

# PROTECCION CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL



ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL  
(OMPI)

**PROTECCION  
CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL**

Análisis de la situación mundial actual

*presentado por la Oficina Internacional de la OMPI*



GINEBRA  
1994

PUBLICACION OMPI  
No. 725(S)

ISBN 92-805-0522-X

OMPI 1994

## PREFACIO

*La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presenta este estudio como un primer paso de una serie de actividades relativas a la protección contra la competencia desleal. El primer proyecto del estudio se basó en un texto producido por dos funcionarios del Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia (Munich, Alemania), la Sra. Frauke Henning-Bodewig y el Sr. Heijo Ruijsenaars. La versión definitiva toma en consideración el asesoramiento ofrecido por los siguientes expertos (durante una reunión en 1992 y en forma de comentarios escritos durante 1993):*

— *John Adams (Director del Common Law Institute of Intellectual Property (CLIP), Londres);*

— *Ernesto Aracama-Zorraquín (Abogado, Buenos Aires);*

— *Ivan Cherpillod (Abogado, Lausanne);*

— *Gu Ming (Vicepresidente del Comité Jurídico del Congreso Nacional Popular, Beijing);*

— *Desmond Guobadia (Abogado, Lagos);*

— *Frauke Henning-Bodewig (Sra.) (Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia, Munich);*

— *Baldo Kresalja (Abogado, Lima);*

— *Yoshiharu Kunogi (Director de la Oficina de Política sobre Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio e Industria Internacional, Tokyo);*

— *Krishnaswami Ponnuswami (Profesor de Derecho de Propiedad Industrial, Facultad de Derecho, Universidad de Delhi, Delhi);*

— Heijo Ruijsenaars (*Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional sobre Patentes, Derecho de Autor y Competencia, Munich*);

— Imre Voros (*Juez del Tribunal Constitucional, Budapest*);

— Glen Weston (*Antiguo Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, Washington, D.C.; Naples, Florida*).

*La Oficina Internacional expresa su agradecimiento a los expertos mencionados por sus valiosísimas contribuciones.*

*Diciembre de 1993*

## INDICE

	<i>Párrafos</i>
I. INTRODUCCION .....	1- 3
II. LA NECESIDAD DE PROTECCION .....	4- 11
III. LA BASE JURIDICA DE LA PROTECCION .....	12- 27
A. Desarrollo del derecho de la competencia desleal ..	12- 17
B. La protección internacional: el Artículo 10 <i>bis</i> del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial .....	18- 22
C. La protección nacional: tres enfoques principales del derecho de la competencia desleal .....	23- 26
1) Protección basada principalmente en legislación específica .....	24
2) Protección basada en la legislación general sobre el acto ilícito y/o sobre el fraude comercial y los secretos empresariales .....	25
3) Combinación de los dos enfoques anteriores ....	26
D. La función de la jurisprudencia .....	27
IV. LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL .....	28-134
A. Definición general .....	28- 38
B. Categorías de actos de competencia desleal .....	39-134
1) Explicación general .....	39- 40
2) Actos expresamente mencionados en el Artículo 10 <i>bis</i> .....	41- 92
a) Actos que causan confusión .....	42- 63
i) Circunstancias generales en virtud de las cuales se determina la confusión ..	42- 44

ii) Tipos de confusión .....	45- 47
iii) Confusión respecto de las indicaciones	48- 58
– Aplicabilidad limitada de legislación	
específica .....	49- 53
– Ambito limitado de la protección de	
las marcas .....	54- 57
– Nombres comerciales .....	58
iv) Confusión respecto de las formas de los	
productos .....	59- 63
b) Engaño .....	64- 83
i) Generalidades .....	64- 68
ii) El concepto de engaño .....	69- 73
iii) La comunicación de afirmaciones enga-	
ñosas .....	74- 77
iv) Exageraciones .....	78
v) El objeto del engaño .....	79- 80
vi) Requisitos subjetivos .....	81- 82
vii) La carga de la prueba .....	83
c) El descrédito de los competidores .....	84- 92
i) Generalidades .....	84- 85
ii) Referencia a un competidor individual	86- 87
iii) El objeto del ataque .....	88
iv) Daño real o intención de daño .....	89
v) Afirmaciones objetivas .....	90
vi) Afirmaciones falsas .....	91- 92
3) Actos que no están expresamente mencionados en	
el Artículo 10 <i>bis</i> .....	93-134
a) Generalidades .....	93- 94
b) Violación de los secretos empresariales ....	95-103
i) Generalidades .....	95- 96
ii) ¿Qué información puede considerarse	
secreto empresarial? .....	97- 99
iii) Utilización y divulgación por antiguos	
empleados .....	100-101
iv) Utilización y divulgación por competi-	
dores .....	102-103
c) Aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno	
(“gorrear”) .....	104-115
i) Generalidades .....	104-108

ii) Dilución del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca .....	109
iii) Explotación de la reputación ajena ...	110-111
iv) Imitación servil .....	112-114
v) Actos parasitarios .....	115
d) Publicidad comparativa .....	116-125
i) Definición .....	116
ii) Restricciones generales: comparaciones “que engañan” y “que desacreditan” ..	117-118
iii) La tendencia a la admisión de comparaciones verdaderas .....	119
iv) Peligros especiales de la publicidad comparativa .....	120
v) La publicidad comparativa y la ley de marcas .....	121-122
vi) Comparaciones realizadas por terceros .	123-125
e) Otros actos de competencia desleal .....	126-134
i) Generalidades .....	126
ii) Acoso publicitario, explotación del miedo, presión psicológica indebida, etc. ....	127-130
iii) Promoción de ventas: primas, regalos, loterías, etc. ....	131-132
vi) Obstrucción de las actividades de mercado .....	133-134
 V. MEDIDAS PARA LA PROTECCION .....	 135-160
A. Generalidades .....	135-137
B. Sanciones civiles .....	138-153
1) Categorías de sanciones .....	138-145
a) Orden judicial de cesación .....	139-140
b) Daños y perjuicios .....	141-143
c) Rectificación; publicación de la sentencia ...	144
2) Legitimación activa .....	145-148
3) Medidas para obtener pruebas de actos desleales y conservar los activos .....	149-151
4) Proceso acelerado .....	152-153
C. Sanciones penales .....	154-155

D. Sanciones administrativas ..... 156-158

E. Sanciones en virtud de la autorregulación ..... 159-160

ANEXO: Lista de textos legislativos relativos a la protección contra la competencia desleal

## I. INTRODUCCION

1. La protección contra la competencia desleal ha sido reconocida como parte de la protección de la propiedad industrial desde hace casi un siglo. En 1900, durante la Conferencia Diplomática de Bruselas para la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (denominado el adelante “el Convenio de París”), se manifestó por primera vez este reconocimiento mediante la inserción del Artículo 10*bis* en el Convenio. En su versión original, tal como fue adoptada por la Conferencia Diplomática de Bruselas, el texto del Artículo era el siguiente: “Los nacionales del Convenio (Artículos 2 y 3) gozarán en todos los Estados de la Unión de la protección contra la competencia desleal concedida a los nacionales” Como resultado de conferencias de revisión posteriores, el Artículo tiene el siguiente texto (en el Acta de Estocolmo (1967) del Convenio de París):

“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. 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;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. 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.»

2. A primera vista, parece que hay diferencias básicas entre la protección de los derechos de propiedad industrial, como las patentes, los diseños industriales registrados, las marcas registradas, etc., por una parte, y la protección contra actos de competencia desleal, por la otra. Mientras que los derechos de propiedad industrial, como las patentes, se conceden previa solicitud en las oficinas de propiedad industrial y confieren derechos exclusivos respecto del objeto de la concesión, la protección contra la competencia desleal no se basa en la concesión de derechos, sino en la consideración —ya sea indicada en disposiciones legislativas o reconocida como un principio general de derecho— que los actos contrarios a los usos comerciales honestos deben prohibirse. Sin embargo, el vínculo entre los dos tipos de protección queda claro cuando se examinan algunos casos de competencia desleal. Por ejemplo, en muchos países la utilización no autorizada de una marca que no ha sido registrada se considera ilegal, sobre la base de principios generales que pertenecen al campo de la protección contra la competencia desleal (en varios países tal utilización no autorizada se denomina fraude comercial o “gorrear” (en inglés “*passing off*”). Existe otro ejemplo de este tipo en el campo de las invenciones: si una invención no se ha divulgado al público y se considera como un secreto empresarial, la ejecución no autorizada por terceros de ciertos actos relativos a dicho secreto empresarial puede considerarse ilegal. Por lo demás, la ejecución de ciertos actos relativos a una invención que ha sido divulgada al público y no está patentada o respecto de la que ha expirado la protección por patente también puede ser ilegal, bajo circunstancias muy especiales (como sería un acto de “imitación servil”).

3. Los ejemplos mencionados muestran que la protección contra la competencia desleal complementa eficazmente la protección de los derechos de propiedad industrial, como patentes y marcas registradas, en los casos en que una invención o un signo no está protegido por tal derecho. Por supuesto, hay otros casos de competencia desleal, por ejemplo, el caso mencionado en el Artículo 10*bis*.3)2) del Convenio de París, a saber una aseveración falsa en el ejercicio del comercio capaz de desacreditar a un competidor, en cuyo caso la protección contra la competencia desleal no tiene esa función de complementariedad. Ello se debe a que la noción de competencia desleal abarca una gran diversidad de actos, como se verá en el siguiente análisis.

## II. LA NECESIDAD DE PROTECCION

4. A raíz de los recientes acontecimientos políticos, varios países se encuentran en el proceso de adoptar sistemas de economía de mercado que permiten la libre competencia entre empresas industriales y comerciales, dentro de ciertos límites definidos por ley. Estos acontecimientos se presentan no solamente en los países de Europa central y oriental, sino también en varios países en desarrollo. La libre competencia entre las empresas se considera como la mejor manera para satisfacer la oferta y la demanda en la economía y sirve a los intereses de los consumidores y de la economía en su conjunto. Sin embargo, donde hay competencia, es factible que ocurran actos de competencia desleal. Este fenómeno ha podido verse en todos los países y en todos los tiempos, sin perjuicio de los sistemas políticos o sociales existentes.

5. Algunas veces la competencia económica se ha comparado a las competiciones deportivas, porque en ambos casos el mejor debe ganar. En la competencia económica, dicho ganador deberá ser la empresa que proporcione el producto más útil y eficaz o que preste el servicio de la forma más económica y en los términos más satisfactorios (para el consumidor). Sin embargo, este resultado solamente puede lograrse si todas las partes juegan según cierto conjunto de reglas básicas; y siguiendo con la comparación con el deporte, puede ser tentador desconocer las reglas. Las violaciones de las reglas básicas de la competencia económica pueden revestir diversas formas, que van desde actos ilegales pero inocuos (que pueden ser cometidos por el empresario más honesto y cuidadoso), hasta los golpes bajos con dolo, que tienen el propósito de dañar a los competidores o de inducir a error a los consumidores. Estos pueden ser en forma de ataque directo a un competidor individual o un engaño furtivo del “árbitro”, que en el caso de la competencia económica es el consumidor. Sin perjuicio de la forma que revistan esas violaciones, deben evitarse lo antes posible y en la manera más eficaz posible, en interés del empresario honesto, del consumidor y del público en general.

6. La experiencia ha demostrado que no se puede esperar que la lealtad en la competencia se logre únicamente a través del *libre ejercicio de las fuerzas de mercado*. En teoría, los consumidores, en su función de árbitros en los juegos económicos, pueden desalentar a los empresarios deshonestos desmereciendo sus productos o servicios y favoreciendo los de los competidores honestos. Sin embargo, la realidad es diferente. Conforme la situación económica se vuelve más compleja, los consumidores son menos capaces de actuar como árbitros. Con frecuencia ni siquiera pueden detectar los actos de competencia desleal y menos aún reaccionar en consecuencia. No cabe duda que el consumidor, junto con el competidor honesto, son quienes deben recibir protección contra la competencia desleal.

7. Algunas veces se ha hablado de la *autorregulación* como un correctivo, pero no ha demostrado ser una salvaguardia suficiente contra la competencia desleal. Sin duda alguna, la autorregulación a través de asociaciones de empresas puede tener una función importante en garantizar una conducta comercial honesta: cuando la autorregulación está bien desarrollada y su cumplimiento es general, puede resultar más rápida, menos onerosa y más eficaz que cualquier sistema judicial. Sin embargo, su éxito o su fracaso depende del cumplimiento constante por todos los participantes.

8. Para poder impedir eficazmente la competencia desleal, la autorregulación debe, por lo menos en ciertas áreas, complementarse a través de un sistema de ejecución legal. Únicamente un sistema de ese tipo puede asegurar a los empresarios honestos que sus oportunidades de éxito estarán determinadas por sus propios esfuerzos y asegurar a los consumidores que pueden realizar las selecciones de compra óptimas, evitando el desperdicio de recursos escasos y asegurando una mejor transparencia de mercado y un máximo bienestar económico.

9. Las normas sobre la prevención de la competencia desleal y la prevención de las prácticas comerciales restrictivas (la legislación *antimonopolio*) están interrelacionadas: ambas tienen el propósito de asegurar el funcionamiento eficaz de una economía de mercado. Sin embargo, lo realizan de diferente manera: la legislación antimonopolio se interesa en la conservación de la *libertad de competencia* al combatir las restricciones al comercio y los abusos de poder económico, mientras que la ley de competencia desleal se interesa en asegurar la

justicia de la competencia obligando a todos los participantes a jugar con las mismas reglas. No obstante, ambas leyes son igualmente importantes y complementarias entre sí, aunque en diferentes sentidos. Los países que están estableciendo un sistema de economía de mercado necesitan una legislación antimonopolio, pero no es posible basarse únicamente en las leyes antimonopolio para asegurar lealtad de la competencia como efecto colateral: esto puede lograrse únicamente mediante normas muy claras que establezcan la protección contra la competencia desleal.

10. Las *leyes de propiedad industrial* que protegen las invenciones, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas, etc., tienen una globalidad insuficiente para garantizar los usos honestos en el mercado. Es cierto que la protección de los derechos de propiedad industrial no solamente va en interés de sus titulares, sino también de los consumidores y del público en general y con ello también sirve al objetivo de garantizar lealtad en la competencia. En especial, la utilización no autorizada de una marca para un producto competidor no sólo constituye una explotación indebida del activo intangible del titular de la marca, sino también engaña al público en cuanto al origen comercial del producto (y por lo tanto, a sus características). Por ello se puede sostener que la ley de marcas es una parte específica de un sector más amplio, que es la ley de competencia desleal y que la aplicación de la protección de las marcas sirve para impedir actos de competencia desleal, especialmente la explotación de la reputación ajena y la dilución de la calidad distintiva o del valor publicitario. Lo mismo resulta válido, en menor escala, para otros derechos de propiedad industrial como las patentes, que protegen a los inventores contra la explotación indebida de sus esfuerzos.

11. Sin embargo y a pesar de estos objetivos comunes, la práctica leal en el mercado no puede garantizarse únicamente mediante la protección de los derechos de propiedad industrial. Hay una amplia gama de actos desleales, como la publicidad engañosa y la violación de los secretos empresariales que normalmente no son tratados en las legislaciones específicas sobre propiedad industrial. Por lo tanto, la ley de competencia desleal es necesaria para complementar las legislaciones sobre propiedad industrial o bien, para conceder un tipo de protección que dichas leyes no pueden suministrar. Para satisfacer esta función, la ley de competencia desleal debe ser *flexible* y la protección que ofrezca debe ser independiente de cualquier formalidad,

como el registro. En particular, la ley de competencia desleal debe poder adaptarse a todas las nuevas formas de comportamiento comercial. Dicha flexibilidad no implica necesariamente que no se pueda predecir. Por supuesto, la ley de competencia desleal nunca puede ser tan específica como la legislación sobre patentes o marcas; sin embargo, la experiencia en muchos países ha demostrado que es posible desarrollar un derecho de la competencia desleal eficaz y flexible, y al mismo tiempo garantizar una previsibilidad suficiente.

### III. LA BASE JURIDICA DE LA PROTECCION

#### A. *Desarrollo del derecho de la competencia desleal*

12. Todos los países que han establecido sistemas de economía de mercado han establecido cierto tipo de salvaguardia contra prácticas comerciales desleales. No obstante, al hacerlo han elegido *enfoques* bastante *diferentes*. Mientras que en otros sectores de la legislación de propiedad industrial, como los relativos a las patentes, los diseños industriales o las marcas, en general se está de acuerdo en que la mejor protección es a través de un estatuto completo y específico, las bases jurídicas para la represión de la competencia desleal pueden ir desde una disposición general sucinta sobre actos ilícitos hasta un reglamento detallado dentro de un estatuto especial. La razón de esta diversidad de enfoques con frecuencia es puramente histórica.

13. El concepto de una legislación sobre competencia desleal surgió por primera vez en *Francia* alrededor de 1850. Aunque en esa época no había una prohibición específica de prácticas comerciales deshonestas, los tribunales franceses pudieron desarrollar un derecho de la competencia desleal completo y eficaz sobre la base de la *disposición general* contenida en el Artículo 1382 del Código Civil francés, según la cual los actos ilícitos conllevan la obligación de pago de indemnización por daños y perjuicios. En lo relativo a la protección de los competidores, los principios desarrollados por las sentencias de los tribunales sobre la base del Artículo 1382 del Código Civil francés siguen siendo la base principal de las acciones contra la competencia desleal en Francia. En cuanto a la protección de los consumidores, ya en 1905 se aprobó una ley sobre el fraude respecto de los productos y desde entonces se ha ido complementando con numerosos estatutos y decretos, incluida la denominada "Ley Royer" de 1973, que prohíbe la publicidad engañosa, así como las leyes de información al consumidor de 1978 y 1989.

14. En *Alemania* la situación evolucionó de otra manera. Puesto que los tribunales se rehusaban a hacer extensivas las disposiciones del

Código Civil sobre actos ilícitos a las prácticas comerciales deshonestas, fue necesario aprobar una *legislación específica* sobre la materia. De esta manera, la “Ley contra la Competencia Desleal” de 1909 pasó a ser y sigue siendo la principal base para la represión de los actos de competencia desleal. La Ley contiene dos disposiciones generales sobre prácticas comerciales deshonestas y engañosas alrededor de las cuales se agrupan disposiciones especiales, por ejemplo, sobre la protección de los secretos empresariales. Además, se basa casi exclusivamente en demandas de partes privadas y concede a los competidores, los consumidores y las organizaciones comerciales la facultad de presentar demandas. Los tribunales alemanes, basándose especialmente en las dos disposiciones generales contenidas en los Artículos 1 y 3 de la Ley, han desarrollado un sistema completo para la represión de las prácticas comerciales deshonestas, con el objetivo de proteger no sólo a los competidores, sino también a los consumidores y al público en general.

15. La ley de las diversas jurisdicciones que componen el *Reino Unido* (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) han utilizado un enfoque diferente, basado en el derecho consuetudinario y la equidad y no ha desarrollado un régimen jurídico separado para la protección contra la competencia desleal. Un enfoque tradicionalmente liberal compensa la renuencia a aplicar reglas generales que permitan opiniones subjetivas sobre lo que es “leal” y lo que no lo es. El acto ilícito de fraude comercial (“*passing off*”), que ha sido reconocido desde 1824, se considera una protección suficiente para los competidores. En consecuencia, los recursos civiles para los *competidores* siguen limitados a casos aislados bajo principios no codificados sobre el acto ilícito, en particular la protección contra el fraude comercial, la falsedad injuriosa o la infidencia. Por otra parte, las disposiciones sobre la protección del *consumidor* contra actos que induzcan al error se introdujeron ya en 1862 y desde entonces se han complementado a través de un conjunto autónomo de estatutos de protección del consumidor, como la Ley de Descripciones Comerciales de 1968, la Ley de Comercio Leal de 1973 y las Leyes de Productos y Servicios No Solicitados de 1971 y 1975, así como la Ley de Protección del Consumidor, de 1987. En 1988 se aprobó el Reglamento de Control de la Publicidad Engañosa, conforme con la Directiva de la Comunidad Europea de 1984. Además, se reconocen plenamente varios otros códigos autodisciplinarios de publicidad.

16. Al igual que el Reino Unido, la ley de competencia desleal de los *Estados Unidos de América* se desarrolló a partir de sentencias judiciales, en especial del derecho consuetudinario sobre el acto ilícito

de fraude comercial. Al igual que en el Reino Unido, no había y aún no hay una norma general sobre el acto ilícito de competencia desleal. Sin embargo, desde 1946 en virtud de la disposición sobre la protección de marcas de la Sección 43.a) de la Ley de Marcas (Ley Lanham), se ha concedido una acción legal limitada contra las alegaciones falsas sobre el propio producto en el comercio interestatal. En 1988, dicha disposición se amplió para abarcar también las representaciones falsas o engañosas sobre el producto o el servicio de terceros. Además, un organismo federal, la Comisión Federal de Comercio (FTC), creada en 1914, tiene jurisdicción general para perseguir cualquier acto o práctica desleal o engañoso o que afecte el comercio interestatal. Sin embargo, la Sección 5.a) de la Ley de la FTC no da una legitimación activa a los competidores o consumidores afectados, mientras que los estatutos de represión de las prácticas comerciales desleales que adoptaron todos los Estados en la segunda mitad del presente siglo (basados principalmente en la Ley de la FTC) con frecuencia permiten que las partes interesadas entablen acciones legales.

17. Los ejemplos mencionados demuestran las diferentes maneras en que se ha desarrollado la ley de competencia desleal en diversos países. Mientras tanto, muchos países han aprobado *legislación especial* sobre la materia o han substituido leyes anteriores sobre competencia desleal. En cuanto a las actividades legislativas recientes en la materia, Suiza adoptó en 1986 una Ley contra la Competencia Desleal que contiene una disposición general amplia y un reglamento detallado sobre comportamiento comercial específico, por ejemplo, la imitación servil; Hungría adoptó en 1990 una Ley sobre la Prohibición del Comportamiento Comercial Desleal que regula la competencia desleal y la ley antimonopolio; la Ley de Competencia Desleal de España de 1991 contiene un reglamento detallado sobre las prácticas dañinas para los consumidores y los competidores; y en 1991 Bélgica adoptó una Ley de Prácticas Comerciales y de Información y Protección del Consumidor que destaca la idea de la protección del consumidor.

B. *La protección internacional: el Artículo 10bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*

18. El Artículo 1.2) del Convenio de París menciona la represión de la competencia desleal junto con las patentes, los modelos de utilidad,

los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen entre los objetos de protección de la propiedad industrial y el Artículo 10bis contiene una disposición expresa sobre la represión de la competencia desleal (el texto se reproduce en el párrafo 1, *supra*). Así, en más de cien Estados que son parte en el Convenio de París se puede encontrar la base jurídica para la protección contra la competencia desleal, no solamente en sus legislaciones nacionales, sino también a nivel internacional.

19. En virtud del *Artículo 10bis.1)* del Convenio de París, los países de la Unión están obligados a asegurar *una protección eficaz contra la competencia desleal*. El *Artículo 10ter.1)* del Convenio también establece la obligación de asegurar los “recursos legales apropiados”. En particular, deben tomarse medidas que permitan a las federaciones y asociaciones que representen a los industriales, productores o comerciantes interesados presentar demandas, siempre y cuando ello no sea contrario a las leyes del país interesado ni exceda los derechos normalmente concedidos a asociaciones nacionales.

20. El *Artículo 10bis.2)* del Convenio de París define la competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los *usos honestos* en materia industrial o comercial. Esta definición deja la determinación de la noción de “honestidad comercial” en manos de los tribunales y las autoridades administrativas nacionales. Los Estados miembros de la Unión de París también quedan en libertad de conceder protección contra ciertos actos, incluso si las partes involucradas no compiten entre sí.

21. El *Artículo 10bis.3)* del Convenio de París proporciona tres ejemplos de casos que “en particular” deberán prohibirse. Estos *ejemplos* no deben considerarse exhaustivos, sino más bien como la protección mínima que deben conceder todos los Estados miembros. Los dos primeros, crear confusión y desacreditar, pueden considerarse pertenecientes al campo “tradicional” del derecho de la competencia, a saber, la protección del competidor. El tercero, inducir a error, se añadió en la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958 y toma en consideración tanto los intereses de los competidores como los de los consumidores.

22. Además de los Artículos 10bis y 10ter, el Convenio de París contiene varias disposiciones relativas a la protección contra actos de

competencia desleal en un sentido más amplio, especialmente los relativos a *marcas y nombres comerciales*. Por ejemplo, los Artículos 6 *sexies* y 8 prevén la protección de las marcas de servicio y de los nombres comerciales, respectivamente. La protección de las *indicaciones de origen geográfico*, en la medida en que no está prevista en el Artículo 10*bis*.3), se deriva del Artículo 10 y del Artículo 9, al que se refiere el Artículo 10.<sup>1</sup> Los acuerdos especiales concertados en el marco del Convenio de París, a saber, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, junto con tratados bilaterales, prevén específicamente la protección internacional de las indicaciones geográficas.

### C. *La protección nacional: tres enfoques principales del derecho de la competencia desleal*

23. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10*bis*.1) del Convenio de París, los países miembros de la Unión de París deben proporcionar una protección eficaz contra la competencia desleal. Si bien

---

<sup>1</sup> Los Artículos 9 y 10 del Convenio de París tienen el siguiente texto (el texto del Artículo 10*bis* del Convenio de París figura en el párrafo 1, *supra*):

#### “Artículo 9

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

(3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

(continúa la Nota 1)

no están obligados a introducir una *legislación especial* a tal fin, deben proporcionar, al menos sobre la base de la legislación general existente, salvaguardas eficaces contra todos los actos “contrarios a los usos comerciales honestos” y específicamente contra las prácticas mencionadas en el Artículo 10bis.3). Se pueden distinguir tres enfoques principales para la aplicación de estas obligaciones de tratado.

1) *Protección basada principalmente en legislación específica*

24. Varios países han aprobado *estatutos especiales*<sup>2</sup> o *disposiciones específicas dentro de estatutos más generales*<sup>3</sup> que algunas veces se combinan con disposiciones en estatutos generales como el Código Civil, para tratar la protección contra la competencia desleal. Esos estatutos establecen sanciones civiles o penales y contienen disposiciones generales amplias (con frecuencia siguiendo el modelo contenido en el Artículo 10bis.2) del Convenio de París) que se complementan con disposiciones detalladas sobre formas específicas de práctica comercial desleal; normalmente prevén sanciones civiles y, respecto de casos específicos, también sanciones penales. Si bien muchos de esos países también han adoptado legislación adicional relativa a los actos concernientes a ciertos productos (alimentos, fármacos, etc), a los medios de comunicación (televisión) o a las prácticas de comercialización (regalos, primas), el estatuto contra la competencia desleal sigue siendo la *principal base de protección*. Con frecuencia el ámbito de esos estatutos se ha ampliado con el supuesto de que la violación de cualquier otra ley puede ser una práctica comercial desleal, ya que da una ventaja competitiva injusta respecto de un

(continuación de la Nota 1)

Artículo 10

1) Las disposiciones del Artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.»

<sup>2</sup> Por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Japón, Luxemburgo, Perú (véase también la nota 3), República de Corea, Suecia y Suiza.

<sup>3</sup> Por ejemplo, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Hungría, México, Perú, Rumania y Venezuela (en lo relativo a Bulgaria, Hungría y Rumania, véase también la nota 5).

competidor que cumpla con la ley. En algunos países, el concepto de legislación especial sobre competencia ha evolucionado hacia la adopción de una legislación más general sobre comportamiento comercial<sup>4</sup>, o se ha reforzado el vínculo con la legislación antimonopolio mediante la adopción de estatutos que tratan la institución de la competencia misma, así como la lealtad en la competencia.<sup>5</sup>

2) *Protección basada en la legislación general sobre el acto ilícito y/o sobre el fraude comercial y los secretos empresariales*

25. En un grupo de países con una tradición de derecho civil<sup>6</sup>, que sigue el enfoque de protección al empresario honesto, tal protección normalmente se encuentra en la *legislación general sobre el acto ilícito*. En otro grupo de países que siguen las tradiciones de derecho consuetudinario,<sup>7</sup> las acciones por *fraude comercial* y por violación de los secretos empresariales, desarrolladas por los tribunales (por lo menos al principio), siguen siendo la base principal de protección de los competidores. En cuanto a la protección de los *consumidores*, algunos de los países dentro de los dos grupos mencionados han adoptado conjuntos de leyes independientes que regulan casos específicos de comportamiento comercial indeseable, como la publicidad engañosa, las comparaciones de precio, loterías, juegos y primas; estas leyes en general son independientes de la protección de los competidores en virtud de los principios de derecho civil o de derecho consuetudinario.

3) *Combinación de los dos enfoques anteriores*

26. La mayoría de los países parte en el Convenio de París, incluso aquellos que en un principio trataron de reglamentar la competencia

---

<sup>4</sup> Esto se ha hecho, por ejemplo, en Bélgica, Suecia y, en cierta medida, en Suiza.

<sup>5</sup> Esto se ha hecho, por ejemplo, en Bulgaria, Hungría (la legislación correspondiente tiene el título "Ley sobre la Prohibición del Comportamiento Comercial Desleal"), Rumania y Venezuela.

<sup>6</sup> Por ejemplo Francia, Italia y los Países Bajos.

<sup>7</sup> Especialmente en varias jurisdicciones del Reino Unido.

desleal mediante la legislación general sobre el acto ilícito, prevén una *combinación* de principios generales del código civil, jurisprudencia y leyes especiales. En muchos países con *estructura federal*, la división de la competencia legislativa entre el poder legislativo federal y el de los Estados federados ha llevado a una combinación incluso más compleja de las diversas formas de protección. En algunos de esos países, el legislador federal carece de jurisdicción respecto de la competencia desleal, en la medida que se considera parte de la legislación estatal sobre el acto ilícito. En estos países, cuando la protección es concedida por los Estados, en general está más desarrollada que cuando se concede a nivel federal. En especial, en los Estados Unidos de América la limitada existencia de recursos legales de derecho consuetudinario contra la competencia desleal fue atendida inicialmente en una ley federal mediante el establecimiento de una autoridad administrativa (la Comisión Federal de Comercio) y más recientemente, mediante la extensión de una disposición de la legislación federal de marcas (Artículo 43.a) de la Ley de marcas (Ley Lanham)) a una amplia gama de indicaciones engañosas. Sin embargo, la reglamentación más progresista se encuentra en las “leyes comerciales”, “las pequeñas leyes de la FTC” y las “leyes de protección del consumidor”, así como otras legislaciones adoptadas por los diversos Estados dentro de los Estados Unidos de América.

#### D. *La función de la jurisprudencia*

27. A pesar de los diferentes enfoques ya mencionados, todos los países que han introducido salvaguardias eficaces contra la competencia desleal han dado particular atención a la *aplicación* de la ley y normalmente dan a sus tribunales un margen de acción considerable. El éxito de una ley de competencia desleal depende en gran medida de lo que los tribunales hagan con ella. Unas cuantas palabras en una disposición general sobre el acto ilícito pueden ser base suficiente para desarrollar un sistema de derecho de la competencia desleal eficaz, mientras que un estatuto extraordinariamente bien redactado puede dar resultados desalentadores. Sin embargo, ello no significa que un reglamento explícito y detallado sobre prácticas comerciales desleales no sea útil: por lo menos tendrá cierto efecto preventivo en el comportamiento dentro del mercado; pero seguirá siendo ineficaz si los

tribunales no lo activan. En el mundo cambiante de la competencia, incluso el legislador más perspicaz no podrá anticipar todas las futuras formas de comportamiento comercial desleal y debe basarse en la interpretación de las leyes que hagan los tribunales. Por lo tanto, muchos países han complementado sus disposiciones explícitas contra ciertas prácticas comerciales con una *disposición general* que permite a los tribunales incluir nuevas formas de prácticas comerciales desleales dentro del sistema general.



## IV. LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

### A. *Definición General*

28. Según lo establecido en el Artículo 10bis.2) del Convenio de París, se entenderá por competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los *usos honestos*”. La mayoría de los países con leyes especiales sobre competencia desleal han adoptado definiciones idénticas o similares para sus disposiciones generales, utilizando términos como “prácticas comerciales honestas” (Bélgica y Luxemburgo), “el principio de la buena fe” (España y Suiza), “corrección profesional” (Italia) y “buenas costumbres” (Alemania, Grecia y Polonia). A falta de legislación específica, los tribunales han definido la competencia leal con frases como “los principios de honestidad y trato justo” o “la moral del mercado” (Estados Unidos de América).

29. Es cierto que la descripción de la competencia desleal como actos contrarios a los “usos comerciales honestos”, la “buena fe” y otros no ofrecen normas de comportamiento claras y de aceptación universal, ya que el significado de los términos es más bien abstracto. La norma de “lealtad” u “honestidad” en la competencia no es más que el reflejo de conceptos sociológicos, económicos, morales y éticos de una sociedad y por lo tanto pueden diferir de un país a otro (y algunas veces, incluso dentro del mismo país). También es posible que esta norma se modifique con el paso del tiempo. Además, siempre hay nuevos actos de competencia desleal, ya que claramente no existe ningún límite a la inventiva en el campo de la competencia. Hasta ahora han fallado todos los intentos por incorporar todos los actos de competencia actuales y futuros en una sola definición que al mismo tiempo defina todos los comportamientos prohibidos y sea suficientemente flexible para adaptarse a nuevas prácticas comerciales.

30. Esto no significa que la competencia desleal no pueda tener una definición general y que lo mejor que pueda hacerse es tipificar ejemplos concretos de comportamiento comercial como desleales. Por el

contrario, hay algunos aspectos que indican claramente cuáles son las prácticas que se consideran “leales” y cuáles “desleales”.

31. En general se acepta que algunos actos de comportamiento comercial siempre (o, como lo indica el Artículo 10*bis*.3) del Convenio de París, “en particular”) serán considerados como constituyentes de competencia desleal. Los más evidentes son provocar confusión, desacreditar y utilizar indicaciones que puedan inducir a error. El *aspecto común* de estos ejemplos, que son los más importantes pero en ninguna forma los únicos, de comportamiento comercial desleal es el intento (por un empresario) de tener éxito en la competencia sin basarse en sus propios logros en términos de la calidad o el precio de sus productos y servicios, sino aprovechando indebidamente el trabajo de terceros o influyendo en la demanda de los consumidores mediante declaraciones falsas o engañosas. Por lo tanto, desde su origen los métodos que utilizan esas prácticas hacen dudar sobre su lealtad en la competencia.

32. Otro punto de referencia podría ser el *elemento subjetivo* del acto desleal. A primera vista, la noción de “honestidad” parece referirse a una norma moral y no cabe duda que también incluye algún tipo de *norma jurídico/ética*. Sin embargo, es necesario diferenciar esto de la cuestión de si puede establecerse un acto de competencia desleal en ausencia de falta, mala fe o negligencia. Cuando una ley de competencia desleal se ha desarrollado sobre la base de las disposiciones generales de actos ilícitos, el “acto ilícito de la competencia desleal” requiere algún tipo de elemento subjetivo como el de “culpa” o “mala fe”. No obstante, en la práctica, el elemento de culpa o de mala fe con frecuencia se presume por los tribunales. Por lo tanto, dichos elementos subjetivos no resultan esenciales a la noción de lealtad en la competencia. No cabe duda que, con ciertas excepciones, a los fines de tipificar un acto de competencia desleal se aplican normas más bien objetivas; por supuesto, las condiciones subjetivas pueden ser importantes en la determinación de las sanciones aplicables. Algunas veces este enfoque objetivo de la ley de competencia desleal queda indicado expresamente en la legislación, como es el caso de la Ley española de 1991 que utiliza la expresión “todo comportamiento que resulte *objetivamente* contrario a las exigencias de la buena fe.”

33. Sin embargo, el factor más importante para determinar la “deslealtad” en el mercado se deriva del *propósito* del derecho de la

competencia desleal. Al respecto, el derecho de la competencia desleal fue originalmente concebido para proteger al empresario honesto. Mientras tanto, se ha reconocido que la protección del consumidor es de igual importancia. Además, algunos países destacan especialmente la protección del público en general y, en particular, su interés por la libertad de competencia. De ahí que la ley de competencia desleal moderna tenga un propósito triple, a saber: la protección de los competidores, la protección de los consumidores y la salvaguardia de la competencia en interés del público en general. Como lo indican la Ley suiza de 1986 y la Ley española de 1991, el objetivo de la ley de competencia desleal es asegurar una competencia leal y sin distorsiones en interés de todos los concernidos. En la práctica, esto quiere decir que la competencia desleal también debe definirse en su aspecto *funcional*, tomando especialmente en consideración los intereses de los “concernidos” por ella, a saber, las partes involucradas en el funcionamiento del mercado.

34. Una parte que siempre ha sido parte “concernida” es el *empresario* honesto. Puesto que la ley de competencia desleal comenzó como una ley especial para la protección del empresario honesto, resulta lógico que el punto de partida sea la *norma de comportamiento de un empresario*. Por lo tanto, una práctica condenada como inadecuada por todos los empresarios difícilmente podrá calificarse como un acto de competencia “leal”.

35. Por otra parte, algunas prácticas pueden ser aceptadas en general dentro de una rama de actividad comercial, pero ser consideradas “inadecuadas” por otros participantes en el mercado. En tales casos, es necesario que las propias normas de comportamiento tengan cierta *corrección ética*. Las normas éticas dictan particularmente que no deben afectarse innecesariamente los intereses de los consumidores, por ejemplo, desconociendo el principio de la veracidad (sobre el que se basa el consumidor para sus transacciones), incitando al consumidor a tener una conducta antisocial o incluso dañina, o bien invadiendo su intimidad.

36. También puede haber prácticas que a primera vista no sean perjudiciales para otros empresarios ni para los consumidores, pero que pueden ir en detrimento de la *economía en general*. Por ejemplo, la venta a pérdida puede, a la larga, destruir a las empresas pequeñas y medianas y con ello producir efectos negativos sobre la libre

competencia. Cuando estos aspectos económicos quedan incorporados en la ley de competencia desleal<sup>8</sup>, tal comportamiento con frecuencia se calificará expresamente como “desleal”.

37. Al determinar la “honestidad” de los acuerdos comerciales, es necesario tomar en consideración todos estos factores. En la práctica, el concepto de la competencia desleal se ha convertido cada vez más en un *equilibrio de intereses*. Las diferencias en la evaluación de lo que es “leal” o “desleal” en general puede explicarse por el diferente énfasis que se da a los aspectos arriba mencionados. Por ejemplo, un tipo particular de comportamiento comercial puede ser considerado de diferente manera en los países en los que el derecho tradicional de la competencia desleal sigue centrándose en la protección del competidor honesto, en oposición a aquéllos que dan énfasis especial a la protección de los consumidores o del público en general.

38. Por otra parte, es generalmente aceptado que por lo menos algunos actos y prácticas siempre serán irreconciliables con la noción de lealtad en la competencia. A continuación se examinan estos en más detalle.

## B. *Categorías de actos de competencia desleal*

### 1) *Explicación general*

39. Los actos de competencia desleal se pueden clasificar de diversas maneras, dependiendo del criterio aplicado o del énfasis dado a ciertos aspectos de un acto o de una forma de comportamiento dado. Un acto que se considere “desleal” con frecuencia surge en circunstancias complejas que exigen de escrutinio y juicio basados en las normas establecidas o existentes. Un acto se puede considerar desleal por más de una razón, dependiendo del enfoque adoptado para caracterizar dicho acto. Por lo tanto, un mismo acto puede quedar dentro de dos o más categorías. Igualmente, ninguna categorización o clasificación

---

<sup>8</sup> Como en Bélgica y Hungría.

sistemática de los actos de competencia desleal puede escapar a cierto grado de traslape entre los conceptos y las categorías utilizados.

40. A los fines del establecimiento de categorías de actos de competencia desleal y para facilitar su análisis en el presente estudio, se han establecido dos grupos generales de actos de competencia desleal, a saber, los actos de los tipos mencionados expresamente en el Artículo 10bis del Convenio de París y los que no están expresamente mencionados en dicho Artículo.

## 2) *Actos expresamente mencionados en el Artículo 10bis*

41. El Artículo 10bis.3) (véase el párrafo 1, *supra*) contiene una lista no exhaustiva de tres tipos de actos de competencia desleal, a saber, actos capaces de crear confusión, actos que desacrediten a un competidor y actos que puedan inducir al público a error. Como los actos que pueden causar confusión y los que pueden inducir al público a error son similares y algunas veces se superponen, se examinan antes del acto de desacreditar al competidor.

### a) **Actos que causan confusión**

#### i) *Circunstancias generales en virtud de las cuales se determina la confusión*

42. El Artículo 10bis.3)1 del Convenio de París obliga a los Estados miembros a prohibir todos los actos capaces de causar confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. El ámbito del Artículo 10bis.3)1 es muy amplio, ya que abarca cualquier acto que en el curso del comercio involucre una marca, un signo, una etiqueta, un lema comercial, un embalaje, una forma o un color de los productos o cualquier otra indicación distintiva utilizada por un comerciante. Así, no solamente las *indicaciones* utilizadas para distinguir los productos, servicios o empresas, sino también la *aparición de los productos* y la presentación de los servicios se consideran importantes en la prohibición de la confusión. Por ejemplo, el Artículo 2598.1) del Código Civil italiano establece expresamente que cualquier persona que utilice nombres o signos distintivos que puedan provocar confusión con

aqueellos de otra persona, o haga una imitación servil del producto de un competidor o que por cualquier otro medio cree confusión con los nombres, signos, productos o actividades de competidores comete un acto de competencia desleal. Igualmente, en virtud del Artículo 6 de la Ley española de competencia desleal, todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, incluido el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación, será considerado desleal. En los países con tradición de derecho consuetudinario, el concepto de “fraude comercial” (“*passing-off*”) es suficientemente amplio para abarcar todos los tipos de indicaciones, productos y otros elementos protegidos contra la confusión.

43. En virtud del Artículo 10*bis*.3)1 del Convenio de París, la “intención” de crear confusión carece de importancia a los fines de la determinación de si tal acto constituye un acto de competencia desleal. Sin embargo, la mala fe por parte del imitador puede tener efectos en cuanto a las sanciones que se apliquen. De igual manera, normalmente no es necesario que haya ocurrido realmente la confusión, ya que la *posibilidad de crear confusión* con frecuencia es suficiente para un procedimiento basado en competencia desleal. Finalmente, la protección contra la confusión está prevista *sin limitación en el tiempo*. La protección existe siempre que pueda haber confusión, pero se da suficiente margen para la utilización de indicaciones que no creen confusión respecto de productos, servicios o empresas, de manera que no se restrinja la competencia en el mercado correspondiente. Sin embargo, en el momento en que la creación comercializable se vuelve genérica o común pierde su carácter original o distintivo y ya no se puede presumir la posibilidad de confusión en la misma medida.

44. Hay dos sectores principales en los que con frecuencia ocurre la confusión. Estos son, por una parte, las indicaciones de origen comercial y la apariencia de los productos, por la otra. Sin embargo, esto no impide ni limita la protección de otros atributos o logros contra la confusión.

ii) *Tipos de confusión*

45. La confusión se puede establecer de diferentes maneras. La prueba para el *tipo básico de confusión* es saber si la marca similar se parece tanto a la marca protegida que puede crear confusión en un

número considerable de consumidores promedio en lo relativo a la *procedencia comercial* de los productos o los servicios. Los factores que frecuentemente se consideran para determinar la confusión son el grado de distintividad de la marca protegida, el tamaño y la reputación de su titular, la sofisticación de los consumidores interesados y, por supuesto, la similitud de las marcas y de los productos o los servicios involucrados. En muchos países la confusión no está limitada a la confusión básica sobre la procedencia comercial, sino que también abarca el caso en que se da la impresión de un vínculo comercial firme entre dos usuarios de la misma marca o de marcas similares, es decir, la confusión en cuanto a la *afiliación*. No obstante, la utilización de marcas idénticas o similares para productos que claramente no están relacionados o que son completamente diferentes queda fuera del ámbito de protección, ya que un nivel de diferencia elevado entre los productos o servicios involucrados llevará a los consumidores a suponer que el origen de los productos o servicios no es el mismo y también que no existe ninguna relación comercial particular entre los usuarios.

46. Una tercera forma de confusión que ha sido mencionada, por ejemplo en virtud de la Sección 43.a) de la Ley Lanham de los Estados Unidos de América y en la Sección 53 de la Ley australiana de Prácticas Comerciales, se denomina la confusión en cuanto al *patrocinio*. En este tipo de confusión, los consumidores supondrán que los productos o servicios no proceden de la misma fuente y que entre las dos empresas no existen relaciones comerciales tan estrechas y continuas como para provocar confusión en cuanto a su afiliación. Sin embargo, el consumidor esperará, debido a la similitud de las marcas, los tipos de productos o servicios para los que se utiliza la marca y a la manera de utilizarla por el segundo usuario, que la utilización por el segundo usuario de la marca protegida ha sido *autorizada por un contrato* por cierto período de tiempo. Este tipo de confusión puede ser importante, por ejemplo, en los casos en que terceros utilizan la marca (sin autorización) para fines ornamentales en sus productos. No obstante, a diferencia de la confusión en cuanto al origen o a la afiliación, este tercer tipo de confusión no tiene el mismo estatuto que otros fundamentos plenamente establecidos para la obtención de reparación en virtud de las leyes de marcas, pues sus límites exactos aún están evolucionando.

47. Este concepto de confusión puede ser importante respecto de los llamados derechos de "*publicidad*" relativos a artistas famosos y

personalidades de los medios de comunicación o de los deportes y a los derechos de “*mercadeo*” (“*merchandising*”) relativos a personajes de ficción de obras literarias o artísticas. Estos derechos se refieren a técnicas de comercialización relativamente nuevas en las cuales las empresas reciben una “licencia”, con una duración determinada, para aprovechar la popularidad o la fama representada por los nombres o el parecido con ciertos personajes o individuos, ya que se supone que esa utilización estimulará la demanda de los consumidores por el producto o servicio del “licenciatario”. Los consumidores en general podrían ser inducidos a error mediante la utilización del nombre o la imagen del personaje o de la personalidad en lo relativo al producto o servicio, induciéndolos a creer que esa personalidad o el titular de los derechos sobre el personaje, que también podría ser una marca registrada, había *autorizado expresamente* el aprovechamiento de su personalidad o personaje.

iii) *Confusión respecto de las indicaciones*

48. Una indicación puede ser cualquier signo, símbolo o elemento figurativo que transmita al consumidor el mensaje de que un producto o servicio en el mercado proviene de una fuente comercial particular, incluso si esta fuente no es conocida por su nombre. Por lo tanto, las indicaciones pueden estar compuestas de signos bidimensionales o tridimensionales, etiquetas, lemas comerciales, embalajes, colores o tonadillas, pero no están limitadas a estos. La protección contra la confusión respecto de las indicaciones ya existe en virtud de la legislación específica sobre marcas y nombres comerciales. Sin embargo, esta protección con frecuencia está limitada de varias maneras. Las limitaciones se pueden referir a la *aplicabilidad* de la legislación específica a ciertos tipos de indicación, o al *alcance exacto de la protección*. Así, la protección contra la confusión mediante el derecho de la competencia desleal aún puede ser importante cuando la legislación específica no permita una protección general contra la confusión. Este aspecto también es importante para la protección de las *marcas notoriamente conocidas* contra la confusión, como lo exige el Artículo 6bis del Convenio de París.

[Aplicabilidad limitada de legislación específica]

49. La aplicabilidad general de la ley de marcas con frecuencia se limita a indicaciones particulares. Por ejemplo, la legislación de marcas

de algunos países no reconoce los títulos de obras literarias o de películas individuales, el acondicionamiento o presentación (de los productos), los interiores de almacenes, los colores o combinaciones de colores o el estilo comercial. En lo relativo a las marcas de servicio, si bien la mayoría de los países cuentan con un sistema de registro de tales marcas de la misma manera que para las marcas de producto, en aquellos donde no existe se hace necesaria la protección mediante las reglas de prevención de la competencia desleal. Asimismo, incluso en los países en los que se reconocen y se pueden registrar marcas tridimensionales, se pueden excluir formas particulares: Por ejemplo, las formas que están determinadas únicamente en función de la naturaleza de los productos, la apariencia resultante de alguna función técnica o industrial de los productos y aquellas configuraciones de productos que determinan el valor esencial de los mismos quedan expresamente excluidas en la Directiva de las Comunidades Europeas sobre la aproximación de leyes en materias de marcas. La doctrina de la “funcionalidad”, desarrollada especialmente en los Estados Unidos de América, produce resultados similares.

50. Aparte de esto, la protección en virtud de la legislación de marcas algunas veces puede invocarse únicamente para las marcas que hayan sido debidamente registradas en el país en el que se busca la protección. En este sentido, el *Artículo 6bis del Convenio de París* constituye una excepción en favor de una *marca notoriamente conocida* que no necesita registrarse para quedar protegida contra la utilización de otra marca que pudiera llegar a provocar confusión y que fuera reproducción o imitación de la marca notoriamente conocida y utilizada para artículos idénticos o similares. Conviene señalar que una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de haberse registrado o usado en ese país, por efecto de la publicidad o de la reputación de la marca en otros países.

51. El derecho de la competencia desleal puede ofrecer protección contra la confusión para las indicaciones o signos que no son susceptibles de protección mediante la legislación de marcas. Sin embargo, la *disponibilidad de protección* para un signo mediante el derecho de la competencia desleal dependerá en parte de las razones por las cuales la legislación especial no contempla una protección para las marcas no registradas. Si un signo puede quedar cubierto en principio por la legislación especial, pero no satisface los requisitos substantivos de la misma, no sería congruente dentro de un sistema de protección

equilibrado conceder a dicho signo a través de la ley de competencia desleal la misma protección que se le habría concedido mediante la ley especial. Por esa razón se sostiene que la protección contra la confusión debe acordarse en virtud de la ley de competencia desleal únicamente si la indicación o el signo que se quiere proteger tiene *suficiente carácter distintivo* para diferenciar los productos, los servicios u otras actividades comerciales, de actividades idénticas o similares de otros comerciantes. No obstante, para promover el registro de las marcas, algunas leyes de competencia desleal exigen para la protección de indicaciones no registradas más que sólo un grado mínimo de carácter distintivo. Por ejemplo, el Artículo 2.1) de la Ley de la Prevención de la Competencia Desleal de la República de Corea exige que la indicación sea “ampliamente conocida”, lo que en algunos casos limitaría la protección efectiva a una región particular.

52. El *grado de distintividad* de una indicación que no está protegida en virtud de la legislación de marcas se aprecia en relación con los mismos factores que se aplican a las marcas registradas, incluidos el significado y la apariencia de la indicación y su diferencia respecto de otras indicaciones para una actividad idéntica o similar. Incluso si carece inherentemente de carácter distintivo, por ejemplo debido a la naturaleza descriptiva de la indicación para productos o servicios particulares, la indicación se puede proteger si ha adquirido un “carácter distintivo mediante el uso” o un *significado secundario* en el país en el que se busca la protección. El significado secundario quiere decir que, como resultado de el uso contínuo y exclusivo de la marca en el mercado, un número considerable de consumidores ha llegado a conocerla y van a asociar la actividad realizada al amparo de la misma con una fuente comercial particular. Por ejemplo, en Alemania la marca “4711” para perfumes se ha considerado suficientemente distintiva como resultado del conocimiento del público de que los productos bajo esa marca provienen de una fuente particular. De hecho, el grado de significado secundario depende del mercado para los productos o servicios involucrados y del grado de carácter descriptivo de la indicación respecto de dichos productos o servicios. El grado de significado secundario (o porcentaje de consumidores) necesario para lograr una distintividad suficiente varía según las prácticas de los tribunales de que se trate. En algunos países,<sup>9</sup> las encuestas de opinión o los *sondeos de mercado* sobre las reacciones de los consumidores con frecuencia

---

<sup>9</sup> Por ejemplo Alemania.

suministran datos empíricos con los que se puede determinar el grado de significado secundario, mientras que en otros países<sup>10</sup> los tribunales mismos serán quienes juzguen si una indicación ha adquirido un carácter distintivo suficiente.

53. El análisis sobre el significado secundario también se aplica a las indicaciones que han quedado *expresamente excluidas* de la protección estatutaria de las marcas. Por ejemplo, las configuraciones o las formas de los productos que se consideran excluidas de la protección legal a las marcas conforme a la Directiva de las Comunidades Europeas para aproximar las leyes relativas a las marcas, siempre podrían adquirir un significado secundario entre los consumidores de un mercado particular. En tales circunstancias, la protección contra la confusión se justificaría si los consumidores pudieran ser inducidos a creer, por error, que otros productos que presenten esa configuración provienen del primer usuario. No obstante, no siempre es fácil demostrar el nivel necesario de significado secundario, ya que la configuración particular de los productos debe ser reconocida por los consumidores correspondientes como indicativa de una fuente particular. Si la exclusión prevista en la legislación especial tiene claramente por objeto considerar que no vale la pena proteger la indicación, por ejemplo, tratándose de palabras puramente descriptivas, es probable que también se le niegue protección bajo la ley de competencia desleal.

[Ambito limitado de la protección de las marcas]

54. Las limitaciones sobre el *ámbito de protección* que ofrece la ley de marcas también puede tener el efecto de permitir que las indicaciones queden protegidas contra la confusión en virtud del derecho de la competencia desleal. Si bien la ley de marcas con frecuencia concede protección contra cualquier utilización que potencialmente pueda crear confusión respecto de una marca registrada, pueden existir diferencias respecto del ámbito exacto de protección contra la confusión. Por ejemplo, la protección contra la utilización de una marca idéntica o similar puede limitarse a aquellos productos o servicios para los que está registrada la marca. Si una marca idéntica o similar a la marca registrada se utiliza para otros productos o servicios y que esa utilización pudiera provocar confusión, tal protección podría obtenerse únicamente en virtud de la ley de competencia desleal o de los

---

<sup>10</sup> Por ejemplo Italia y Francia.

principios relativos al fraude comercial. En general, las marcas están protegidas contra la utilización de signos idénticos o similares no solamente respecto de productos o servicios idénticos, sino también respecto de productos o servicios *similares*. Este tipo de protección se deriva de lo que algunas veces se conoce como el “principio de la especialidad”, ya que la protección está relacionada con la función primaria de la marca de distinguir los productos de una empresa de los de sus competidores y de otros participantes en el mercado. De tal suerte que si no se cuenta con protección para la marca porque los productos o servicios involucrados se consideran diferentes (aunque de hecho pueda haber confusión en cuanto al origen de los mismos), se puede buscar la protección contra la confusión a través de las normas sobre la competencia desleal. Sin embargo, también hay leyes de marcas que consideran la posibilidad de confusión como el único criterio para la protección y que la similitud de los productos o servicios involucrados en sí misma no es decisiva, sino solamente uno de varios factores determinantes. Este tipo de protección estatutaria abarcará todos los tipos de confusión.

55. Los *criterios* utilizados para juzgar la similitud de las indicaciones son iguales en todo el mundo, con ciertas diferencias menores. Los factores determinantes incluyen los elementos comunes de apariencia, pronunciación y significado o traducción verbal de las marcas involucradas, pero el factor decisivo es la *impresión general sobre el consumidor promedio* que ofrecen los productos o servicios involucrados. Especialmente cuando los productos son para consumo masivo, el consumidor promedio examina con menos cuidado los elementos individuales de las marcas involucradas. Puesto que en general las dos marcas no se examinan detalladamente una al lado de la otra, las similitudes entre las indicaciones son más importantes que las diferencias. La similitud de los productos o servicios dependerá en gran medida de si el consumidor, en general, supondría que los productos o servicios provengan de la misma fuente. No obstante, no es necesario que sean funcionalmente intercambiables ni competitivos.

56. La protección contra la confusión puede resultar demasiado limitada para las denominadas marcas “*notoriamente conocidas*” y, en particular, para las marcas con una reputación incluso superior. El Artículo 6bis del Convenio de París exige que los Estados miembros protejan las marcas que sean notoriamente conocidas dentro de su país contra cualquier utilización de marcas similares que pudiera crear confusión,

pero esa obligación únicamente se refiere a productos idénticos o similares. En ciertos casos, la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas para productos o servicios diferentes puede llegar a provocar confusión entre los consumidores. Por ejemplo, si la marca ha sido utilizada para una amplia gama de productos y ha sido objeto de mucha publicidad o es notoriamente conocida por la “imagen” particular de su propietario, los consumidores podrían asociar dicha marca con cierto origen y cierta homogeneidad de calidad, más que con productos o servicios de un tipo específico. Tales asociaciones también pueden provocar confusión. Los Estados miembros no están obligados, en virtud del Artículo 6bis, a conceder esta protección más amplia, pero la ley de competencia desleal puede resultar importante. Es necesario que cada país decida, caso por caso y basándose en los hechos, si a los fines del Artículo 6bis del Convenio de París una marca es “notoriamente conocida” en ese país. En general, la determinación de los hechos sobre la notoriedad de una marca se basa en su reputación y en la imagen que ofrece a los círculos comerciales y grupos de consumidores interesados en el lugar y en el momento pertinentes al caso particular. Con frecuencia se toman en consideración factores como el poder distintivo inherente de la marca, el tiempo que ésta ha sido utilizada en un país dado, la cantidad de publicidad y anuncios en los que ha figurado en los diversos medios de comunicación y su asociación establecida con productos o servicios particulares.

57. La legislación de marcas con frecuencia requiere que el uso de una marca similar sea *un uso como marca*, es decir, como la indicación del origen empresarial de los productos o servicios. De tal suerte, la utilización ornamental, como podría ser en el material publicitario o como simple decoración sobre los productos, por ejemplo en bolígrafos o ceniceros o incluso en la configuración de un producto real, como sería un arete con la forma de la marca, no siempre se considera dentro del ámbito de la protección estatutaria de las marcas. Sin embargo, se podría buscar protección contra este tipo de utilización en el derecho de la competencia desleal. Un ejemplo de una ley de marcas que es muy amplia en los aspectos mencionados es la Ley uniforme de marcas del Benelux de 1971, que establece una definición amplia de las marcas susceptibles de registro y de la protección contra cualquier utilización de una marca idéntica o similar por terceros sin la justificación adecuada y que pudiera perjudicar al titular de la marca.

[Nombres comerciales]

58. En la protección de los *nombres comerciales* se pueden encontrar limitaciones similares respecto de la protección contra la utilización no autorizada de los signos de los comerciantes o empresarios. Los nombres comerciales sirven para identificar y distinguir una empresa y sus actividades comerciales de las de otra. El Artículo 8 del Convenio de París impone la obligación de proteger los nombres comerciales en todos los países de la Unión de París, sin especificar el tipo de protección que debe concederse o la forma en que debe hacerse. Sin embargo, los nombres comerciales deben estar protegidos sin ninguna obligación de solicitud o de registro. La mayoría de los países ya protege los nombres comerciales contra el riesgo de confusión. Esta protección se aplica no solamente cuando los nombres comerciales están amparados por una ley especial, sino también cuando están protegidos en virtud de disposiciones especiales del derecho de la competencia desleal, el derecho civil, el derecho comercial o el derecho empresarial. Como regla general, una relación competitiva directa entre las empresas afectadas no resulta decisiva, pero sí es importante para determinar si la utilización de nombres comerciales idénticos o similares podría provocar confusión en los consumidores en cuanto a la identidad de las empresas o la relación entre ellas. La protección puede ampliarse más allá del campo particular en el que se utiliza el primer nombre comercial, ya que los tribunales con frecuencia toman en consideración la práctica comercial o la posibilidad de expansión y diversificación de las actividades de las empresas. De ahí que el ámbito de protección de los nombres comerciales contra la confusión algunas veces sea un poco más amplio que el ámbito de protección de las marcas en virtud de la legislación pertinente.

iv) *Confusión respecto de las formas de los productos*

59. La forma de un producto también puede provocar confusión entre los consumidores. Si la forma es tan conocida que los consumidores relacionan el producto con una *procedencia* comercial particular (como en el caso de la botella de la “Coca-Cola”), entonces la forma puede considerarse como un signo susceptible de protección.

60. También conviene señalar que en muchos países existe legislación específica para la protección de los *diseños industriales*, ya sea para complementar o para substituir la protección por el derecho de autor

para obras llamadas de “arte aplicada”. Dicha legislación, en general, prohíbe la utilización de apariencias idénticas o similares para productos idénticos o similares. Sin embargo, al igual que con la legislación de marcas, la protección bajo las leyes especiales sobre diseños industriales también está limitada de diversas maneras, que pueden variar considerablemente de un país a otro. En forma similar a la protección específica en virtud de las leyes de marcas, tales limitaciones pueden referirse a la *aplicabilidad general* de la legislación de diseños industriales a ciertas apariencias de productos y también al *ámbito exacto de la protección* concedida por la legislación específica. Por ejemplo, si la protección del diseño de una decoración de superficie está limitada a la utilización de la decoración sobre productos para los que está registrado el diseño, la protección contra la copia del mismo para la decoración de otros productos puede obtenerse en virtud de la legislación sobre competencia desleal, si se considera que el diseño copiado puede inducir a error o provocar confusión en cuanto al origen comercial.

61. Para la protección contra la confusión en lo relativo a los *productos* únicamente, la mayoría de los requisitos conforme al derecho de la competencia desleal se establecen mediante jurisprudencia, con frecuencia haciendo referencia a la práctica de “*imitación servil*”. Dentro de este campo particular de la ley de competencia desleal, con frecuencia se ha dicho que, como principio inherente dentro del sistema de libre mercado, los participantes en el mercado tienen libertad de imitar diseños u otras formas, apariencias o características visuales de los productos que no estén protegidos por leyes específicas como las de patentes, derecho de autor, diseños industriales e incluso posiblemente las leyes de marcas<sup>11</sup>. Algunas de esas leyes específicas incluso excluyen expresamente la protección por competencia desleal para actos que ya están amparados por legislación específica si el diseño industrial en cuestión pudiera protegerse en virtud de dicha legislación. Por ejemplo, el Artículo 14.5) de la Ley uniforme de dibujos y modelos del Benelux de 1975 impide acciones con base en la legislación de competencia desleal para proteger diseños industriales que fuesen susceptibles de registro, si la protección pudiera haberse obtenido registrando debidamente el diseño industrial. Por lo tanto, el simple riesgo

---

<sup>11</sup> Por ejemplo, en virtud del Artículo 11.1) de la Ley española de Competencia Desleal, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. Sin embargo, el Artículo 11.2) contiene una excepción a este principio para casos de imitación desleal.

de confusión en cuanto a la forma del producto será insuficiente para constituir competencia desleal si el diseño industrial podía haberse protegido conforme a una ley especial y la imitación del producto hubiera quedado amparada por dicha legislación. Por otra parte, el riesgo de confusión en cuanto a los productos puede ser suficiente para obtener protección por competencia desleal si el diseño industrial involucrado revela cierto grado de originalidad pero no pudiera registrarse como tal debido a otros requisitos de la legislación específica o si dicho registro fue solicitado pero aún se encontrara en trámite.

62. Si los consumidores asocian en una medida considerable el diseño, la forma u otro elemento característico no funcional del producto con cierta fuente u origen, la *confusión* potencial *en cuanto al origen* del producto normalmente constituirá un acto de competencia desleal. La determinación de si dicha confusión potencial se presenta en casos de imitación se basará en los mismos factores que ya se indicaron respecto de los signos, es decir, examinando la cuestión de saber si los elementos característicos de un producto han adquirido un grado suficiente de significado secundario y juzgando los diseños en cuestión sobre la base de sus similitudes. En algunos países<sup>12</sup> se acepta que el riesgo de confusión en cuanto al origen se puede reducir mediante la utilización de un una *renuncia expresa*, como una declaración claramente visible que elimine la posibilidad de suponer que el producto o servicio proviene de una fuente particular. Sin embargo, rara vez se reconoce que tales renunciaciones permiten reducir suficientemente el riesgo de confusión.

63. La protección contra la confusión en lo relativo al *origen comercial* de un producto también puede encontrarse bajo la ley de marcas específica, si la legislación de marcas aplicable establece la protección de marcas tridimensionales o el acondicionamiento o presentación de los productos. Sin embargo, si la apariencia del producto no está registrada como marca o si formas particulares quedaran excluidas de la protección legal de las marcas, para la protección contra la confusión entre las formas de los productos conforme al derecho de la competencia desleal se aplicarán los mismos principios mencionados antes.

---

<sup>12</sup> Por ejemplo Japón.

## b) Engaño

### i) Generalidades

64. El engaño puede definirse como la creación de una impresión falsa de los productos o servicios *proprios* de un competidor. Puede considerarse que tal vez sea la forma más generalizada de competencia desleal y no puede considerársela inocua. Por el contrario, el engaño puede tener consecuencias bastante graves: el consumidor, al basarse en información incorrecta, puede sufrir perjuicios financieros (o peores). El competidor honesto pierde clientes. La transparencia del mercado disminuye, con consecuencias negativas para la economía como un todo y para el bienestar económico.

65. Puesto que la veracidad se considera, correctamente, como uno de los principios más importantes de una práctica comercial honesta, en general se está de acuerdo en que la prohibición de la impostura es esencial al concepto de lealtad en la competencia. O bien, tal como lo indica el Artículo 10bis.3) del Convenio de París, cualquier indicación o aseveración que pueda inducir a error deberá, “en particular”, ser considerada contraria a los usos honestos.

66. En consecuencia, la mayoría de los Estados parte en la Unión de París han incorporado en sus sistemas jurídicos la prohibición de actos o prácticas susceptibles de inducir a error (o han aprobado leyes específicas sobre la materia). Además, los tribunales han desarrollado una jurisprudencia especialmente abundante sobre el engaño. Incluso en países en los que en el pasado la protección contra la impostura había sido menos fuerte que en otros, se observa en los desarrollos más recientes un movimiento hacia una actitud más estricta. No obstante, en la búsqueda de soluciones jurídicas eficaces, los países han elegido métodos bastante divergentes. Un factor significativo de esta divergencia es que los actos de engaño están dirigidos principalmente al *consumidor* y no directamente a los competidores. Cuando la protección del consumidor se considera principalmente como una cuestión de derecho penal, la aplicación se deja a las autoridades estatales. Sin embargo, la mayoría de los países que tienen legislación específica sobre competencia desleal han incluido una disposición contra la impostura dentro de sus leyes correspondientes,<sup>13</sup> adoptando así un enfoque de derecho civil.

---

<sup>13</sup> Por ejemplo Alemania, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza.

67. Aunque en general la normativa relativa al engaño presenta un cuadro multifacético, la mayoría de los países comparten la diferenciación entre el engaño “normal”, que puede hacerse de buena fe, y los *casos especiales de engaño*, que pueden tener consecuencias particularmente graves. Para los casos más graves de engaño, como podría ser el engaño doloso o la impostura en el campo de la salud y de los fármacos, varios países han introducido sanciones penales además de los recursos de derecho civil. Asimismo, los casos especiales de impostura potencial como serían las primas, los regalos, y las ventas por liquidación generalmente están reguladas en mayor detalle. Con frecuencia, las instituciones autorreguladoras imponen restricciones aún más severas, lo que en algunos países<sup>14</sup> han llevado a un estado de desarrollo especialmente avanzado en lo relativo a la protección contra el engaño.

68. En algunos países la protección existente contra las prácticas de engaño es, en cierta medida, el resultado de la *armonización* internacional. Debido a la internacionalización del comercio y de los medios de comunicación como la televisión, los actos y las prácticas engañosos y en especial en la publicidad rara vez se detienen en la frontera de un país. Las diferentes leyes nacionales no solamente dan por resultado niveles de protección del consumidor diferentes y por ende menos adecuados, al menos en ciertos casos, sino que también afectan la libre circulación de productos y servicios. Los países que están incorporados económicamente a un mercado común tienen una necesidad especial de armonizar las diferentes legislaciones nacionales sobre el engaño. Así, las Comunidades Europeas emitieron en 1984 una Directiva sobre publicidad engañosa, para establecer un criterio objetivo mínimo en la determinación de si una publicidad es engañosa. También se ha logrado cierto grado de armonización entre los países nórdicos y entre los países africanos.

## ii) *El concepto de engaño*

69. Existe un consenso según el cual el concepto de engaño no está limitado a declaraciones inherentemente falsas ni a declaraciones que en realidad hayan llevado a provocar una falsa impresión en el consumidor. En vez de ello, se considera suficiente (como lo presenta el Artículo 10*bis*.3)3 del Convenio de París) que las indicaciones en

---

<sup>14</sup> Por ejemplo en el Reino Unido.

cuestión *puedan* inducir a error. Incluso las declaraciones que sean literalmente correctas pueden ser engañosas. Por ejemplo, en general se prohíbe que el pan contenga ciertos ingredientes químicos y los tribunales de la mayoría de los países considerarían que un anuncio publicitario que dijera que una cierta marca de pan “no contiene ingredientes químicos” podría ser engañoso, ya que si bien es literalmente cierto, da la impresión errónea de que el hecho anunciado es algo fuera de lo común.

70. Igualmente, no es necesario que el producto en cuestión sea inferior, en un sentido objetivo, siempre y cuando la indicación o la aseveración tenga cierto *efecto de incitación* sobre el consumidor. Por ejemplo, si el público prefiere productos nacionales a los extranjeros, una indicación falsa en el sentido de que productos importados son nacionales induce a error, incluso si los productos importados son de calidad superior.

71. En general se conviene en que el elemento de impostura deberá ser determinado en función de la *reacción del destinatario* a la indicación y no de la intención de quien la formula. Sin embargo, la determinación y la evaluación reales de esta reacción pueden variar de un país a otro y también depender del tipo de destinatario (consumidores o comerciantes) y del tipo de productos o servicios. El Convenio de París deja esta cuestión al arbitrio de los Estados miembros (al igual que lo hace la Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad engañosa). Las diferentes opiniones en cuanto a las *normas* que deben aplicarse son el resultado de la respuesta diferente a las siguientes preguntas:

— ¿La prohibición del engaño está destinada a proteger al consumidor promedio o (también) al consumidor menos educado, menos crítico?

— ¿Cómo se determina la reacción del público? ¿Se determina en forma empírica o a través de una apreciación global por el propio juez?

— ¿Cuántos destinatarios deben ser susceptibles de engaño para que una indicación se considere engañosa?

72. En varios países<sup>15</sup> las normas pertinentes son establecidas sobre la base de la noción del *consumidor promedio*. Cuando los tribunales

---

<sup>15</sup> Por ejemplo Bélgica, España, Estados Unidos de América (en lo relativo a la Sección 43.a) de la Ley Lanham), Francia, Italia y Países Bajos.

basan sus evaluaciones en la experiencia propia de los jueces, existe la tendencia a suponer que el consumidor promedio, en general, está bien informado y es suficientemente inteligente para estar inmunizado contra la mayoría de los riesgos de la impostura. En esos países, el umbral también es considerablemente más elevado. Si bien con frecuencia se destaca que basta que “una proporción no insignificante de los destinatarios” pueda ser engañada, la tendencia también es a favorecer la aplicación de un índice de engaño promedio.

73. Sin embargo, en Alemania el énfasis se coloca en el consumidor menos educado, con menos capacidad crítica y fácilmente influenciado por declaraciones falsas. El engaño con frecuencia se demuestra con métodos empíricos, principalmente a través de sondeos de consumidores en donde el umbral de interferencia se fija muy bajo, entre el 10% y el 15% de los consumidores.

### iii) *La comunicación de afirmaciones engañosas*

74. Puesto que el sector principal de engaño en el comercio se encuentra en la publicidad, la mayoría de los países con legislación especial se han centrado en la *publicidad* engañosa.<sup>16</sup> Otros países han elegido, al igual que en el Artículo 10bis.3) del Convenio de París, la noción más amplia de “*indicaciones o aseveraciones*”.<sup>17</sup> En los países que cuentan con una cláusula general sobre competencia desleal esta diferencia es mínima, ya que existe el consenso general de que los engaños, aun fuera de la publicidad, son irreconciliables con los “usos comerciales honestos” y por lo tanto pueden ser juzgados conforme a la cláusula general.

75. También se está de acuerdo en que la forma exacta en la que se realiza la aseveración, la indicación o la presentación carece de importancia. Igualmente, poco importa la forma del mensaje. Deben tomarse en consideración todos los métodos de *comunicación*, escritos, orales o incluso simbólicos. Las comunicaciones pueden hacerse en forma de marcas, etiquetas, folletos, comerciales en la radio, anuncios publicitarios en televisión, carteles y otros. En general, el engaño se

---

<sup>16</sup> Por ejemplo, Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Perú, así como la Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad engañosa.

<sup>17</sup> Por ejemplo Alemania y Suiza.

refiere únicamente al efecto de una declaración sobre el destinatario y no la manera en que se transmite dicha declaración.

76. La comunicación no necesita contener “información”, en un sentido neutro y objetivo, para poder ser considerada bajo el rubro de prácticas engañosas. Por otra parte, el concepto de engaño está limitado a aquellas indicaciones que podrían provocar *ideas falsas* en el consumidor. La aseveración, la indicación o la presentación debe poder crear cierto tipo de *impresión concreta* que pueda demostrarse como verdadera o falsa. La publicidad sugestiva o “no objetiva”, que no hace más que crear un sentimiento positivo vago respecto del producto queda fuera del ámbito del engaño. Si en algunos países<sup>18</sup> están prohibidos ciertos tipos de sugerencias, ello no es en virtud de las disposiciones sobre el engaño, sino en virtud de la cláusula general relativa a los usos comerciales honestos.

77. Una comunicación engañosa no necesariamente tiene que ser positiva: una verdad a medias siempre será también una media mentira. Por ejemplo, si se dice que una rebanada de cierto pan tiene menos calorías que otras, cuando esto solamente se debe al hecho de que es más delgada, la *omisión* de esta información puede crear una impresión tan incorrecta como la que habría resultado de una indicación expresa. En consecuencia, algunos países<sup>19</sup> han previsto expresamente en su tipificación de prácticas engañosas la omisión de hechos pertinentes, o bien los tribunales han reconocido que tales omisiones pueden considerarse prácticas engañosas.<sup>20</sup> Una omisión no siempre puede equipararse a una afirmación. Puesto que ningún empresario tiene la obligación general de revelar las características negativas del producto que ofrece, solamente puede haber engaño si el público, a falta de información expresa, supone que existen ciertas características.

#### iv) *Exageraciones*

78. La consecuencia de los diferentes conceptos de engaño se pueden notar más claramente en el tratamiento de las exageraciones. Si bien todos los países consideran que las exageraciones evidentes (incluso

---

<sup>18</sup> Por ejemplo Alemania.

<sup>19</sup> Por ejemplo Bélgica, Bulgaria, España y Hungría.

<sup>20</sup> Por ejemplo Alemania, Estados Unidos de América y los Países Bajos.

si son literalmente inexactas) no son engañosas, ya que se pueden reconocer fácilmente como “promoción de ventas”, la cuestión de lo que simplemente son alegaciones “*infladas*” o alardes y lo que debe tomarse en serio recibe respuestas diferentes en cada país. En algunos países (como Alemania), se supone que el público va a creer básicamente todas las declaraciones de la publicidad y especialmente aquellas de tono excluyente (“el mejor, el primero”, etc); por lo tanto, se aplica una norma especialmente estricta. Otros países (como Italia y los Estados Unidos de América) adoptan una posición radicalmente opuesta y toleran indicaciones con formulaciones generales, en particular aquellas de tono excluyente. Así, los tribunales de los Estados Unidos de América sólo han intervenido cuando el producto anunciado como el mejor en realidad es inferior.

v) *El objeto del engaño*

79. Se pueden formular declaraciones engañosas sobre *todos los aspectos importantes de las cuestiones comerciales*. Sin embargo, en principio la prohibición de la impostura debe ser suficientemente amplia para abarcar las nuevas formas de engaño que el legislador no ha contemplado. Por otra parte, una norma legal debe ofrecer una guía a los tribunales. En los países que adoptan un enfoque principalmente de derecho civil, con frecuencia esto se logra tipificando expresamente las formas que “en particular” deben considerarse engañosas, dejando a los tribunales la libertad de tomar en consideración otras formas de impostura. Normalmente se incluyen por los menos los ejemplos que figuran en el Artículo 10bis.3) del Convenio de París, a saber, “la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” Con frecuencia también se incluyen los servicios y las indicaciones de origen geográfico. La legislación reciente sobre competencia desleal menciona también algunos ejemplos “modernos” de engaño. En Grecia, el Decreto sobre publicidad engañosa, por ejemplo, hace referencia expresa a las declaraciones engañosas en la promoción de los productos y a la presentación de un aviso publicitario como si fuera un Artículo de prensa. La misma norma se aplica en Bélgica. En Hungría está expresamente prohibida cualquier referencia engañosa en lo relativo al medio ambiente, entre otras cosas. En algunos otros países (y en la Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad engañosa) se prohíbe cualquier impostura respecto de la *identidad* del anunciante. Esto resulta interesante ya que parece haber un consenso general de que

estos errores específicos de identidad (si bien, por supuesto, implican impostura) son tratados más bien bajo el rubro de la *confusión* (o fraude comercial), que queda cubierto ampliamente por la legislación especial sobre marcas y nombres comerciales. Sin embargo, la inclusión expresa del error sobre el origen comercial dentro del rubro del engaño es importante para que puedan aplicarse las disposiciones del procedimiento especial de la legislación de competencia desleal. Por ejemplo, las asociaciones de consumidores pueden presentar demandas en caso de engaño relativo a marcas, mientras que la ley de marcas misma limitaría el derecho a presentar demanda al titular de la marca.

80. Sin embargo, sólo es posible prever una lista de ejemplos de prácticas engañosas, complementada con una cláusula general, cuando las sanciones contra el engaño están basadas principalmente en el derecho civil. Normalmente, el *derecho penal* exige una prohibición relativamente limitativa y expresa aunque en la práctica esta diferencia se ve mitigada por el hecho de que normalmente la lista de prácticas expresamente mencionadas es bastante completa.

vi) *Requisitos subjetivos*

81. Incluso el empresario más cuidadoso puede hacer declaraciones que sean mal interpretadas por el público de una manera que no podía haber previsto. Las declaraciones engañosas, especialmente en la publicidad, no siempre se hacen de mala fe. Por otra parte, incluso si no hubiera culpa del anunciante, es necesario, en interés del consumidor y de los otros competidores, impedir el engaño en la competencia. La Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad engañosa, por ejemplo, obliga a los Estados miembros a asegurar la cesación del engaño “incluso en ausencia de prueba de un perjuicio o de un daño real, o de una intención o negligencia por parte del anunciante.” Los países que favorecen un enfoque de derecho civil en la represión de la competencia desleal normalmente tienen pocos problemas, pero cuando la ley contra la conducta engañosa es esencialmente parte del derecho penal,<sup>21</sup> se necesita cierto elemento subjetivo, por lo menos en teoría. Debido a la dificultad en aportar tal prueba, este concepto “subjetivo” ha demostrado ser un obstáculo. Así, en la práctica, los tribunales han reducido gradualmente el requisito de dolo.

---

<sup>21</sup> Al igual que en Francia, en Perú y parcialmente en el Reino Unido.

Ello puede verse mejor en Francia, en donde la prohibición (penal) de la publicidad engañosa en el Artículo 44 de la Ley Royer sigue exigiendo la “mala fe”, pero los tribunales primero redujeron este requisito al simple conocimiento de hechos y posteriormente incluso han presumido tal conocimiento.

82. Este *enfoque* principalmente *objetivo* a la represión de las declaraciones engañosas está limitado a una acción de cesación y desistimiento (y posiblemente al recurso legal de publicación). En todos los países, una demanda por daños y perjuicios únicamente tendrá éxito si por lo menos existe negligencia. La intención o incluso el comportamiento doloso es necesario en los casos que pueden describirse como verdaderos delitos, por ejemplo, en el campo de los alimentos y los fármacos.

vii) *La carga de la prueba*

83. La cuestión de quién debe aportar la prueba de la exactitud de una declaración o sobre la posibilidad de engaño puede ser de importancia crítica en los casos de publicidad engañosa. Según los principios generales del derecho procesal de la mayoría de los países, será el demandante (o el ministerio público o la autoridad administrativa) quien lleve la carga de la prueba. En el campo del engaño, especialmente de la publicidad engañosa, se hacen ciertas excepciones a esta regla. La Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad engañosa, por ejemplo, obliga a los Estados miembros a exigir al anunciante que suministre pruebas sobre la exactitud de los hechos alegados si “tal exigencia parece apropiada en vista de las circunstancias del caso”. Algunos países han ido incluso más lejos aplicando una inversión general de la carga de la prueba<sup>22</sup> o colocando al anunciante bajo la obligación de “substanciar razonablemente” todas sus alegaciones en la publicidad.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Por ejemplo Bélgica, Dinamarca, Francia y los Países Bajos.

<sup>23</sup> Como lo establece la Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos de América.

## c) El descrédito de los competidores

### i) Generalidades

84. El descrédito (o la denigración) normalmente se define como cualquier aseveración falsa relativa a un competidor que pueda dañar su activo intangible comercial. Al igual que el engaño, el descrédito trata de atraer clientes con información incorrecta. Sin embargo, a diferencia del engaño, esto no se hace mediante declaraciones falsas o engañosas sobre el propio producto, sino lanzando afirmaciones falsas sobre un competidor, sus productos o sus servicios. De ahí que el descrédito siempre implique un *ataque directo sobre un empresario particular* o sobre una categoría particular de hombres de empresa, que tiene consecuencias que van más allá de ese objetivo: puesto que la información sobre el competidor o sus productos es incorrecta, también es factible que el consumidor sufra por ello.

85. El Artículo 10bis.3)2 del Convenio de París obliga a los Estados miembros a prohibir todas las “aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.” En la mayoría de las legislaciones nacionales sobre competencia desleal se puede encontrar una disposición similar.<sup>24</sup> Pero incluso sin esa prohibición expresa, existe el consenso de que el descrédito es incompatible con la noción de “lealtad” en la competencia. Donde el derecho de la competencia desleal se ha desarrollado con base en las disposiciones generales sobre el acto ilícito,<sup>25</sup> se le considera una de las formas “clásicas” de la competencia desleal. Todos los países de derecho consuetudinario reconocen el acto ilícito de denigración o de descrédito; además, algunos de esos países<sup>26</sup> recientemente han establecido medidas de reparación estatutarias. Puesto que es principalmente el empresario individual quien sufre por los comentarios denigratorios, se prefieren las sanciones civiles (orden de cesación o indemnización por daños y

---

<sup>24</sup> Por ejemplo Alemania, Argentina, Bulgaria, Colombia, España, Estados Unidos de América, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Perú, Polonia y Suiza.

<sup>25</sup> Como en Francia, los Países Bajos y en las diversas jurisdicciones dentro del Reino Unido.

<sup>26</sup> Por ejemplo en los Estados Unidos de América: véase la Sección 43.a) de la Ley Lanham y estatutos de los Estados.

perjuicios). Sin embargo, en los casos más graves, especialmente los que implican la difamación intencional o dolosa, también se prevén sanciones penales, con frecuencia en virtud del código penal común.

ii) *Referencia a un competidor individual*

86. Como ya se mencionó antes (en el párrafo 84), la naturaleza misma del descrédito lo destina a un empresario individual o a *una categoría particular de empresario*. No es necesario que se nombre a quien es blanco de los ataques, pues basta con que se pueda identificar fácilmente al destinatario de las declaraciones. Ello puede lograrse por referencias como “cierta empresa de X” o incluso ser el resultado de una situación particular del mercado, por ejemplo, si hay un solo competidor posible.

87. Con frecuencia la persona objeto del ataque será un *competidor*. Al igual que en Artículo 10bis.3)2) del Convenio de París, la mayoría de los países limitan la protección de competencia desleal contra la denigración a los casos en que por lo menos hay cierta relación de competencia entre el demandante y el demandado. No obstante, en algunos países se ha abandonado completamente la exigencia de una relación de competencia,<sup>27</sup> lo que ha llevado a un concepto de descrédito considerablemente más amplio: no solamente los competidores, sino también las asociaciones de consumidores o los medios de comunicación pueden ser considerados responsables conforme al derecho de la competencia desleal en caso de que formulen declaraciones ofensivas contra un empresario individual.

iii) *El objeto del ataque*

88. En cuanto al objeto del ataque, el Artículo 10bis.3)2) del Convenio de París menciona el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial (de un competidor). Sin embargo, debería prohibirse *cualquier* tipo de comentario detractor que pudiera dañar el *activo intangible* de un empresario. La forma en que se hace daño carece de importancia. El daño a la reputación comercial puede provocarse con

---

<sup>27</sup> Por ejemplo Bélgica, Suecia y Suiza.

cualquier forma de referencia a la empresa o sus productos, precios, empleados, crédito, calificaciones y demás. También puede ser provocado por referencias a la situación personal del empresario, por ejemplo, su raza, nacionalidad, religión o situación política. Estas denominadas “*referencias personales*”, que no tienen nada que ver con las actividades comerciales, están expresamente prohibidas en algunos países<sup>28</sup> como ofensas; en otros<sup>29</sup> se las considera ilegales en virtud de las disposiciones generales sobre la protección contra la competencia desleal.

iv) *Daño real o intención de daño*

89. Las referencias a un competidor que afecten su activo intangible comercial pueden ser hechas de buena fe, por ejemplo, si quien formula la declaración lo cree cierto. La protección efectiva en contra el descrédito resulta entonces típicamente independiente de cualquier prueba de *daño real o de intención de daño*. En algunos países (como los Estados Unidos de América), el derecho consuetudinario sobre el acto ilícito de denigración requiere, en teoría, prueba de dolo y daño. Si bien los tribunales en los Estados Unidos de América han reducido gradualmente esta exigencia, se ha visto que el concepto sigue siendo demasiado estrecho, lo que ha llevado a la aplicación de disposiciones legales para la concesión de medidas contra la denigración sin prueba de daño o de dolo (véase la Sección 43.a) de la Ley Lanham).

v) *Afirmaciones objetivas*

90. Hay diferentes opiniones sobre si el descrédito debe limitarse a las *afirmaciones objetivas*. En algunos países,<sup>30</sup> la noción estatutaria de descrédito es suficientemente amplia para abarcar también las afirmaciones *de opinión*. En otros países, los tribunales han reconocido al menos que tales declaraciones caen dentro del ámbito de la cláusula general contra los usos comerciales deshonestos.<sup>31</sup> En otros países, la denigración se entiende referida principalmente a afirmaciones de hechos objetivos.

---

<sup>28</sup> Por ejemplo Hungría.

<sup>29</sup> Por ejemplo Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos.

<sup>30</sup> Por ejemplo Hungría y Suiza.

<sup>31</sup> Por ejemplo Alemania, Bélgica y los Países Bajos.

vi) *Afirmaciones falsas*

91. Para saber si las afirmaciones de opinión pueden llevar al descrédito deben examinarse junto con otra cuestión, a saber, si la protección debe extenderse a los casos de afirmaciones *exactas*. El Artículo 10bis.3)2) del Convenio de París habla de aseveraciones *falsas*. Muchos países van más allá, reconociendo que los comentarios que producen descrédito aun si son ciertos, caen dentro de la prohibición expresa del descrédito<sup>32</sup> o por lo menos, son una violación de las cláusulas generales sobre los usos comerciales honestos.<sup>33</sup> Así, un comentario literalmente cierto respecto de un competidor puede considerarse competencia desleal si el “ataque” se exagera de manera desproporcionada o si las palabras utilizadas son innecesariamente injuriosas. Por otra parte, algunos países restringen expresamente la noción del descrédito a las *afirmaciones inexactas o por lo menos engañosas*. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América las afirmaciones ciertas pero no menos denigrantes no caen dentro del ámbito de la normativa general sobre el acto ilícito de denigración, ni dentro de las medidas estatutarias previstas en la Sección 43.a) de la Ley Lanham o, a nivel estatal, en los estatutos sobre prácticas comerciales.

92. La explicación de esta diferencia de actitudes puede encontrarse en la apreciación divergente de “honor comercial”. Cuando la legislación sobre competencia desleal tiene sus raíces en la protección de la reputación comercial del empresario individual, como sucede en los países de Europa continental, se observa la aparición del “acto ilícito especial de detracción comercial” al que, en principio, se aplican normas mucho más estrictas que a las declaraciones difamatorias fuera del ámbito de la competencia, en que deben tomarse en consideración las cuestiones constitucionales, como la libertad de palabra. En otros países,<sup>34</sup> especialmente aquellos que no han desarrollado un sistema global de protección contra la competencia desleal, la actitud es exactamente opuesta: se supone que, en interés de la competencia, los ataques a competidores individuales son inevitables y que deben ser tolerados ampliamente, ya que los límites deberán establecerse únicamente cuando el ataque se base en hechos falsos. En esos países, el demandante normalmente también tendrá la carga de la prueba en

---

<sup>32</sup> Por ejemplo Dinamarca, Hungría y Suiza.

<sup>33</sup> Por ejemplo Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos.

<sup>34</sup> Específicamente los Estados Unidos de América.

cuanto a la falsedad de la declaración (lo cual algunas veces puede imposibilitar toda acción).

### 3) *Actos que no están expresamente mencionados en el Artículo 10bis*

#### **a) Generalidades**

93. Además de los actos que pueden causar confusión, inducir a error o desacreditar, mencionados en el Artículo 10bis del Convenio de París, hay varios otros actos que han sido reconocidos por los tribunales como prácticas desleales y que, en forma creciente, son objeto de disposiciones legislativas. De interés particular en este sentido es la tendencia hacia la protección explícita de los secretos empresariales mediante disposiciones expresas en las leyes de competencia desleal y la continua evolución de las disposiciones que rigen la práctica de la publicidad comparativa. Además, ha habido un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de otorgar protección contra la “apropiación” indebida de los logros de los competidores o “gorrear” el esfuerzo ajeno (en inglés “free riding”), sin perjuicio de la disponibilidad de derechos de propiedad industrial específicos, siempre que en las circunstancias del caso se considere que tales actos son desleales.

94. En los párrafos siguientes se examinan las categorías mencionadas de actos de competencia desleal, así como otras categorías. Sin embargo, debe señalarse que esas categorías pueden traslaparse con las categorías mencionadas en el Artículo 10bis del Convenio de París y que con frecuencia sucede así. Por ejemplo, algunos aspectos de un acto de aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno pueden caer dentro de las categorías de causar confusión o de desacreditar los productos o la empresa de otra persona.

#### **b) Violación de los secretos empresariales**

##### *i) Generalidades*

95. Normalmente, la fuerza competitiva depende de las *técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos que las acompañan* en el campo industrial y/o comercial. Sin embargo, dichas técnicas y

conocimientos técnicos no siempre pueden protegerse mediante la ley de patentes. En primer lugar, las patentes están disponibles únicamente para invenciones en el campo de la tecnología y no para logros innovadores relativos a la ejecución de actividades comerciales, etc. Además, algunos descubrimientos o información técnica, si bien ofrecen una ventaja comercial muy valiosa para un comerciante particular, pueden carecer de la novedad o del nivel inventivo necesario para hacerlas patentables. Además, durante el período de tramitación de una solicitud de patente, y en tanto la información no haya sido divulgada al público, el titular de la información que se desea patentar debe protegerla contra la divulgación ilícita por terceros, sin perjuicio de que la solicitud en su momento pueda llevar a la concesión de una patente. Si bien el Convenio de París no menciona los secretos empresariales, en general se reconoce la necesidad de protegerlos contra la divulgación ilícita. La utilización no autorizada de información secreta valiosa por otras personas que no sean el titular del secreto se considera una utilización abusiva de los valores comerciales que han sido desarrollados por el titular, que pierde su ventaja competitiva y económica respecto de los competidores en el momento que la información es utilizada o divulgada por terceros.

96. Los secretos empresariales están protegidos contra la utilización y divulgación no autorizadas con diversos medios legales. Algunos países cuentan con *disposiciones especiales* para la protección de los secretos empresariales, ya sea en virtud de legislación especial sobre competencia desleal<sup>35</sup> o como parte de otra ley.<sup>36</sup> Otros países consideran los secretos empresariales como un aspecto de la legislación sobre el *acto ilícito*.<sup>37</sup> Algunos otros países han aprobado disposiciones de *derecho penal, administrativo, comercial o civil* que prohíben la utilización o divulgación no autorizada de secretos empresariales. Las disposiciones penales, en la práctica, son menos importantes ya que normalmente es necesario probar que se conoce el secreto y que se tiene la intención dolosa o fraudulenta. Sin embargo, si la divulgación de un secreto empresarial constituye un delito normalmente también constituirá un acto de competencia desleal. Además, puesto que con frecuencia los empleados, consultores, contratistas independientes y

---

<sup>35</sup> Por ejemplo Alemania, Japón, España y Suiza.

<sup>36</sup> Por ejemplo, algunos Estados de los Estados Unidos de América, México y Perú.

<sup>37</sup> Por ejemplo, Francia y los Países Bajos.

participantes en empresas mixtas conocen los secretos empresariales, también resultan importantes varios aspectos del derecho civil relativo a los *contratos de trabajo* y al derecho de contratos en general, dependiendo de las circunstancias del caso. Finalmente, no es raro que haya combinaciones de los medios arriba mencionados. Por ejemplo, la violación de los secretos empresariales puede dar por resultado actos de competencia desleal o de responsabilidad por actos ilícitos, así como sanciones penales. Por otra parte, en situaciones en las que los *no competidores* hayan intimidado o influido sobre agentes o empleados, o bien hayan inducido a éstos o a otras personas obligadas por el secreto a divulgar la información secreta, podría ser aplicable únicamente la legislación civil sobre el acto ilícito.

ii) *¿Qué información puede considerarse secreto empresarial?*

97. Si bien rara vez existe una definición jurídica de secreto empresarial, varios países (siguiendo el ejemplo de Francia) hacen la diferencia entre secretos de *fabricación* (o *industriales*) y secretos *comerciales*, que pueden tener consecuencias en la aplicabilidad del derecho penal. La primera categoría de secretos empresariales está relacionada con la información de carácter puramente *técnico*, como serían métodos de producción, fórmulas químicas, proyectos y prototipos. Dicha información puede constituir una invención patentable pero, en general, la patentabilidad de la información en cuestión y, en particular, la novedad en el sentido de la ley de patentes no es necesaria para que el secreto sea susceptible de protección. Los *secretos comerciales* incluyen métodos de venta, de distribución, formatos de contratos, programas comerciales, detalles sobre los acuerdos de precios, perfiles de consumidores, estrategias de publicidad y listas de proveedores o clientes. Normalmente, el objeto de los secretos empresariales tiene una definición más bien amplia y la determinación definitiva de la información que puede considerarse secreto empresarial dependerá de las circunstancias específicas de cada caso particular. Por ejemplo, en la Ley de Prevención de la Competencia Desleal de Japón, el secreto empresarial se define como cualquier información relativa a un método de producción, un método de venta o cualquier otra información o tecnología o actividad comercial que sea desconocida para el público. La Ley Uniforme de Secretos Comerciales de los Estados Unidos de América, que ha sido aprobada por unos veinte Estados, contiene una definición similar.

98. Hay varios tipos de averiguaciones que sirven para determinar qué información constituye un secreto empresarial: la medida en que el público conoce la información o que ésta es conocida dentro de una actividad comercial o industrial particular, la cantidad de esfuerzo y dinero gastados por el comerciante en el desarrollo de la información secreta, el valor de dicha información para el comerciante y sus competidores, la amplitud de las medidas tomadas por el comerciante para mantener el secreto de la información y la facilidad o dificultad con la que dicha información puede ser adquirida lícitamente por terceros. Desde un punto de vista subjetivo, el comerciante involucrado debe tener un *interés considerable* en conservar cierta información como secreto empresarial. Si bien las obligaciones contractuales no son necesarias, el comerciante debe haber mostrado la *intención* de que la información fuera tratada como secreto. Con frecuencia, también se es necesario tomar medidas específicas para conservar secreta cierta información específica. No siempre será suficiente que la información haya sido suministrada confidencialmente. En algunos países (por ejemplo, Estados Unidos de América y Japón), los esfuerzos realizados por el titular de la información para mantenerla secreta son considerados por los tribunales como de importancia capital para determinar si la información constituye un secreto empresarial.

99. Desde un punto de vista objetivo, para calificar la información como secreto empresarial, ésta debe ser conocida únicamente por *un número limitado de personas*, es decir, no debe ser de conocimiento general de los expertos o competidores en el campo. Incluso las solicitudes de patente se pueden considerar como secretos empresariales mientras no hayan sido publicadas por la oficina de patentes. Por lo tanto, las publicaciones externas u otra información que esté libremente disponible no será considerada secreto. Por ejemplo, la utilización o divulgación de un secreto empresarial por una persona que lo haya adquirido en una *transacción comercial legítima* y sin negligencia no se considerará desleal. Por otra parte, el secreto absoluto no es una condición, ya que la información también puede haber sido descubierta independientemente por terceros. Igualmente, los socios comerciales pueden recibir información sin que pierda su carácter secreto, si es evidente que dicha información debe mantenerse secreta. Los factores que indican si la información tiene el grado de confidencialidad necesario para constituir un secreto empresarial susceptible de protección son saber si contiene material que no sería confidencial si se considerara aisladamente, si es necesario que los empleados la conozcan para

poder realizar un trabajo eficaz y si está limitada a los cuadros administrativos o también es conocida de los niveles más bajos de la jerarquía administrativa. Aún así, la prueba más sólida es la estricta confidencialidad de la información y la obligación contractual de mantenerla secreta.

iii) *Utilización y divulgación por (antiguos) empleados*

100. Incluso en los países en donde se aplican disposiciones específicas sobre la divulgación ilegal o desleal, los *contratos de trabajo* pueden servir para reforzar y complementar la protección ofrecida a los secretos empresariales por la normativa de la competencia desleal o del acto ilícito. En general, se acepta que los empleados tienen un derecho básico a utilizar y explotar, a los fines de ganar su sustento, todas las habilidades, la experiencia y el conocimiento que hayan adquirido en el transcurso de periodos de empleo anteriores, incluso valiéndose de secretos empresariales. Sin embargo, un empleado tiene la obligación, durante su período de empleo, de actuar con *buena fe hacia su empleador* y después de que haya concluido su contrato de empleo, de no utilizar o divulgar ninguna información confidencial sobre los asuntos del empleador que hubieran podido ponerse en su conocimiento durante su relación laboral. Por ejemplo, en México el Artículo 85 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 establece que cualquier persona que, debido a su trabajo, empleo, función o puesto, en el ejercicio de su profesión o de las relaciones comerciales, tenga acceso a un secreto empresarial y haya sido advertido que dicha información debe ser mantenida secreta, se abstendrá de revelarlo sin causa justificada y sin el consentimiento de la persona que guarda el secreto o de su usuario autorizado. Así, si la información en cuestión debía mantenerse secreta, su utilización o divulgación constituirá un incumplimiento del contrato de empleo por el (antiguo) empleado. No obstante, con frecuencia es muy difícil establecer la diferencia entre utilizar las habilidades, conocimiento y experiencia adquiridos legítimamente durante el empleo y la prohibición de utilizar o divulgar los secretos industriales o comerciales del antiguo empleador. Resulta claro que en los casos en los que el comportamiento del empleado sea equivalente al robo, malversación, espionaje industrial o conspiración con un competidor, se presumirá que hay una infidencia voluntaria.

101. Con frecuencia, los contratos de trabajo incorporan *disposiciones específicas* que prohíben la divulgación de secretos empresariales, pero tales disposiciones, al igual que el compromiso de no

competir, no deben limitar las capacidades profesionales del empleado en tal forma que en el futuro puedan constituir una *restricción inmoderada del comercio*. La legislación penal, así como la legislación civil y la laboral podrían crear obligaciones correspondientes en las relaciones de trabajo. Por ejemplo, según el Artículo 237 del Código Penal de los Países Bajos, la divulgación de secretos empresariales por una persona empleada por un comerciante es considerada como un delito y el Artículo 2622 del Código Civil de Italia prohíbe que directores, administradores generales y asesores jurídicos en cualquier tipo de empresa divulguen información empresarial secreta. Tales disposiciones pueden ser muy importantes en los casos en los que el empleado no esté obligado por cláusulas contractuales o cuando la utilización de tal información por los antiguos empleados no esté relacionada con una *actividad competitiva*. Si se puede considerar que el antiguo empleado como competidor del antiguo empleador, por ejemplo, si hubiera establecido su propia empresa dentro del mismo sector, una infidencia del antiguo empleado normalmente será un acto de competencia desleal. Por ejemplo, *inducir a los clientes* del antiguo empleador a ser sus clientes en su nuevo puesto probablemente se considerará desleal, en particular si el empleado hace un mal uso de las listas de clientes o de los detalles empresariales internos para presentar mejores ofertas. Sin embargo, también puede haber en abuso de información confidencial si se utiliza el conocimiento especial de las actividades del empleador respecto de los asuntos de los clientes para persuadir a estos últimos de trasladar su actividad comercial a otros.

#### iv) *Utilización y divulgación por competidores*

102. Normalmente, los competidores tienen gran interés en adquirir los secretos empresariales de otros. Sin embargo, puesto que los secretos empresariales mismos no son plenamente equivalentes a derechos exclusivos, en virtud de la ley de propiedad industrial, la determinación de la deslealtad de los competidores que utilizan o divulgan los secretos empresariales de terceros se basa en los *medios para adquirir la información*. Por ejemplo, la Ley de Prevención de la Competencia Desleal de Japón establece expresamente que las normas relativas a la protección de los secretos empresariales no serán aplicables cuando un secreto empresarial se hubiera obtenido mediante una actividad comercial legítima, siempre y cuando la persona que haya obtenido dicho secreto no se hubiera valido de medios deshonestos para hacerlo o no hubieran demostrado una falta de atención negligente respecto

de la deshonestidad de tales medios. En tal virtud, los competidores que no han utilizado ninguna influencia para obtener la divulgación de la información secreta y simplemente se han beneficiado el incumplimiento del contrato de un antiguo empleado o socio del competidor, rara vez serán considerados responsables. Para el deslinde de responsabilidades, el conocimiento por el competidor de que la divulgación del secreto empresarial por un antiguo empleado o socio sería un incumplimiento de contrato se considera un nivel *mínimo* de intención. Por ejemplo, la ley mexicana considera delito la utilización de secretos empresariales que hayan sido divulgados por terceros cuando la persona a quien se haya divulgado el secreto sabía que esa persona no estaba autorizada a divulgar el secreto. En cualquier caso, no se permite a los competidores interferir temerariamente en las relaciones contractuales de terceros. Por ejemplo, si un competidor ha sobornado a un (antiguo) empleado o lo ha *persuadido ilegalmente* de alguna otra manera para que divulgue un secreto empresarial de un competidor, será considerado responsable de competencia desleal.

103. Hay muchas situaciones que dependerán de las circunstancias específicas del caso. Por ejemplo, cuando la utilización de los secretos empresariales formaba parte de una antigua relación comercial entre los competidores, el hecho de que los conocimientos técnicos debían mantenerse secretos no implicaba en sí mismo que su utilización por el competidor siempre se consideraría desleal. Por otra parte, la posible falta de cláusulas contractuales relativas a la utilización de secretos empresariales no excluye la deslealtad. Si un competidor induce voluntariamente la divulgación de los secretos empresariales por un (antiguo) empleado, el competidor estará cometiendo un delito perseguible si debía saber o sospechar que tal divulgación de información constituía un incumplimiento de contrato cuando recibió la información. Con frecuencia, cuando se induce a los empleados a divulgar secretos empresariales, se combina con un acto (separado) para incitarlos a separarse del empleador, lo que normalmente se considera como una violación de las reglas de la competencia desleal.

### c) **Aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno (“gorrear”)**

#### i) *Generalidades*

104. Además de la posibilidad de confusión, hay otras circunstancias que pueden considerarse importantes, en virtud de diversa doctrina,

en cuanto a la imitación de indicaciones, productos u otras creaciones comercializables. Tales circunstancias comprenden el acto de aprovechar indebidamente o “gorrear” un logro ajeno reconocido por los consumidores y otros participantes del mercado como son los concesionarios, comerciantes y proveedores. Con frecuencia tal aprovechamiento se refiere a cierto signo o producto, pero también podría ser de carácter puramente técnico.

105. En tales casos, la protección depende de varios requisitos que varían de un país a otro. Se considera que la deslealtad del acto competitivo no sólo es el resultado de *la explotación evidente* de la notoriedad del signo, el éxito comercial del producto o el logro técnico del competidor *sin ningún esfuerzo propio* para distanciarse substancialmente de las características esenciales de dicho logro particular, sino también del riesgo de *daño a la reputación* del negocio existente. Como prerequisite mínimo, el signo o el producto debe tener cierto *carácter distintivo* (que puede ser de un nivel insuficiente para su protección mediante la legislación especial). Puesto que el ámbito de su protección puede depender del grado de carácter distintivo, las indicaciones o los productos completamente banales normalmente no estarán calificados para obtener protección contra una imitación simple.

106. Desde el punto de vista puramente sistemático, la noción de aprovechamiento de los logros ajenos tiene varias características comunes con las nociones de crear confusión y engaño. El aprovechamiento de los logros empresariales ajenos puede definirse como cualquier acto realizado por un competidor u otro participante en el mercado con el propósito de explotar directamente las prestaciones industriales o comerciales de una persona para sus propios fines comerciales, *sin alejarse substancialmente* de la prestación original. En ese sentido, el aprovechamiento del logro ajeno es la forma más amplia de competencia por imitación. Sin embargo, conforme a los principios de libre mercado la explotación o “apropiación” de los logros de otra persona resulta desleal únicamente bajo circunstancias específicas. Por otra parte, los actos que causan confusión o engaño normalmente implican el aprovechamiento de los logros de un tercero, pero en general se reconocen como formas de aprovechamiento del esfuerzo ajeno que *siempre* serán desleales.

107. Al evaluar la posibilidad de disponer de una protección contra la competencia desleal para proteger los logros empresariales de

terceros en casos en que no hay confusión, con frecuencia se ha dicho que la *simple explotación* de los logros de terceros es congruente con los principios de un sistema de libre mercado. Así, la protección en virtud de las normas relativas a la competencia desleal no pueden ser consideradas simplemente como una vía alternativa para asegurar una protección, que se encuentre disponible sin obligación de cumplir con los diversos requisitos de protección impuestos por la legislación específica sobre propiedad industrial. Puesto que al adoptar una legislación especial sobre patentes, diseños industriales, marcas y otros se ha realizado cierto equilibrio de intereses en el mercado correspondiente, dicho equilibrio también debe tomarse en consideración al aplicar la legislación de competencia desleal. Como regla general, se denegará la protección por vía del derecho de la competencia desleal si la prestación que se ha copiado o apropiado estuviese cubierta por la legislación especial de propiedad industrial y el tipo de protección que se busca al recurrir a la legislación de competencia desleal podría haberse obtenido, por lo menos por un cierto plazo, mediante dicha legislación especial (principio de “*inhibición*” de la norma”).

108. Como se indicó antes, puede invocarse la protección *como tal* si no hubiere legislación específica que ampare las prestaciones en cuestión, por ejemplo si la ley no resulta aplicable a logros realizados antes de una cierta fecha o si la protección concedida por la ley especial no es suficientemente amplia para obtener la reparación que se busca en el caso específico. Algunas leyes de propiedad industrial establecen específicamente que podrá invocarse la protección en virtud de las disposiciones de competencia desleal para logros que no sean susceptibles de protección mediante las leyes especiales. Algunas leyes de propiedad industrial excluyen específicamente una protección adicional a través de la ley de competencia desleal para invenciones, indicaciones, signos o formas de productos que resultan susceptibles de protección mediante dichas leyes. Aun así, no siempre está claro cuáles son los intereses que la legislación ha equilibrado al adoptar la ley especial. Incluso los comentarios legislativos no aclaran completamente esta cuestión. Así, un enfoque común de la concesión de *protección contra el aprovechamiento del esfuerzo ajeno* conforme al derecho de la competencia desleal es permitir dicha protección solamente en *circunstancias específicas* que deben diferir en algunos aspectos de las circunstancias bajo las cuales se concede la protección por la legislación especial. Con frecuencia, la definición de esas circunstancias únicamente resulta posible por algún tipo de disposición

de alcance general y por eso se establece generalmente mediante jurisprudencia. Para los siguientes tipos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno ya se reconocen en muchos países circunstancias específicas que resultan en un acto de competencia desleal: la dilución del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, la usurpación de una reputación, la imitación servil y los denominados “actos parasitarios”. Estos serán examinados en los próximos párrafos.

ii) *Dilución del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca*

109. En general, cuando el uso no autorizado de una marca para productos o servicios diferentes no fuese susceptible de causar confusión, no existe infracción de la marca de producto o de la marca de servicio, ni acto de competencia desleal. Ello se desprende del “principio de especialidad” del derecho de marcas, que es una consecuencia de la función distintiva de las marcas de producto y de las marcas de servicio. Sin embargo, en algunos países como Canadá, en los Estados miembros de las Comunidades Europeas en virtud de la Directiva de las Comunidades Europeas para aproximar a las leyes nacionales sobre marcas y en varios Estados de los Estados Unidos de América, las marcas que han adquirido cierta notoriedad reciben protección adicional contra la denominada *dilución* de su *carácter distintivo* o de su *valor publicitario*. Se entiende por “dilución” el desvanecimiento o la reducción gradual de la capacidad de los consumidores o del público en general de asociar inmediatamente una marca con una fuente particular. Puesto que puede considerarse que cierta dilución es el resultado inherente de la utilización de marcas idénticas ó similares para productos o servicios totalmente diferentes, la teoría principal tras la noción de dilución es que las marcas que hayan adquirido cierto renombre deben protegerse contra el evidente deseo de otros participantes en el mercado de aprovechar el carácter “único” de una marca. La posibilidad de daño substancial al titular de la marca se supone a partir de que la marca pueda perder su asociación establecida con ciertos productos. El grado necesario de notoriedad de la marca involucrada será determinado por grupos de consumidores o el público en general. Si es una marca para productos que interesan únicamente a un grupo selecto de consumidores, habrá una mejor posibilidad de lograr el grado de renombre necesario que si es una marca para productos de consumo general. Sin embargo, el grado necesario puede variar considerablemente de un país a otro.

*iii) Explotación de la reputación ajena*

110. Otro tipo de abuso que ha sido reconocido en los últimos años como contrario a los usos honestos en el comercio es el de aprovechar indebidamente la reputación o el “prestigio” de los logros comerciales de otras empresas industriales o comerciales. Esta doctrina ha resultado de especial importancia en lo relativo a la apropiación de los signos notoriamente conocidos. Por ejemplo, si la calidad del producto o del servicio con una marca genuina ha llevado a los consumidores a asociar la marca con cierto origen o constancia en la calidad del producto, su utilización no autorizada para otros productos o servicios, si bien no provocaría confusión en cuanto al origen, podría considerarse como una apropiación desleal de una reputación. La doctrina también puede aplicarse a la apariencia de los productos, pero en tal caso la apariencia debe reconocerse como indicadora de cierto grado de calidad, imagen o prestigio. Los países tienen diferentes enfoques para este tipo de abuso. Por ejemplo, mientras que en Francia la utilización del prestigio de la marca o del producto de un tercero normalmente se supone desleal, en España ese tipo de abuso queda expresamente prohibido por el Artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal de 1991, sin ningún otro requisito. En Alemania, para que se permita la utilización por un tercero, es necesario que no se pueda prever una explotación secundaria de la marca. En los Estados Unidos de América, en principio, no hay objeción a la utilización, salvo en casos en que se determine una posibilidad de confusión, por ejemplo, en cuanto al “patrocinio”, en cuyo caso se toma en consideración el prestigio de la marca.

111. El aprovechamiento de la marca de un tercero puede presentarse como una forma más o menos velada de apropiación. Por ejemplo, un competidor puede utilizar una marca similar pero con aparentes diferencias si bien y sin embargo adoptar conscientemente los elementos característicos y bien conocidos de otra marca. Por otra parte, podría utilizar la marca en la publicidad de sus propios productos de marca con el fin de transferir la imagen de una marca notoriamente conocida a sus propios productos, o bien puede utilizar la marca de un tercero con calificativos como “modelo”, “tipo”, “estilo”, etc. (no obstante, en algunos países se puede permitir la utilización de las palabras “adecuado para” u otros términos similares respecto de piezas de recambio y accesorios). En este sentido, no es necesario que el participante en el mercado sea un competidor directo del titular de la marca,

siempre y cuando exista la posibilidad de daño a la imagen o reputación exclusiva de la marca o del negocio involucrado.

iv) *Imitación servil*

112. En varios países de Europa se ha desarrollado el concepto de imitación servil como un acto tipificado de competencia desleal. Este tipo de explotación desleal del esfuerzo ajeno normalmente se considera como una excepción a la regla general de la apropiación libre de productos o de signos que no son susceptibles de protección o para los que ha caducado la protección conforme a la legislación especial, o bien cuando no haya posibilidad de confusión en cuanto al origen de los productos. Cuando no haya posibilidad de confusión, las circunstancias específicas del caso deben revelar cierta característica excepcional del acto para que éste se considere desleal. Normalmente, la deslealtad se observa en la falta de investigación, inversión, creatividad y gasto por parte del imitador, que simplemente ha copiado la prestación ajena, sin perjuicio de que existan formas alternativas de competencia. Los productos o las indicaciones imitadas tendrían que presentar un carácter distintivo particular, que no deberá derivarse simplemente de las características técnicas necesarias para que el producto funcione correctamente, sino que deben referirse a características estéticas o decorativas que permitan formas y diseños alternativos.

113. Sin embargo, no todos los requisitos de la imitación servil son equivalentes en todos los países. Aparte de ello, las circunstancias calificadoras algunas veces pueden combinarse con los conceptos de dilución, abuso de la reputación o “competencia parasitaria”. Con frecuencia, para que el acto pueda considerarse desleal, debe haber un contraste claro entre los esfuerzos realizados por el competidor para desarrollar su prestación, introducirla al mercado y obtener cierto éxito o reconocimiento, y los esfuerzos del imitador en copiar y explotar la prestación. En el Artículo 5.c) de la Ley contra la Competencia Desleal de Suiza puede encontrarse un ejemplo *estatutario* de una disposición contra este tipo de apropiación injusta que específicamente considera como desleal cualquier acto que, mediante procedimientos de reproducción técnica y sin ningún esfuerzo correspondiente, aproveche los resultados comercializables del trabajo de un tercero y los explote como tal. En el Artículo 11.2) de la Ley española de Competencia Desleal existe una disposición similar que considera que la

imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal si comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

114. Los actos de imitación servil deben diferenciarse de los actos de la denominada "ingeniería inversa". Generalmente se entiende por esta última el examen o análisis, desarmando o descomponiendo los elementos de un producto o una substancia, para comprender su estructura, su composición u operación y para saber la manera en que ha sido hecha o construida y posteriormente producir una versión mejorada del producto o de la substancia. La práctica de la ingeniería inversa es común en la industria respecto de los productos de competidores, con el fin de aprender la tecnología que incorporan y en su momento, fabricar un producto competidor (mejorado o diferente, pero equivalente). De hecho, es parte del ejercicio normal de competencia en un entorno de mercado libre que, a su vez, se basa en consideraciones de política pública más amplias. Por ello, la práctica de la ingeniería inversa en sí misma no es desleal; sin embargo, el producto u otro resultado obtenido a través de la ingeniería inversa podría, bajo ciertas circunstancias, constituir una infracción de un derecho de propiedad industrial. Por ejemplo, si un producto realizado a partir de la ingeniería inversa del producto de un competidor cayera dentro de las reivindicaciones de una patente válida (cuando fuese el caso, aplicando la doctrina de equivalentes), ello constituiría una infracción de la patente. Si no se infringe una patente, pero se considera que la forma en la que se copió el producto original es deshonesto o desleal (sin perjuicio de haber realizado ingeniería inversa o no), los actos correspondientes podrían ser objeto de acción legal con base en la represión de la competencia desleal.

#### v) *Actos parasitarios*

115. Otra modalidad de aprovechamiento injusto del esfuerzo ajeno, reconocido en algunos países, es el concepto de "actos parasitarios". Este concepto tiene muchas características comunes con el concepto de imitación servil. La simple imitación de las prestaciones de terceros se sigue considerando inherente a un sistema de mercado libre, pero circunstancias excepcionales pueden convertirla en imitación desleal. Por ejemplo, podría permitirse la imitación de un producto que no fuera especialmente nuevo ni original, pero en cuanto la prestación involucrada fuera reconocida como innovadora o muy atractiva para

los consumidores, el imitador tendría menos razones para justificar la lealtad de su acción. Lo que hace inclinar la balanza en definitiva contra el imitador es su apropiación *sistemática y metódica* de las prestaciones características de *un* competidor *particular* en forma rutinaria.<sup>38</sup> Además, las circunstancias relativas al *modus operandi* de un competidor pueden denotar deslealtad: por ejemplo, ordenar muestras de un competidor con el fin de imitar sus productos con más facilidad y en forma sistemática puede considerarse como comportamiento parasitario desleal. Algunos países<sup>39</sup> adoptan un enfoque flexible en estos casos, especialmente, adaptando el ámbito de los requerimientos judiciales y los plazos de protección a las circunstancias particulares. Por ejemplo, la amortización de los costos de innovación podría considerarse como un factor pertinente para determinar si una imitación particular es desleal o no lo es. Como resultado de ello, la protección podría limitarse a imitaciones idénticas y únicamente durante un plazo que fuera mucho más breve que el establecido por la legislación especial sobre propiedad industrial. No obstante, conviene señalar que en algunos países (por ejemplo, los Estados Unidos de América) la simple copia del producto de un tercero (incluso si se realiza en forma sistemática o si se hace respecto de un solo competidor particular) no será reconocida como competencia desleal salvo cuando se copien características no funcionales que fuesen distintivas o que hayan adquirido un significado secundario.

#### **d) Publicidad comparativa**

##### *i) Definición*

116. Las diferentes actitudes respecto de declaraciones que, si bien son ciertas, llevan al descrédito se pueden observar mejor en el examen de la *publicidad comparativa*. La publicidad comparativa puede revestir dos formas: una referencia positiva al producto de un tercero (afirmando que el producto propio es tan bueno como el otro) o una referencia negativa (afirmando que el producto propio es mejor que el otro). En el primer caso, cuando normalmente el producto del competidor es bien conocido, la cuestión crucial se refiere a la posibilidad

---

<sup>38</sup> Este criterio se aplica especialmente en Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Suiza.

<sup>39</sup> Por ejemplo Alemania.

de apropiación indebida del prestigio ajeno. En el segundo caso, cuando se critica el producto del competidor, surge la cuestión de la denigración. No obstante, ambas formas de comparación implican una *referencia* (no autorizada) a un *competidor*, a quien se menciona por nombre o a quien el público puede identificar implícitamente.

ii) *Restricciones generales: comparaciones “que engañan” “que desacreditan”*

117. Inútil decir que la publicidad comparativa debe respetar las restricciones aplicables a toda publicidad. En particular, no debe engañar ni denigrar. La comparación basada en declaraciones falsas o engañosas sobre el producto propio o que involucren declaraciones falsas sobre el producto del competidor están prohibidas en todos los países.

118. No obstante, conviene recordar que hay diferencias en la evaluación de la noción de “*engaño*” y especialmente en la de “*descrédito*”. Como ya se mencionó, algunos países<sup>40</sup> consideran engañosas las declaraciones que reivindicán la superioridad o son de tono excluyente (como “el mejor”), salvo que se demuestre que son correctas, mientras que otros las consideran como exageraciones inocuas. De mayor importancia aún resultan las diferentes evaluaciones de las nociones de “*descrédito*” y “*apropiación indebida*”. En los países con una actitud más bien moderada hacia las declaraciones verdaderas pero no por ello menos denigrantes, en general se tolera la publicidad comparativa.<sup>41</sup> Siempre y cuando lo que diga sea cierto, los tribunales no interferirán incluso si la referencia al competidor o su producto resulta claramente denigrante o explota su prestigio. En los países que tradicionalmente dan más importancia a la protección del empresario “honesto” y de su reputación, la publicidad comparativa está prohibida o por lo menos está severamente limitada. Algunas veces el simple hecho de mencionar a un competidor contra su voluntad se considera descrédito y por lo tanto competencia desleal. Según la regla de que el “*empresario honesto tiene un derecho a no ser mencionado, incluso cuando se diga la verdad*”, la legislación de algunos países<sup>42</sup> ha prohibido expresamente todas las comparaciones que identifiquen sin

<sup>40</sup> Por ejemplo Alemania.

<sup>41</sup> Por ejemplo Canadá, Estados Unidos de América y el Reino Unido.

<sup>42</sup> Por ejemplo Bélgica y Luxemburgo.

necesidad un competidor. El mismo argumento ha llevado a los tribunales de otros países<sup>43</sup> a considerar que la publicidad comparativa cae, más o menos automáticamente, dentro de las prácticas contrarias a los usos honestos del mercado (y por lo tanto, es contraria a la cláusula general sobre la competencia desleal). Si bien algunas veces se ha destacado que las comparaciones verdaderas podrían beneficiar a los consumidores, la doctrina y la jurisprudencia han permitido las comparaciones únicamente bajo circunstancias muy especiales, por ejemplo, si han sido solicitadas expresamente por un cliente, si se han hecho para contrarrestar un ataque ilegal contra el anunciante o si la comparación es necesaria para explicar cierto sistema o ciertos desarrollos técnicos nuevos en general.

iii) *La tendencia a la admisión de comparaciones verdaderas*

119. En los últimos años ha cambiado esta actitud negativa hacia la publicidad comparativa. Se ha reconocido cada vez más que las comparaciones verdaderas de hechos pertinentes no solamente pueden reducir los costos de búsqueda de información para el consumidor, sino también pueden tener efectos positivos sobre la economía al mejorar la transparencia del mercado. Los tribunales de los países que tradicionalmente opinaban que la publicidad comparativa era denigrante han relajado gradualmente esta prohibición estricta de toda declaración que identifique a un competidor. Por ejemplo, en Francia se permiten las comparaciones de precios si se basan en material verdadero, pertinente y amplio. Más aún, la legislación reciente sobre competencia desleal permite, por lo menos en forma indirecta, la publicidad comparativa.<sup>44</sup> A nivel de las Comunidades Europeas, se ha propuesto una nueva Directiva<sup>45</sup> que obligaría a los Estados miembros de las Comunidades Europeas a permitir la publicidad comparativa veraz. En general, parece haber una tendencia clara hacia la admisión de la publicidad comparativa veraz.

---

<sup>43</sup> Por ejemplo Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos.

<sup>44</sup> Por ejemplo España, Hungría y Suiza.

<sup>45</sup> Propuesta para una Directiva del Consejo sobre publicidad comparativa y por la que se modifica la Directiva 84/450/EEC sobre publicidad engañosa de 1991.

iv) *Peligros especiales de la publicidad comparativa*

120. Por otra parte, no se puede negar que la publicidad comparativa puede inducir a error o a denigración con más facilidad que la mayoría de las otras formas de publicidad, por ejemplo, si las comparaciones se basan en aspectos sin importancia (o que en realidad no son comparables), o si la impresión general es engañosa. Estos peligros potenciales requieren de *salvaguardias especiales* contra el abuso. Los países que permiten las comparaciones<sup>46</sup> dan énfasis especial al hecho de que incluso las declaraciones verdaderas no deben ser innecesariamente denigrantes<sup>47</sup> o que no deben compararse elementos irrelevantes.<sup>48</sup> La propuesta de las Comunidades Europeas de 1991 de una Directiva sobre publicidad comparativa va incluso más lejos al exigir expresamente que se comparen únicamente características pertinentes, objetivas y susceptibles de verificación y que la impresión general no debe ser engañosa, no debe haber riesgo de confusión entre los productos comparados y que el competidor y su producto en forma alguna deben ser objeto de denigración o descrédito. Además, se podrá exigir al anunciante que pruebe cualquier afirmación contenida en encuestas utilizadas para sustentar la comparación.

v) *La publicidad comparativa y la ley de marcas*

121. Con frecuencia es imposible comparar sin hacer referencia a cierta marca relativa a un producto, un servicio o una empresa particular. En estos casos, debe tomarse en consideración no solamente la ley de competencia desleal, sino también la *legislación de marcas*.

122. En los países en los que las marcas están protegidas únicamente como indicaciones del origen de un producto o servicio, la utilización de una marca en publicidad comparativa puede caer fuera del ámbito del derecho de marcas. Sin embargo, hay países en los que la utilización de la marca de un tercero en publicidad comparativa puede considerarse una infracción de marca.<sup>49</sup> El Artículo 13A de la Ley

---

<sup>46</sup> Por ejemplo España, Grecia, Hungría y Suiza.

<sup>47</sup> Como en Suiza.

<sup>48</sup> Como en España.

<sup>49</sup> Por ejemplo el Benelux, Estados Unidos de América (estatutos antidilución), Francia y Reino Unido.

uniforme de marcas del Benelux, por ejemplo, protege el “valor publicitario” de las marcas contra cualquier uso en circunstancias potencialmente adversas (que también pueden revestir la forma de una referencia no deseada en publicidad comparativa). La Ley de marcas de Canadá generalmente protege el activo intangible de una marca, mientras que la actual Ley de marcas del Reino Unido en principio prohíbe cualquier referencia a la marca de un tercero. Incluso en los Estados Unidos de América, en donde en general se permite la publicidad comparativa, los denominados “estatutos antidilución”, aprobados en muchos Estados, resultan aplicables en teoría a la utilización de las marcas de un tercero en publicidad comparativa ya que, aún cuando no hubiera confusión, conceden protección a la marca contra todos los actos que pudieran dañar la reputación comercial o diluir la calidad distintiva de una marca. Sin embargo, hasta ahora esos estatutos no han sido aplicados en los casos de publicidad comparativa veraz, y puede haber razones constitucionales para tal excepción tratándose de la publicidad comparativa. Conviene señalar que la propuesta para una Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad comparativa permitiría tal publicidad siempre y cuando no provoque confusión entre las marcas del anunciante y las de un competidor, y que no represente descrédito o denigración, ni indique desprecio hacia la marca del competidor.

vi) *Comparaciones realizadas por terceros*

123. En muchos países el ensayo de los productos es realizado por organizaciones de consumidores y/o instituciones públicas o privadas como podrían ser las de prensa, televisión y otros medios de comunicación. En estos casos normalmente surgen dos preguntas: ¿esas organizaciones son responsables conforme a la normativa de competencia desleal? y ¿pueden utilizarse en publicidad los resultados de los ensayos?

124. En los países que han suprimido el requisito del vínculo de competencia entre el demandante y el demandado,<sup>50</sup> la ley de competencia desleal también resulta aplicable a estas organizaciones. En otros países,<sup>51</sup> los ensayos “desleales” de productos, que tienen un efecto adverso sobre la reputación comercial, son tratados principalmente conforme a las disposiciones del derecho común sobre el acto ilícito.

<sup>50</sup> Por ejemplo Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Suiza.

<sup>51</sup> Por ejemplo Alemania y Francia.

125. No parece haber un consenso general sobre la cuestión de si los resultados de los ensayos pueden ser utilizados por los anunciantes y, en su caso, bajo qué condiciones. En algunos países (como Alemania) que en general no aceptan la publicidad comparativa, este tipo de comparación indirecta básicamente se considera legal. En otros países (como Bélgica) está expresamente prohibido que un competidor haga referencias a ensayos realizados por organizaciones de consumidores, y en otros países (como Suiza) tales referencias están muy limitadas. En la propuesta de Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad comparativa, los ensayos realizados por terceros pueden ser utilizados únicamente con el consentimiento expreso de la persona que los haya realizado, sin perjuicio de la responsabilidad del anunciante en cualquier demanda sobre la publicidad basada en tales encuestas.

### e) Otros actos de competencia desleal

#### i) *Generalidades*

126. Como se mencionó antes, el derecho de la competencia desleal refleja particularmente las concepciones sociológicas, económicas y éticas de una sociedad. Aparte de las categorías específicas de actos ya discutidas y que son consideradas en general como competencia desleal, hay una amplia gama de actos y prácticas que pueden ser considerados en virtud de la ley de competencia desleal de un país, pero no necesariamente en la de otro. Por ello, el análisis siguiente se limitará a aquellos aspectos que la mayoría de los países consideran (si bien en grados diferentes) contrarios a “los usos honestos de comercio”, ya sea en forma de prohibición expresa en una ley específica o, con mayor frecuencia, en virtud de disposiciones generales sobre competencia desleal o en virtud de otras leyes especiales, decretos y similares. Conviene señalar que las siguientes explicaciones únicamente suministran ejemplos y no una lista exhaustiva de esas otras prácticas desleales.

#### ii) *Acoso publicitario, explotación del miedo, presión psicológica indebida, etc.*

127. El derecho moderno de la competencia tiene el propósito de proteger a todos los afectados por las prácticas de mercado desleales. En

consecuencia, las prácticas que influyen en forma “indebida” sobre el *consumidor* (o que tratan de hacerlo) pueden ser consideradas contrarias a la honestidad en la competencia. Sin embargo, en la práctica resulta difícil determinar cuáles son los requisitos que deben satisfacerse antes de que una práctica sea considerada “indebida” respecto del consumidor. Puesto que el objetivo mismo de todo acto de comercialización o de publicidad es influir favorablemente sobre los consumidores, es necesario que ocurra un exceso en esa influencia. Con frecuencia se da esto en casos en que se invade la intimidad del consumidor o en los que se le ha manipulado mediante técnicas publicitarias.

128. Por ejemplo, en muchos países se considera como competencia desleal la entrega de *productos que no hayan sido pedidos* si se exigiera su pago en caso que el destinatario no los rechace expresamente o los devuelva, ya que muchos consumidores olvidan devolver los productos o se consideran bajo la obligación de conservarlos. Por otra parte, muchos países toleran las *visitas a domicilio no solicitadas* (“ventas de puerta en puerta”) mientras no impliquen ningún engaño o impongan presión psicológica indebida sobre el consumidor. Las opiniones varían sobre la cuestión de las *comunicaciones telefónicas no solicitadas*: si bien algunos países las consideran *per se* como una intrusión en la intimidad del consumidor, la mayoría de los países las toleran siempre y cuando no se explote la falta de experiencia y la intimidad del consumidor. Lo mismo se aplica al *envío de material publicitario no solicitado*.

129. En muchos países también se considera desleal el abuso de *las supersticiones, la credulidad, los temores o los sentimientos de caridad* del consumidor. Por ejemplo, una publicidad que explota los temores de las personas de edad avanzada de terminar sus días en un hospicio o que provoca ansiedad innecesaria respecto de problemas de fallecimiento o de salud pueden considerarse contrarias a los usos comerciales “honestos”. Lo mismo se aplica si se explota con fines comerciales una situación especial en la que el consumidor resulte especialmente vulnerable, por ejemplo, si se insiste en ofrecer a las víctimas de accidentes de automóviles servicios de remolque o si, cuando ha habido un fallecimiento en la familia se ofrecen servicios funerarios. Además, la mayoría de los países toman precauciones especiales contra cualquier abuso de la falta de experiencia de los niños.

130. Además de estos casos especiales que con frecuencia están regidos por leyes específicas, los tribunales de algunos países<sup>52</sup> han identificado un grupo de casos bajo la cláusula general contra la competencia desleal que puede describirse como “*presión psicológica para comprar*” o “*incitación exagerada*”. Estos casos se observan principalmente respecto de prácticas de comercialización especial como la oferta de productos gratuitos o de descuentos y loterías.

iii) *Promoción de ventas: primas, regalos, loterías, etc.*

131. Una técnica de comercialización frecuente para atraer nuevos clientes consiste en ofrecer primas, regalos u otro tipo de tentaciones y la organización de competencias, loterías o juegos. Tales *promociones de ventas* pueden ser un canal de distribución nuevo y eficaz y estimular así la competencia. Por otra parte, pueden distraer a los consumidores respecto de los méritos de los productos o servicios más importantes y con ello incitarlos a comprar algo que no vale su precio o que en realidad no necesitan. Esto es especialmente cierto para técnicas de comercialización como juegos, loterías y otras competencias que explotan, con fines publicitarios, la predisposición del consumidor a *apostar*. Por lo tanto, la mayoría están reglamentados de una forma u otra y algunas veces incluso están expresamente prohibidos. Además, son objeto de medidas de autorregulación. Sin embargo, hay poco acuerdo (y poca congruencia) sobre cuáles son las prácticas específicas que deben considerarse como competencia desleal. Por ejemplo, las primas o cualquier descuento o ventaja dependiente de la compra de un producto están prohibidas, en principio, en algunos países,<sup>53</sup> permitidas en principio en otros<sup>54</sup> y más o menos reglamentadas en forma estricta en otros. Las *loterías*, cuando el premio ganador es una cuestión de azar, generalmente están prohibidas si se vinculan a la adquisición de un producto y de otra manera están severamente limitadas. Los *concursos* en los que la habilidad propia del participante puede influir en cierta medida sobre el resultado, en general se consideran más favorablemente, siempre y cuando no haya engaño y que el consumidor no se vea sujeto a ninguna presión para comprar. Por otra parte, las ventas en “*pirámide*” (“bola de nieve”) y otros métodos

<sup>52</sup> Por ejemplo Alemania.

<sup>53</sup> Alemania, Bélgica, Francia y Suecia.

<sup>54</sup> Los Estados Unidos de América y el Reino Unido.

similares con frecuencia se consideran potencialmente engañosos y en consecuencia están prohibidos (algunas veces incluso bajo pena de sanciones penales) o por lo menos severamente limitados, mientras que las *loterías con un solo ganador* con frecuencia se consideran legales.

132. En general, los tribunales de la mayoría de los países, incluso aquellos que permiten las técnicas de promoción de ventas mencionadas, prestan especial atención a las *condiciones reales* en las que se practican estas ventas. Si el consumidor está sometido a cualquier tipo de presión psicológica o de otro tipo para que compre, si los premios son extremadamente valiosos y por lo tanto más atractivos, una práctica de comercialización que de otra manera hubiera resultado aceptable será considerada contraria a los “usos honestos del comercio”.

#### iv) *Obstrucción de las actividades de mercado*

133. Finalmente, hay varios actos que pueden *obstruir u obstaculizar* a un competidor en sus actividades comerciales, directa o indirectamente. Un ejemplo de obstrucción directa sería la *obstrucción real* de la actividad comercial en un sitio específico, lo que normalmente sería considerado desleal. Otro ejemplo sería la destrucción deliberada de botellas destinadas al reciclaje y rellenado por un productor de bebidas gaseosas, con el fin de reducir su capacidad de abastecer el mercado. Otros impedimentos (indirectos) con frecuencia están bajo el control de la *legislación antimonopolio* pero, bajo ciertas circunstancias, la ley de competencia desleal puede ofrecer protección adicional. Los impedimentos que tradicionalmente quedan cubiertos por la legislación antimonopolio son la *discriminación*, *el boicot* y *la inundación del mercado* (“dumping”), pero ello no impide la aplicación de la ley de competencia desleal por lo menos para los actos que se realizan a escala individual. Por ejemplo, una interferencia inmoderada con las actividades comerciales de los competidores, las ventas a precios irrazonablemente bajos, al igual que los *precios por debajo del costo* o la imposición de precios fijos al consumidor son prácticas que la Comisión para el comercio leal de Japón ha designado como prohibidas conforme a la Ley japonesa antimonopolio pero que también pueden ser consideradas, en teoría, como formas de competencia desleal. En algunos países,<sup>55</sup> la venta por debajo del costo o con un “margen de

<sup>55</sup> Por ejemplo Bélgica, España, Francia, Luxemburgo y Suiza (bajo ciertas condiciones).

utilidades excepcionalmente bajo” queda expresamente prohibida en virtud de la ley de competencia desleal. En el Reino Unido, los Estados Unidos de América y otros países la práctica de “precios predatorios” con miras a dañar al competidor puede prohibirse conforme al derecho de la competencia.

134. Otras de estas prácticas desleales son la *incitación para alejar los clientes* de los competidores o inducir al *personal o agentes* de los competidores a rescindir sus contratos de empleo o sus contratos como agentes. Como se dijo antes, estos actos de competencia desleal con frecuencia van acompañados de la violación de los *secretos empresariales*, pero sin embargo, pueden constituir actos desleales independientes. El simple hecho de atraer clientes o empleados de los competidores para que cambien de proveedor o de empleador ofreciendo mejores condiciones es un acto inherente a la libre competencia y por lo tanto no se puede considerar desleal. Sin embargo, medios como el soborno o el engaño de clientes, agentes o empleados o la inducción al incumplimiento de una obligación válida de abstenerse de competir serán considerados desleales, al igual que la incitación sistemática para atraer al personal ajeno con miras a dañar a un competidor particular.



## V. MEDIDAS PARA LA PROTECCION

### A. Generalidades

135. Las medidas de protección contra la competencia desleal son tan importantes como el mismo derecho sustantivo de la competencia desleal, ya que tal protección sería inútil si no se contara con medidas adecuadas para detener las violaciones, evitar el daño o un daño mayor y la posibilidad de obtener indemnización de daños y perjuicios. Por lo tanto, las leyes más específicas contra la competencia desleal prevén *sanciones especiales* que se pueden imponer a la parte infractora. Normalmente dichas sanciones específicas revestirán la forma de medidas *civiles y penales*. Las sanciones también pueden ser impuestas por autoridades gubernamentales en forma de medidas *administrativas*.<sup>56</sup> Algunas legislaciones establecen además normas de procedimiento especiales que especifican aspectos como la persona que tiene la *facultad de presentar una demanda* o los *plazos* para presentar demandas ante los tribunales.

136. Cuando el derecho de la competencia desleal se basa principalmente en el derecho sobre el acto ilícito, se aplicarán los *principios normales del procedimiento civil*. Si bien los principios básicos del derecho sobre el acto ilícito pueden contener requisitos relativamente estrictos, en particular en lo relativo a la presunción del daño y a la prueba de la intención o negligencia del demandado, dichos requisitos con frecuencia se aplican con menor rigor en los casos de la legislación de competencia desleal; no cabe duda que en la práctica algunas veces ellos se presumen. Sin embargo, si frente a la legislación específica contra la competencia desleal, las normas sobre el acto ilícito fuesen sólo un fundamento *secundario* para una demanda de competencia desleal, será necesario satisfacer los requisitos normales del régimen sobre el acto ilícito.

---

<sup>56</sup> Como en Australia, Bulgaria, Estados Unidos de América, Hungría, India, México, Perú y Rumania.

137. Podrían aplicarse sanciones distintas en caso de violación de las normas establecidas mediante *autorregulación*. Puesto que tales normas en general están bajo la supervisión de órganos específicos, compuestos de representantes de las industrias correspondientes, los medios de comunicación y los consumidores, los procedimientos y las posibles sanciones tienen un carácter diferente del de los procedimientos ante tribunales administrativos o civiles. Las sanciones resultan obligatorias únicamente para las personas que se hubiesen adherido a las normas autorreguladoras establecidas por las autoridades, aunque su importancia práctica para la protección contra la competencia desleal es reconocida plenamente; por lo tanto, estas sanciones serán tratadas por separado.

## B. Sanciones civiles

### 1) Categorías de sanciones

138. Existen varios tipos de sanciones civiles, si bien no todas ellas están disponibles en todos los países. Por ejemplo, en virtud del Artículo 13.a) de la Ley alemana contra la Competencia Desleal, tal como fue modificada en 1987, un consumidor tiene el derecho de rescindir el contrato que haya concluido como resultado de una publicidad engañosa. Las condiciones para el ejercicio de este derecho no se reúnen fácilmente y el recurso legal mismo es bastante raro en la legislación de competencia desleal. En la práctica de los procedimientos de competencia desleal, con frecuencia se aplican sólo unas cuantas de las diversas sanciones existentes. Por ejemplo, en los procedimientos de competencia desleal son raros los *juicios declaratorios*, es decir, los juicios que indican que el demandante tiene el derecho de realizar cierto acto o que el demandado no tiene el derecho de hacer algo.

### a) Orden judicial de cesación

139. En la práctica, la sanción más importante es la reparación mediante orden judicial de cesación que puede ser *definitiva* pero que con frecuencia reviste la forma de una orden *preliminar*. El

demandante generalmente prefiere esta sanción, ya que el acto infractor puede detenerse, aunque el daño efectivo no sea tan fácil de demostrar. En la mayoría de los casos, las órdenes judiciales son restrictivas ya que ordenan al demandado cesar inmediatamente la ejecución de cierto acto de competencia desleal. Es posible solicitar una orden judicial de cesación para actos desleales que se puedan llegar a cometer o que continúen cometiéndose. Las órdenes judiciales no necesitan prueba de intención o de mala fe, ni tampoco prueba de daño. Una vez que se ha cometido un acto desleal, se presume la posibilidad de su continuación a menos que el demandado se comprometa formalmente a cesar cualquier acto infractor. En algunos países las órdenes judiciales son dictadas con el pago obligatorio de una *sanción pecuniaria* en caso de no cumplirse la orden de un tribunal y que puede ejecutarse sin ninguna intervención adicional del tribunal.<sup>57</sup> En otros países, tal desobediencia puede constituir un desacato al tribunal que puede sancionarse civil o penalmente.<sup>58</sup>

140. Las órdenes de cesación también pueden ir acompañadas de una orden obligatoria que exija al demandado la *restauración del statu quo* previo a la violación. Esta puede ser una orden para cancelar solicitudes o registros de marcas o de nombres comerciales, suprimir indicaciones que induzcan a error o a confusión, retirar productos infractores del mercado o para entregar o destruir productos o material publicitario ilícitos. Tales órdenes obligatorias son pertinentes en los casos en los que el resultado del acto de competencia desleal no puede suprimirse con la simple orden de abstención. En los casos flagrantes de competencia desleal también es posible emitir una orden para que se informe el origen del suministro o se proporcione una lista de los clientes. En algunas legislaciones, como en la Ley húngara de prácticas comerciales desleales de 1990, bajo ciertas circunstancias se puede ordenar la destrucción de los instrumentos especiales que sirvieron para la fabricación de los productos infractores. Normalmente todos los tipos de órdenes obligatorias se dejan a la discreción de los tribunales, ya que las medidas tienen que ser proporcionales al grado de deslealtad del caso particular y por lo tanto será el tribunal quien deba establecer el equilibrio de intereses.

---

<sup>57</sup> Como en Alemania y los Países Bajos.

<sup>58</sup> Como sucede en Australia, Estados Unidos de América, India y Reino Unido.

## b) Daños y perjuicios

141. Todos los países prevén la compensación por daños y perjuicios. Sin embargo, a diferencia de la aplicación de una orden judicial, un requisito común a la determinación de la compensación por los perjuicios es la prueba de *dolo o de intención* o por lo menos de *negligencia o imprudencia* por parte del demandado. Esto resulta evidente en Francia, en donde la disposición sobre el acto ilícito contenida en el Artículo 1382 del Código Civil se refiere únicamente a las demandas por daños y perjuicios. Sin embargo, los tribunales franceses han sido generosos en el reconocimiento de daños y perjuicios, incluyendo los daños y perjuicios potenciales y puesto que el daño y el perjuicio reales en la práctica son difíciles de probar, con frecuencia se impone una indemnización simbólica de un franco, mientras que al mismo tiempo se ordena la cesación del acto infractor. Algunas veces se aplica una presunción *juris tantum* de negligencia cuando un acto constituye competencia desleal, como en virtud del Artículo 2600.3) del Código Civil italiano. Conforme a tales disposiciones, la persona involucrada debe demostrar buena fe en el sentido de que no obstante una diligencia razonable de su parte no pudo determinar que el acto competitivo era desleal. Normalmente, la indemnización de daños y perjuicios como resultado de la competencia desleal es de carácter puramente monetario, pero en algunos casos, por ejemplo, después de publicaciones difamatorias o de infracciones a los derechos de publicidad, en algunos países se puede obtener una indemnización similar por los daños y perjuicios morales o inmateriales. De cualquier manera, es necesario suministrar pruebas suficientes de las pérdidas financieras reales, que se puedan evaluar de alguna manera, para poder fundar la demanda por daños y perjuicios.

142. Se pueden compensar varios *tipos de daños y perjuicios monetarios*. Los daños y perjuicios que se reivindican con más frecuencia son la *pérdida de utilidades* y el daño sufrido por los *desórdenes provocados en el negocio del demandante*. En algunos países,<sup>59</sup> en vez de indemnizar al demandante por los daños y perjuicios reales, se puede solicitar una participación en las *utilidades obtenidas por el demandado* sobre la base de enriquecimiento injusto. Esta sanción priva al demandado de las utilidades resultantes de sus actos desleales

---

<sup>59</sup> Por ejemplo España, Reino Unido y Suiza.

y en algunos países puede exceder la indemnización por los daños y perjuicios reales. También puede servir como medida para evaluar la pérdida de utilidades del demandante.<sup>60</sup> Una forma de indemnización de daños y perjuicios conocida particularmente en los Estados Unidos de América y en la mayoría de los países del Commonwealth es la *indemnización punitiva* o ejemplar *por daños o perjuicios*. En los casos en los que los motivos del demandado hayan sido especialmente dolosos, estas indemnizaciones se piden *además* de la indemnización por los daños y perjuicios reales. En casos extremos, puede obtenerse incluso la indemnización de daños y perjuicios triplicada. En otros países, el dolo o la intención pueden influir sobre el monto de la indemnización de daños y perjuicios que conceda el tribunal. Finalmente, en los casos flagrantes de competencia desleal, algunas veces los costos resultantes de *los honorarios de abogados y expertos*, además de las costas judiciales que normalmente son establecidas por el tribunal al dictar la sentencia, pueden otorgarse a la parte ganadora, a discreción del tribunal si, por ejemplo, dichas costas se consideran necesarias para impedir infracciones adicionales o desórdenes en el mercado. Esta posibilidad es muy importante, ya que hay pocos países en los que los honorarios de abogados y otras costas sean pagados por la parte perdedora.

143. Como regla básica, la indemnización de daños y perjuicios se considera únicamente *compensatoria*, es decir, que debe restituirse al demandante a la posición que hubiera tenido si el acto desleal no se hubiera realizado. Sin embargo, con frecuencia es difícil determinar con precisión el *importe*. Para casos de pérdida de utilidades en particular, algunas veces se pueden exigir niveles de prueba elevados. Aun en los casos de infracción de derechos exclusivos de propiedad industrial rara vez se hacen averiguaciones a fondo para evaluar los daños y perjuicios, y las partes tienden a transigir una vez que se han determinado las responsabilidades. En tales casos, un enfoque usual ha sido el de evaluar los daños y perjuicios sobre la base de un *regalía de licencia* ficticia. En la literatura jurídica se ha criticado este enfoque, pues se considera que tiene un efecto disuasivo insuficiente. La aplicación de este enfoque al derecho de la competencia desleal únicamente resultaría aceptable en los casos similares a la infracción de derechos de propiedad industrial y en los casos clásicos de explotación de la reputación ajena en donde las partes involucradas son

---

<sup>60</sup> Como en Japón.

competidores directos. Por eso el importe de la indemnización de daños y perjuicios que realmente conceden los tribunales puede variar considerablemente.

### c) **Rectificación; publicación de la sentencia**

144. Otra sanción disponible en la mayoría de los países es una orden de rectificar, o de publicar la sentencia pronunciada contra el demandado. En algunos países asiáticos, una forma especial de rectificación puede incluir la publicación de una *carta de disculpa* en los diarios. Otro tipo de rectificación que se usa con frecuencia (por ejemplo, en los Estados Unidos de América) es la *publicidad correctiva*. Normalmente se concederá una orden de rectificación en los casos de engaño o descrédito, pero también puede resultar adecuada para otros métodos de publicidad desleal. En algunos países, los tribunales también pueden ordenar la publicación de la sentencia a costas del demandado. Ambas sanciones pueden pedirse *además* de la orden de cesación y, en la mayoría de los países, además de la indemnización de los daños y perjuicios reales.

### 2) *Legitimación activa*

145. Como ya se mencionó antes, la protección contra la competencia desleal no solamente sirve a los intereses de los competidores, sino también a los de los consumidores y del público en general. Por lo tanto resulta vital para la operación eficaz de la legislación de competencia desleal que la legitimación activa *no se limite a los competidores*, si bien éstos pueden formar el grupo más poderoso entre los que invocan esa legislación. No obstante, no todos los participantes del mercado necesitan un derecho *individual* para presentar una demanda ante un tribunal civil. Puesto que cualquier acto de competencia tiene una influencia directa sobre la situación de mercado de los *competidores* individuales, por lo menos ese grupo no puede ser privado de su derecho fundamental de presentar una demanda contra el competidor desleal. Sin embargo, en muchos países no es necesario que haya relaciones competitivas directas para tener derecho a presentar una demanda si las consecuencias indirectas del acto desleal pudieran *afectar* seriamente la posición de otros participantes, por ejemplo, en mercados paralelos o subsidiarios. Así, en la mayoría de los países las relaciones competitivas *potenciales* serán suficientes.

Además, en los países en los que la protección contra la competencia desleal se basa principalmente en el derecho sobre el acto ilícito, toda persona cuyos intereses puedan ser dañados, y en ello se puede incluir a los *consumidores individuales*, normalmente puede entablar un procedimiento. En tales países,<sup>61</sup> ni siquiera se requiere que haya una relación competitiva potencial. La legislación reciente también da una legitimación activa a los consumidores individuales. Sin embargo, el riesgo de incurrir en gastos considerables con frecuencia puede disuadirlos de ejercer de ese derecho. Por lo tanto, la mayoría de las demandas de consumidores individuales se presentan al amparo de los procedimientos de autorregulación disponibles, cuyas normas, costas y plazos son menos abrumadores.

146. Junto con la creciente tendencia a considerar los intereses de los consumidores como parte de los objetivos de la protección contra la competencia desleal, la legislación reciente en la materia ha concedido a las *organizaciones de consumidores* un derecho separado para hacer cesar actos desleales. En virtud del Artículo 10<sup>ter</sup> del Convenio de París, los Estados miembros deben prever medidas para permitir que las federaciones y asociaciones que representen a industriales, productores o comerciantes interesados puedan iniciar acciones ante tribunales cuando se cometan actos de competencia desleal, en la medida en que la ley del país en el que se busca la protección permita tales acciones. Con la inclusión de ciertas disposiciones sobre protección del consumidor en la legislación de competencia desleal, también debería ser posible que las organizaciones de consumidores inicien acciones legales contra violaciones en esos sectores. Por ejemplo, la Directiva de las Comunidades Europeas sobre publicidad engañosa establece que las organizaciones que tengan, en virtud de la ley nacional, un interés legítimo en la cuestión deben tener la posibilidad de entablar procedimientos contra la publicidad engañosa, ya sea ante tribunales o ante la autoridad administrativa competente para decidir sobre las demandas o para incoar las actuaciones jurílicas adecuadas. Además, en algunos países las entidades o los funcionarios públicos pueden estar facultados *por ley* para actuar como fiscales en nombre de los consumidores ante los tribunales, como sucede con el Protector de los intereses del consumidor (“Ombudsman”) en Suecia y Noruega o la Procuraduría Federal del Consumidor en México.

---

<sup>61</sup> Por ejemplo Francia, Países Bajos y Reino Unido.

147. Hay varias formas *alternativas* para establecer el derecho a entablar procedimientos civiles. Por ejemplo, para impedir el posible abuso de tales derechos, algunos países han limitado el derecho a presentar demandas civiles a organizaciones que puedan acreditar como *objetivo estatutario* la protección de sus miembros contra la competencia desleal o que estén autorizadas oficialmente como organizaciones del consumidor. Si bien normalmente no se exige el daño real a los miembros individuales, la mayoría de los países han limitado las acciones disponibles para las organizaciones de consumidores a una *orden de cesación y/o una rectificación* en casas de publicidad engañosa. Las organizaciones podrán reclamar por perjuicios en nombre de sus miembros solamente en casos excepcionales.

148. La posición de *otras organizaciones*, como las de comerciantes en cierta rama industrial o de grupos profesionales, es menos uniforme. En algunos países, tales organizaciones pueden gozar de legitimación activa en la medida que su objetivo estatutario se vea gravemente amenazado por el acto desleal correspondiente.<sup>62</sup> En otros países se puede exigir que haya daño real a algunos de los miembros y la transferencia de sus derechos a la organización<sup>63</sup> o bien, tales organizaciones no gozan de una legitimación activa separadamente.<sup>64</sup> En los Estados Unidos de América es posible presentar *demandas de clase* (“class actions”). Finalmente, las demandas ante tribunales civiles algunas veces pueden ser entabladas por las *autoridades* responsables de supervisar la competencia, ya sea como autoridades semipúblicas o gubernamentales<sup>65</sup> o en virtud de la autorregulación.<sup>66</sup>

### 3) *Medidas para obtener pruebas de actos desleales y conservar los activos*

149. No es raro que las demandas por competencia desleal sean desestimadas en los tribunales debido a la *falta de pruebas* del acto considerado desleal. Un método oficioso pero de uso corriente para garantizar la prueba del presunto acto desleal es un “pedido trampa”,

---

<sup>62</sup> Por ejemplo Alemania, Bélgica, Francia e Italia.

<sup>63</sup> Por ejemplo en los Países Bajos.

<sup>64</sup> Por ejemplo en Japón.

<sup>65</sup> Por ejemplo en Francia, Hungría, India y el Reino Unido.

<sup>66</sup> Por ejemplo en el Reino Unido.

es decir, la adquisición de productos infractores bajo un nombre supuesto, lo cual ofrecerá pruebas claras de por lo menos una parte del acto desleal. Respecto de los actos de engaño o descrédito, la carga de la prueba se puede imponer al demandado, ya que se supone que él tiene fácil acceso a la información sobre la que funda sus declaraciones. La mayoría de los países no cuenta con medios específicos para establecer la prueba, ya que cuando se aprobaron las leyes contra la competencia desleal se consideró que era innecesario establecer normas separadas. Por lo tanto, dichos países deben basarse en *los principios generales del derecho procesal civil*. Sin embargo, las prácticas pueden variar considerablemente de un país a otro. Si bien algunas normas de procedimiento establecen medidas adecuadas para la obtención de pruebas, como la exhibición de documentos, opiniones de peritos o audiencia de testigos, se aplican únicamente a pruebas de los daños y no a demostrar el acto desleal mismo. En algunos países,<sup>67</sup> se permite el “embargo” precautorio o provisional, pero este método con frecuencia está limitado a las demandas monetarias, ya que su objetivo es la venta de los productos embargados. Esto evidentemente no sería en interés del demandante.

150. La mayoría de las medidas en virtud del derecho procesal civil están disponibles únicamente *durante el juicio* y relativamente pocos países cuentan con normas procesales civiles para la obtención de pruebas *ex parte*, es decir, sin notificación previa al demandado del inicio de las actuaciones judiciales. Sin embargo, al igual que con los actos de infracción conforme a la legislación específica sobre propiedad industrial, existe una tendencia general para asegurar la disponibilidad máxima de medidas para la obtención de pruebas de la infracción antes de que el demandado pueda suprimir dichas pruebas y también para identificar a los proveedores (u otras personas que participen imprudentemente en el acto desleal). Esto es especialmente importante para los actos de confusión y de utilización abusiva o aquellos que se relacionan con el abuso de secretos empresariales. Un ejemplo de la creciente conciencia legislativa sobre la necesidad de medios adecuados para reunir pruebas es el Artículo 24 de la nueva Ley española de Competencia Desleal de 1991 que establece que se podrá pedir ante el tribunal que realice todas las diligencias necesarias para determinar aquellos actos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar el juicio, lo que significa (según las reglas aplicables de la

---

<sup>67</sup> Por ejemplo en Bélgica y los Países Bajos.

Ley española de patentes) que podrá extenderse a los locales y a todos los instrumentos presuntamente infractores.

151. Otro recurso legal recientemente aceptado en este sector, que se conoce en el Reino Unido y en los países que siguen la tradición jurídica del Reino Unido, es la *orden Anton Piller*. Esta orden, cuya disponibilidad se ha reconocido por la jurisprudencia, permite al demandante solicitar reparación antes de que se haya dado traslado de la demanda y *sin notificación al demandado*. Esta orden, tal como ha sido emitida por los tribunales, puede incluir disposiciones que impidan el comercio de ciertos productos o la destrucción o eliminación de productos, disposiciones que permiten al abogado del demandante y a un número limitado de personas entrar y hacer diligencias de búsqueda en los locales comerciales o incluso en el domicilio privado del demandado o iniciar diligencias para que documentos o productos sean entregados a las personas que entregan la orden, o que se proporcionen los nombres y direcciones de los proveedores de los productos involucrados, lo cual puede impedir al demandado informar a terceros sobre la existencia del procedimiento. Para obtener esta reparación, el demandante debe demostrar que tiene un caso extremadamente sólido y que los daños potenciales que reclama pueden ser considerables. Además, se debe presentar ante el tribunal prueba irrefutable de que el demandado está en posesión de productos infractores y mostrar que existe la posibilidad real de que dichos productos sean destruidos o desaparezcan antes de que se puedan incoar las actuaciones en tribunales (en donde participan ambas partes). Es necesario que el demandante presente todos los hechos que conozca y es probable que también sea necesario pagar una fianza por los daños y perjuicios que pudieran tenerse que pagar al demandado. Por otra parte, puesto que es fácil abusar de la orden Anton Piller, existen requisitos estrictos para su emisión; además, la naturaleza de la orden debe explicarse claramente a la persona a la que va dirigida y debe contener únicamente las disposiciones mínimas necesarias para lograr su objetivo, y el informe detallado sobre el material que se ha embargado debe ser realizado por los mismos abogados que lo ejecutan.

#### 4) *Proceso acelerado*

152. La mayoría de las cuestiones relativas a la ley de competencia desleal se presentan ante los tribunales en procesos civiles ordinarios. En algunos países hay salas especiales de los tribunales o juzgados

que pueden tener competencia exclusiva, por ejemplo, en cuestiones de derecho comercial. Sin embargo, la protección contra la competencia desleal únicamente puede ser eficaz si el presunto culpable puede ser juzgado mediante un *procedimiento rápido y sin formalidades*. Por lo tanto, en muchos países se han establecido procesos acelerados para la reparación inmediata. Si bien puede haber varias formas de reparación interina, como la rectificación de una publicidad engañosa, la mayoría de las demandas conforme a la legislación de competencia desleal incluyen *medidas precautorias*. Este tipo de proceso normalmente se caracteriza por un plazo muy breve entre la entrega de la sumación y el juicio en tribunal, un trato más flexible de las normas sobre pruebas, un procedimiento de juicio más informal y un plazo relativamente breve entre el juicio y la sentencia sumaria.

153. Para obtener medidas preventivas, los hechos deben representar no solamente una cuestión grave y ofrecer cierta posibilidad de éxito en un juicio completo, sino también manifestar la necesidad de una decisión urgente. Ello puede determinarse en razón de la *posibilidad de daños irreparables* en caso que los presuntos actos desleales del demandado no cesen inmediatamente. Puesto que el proceso debe ser rápido y eficaz, las formalidades son menos importantes y únicamente se exige una evidencia *prima facie*, es decir, pruebas que permiten suponer seriamente la realización de actos desleales. Así, en los casos en los que los hechos no dejan lugar a duda y la urgencia resulta evidente, algunas veces los tribunales pueden emitir una orden de cese y desistimiento sin audiencia del demandado. En ese sentido, la Ley suiza ha establecido una forma especial de procedimiento acelerado que permite dictar y ejecutar órdenes preliminares en un plazo de pocas horas para poder retirar temporalmente los artículos infractores de los puntos de venta o incluso de una exposición o una subasta. Por otra parte, si la cuestión es dudosa, el demandado no deberá verse privado de sus derechos. Así, para conceder o rechazar una orden de cesación los tribunales buscan un *equilibrio de conveniencia*. Este equilibrio implica la consideración de los intereses de ambas partes, incluida la relativa solidez del caso de cada una de las partes y saber si el demandado, en caso de que se dicte la orden, podrá ser compensado suficientemente considerando a la empresa del demandante como una garantía por eventuales daños y perjuicios. En algunos países, toda demanda que se somete a un procedimiento acelerado también debe ser presentada ante un tribunal civil en un procedimiento ordinario, posiblemente dentro de un plazo específico.

### C. Sanciones penales

154. La mayoría de los países prevén sanciones penales para ciertos actos específicos de competencia desleal, con frecuencia junto con sanciones civiles, pero algunas veces en forma exclusiva, como en algunos casos de *protección del consumidor*. Tales sanciones penales con frecuencia están previstas respecto de casos graves de prácticas desleales y de violación de secretos empresariales, pero también para áreas especiales de protección del consumidor como la omisión de indicaciones o el engaño en su utilización, en especial tratándose de bebidas y alimentos. La mayoría de las sanciones penales van desde una multa, algunas veces sin un máximo estipulado, a penas de prisión que normalmente son de hasta dos o tres años. Sin embargo, cuando se pueden obtener rápida y eficazmente recursos legales en lo civil, las sanciones penales tienen menos importancia en la práctica. Un principio importante del derecho penal es que únicamente se puede castigar un acto particular tipificado precisamente, de manera que las disposiciones generales sobre la competencia desleal sólo pueden ser respaldadas por sanciones de derecho civil.

155. En algunos sistemas jurídicos,<sup>68</sup> las personas físicas o morales, o las autoridades administrativas, también pueden fungir de fiscales en casos de procesos penales. En algunos países,<sup>69</sup> una víctima puede solicitar compensación como resultado de un proceso penal, por un monto limitado. La ley francesa cuenta con una combinación interesante de sanciones civiles y penales en las que la parte que ha sido objeto de daño por un acto desleal que constituye un delito puede reclamar una indemnización de daños y perjuicios como parte civil, sin restricciones, ante el tribunal penal que lleva el caso del acto desleal.

### D. Sanciones administrativas

156. Muchas leyes prevén sanciones administrativas que pueden ser adicionales a las sanciones civiles y/o penales ya disponibles en virtud

---

<sup>68</sup> Por ejemplo en el Reino Unido.

<sup>69</sup> Por ejemplo en Alemania y los Países Bajos.

de la legislación de competencia desleal<sup>70</sup>. La intervención gubernamental puede ser necesaria para reprimir ciertas prácticas indeseables si no se presume que los competidores pueden objetarlas y si los consumidores no pueden entablar una acción. Así, la coexistencia de diferentes tipos de sanciones garantiza que todos los intereses legítimos reciban la protección necesaria. Sin embargo, las sanciones administrativas pueden verse limitadas a ciertos actos específicos de competencia desleal que sean especialmente perjudiciales al interés público, como los actos de engaño. No obstante, las autoridades administrativas de algunos países, como la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América, tienen poderes discrecionales muy amplios respecto de la elección y alcance de las medidas legales.

157. En los procesos administrativos, la autoridad competente normalmente está facultada para realizar averiguaciones respecto de las empresas que se sospeche participan en prácticas de comercio desleal y puede emitir las órdenes pertinentes para el cese y desistimiento del acto desleal o tomar cualquier otra medida necesaria para que cesen tales actos. En algunos países la autoridad pública misma puede estar investida de poderes judiciales similares a los de un tribunal de lo civil (como la Comisión de monopolios y prácticas comerciales restrictivas en la India y la Oficina de competencia económica en Hungría). En otros casos, la autoridad puede incoar un proceso penal o civil contra las personas que participan en actos ilegales. La acción civil puede entablar para solicitar una orden judicial definitiva y posiblemente también, aunque rara vez, para obtener una indemnización de los daños y perjuicios en favor del demandante (como en Hungría).

158. Generalmente hay otras sanciones y procedimientos administrativos que forman parte a normativa de la competencia en interés del público, como las disposiciones sobre las ventas puerta a puerta, productos farmacéuticos y ventas por liquidación, así como sobre las indicaciones obligatorias en las bebidas y los alimentos. Sin embargo, tales procedimientos administrativos, que normalmente llevan a la imposición de una multa, no se pueden considerar como remedios adecuados en beneficio de los competidores.

---

<sup>70</sup> Por ejemplo en Australia, Bélgica, Bulgaria, Francia, Hungría, India y Rumania.

### E. Sanciones en virtud de la autorregulación

159. En algunos países, una gran parte de las sanciones introducidas para *proteger a los consumidores* surgen de la autorregulación voluntaria establecida por el sector de la publicidad para sí misma.<sup>71</sup> Cuando estos sistemas funcionan correctamente, se reduce considerablemente la necesidad de una regulación gubernamental en los sectores comerciales o industriales correspondientes. Sin embargo, en los Estados Unidos de América las sanciones en virtud de los sistemas autorreguladores están muy limitadas por las leyes antimonopolio, ya que existe la preocupación de que tales sistemas puedan ser utilizados para restringir la competencia. Los “códigos” de autorregulación tradicionalmente conceden a los competidores individuales o a los participantes de otros mercados y a los consumidores los mismos medios para impedir o suprimir el abuso, ya que normalmente no hay restricciones al interés jurídico de las personas facultadas para entablar un proceso. Además, hay pocas formalidades en lo relativo a la forma de la demanda y las decisiones se toman en plazos relativamente breves.

160. En el marco de los códigos autorreguladores los anuncios son investigados por órganos específicos que, como ya se dijo, incluso pueden tener un carácter semipúblico. Tales órganos pueden exigir que la publicidad en cuestión sea *retirada o modificada*, pero normalmente no es posible obtener indemnización de daños y perjuicios en virtud de tales disposiciones autorreguladoras. Otra sanción eficaz en virtud de un código de autorregulación es la *publicación de la decisión* del órgano de control correspondiente, incluido el nombre del anunciante involucrado. También, si el medio de comunicación involucrado se ha obligado a cumplir el código pertinente, podría decidir no difundir ninguna publicidad que conlleve un incumplimiento del código y puede incluso rehusar anuncios publicitarios de agencias que desacaten la autoridad del órgano de control. Sin embargo, si fuera probable que el anunciante involucrado no obedeciera o si el reclamante no quedara satisfecho, las decisiones de tales órganos deben quedar sujetas a un recurso ante un tribunal civil o administrativo. Por ejemplo, en el Reino Unido, si la Autoridad de normas sobre publicidad no tuviera éxito en convencer al anunciante de su error, puede solicitar al Director General de Comercio Leal que dicte una orden de cesación definitiva conforme al Reglamento de control de la publicidad engañosa de 1988 (u otra legislación aplicable).

---

<sup>71</sup> Por ejemplo en Italia, los Países Bajos y el Reino Unido.

**ANEXO**  
**LISTA DE TEXTOS LEGISLATIVOS RELATIVOS A LA**  
**PROTECCION CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL\***

*Legislación nacional*

- |           |   |
|-----------|---|
| Alemania  | – Ley contra la Competencia Desleal, 1909<br>– Ordenanza de Primas, 1932<br>– Ley de Descuentos (con Decreto de Aplicación), 1933<br>– Ley de Productos de Consumo y Alimentos, 1974<br>– Ley de Publicidad en Medicina, 1975 |
| Argentina | – Ley de Lealtad Comercial N° 22802 y Reglamento, 1983<br>– Código Penal, Artículo 159  |
| Australia | – Ley de Prácticas Comerciales (Secciones 1-6, 52-55A; 75B-87A), 1974   |
| Austria   | – Ley Federal contra la Competencia Desleal, 1923   |
| Bélgica   | – Ley de Prácticas Comerciales y de Información y Protección del Consumidor, 1991   |
| Bolivia   | – Código de Comercio, Artículos 66 a 71<br>– Código Penal, Artículos 235 a 238  |
| Brasil    | – Código de Propiedad Industrial (Ley 7903 de 1945), Artículo 178<br>– Código de Propiedad Industrial (Ley 5772 de 1971), Artículos 2.d) y 128  |
| Bulgaria  | – Ley sobre la Protección de la Competencia, 1991   |

---

\* La información proporcionada no es exhaustiva. Las traducciones de los títulos de los textos legislativos no son oficiales.

- 
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Canadá                    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley de Investigación de Monopolios, 1976</li><li>– Ley de Competencia, 1986</li><li>– Ley de Prácticas Empresariales (Ontario), 1974</li><li>– Ley de Prácticas Comerciales (Columbia Británica), 1974</li><li>– Ley de Prácticas Comerciales Desleales (Alberta), 1975</li></ul> |
| Colombia                  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Código de Comercio (Ley 410) de 1971, Título I, Artículos 75 a 77</li><li>– Código Penal, Artículos 236, 238 y 280</li></ul>  |
| Costa Rica                | <ul style="list-style-type: none"><li>– Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículos 65 a 71</li></ul>   |
| Chile                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley 18223 de Protección del Consumidor, 1983, Artículo 7</li></ul>  |
| China                     | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley de Protección contra la Competencia Desleal, septiembre de 1993</li></ul>   |
| Dinamarca                 | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley de Prácticas de Comercialización, 1974</li></ul>  |
| Ecuador                   | <ul style="list-style-type: none"><li>– Código Civil, Artículo 2331</li></ul>   |
| Egipto                    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley de Empresas Comerciales, 1951</li></ul>   |
| El Salvador               | <ul style="list-style-type: none"><li>– Código de Comercio, 1970, Artículos 488 a 497</li><li>– Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículos 65 a 71</li></ul>   |
| España                    | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley de Competencia Desleal, 1991</li><li>– Ley General de Publicidad, 1988</li></ul>  |
| Estados Unidos de América | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley Lanham USC 15, Capítulo 22, 1946 (Secciones 1125.a) y 1126.h) e i))</li><li>– Ley Federal de la Comisión de Comercio, 1914</li></ul>  |
| (Sección 5a-c)            | <ul style="list-style-type: none"><li>– Ley Tipo de Marcas Estatales, 1964</li><li>– Ley Uniforme de Prácticas Comerciales Engañosas, 1964</li><li>– Ley Uniforme de Secretos Comerciales, 1979</li></ul>   |

- Ley Uniforme de Prácticas de Venta al Consumidor, 1971
  - Ley de Protección del Consumidor de Massachusetts, Leyes Generales de Massachusetts, Capítulo 93A1
  - Código General de Comercio de Nueva York, 1954 (/349-350i, 368a-e)
  - Código de Profesiones y Empresas de California (/14330/17000, /17200, /17500)
- Etiopía
- Código Comercial, 1960 (Artículos 1-149)
- Federación de Rusia
- Resolución del Consejo de Ministros de la URSS N° 835 sobre Medidas para desmonopolizar la economía, 1990
- Filipinas
- Ley N° 3740 para sancionar la publicidad fraudulenta, el etiquetado engañoso o las indicaciones falsas en cualquier producto, acciones o bonos, etc., 1936
- Finlandia
- Ley N° 1061 sobre Conducta Inética en las Transacciones Comerciales, 1978
  - Ley N° 38 de Protección del Consumidor, 1978
- Francia
- Código Civil, Artículo 1382
  - Ley N° 73-1193 de Organización del Comercio y las Artesanías («Loi Royer»), 1973
  - Ley 78-23 de Protección e Información de los Consumidores de Productos y Servicios, 1978
  - Decreto 78-464 sobre la Aplicación del Capítulo IV de la Ley 78-23, 1978
  - Ley 89-421 de Información y Protección de los Consumidores y Ciertas Prácticas Comerciales, 1989
  - Ley 88-14 sobre la Acción Judicial por Asociaciones de Consumidores Autorizadas y de Información del Consumidor, 1988
  - Decreto 88-586 sobre la Aplicación del Artículo 2 de la Ley 88-14, 1989
  - Ley 92-60 del Fortalecimiento de la Protección del Consumidor (publicidad comparativa), 1992

- 
- |            |  |
|------------|--|
| Grecia     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley 146 contra la Competencia Desleal, 1913-1914</li><li>- Ordenanza Nº 5206/89 sobre Publicidad Engañosa, 1990</li><li>- Ley de Protección del Consumidor, 1991</li></ul>   |
| Guatemala  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículo 65 a 71</li></ul>   |
| Honduras   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Propiedad Industrial, 1993, Artículos 159 a 163</li></ul>   |
| Hungría    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley sobre la Prohibición del Comportamiento Comercial Desleal, 1990</li></ul>  |
| India      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Monopolios y Prácticas Comerciales Restrictivas, 1969 (Secciones 1-18, 31-44, 48-67)</li><li>- Ley de Protección del Consumidor (con Notificaciones), 1986</li><li>- Ley de Comercio y Marcas de Mercancías, 1958</li></ul> |
| Irlanda    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Información al Consumidor, 1978</li></ul>   |
| Israel     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Protección del Consumidor Nº 5741, 1981</li></ul>   |
| Italia     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Código Civil (Artículos 2595-2601), 1942</li></ul>   |
| Jamaica    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Competencia Leal, 1993, Sección 37</li></ul>  |
| Japón      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Prevención de la Competencia Desleal, 1934</li><li>- Código Civil, Artículos 703, 704 y 709</li><li>- Ley contra Primas Injustificadas y Alegaciones Engañosas, 1962</li></ul>  |
| Luxemburgo | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley para regular ciertas prácticas comerciales y reprimir la competencia desleal, 1986</li></ul>   |
| México     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1991, Artículos 213 a 227</li><li>- Ley Federal de Protección al Consumidor, 1992, Artículo 32</li></ul>   |
| Nicaragua  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículos 65 a 71</li></ul>  |

- 
- |                |  |
|----------------|--|
| Nigeria        | – Decreto sobre Empresas y Cuestiones Conexas, 1990  |
| Nueva Zelandia | – Ley de Comercio Leal, 1986   |
| Países Bajos   | – Código Civil, 1992 (Artículos 6 :162 y 6 :194 a 6 :196)  |
| Paraguay       | – Ley de Marcas (Nº 751), 1979, Artículos 69 a 72  |
| Perú           | – Ley sobre Represión de la Competencia Desleal Nº 26122, de 1992<br>– Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, Decreto Legislativo 691 de 1991<br>– Ley sobre Protección al Consumidor, Decreto Legislativo 716 de 1991<br>– Código Penal, 1991, Artículos 238, 239, 240 y 241  |
| Polonia        | – Ley de Represión de la Competencia Desleal, 1993   |
| Portugal       | – Código de la Propiedad Industrial Nº 39.679, 1938 (Artículos 211-213)  |
| Reino Unido    | – Ley de Descripciones Comerciales, 1968<br>– Ley de Comercio Leal, 1973<br>– Ley de Protección del Consumidor, 1987<br>– Ley de Acuerdos de Arbitraje del Consumidor, 1988<br>– Ley de Productos y Servicios No Solicitados, 1971 y 1975<br>– Orden sobre Transacciones del Consumidor (Restricción sobre Declaraciones), 1976<br>– Orden sobre (Divulgación de) Publicidad Comercial, 1987<br>– Reglamento sobre la Cancelación de los Contratos Concertados fuera de los Locales Comerciales, 1987<br>– Reglamento de Control de la Publicidad Engañosa, 1988 |

- |                    |  |
|--------------------|--|
| República de Corea | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Prevención de la Competencia Desleal, 1986</li> <li>- Ley Reguladora del Monopolio y del Comercio Leal, N° 3320 de 1980 (Artículos 15 y 16)</li> </ul>             |
| Rumania            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Represión de la Competencia Desleal, 1991</li> </ul>   |
| Suecia             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley de Protección de los Secretos Comerciales, 1990</li> <li>- Ley de Prácticas de Comercialización, 1975</li> <li>- Ley 1418 de Distribución de Mercado, 1975</li> </ul> |
| Suiza              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley Federal contra la Competencia Desleal, 1986</li> </ul>  |
| Venezuela          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley para el Fomento y la Protección del Ejercicio de la Libre Competencia, 1991, Artículo 17</li> </ul>   |
| Zaire              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orden Legislativa N° 41/63 sobre Competencia Desleal, 1950</li> </ul>   |

### *Legislación regional*

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Comunidades Europeas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directiva del Consejo 84/450 relativa a publicidad engañosa, 1984</li> <li>- Propuesta de una Directiva del Consejo sobre publicidad comparativa y por la que se modifica la Directiva 84/450/EEC sobre publicidad engañosa, 1991</li> </ul> |
|----------------------|---|

Acuerdo relativo a la creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), Anexo V, Artículo 17; Bangui, 1977

Convención General Interamericana sobre Marcas y Protección Comercial, Artículos 20 a 23; Wáshington, 1929

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Artículos 65 a 71; 1968

