia e inclusiva del conjunto de los organismos nacionales en todas las ramas del poder público con atribuciones para conocer y resolver sobre determinadas materias, así sea cumulativamente. En tanto «*oficina nacional competente*» designa a una dependencia gubernamental. Luego, la norma de infracción del derecho de propiedad industrial, cuando esta infracción sea concomitantemente reprehensible por la disciplina de la libre competencia podrá hacer marchar, en simultáneo, los mecanismos tutelares del derecho común (acciones declarativas, inhibitorias, resarcitorias y punitivas,

propias del derecho civil, por extensión mercantil, y penal) y las especiales de represión de la competencia desleal. En ambas vías habrán de cumplirse los presupuestos de las acciones correspondientes, en cada caso habrán de satisfacerse las exigencias sustantivas y adjetivas propias.

Hemos traído a colación normas relativas al uso no autorizado de patentes y marcas (*podríamos agregar otro tanto respecto de otras figuras como las que proscriben las conductas confusionistas y parasitarias en las denominaciones de origen—arts. 214 y 215 de la Dec. 486-; 89 Ibíd -esquemas de trazado-; o 133 Ibíd -diseño industrial-*). Todas en común se refieren a la cláusula general de honestidad o lealtad competitiva, con idéntica redacción en la CUP y la Dec. 486. En todos esos casos será aplicable el artículo 267, y los siguientes, de la norma andina.

A lo expuesto se añade, en el Acuerdo sobre los ADPIC, previsiones que señalan interrelaciones entre la represión de la *simulación de producto* como un modo «típico» de Competencia Desleal, y los Derechos Intelectuales. En el preámbulo del Acuerdo, entre los motivos, por ejemplo, se lee: «*Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas*». Además de otros dispositivos explícitos, los artículos: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 39, 40, 41, 42, 46, 49 y 51.

La Parte III del Acuerdo versa sobre la **OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**.

Esta Parte comprende la Sección 2: «**PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS**». Y, en esta Sección, a la vez, se contemplan dos dispositivos que serán objeto de mención especial, sin menoscabo de la pertinencia del resto del articulado de la misma sección. A saber los artículos 46 y 49 que respectivamente rezan:

Artículo 46: *Otros recursos*

«Para establecer un medio eficaz de **disuasión** de las infracciones, las autoridades judiciales estarán **facultadas para ordenar** que las mercancías que se haya determinado que son **mercancías infractoras** sean, sin indemnización alguna, **apartadas de los circuitos comerciales** de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean **destruidas**, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los **materiales e instrumentos** que se hayan utilizado predominantemente **para la producción** de los **bienes infractores**, sean, sin indemnización alguna, **apartados de los circuitos comerciales** de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las **mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas**, **la simple retirada de la marca** de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales». (Resaltado nuestro)

Artículo 49: *Procedimientos administrativos*

«En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultados de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.»

Es necesario precisar que el Acuerdo expresa una remisión a la CUP, aplicable a su Parte III -justamente la que se atiende ahora-, según la cual los Estados Miembros se han comprometido a cumplir, en el marco de la «*Observancia de los Derechos Intelectuales*» entre otros dispositivos, los del artículo 10 Bis de la CUP -cláusula de honestidad competitiva e hipótesis generales de competencia desleal-, revisado con antelación. Con arreglo a esto desconocer, *a priori y por principios*, la interacción reiterada, daría pie al incumplimiento del ADPIC. Reza la norma: «*Artículo 2: Convenios sobre propiedad intelectual 1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).*»

El artículo 49 del ADPIC en sustancia extiende a la autoridad administrativa potestades para emitir medidas coercitivas, con fines disuasivos en beneficio de la libre competencia en general y de la corrección competitiva en particular, contempladas en el artículo 46 *ibíd.*, siempre que dicha autoridad haya sido dotada de competencia para pronunciarse sobre el «*fondo*» en casos de falsificación (*simulación*) de producto o aposición de marca ajena (*passing off*). Obviamente, según se ha visto, la única autoridad administrativa capaz de

pronunciarse al respecto es Procompetencia; por consiguiente: receptora de la facultad de ordenar, como disuasión y remedio inhibitorio cara a futuras contravenciones, el retiro de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y su destrucción, así como el retiro de los insumos empleados o útiles para consumar la infracción. Así, bien podría hacer parte de la resolución definitiva que decida la comisión de «*simulación de producto*» dichos retiro y destrucción. La Administración procedería en cumplimiento de la atribución asignada por el artículo 46 del ADPIC, en concordancia con lo prevenido en los artículos 8°, 79 y 80, N° 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.²¹

CONCLUSIÓN

Los dispositivos del artículo 10bis de la CUP y del Título XVI de la Dec. 486 de la CAN, aunados a lo establecido en el artículo 2 de ADPIC, amén de los artículos 98 y 117 constitucionales, amplían las hipótesis o los supuestos de hecho de la Competencia desleal respecto de la previsión del artículo 17, ordinal 3° de la LPPLC. Redefiniendo necesariamente el ámbito de intervención estatal en la salvaguarda de la corrección del mercado, especialmente a través del organismo administrativo ad hoc.

Los titulares y/o derechohabientes de bienes, materializados en procesos o productos, tutelados por derechos intelectuales, en explotación →*seria y efectiva*→ comercial o industrial, están tutelados concomitantemente por la disciplina

de la Competencia desleal si la infracción de aquellos derechos es potencialmente idónea para crear confusión o desplazamiento ilícito de una clientela legítimamente confinada mediante derechos de exclusiva y mientras estos estén en vigor (cualquiera haya sido el modo de su constitución o atribución: creación, uso o registro; en armonía con lo preceptuado en el artículo 6° de la LPPLC). La explotación productiva de dichos bienes por toda persona, una vez en el dominio público, no podría configurar Competencia Desleal. *(Debe tenerse en cuenta que algunos bienes - por ejemplo: diseño industrial y obras de arte aplicado- pueden ser objeto de protección cumulativa por el derecho de propiedad industrial y el derecho de autor. En tales casos aun fenecida la protección del derecho de propiedad industrial, se mantiene el dominio privado y exclusivo en razón del derechos de autor; siempre que el bien tutelado: «el aspecto o la apariencia formal, sea ORIGINAL: es decir creado por el autor o diseñador, aunque no exista registro administrativo»).*²²

Las ilimitadas posibilidades de conductas antijurídicas imponen al Estado, y en particular a Procompetencia, una demandante y acuciosa labor jurisprudencial para perfilar una doctrina basada en la valoración casuística con arreglo a las disposiciones indicadas, que son de naturaleza y eficacia extensivas; por ende: «*inclusivas*». Ordenamiento que, *en el marco positivo de los derechos intelectuales*, expresa, a todo evento, la obligación del Estado de asegurar una protección eficaz contra la Competencia Desleal y la represión de todo acto contrario a los uso honestos en materia industrial y comercial.

CUESTIÓN FINAL

Al final de esta disertación vale la pena dejar como reflexión la cuestión siguiente:

¿Sí a tenor de los artículos 98, 117, 137 y 153 de la Constitución no se ha hecho necesaria una visión más integradora en el desempeño institucional de Procompetencia?

NOTAS

¹ Si bien alguna doctrina atribuye carácter «absoluto» a los derechos inmateriales de orden intelectual, hay quienes sostienen la inexistencia de derechos «absolutos»; esta connotación obedece a acomodados didácticos o ilustrativos.

² «*La emancipación de la disciplina de la competencia desleal del Derecho Industrial no se produjo hasta la consolidación del llamado <<modelo profesional>>, que, si bien en el resto de Europa comenzaría a principios de siglo, en nuestro país (España) no tuvo lugar hasta bien entrada la segunda mitad del mismo.... El rasgo más sobresaliente de este período es la introducción de una cláusula general, de ámbito más extenso que la insuficiente normativa sobre propiedad industrial.*» (Robles, 2001:57)

³ Un texto precursor del artículo 10 bis se había incluido en la revisión de Bruselas de 14 de diciembre de 1900: «*Los súbditos del Convenio gozarán, en todos los estados de la Unión, de la protección concedida a los nacionales contra la competencia desleal.*» (García, 1995:79)

⁴ La autora cita a su vez a Lacruz Berdejo, J.L.: *Elementos de Derecho Civil, III*, vol.2º, Barcelona, 1980, pág. 342.

⁵ La cláusula de agotamiento de derecho es una disciplina propia de la Libre Competencia. El análisis adecuado de la misma, sin embargo, ameritaría una disgregación importante que se apartaría del tema central, referido a la actividad de Procompetencia.

⁶ Sin dejar de exponerse –se nos ocurre- a acciones o defensas, con propósitos fácticos afines a la reconversión, dirigidas a enervar la eficacia del derecho invocado o a debilitarlo, como: la anulación del título, en ciertos supuestos, la obtención de licencia obligatoria librada al arbitrio del órgano administrativo competente, o la cancelación por no uso o ausencia de explotación.

⁷ «*A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los ordenamientos europeos, el derecho norteamericano de la competencia desleal no se encuentra regulado en un cuerpo legal homogéneo y estructurado, sino que, por el contrario, está compuesto por un mosaico de normas de distinto*

origen... no es sino el resultado intrínsecamente asistemático del propio común law - cuyo desarrollo responde a la necesidad de componer judicialmente los conflictos concretos conforme estos se van produciendo-, complementado por lo establecido en diversas leyes escritas, de carácter tanto federal como estatal» (Robles.2001:120).

⁸En el documento intitulado «Doctrina de Procompetencia acerca de los derechos intelectuales en el ámbito de la libre competencia, infracción de los mismos como hipótesis de competencia desleal», circulado entre el personal técnico del despacho nos referimos a la integración de esta normativa-.

⁹A menos que se desee indicar que la actividad ilícita de ésta se valorará prescindiendo de toda consideración de la que realiza ordinariamente, podría referirse a una competencia ocasional, no a la actividad habitual o profesional.

¹⁰Ver:Fermín R., José Ramón. «VINCULACION ENTRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN TORNO A LA «SIMULACION DE PRODUCTO». Obra en preparación. Caracas, 2003. Ortiz-Alvarez, Luis A. «ANTITRUST, competencia y contencioso administrativo». Sección 9.- La Competencia Desleal; páginas 122 y siguientes. Sherwood, Caracas, 2001.

¹¹En el mismo sentido, ver: Ascarelli, Tulio. Op. Cit. En ella reiteradamente aboga por el examen de los casos concretos al auxilio de «máximas de experiencia».

¹²El artículo 53 *ibíd.* acota el *ius prohibendi*, respecto de la explotación directa del objeto de la patente. El artículo 54 *eiusdem* establece otro límite, a fin de preservar la libre competencia, que es el agotamiento de derechos, tema excluido del presente estudio.

¹³El artículo 5ter de la CUP se refiere a la excepción circunstancial del uso por tercero de la invención objeto de patente en los casos de presencia temporal o accidental de navíos, aparatos de locomoción aérea o terrestre en el territorio donde la patente es válida.

La excepción del literal e) no autoriza per se un uso irrestricto- ni actos explotación mercantil- ya que cae bajo la disciplina de la Ley de Semillas, Material de Reproducción Animal e Insumos Biológicos, y demás normativa sobre biotecnología, diversidad biológica y acceso a recursos genéticos.

¹⁴Ver, a fines referenciales, artículo 11 de la Ley Española de 3 de enero de 1991, de Competencia Desleal. Esta exige sin embargo, ex artículo 2 *eiusdem*, la concomitancia de dos condiciones: 1) comportamiento con fines concurrenciales; 2) y que dicho comportamiento se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.

¹⁵El signo distintivo tiene de suyo un valor mercantil que le es propio. Es frecuente observar la introducción de productos, aun materialmente distintos, provenientes de distintos fabricantes al amparo de una misma marca. En estos casos, la marca agrega fortaleza y presencia en el mercado, asegurando la demanda de los productos, independientemente de las prestaciones intrínsecas de éstos.

¹⁶Ver: Decisión 486. Arts. 191, 192, 225, 226

- ¹⁷En tal caso la referencia al Derecho Español es aleccionadora. Ver: Exposición de motivos da la «Ley de Competencia Desleal», España 10 de enero de 1991. Página 3, comentarios sobre el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. También: Barona Villar, Silvia. «Competencia Desleal», 2º edición; páginas 33-98. TIRANT LO BLANCH. Valencia, 1999.
- ¹⁸Ver: en Ortiz-Álvarez, Luis. A., op.cit., págs.132 y 133, reproducción parcial de la Res. SPPLC/0001-99
- ¹⁹Nótese el silencio acerca de las marcas u otros signos distintivos, tampoco a bienes inmateriales sobre las formas, que confieren individualidad particular a un producto, bienes tutelados por el derecho intelectual.
- ²⁰Este caso- Corn Flakes- en nuestra opinión dio pié para asumir el tema de la pérdida de valor distintivo de la marca, consecuencia de su vulgarización. Es decir: la expresión «hojuelas de maíz» podría haber pasado al uso necesario en el lenguaje ordinario. Posiblemente no existe un sustantivo de uso común y extendido para significar el producto. La marca se vulgarizó, deviniendo»genérica». A pesar de la subsistencia de registro y derecho de exclusiva, su empleo en el desenvolvimiento competitivo por personas distintas al titular perdería idoneidad para producir un desplazamiento de clientela, toda vez que el consumidor no tiene otra forma lingüística eficaz, indicativa del producto. Si bien pudiese existir infracción de marca, no parece válido sostener ilícito concurrencia).
- ²¹Ver: Decisión de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Dr. Luis H. Farías Mata, del 21/11/1989. Caso: Arnaldo Lovera. Revista de Derecho Público, N° 40, 1989, pp.76-83.
- ²²Ver: Antequera Parilli, Ricardo. «Derecho de Autor», Tomo I. «La Protección de las Artes Aplicadas y su relación con los Diseños Industriales»; págs.: 256 y ss. SAPI, Caracas, 1998. Bentata, Víctor. «Reconstrucción del Derecho Marcario». Capítulo 5; págs.:139 y ss. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,1994.

REFERENCIAS

- Ascarelli, T.(1970). *Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales*. Barcelona. Bosch.
- Robles, A.(2001). *Libre Competencia y Competencia Desleal*. Madrid. Editorial La Ley.
- García, M.(1995). *Derecho Penal y Propiedad Industrial*. Madrid. Civitas.
- Bercovitz, A.(2001). *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*. Madrid. Editorial Aranzandi.

Arteaga, M.(2003).*Doctrina de Procompetencia acerca de los Derechos Intelectuales en el Ámbito de la Libre Competencia, Infracción de los Mismos como Hipótesis de la Competencia Desleal*. Caracas.

Barona, S.(1999). *Competencia Desleal*. 2º edición. Valencia. Tirant lo blanch.

Antequera, R.(1998). *Derecho de Autor*. Tomo I. Caracas. SAPI.

Bentata, V.(1994).*Reconstrucción del Derecho Marcario*. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.

JURISPRUDENCIA

Venezuela.(1989). *Decisión de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, con ponencia del Dr. Luis H. Farías Mata, del 21/11/1989. Caso: Arnaldo Lovera*. En: *Revista de Derecho Público*. N° 40.

LEYES Y OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

España (1991). *Ley de Competencia Desleal*. Exposición de Motivos.