



REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE COOPERACION TECNICA
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
EN EL CONTEXTO
DEL PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES URUGUAY - BID



REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Publicación oficial
Año 1996 - Número 5

En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente.

Se terminó de imprimir el 21 de setiembre de 1996 en la imprenta
Grafiservice S.R.L. - 25 de Mayo 736, 11000 Montevideo, Uruguay.
Depósito Legal Nº 299.650/96

Presentación de la revista

Es un honor presentar la Revista Nº5. Ello, porque el número indica el éxito en su permanencia como tal.

Además es un poco el compartir el espacio con destacados profesores extranjeros en la materia.



También es una gran satisfacción apreciar que varios profesionales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que han cursado el postgrado en "Derechos Intelectuales" en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en 1995, y aprobado sus respectivas tesis logren que se vayan publicando las mismas a través de las páginas de esta revista, colaborando así a forjar doctrina nacional.

OMPI es quien posibilita todo esto con su incondicional apoyo al Uruguay.

A OMPI nuestro reconocimiento y a nuestra Dirección Nacional de la Propiedad Industrial el aliento para que persevere en esta noble tarea.

A los inventores, a los usuarios y a los lectores tengan la certeza que nuestras políticas registral y marcaria se orientan a garantizar la libertad de crear y de imaginar y nunca a encorsetarla.

Dr. Julio Herrera Oneto y Viana
Ministro Interino de Industria, Energía y Minería

SUMARIO

■ Presentación	3
<hr/>	
■ La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio <i>Prof. Manuel Areán Lalín</i>	9
<hr/>	
■ El Uso de la Marca y el Derecho a la misma <i>Lic. Rosario Moreira y Dr. Alberto Gestal</i>	19
<hr/>	
■ Defensa de los Derechos de Propiedad Industrial en España <i>Prof. Jesús Gómez Montero</i>	27
<hr/>	
■ La Represión de la Competencia Desleal <i>Prof. Horacio Rangel Ortiz</i>	37
<hr/>	

A MODO DE PROLOGO...

La Revista no podía tampoco estar ajena al enfoque actualizado de la función económica de las marcas y de su papel en la promoción de los mercados y la PROTECCION DEL CONSUMIDOR, y para ello la misma se inicia con el trabajo del Profesor español *Manuel Arean Lalin*.

Es otro profesor español, *Jesús Gómez Montero*, el que se hace presente —como tantas otras veces en persona— para darnos una clase a través de estas páginas sobre los medios jurídicos de defensa de los derechos de propiedad industrial; con especial referencia a marcas y patentes, en el régimen jurídico español, aunque sus consideraciones tienen alcance universal en lo pertinente.

HORACIO RANGEL ORTIZ nuevamente nos alcanza su fundada opinión y vasta experiencia, esta vez a propósito de tratar la Represión de la Competencia Desleal.

El *Dr. Alberto Gestal* y la Licenciada en Relaciones Internacionales *María del Rosario Moreira*, ambos asesores de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en Uruguay, desarrollan su tesis donde se hace hincapié en la importancia del uso efectivo de la marca.

La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio

Dr. Manuel Areán Lalín (*)

1.- Presencia de los signos distintivos en la historia de la humanidad

La diferenciación que el ser humano lleva impresa en su código genético, se ha reflejado a lo largo de los tiempos en las más diversas facetas o aspectos de su actividad. Como advierte Hermenegildo BAYLOS en su Tratado de Derecho Industrial (2ª ed. Civitas, Madrid, 1993, pág. 218), desde la más remota antigüedad son muy numerosas las manifestaciones de la tendencia del hombre a contraseñar las cosas de que es autor o propietario con marcas o signos por cuya comprobación puede verificarse su pertenencia o autoría.

Afortunadamente, algunos signos tan crueles como el estigma del esclavo parecen haber pasado definitivamente a la historia; aunque la dignidad humana todavía tenga que sentirse innecesariamente agredida por actuaciones como el anuncio de BENETTON en el que podía verse a una persona con la fatídica palabra SIDA marcada en su piel (recientemente declarado ilícito por el Tribunal Supremo Alemán en la sentencia de 6 de julio de 1995).

Otros signos, fuertemente admirados y denostados, como el hierro o la divisa con los que se marca a las reses bravas, persisten en la actualidad, y hasta han sido objeto de reconocimiento expreso en el Derecho español anterior a la vigente Ley de Marcas.

Personalmente me complace más evocar los signos con que nuestros artesanos todavía siguen marcando, por ejemplo, instrumentos musicales capaces de endulzar el alma y despertar los más bellos sentimientos.

Ya en la Edad Media el célebre jurista BARTOLO DE SAXOFERATO prestó atención a esta problemática de la artesanía en su obra *De insignes et armis*, declarando que un artesano puede prohibir a otro la imitación o utilización de sus signos, por el daño que causaría al público la confusión de sus respectivas obras.

Y en España, la Carta Real de 1386 de Pedro IV de Aragón ordenaba que los tejedores pusiesen la marca o signo de Barcelona en los cabos de determinadas piezas de tejidos, a fin de evitar fraudes y engaños entre los mercaderes.

Más sin desconocer los precedentes que en los Estatutos y Orde-

(*) Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad de Santiago de Compostela (España).

nanzas de los Gremios pueden encontrarse, lo cierto es que, como ha señalado ROUBIER (*Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, París, I, pág. 499), la institución de los signos distintivos se fortalece y adquiere la importancia que hoy tiene, con la aparición de la libertad de comercio e industria. Libertad que, con sus luces y sus sombras, impregna intensamente las relaciones económicas cada vez mas abiertas entre los diversos pueblos que conforman la aldea global en que -según se nos repite una y otra vez- se ha convertido el Planeta Tierra.

Si, como bien ha dicho Alvin TOFFLER, la tecnología es el carburante del avance y del progreso, la competencia -en afortunada expresión de la Comisión Europea- es el principal motor de las transformaciones en curso. Es preciso, por tanto, garantizar el desarrollo de la actividad empresarial en una atmósfera de licitud y lealtad.

En consecuencia, el ordenamiento jurídico ha de completar y regular satisfactoriamente unos signos con los que las empresas puedan presentarse de manera diferenciada en el mercado y luchar, libre y lealmente, por adquirir, conservar y aumentar su clientela. El propio Memorándum de 1976 sobre la marca comunitaria europea -desde este año ya una realidad- advertía que no resulta suficiente indicar el nombre y la dirección del fabricante, por cuanto no pocas veces un mismo fabricante elabora varios tipos de productos de naturaleza diferente.

2.- Modalidades de signos distintivos en la economía actual

Como han reconocido en la doctrina RODRIGUEZ GRILLO Y MORENO CRUZ (*"La propiedad industrial en Cuba Hoy"*, Artículo publicado en la Revista Española *"Derecho de los Negocios"*, Nº 56, 1995, págs. 8 y sig.), el signo distintivo por antonomasia es la marca; la cual -según determinan las mas diversas legislaciones y, entre ellas, el Decreto Ley Cubano de 14 de mayo de 1963 en el artículo 134 -permite identificar y distinguir unos productos o servicios de otros-.

El tradicional binomio marcas de fábrica y de comercio ha sido reemplazado en los últimos tiempos por la referencia a marcas de productos y servicios; ya que una de las claves de la evolución del Derecho de marca ha sido la extensión de su ámbito al sector terciario de los servicios a medida que éste iba ganando en importancia en su relación con los sectores industrial y comercial.

A las funciones y significado de la marca quiero referirme especialmente en este Documento. Pero antes parece oportuno mencionar las restantes modalidades de signos distintivos que la Economía ofrece y el Derecho protege.

Así, tanto en Cuba como en España está consagrada la figura del *nombre comercial*, muy protegida en el Convenio de la Unión de París para la Protección Internacional de la Propiedad Industrial (CUP), y que sirve para

identificar la actividad empresarial de cualquier persona física o jurídica; e igualmente el *rótulo de establecimiento*, que permite distinguir la sede física de la empresa, o el local donde se fabrican o comercializan sus productos o donde se prestan sus servicios.

También en ambos países son conocidas las llamadas denominaciones geográficas de los productos, cuya importancia tuvo ocasión de significar en anteriores Seminarios organizados por la OMPI en América Latina y en el tomo XIV de las ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Tales denominaciones, que en los últimos años han adquirido incluso carta de naturaleza en ordenamientos supranacionales como el de la Unión Europea (Reglamento del Consejo nº 2981/92) o el del MERCOSUR (Protocolo de Armonización aprobado por la Decisión Nº 8/95 del Consejo del Mercado Común). Entre ellas destacan, indudablemente, las *denominaciones de origen*, que designan productos con cualidades específicas objetivas derivadas de su localización geográfica y controladas por una autoridad pública.

Pero como atinadamente ha admitido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia EXPORTUR de 10 de noviembre de 1992, merecen asimismo protección las *indicaciones de procedencia*, que se utilizan para productos que -como los turrónes ALICANTE O JIJONA- no puede demostrarse deban un sabor particular a la región de producción; pero que pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir para los productos establecidos en

los lugares que dichas indicaciones designan, un medio esencial de atraerse una clientela.

Por último, debemos mencionar las marcas colectivas y las marcas de garantía también conocidas como marcas de certificación.

Al igual que las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, sirven para designar los productos o servicios de un grupo o colectivo de empresarios, a los que une algún vínculo común como, por ejemplo, su localización geográfica.

De ahí que la Primera -y, de momento, única- Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas permita que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación.

En concreto, la *marca colectiva* es aquella registrada por una asociación de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

En cambio, la *marca de garantía* presupone una relación de independencia entre su titular y las personas autorizadas a usarla; por cuanto está llamada no sólo a distinguir sino también a certificar las características comunes de

los productos o servicios sino también a certificar las características comunes de los productos o servicios elaborados, distribuidos o prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

La legislación cubana, coincidiendo con el Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino (art. 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), incluye en el catálogo de signos distintivos los *lemas comerciales*. Pero, a mi entender, es muy dudosa la autonomía de esta figura.

En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como *marca-eslogan*; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular que las permite diferenciar de las típicamente denominativas, gráficas o mixtas, de las numéricas o de las tridimensionales, por no hablar de las auditivas y olfativas o de las simplemente constituidas por un color, que también se están abriendo paso. Porque a medida que se acrecienta la diversificación del mercado, los agentes económicos se ven en la necesidad de buscar signos distintivos cada vez más atractivos para captar la atención de su potencial clientela. Y el Derecho de marcas que hunde sus raíces en la cotidiana realidad del tráfico económico, ha tenido que ir ampliando progresivamente su espectro.

Como tipo de marcas califica igualmente a los lemas Víctor BENTATA

en su *Reconstrucción del Derecho Marcario* (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, págs. 230 y sig.) Y el mismo criterio aflora en el Protocolo de Armonización del MERCOSUR, cuando en el artículo 6 dispone que las marcas podrán consistir, entre otros signos, en lemas comerciales. Lo cual no es incompatible con la posible vinculación de estos eslóganes a una marca principal, a imagen y semejanza de lo que sucede en el ordenamiento español con las marcas derivadas (arts. 9 y 44.4 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre).

3.- Intereses protegidos por las marcas

Una vez conocido el elenco de signos distintivos con los que se puede operar en los actuales sistemas económicos, interesa resaltar que la marca de productos y servicios, en su condición de paradigma del sistema, protege no sólo el *interés particular de las empresas*, sino también el *interés general de los consumidores*.

Desde la perspectiva de la empresa, la marca se presenta como un mecanismo de diferenciación mediante el cual cada empresario puede dar a conocer el grupo concreto de productos o servicios que introduce en el mercado. De ahí que con razón AKIO MORITA, uno de los "gurús" japoneses de la gestión empresarial, haya proclamado que "la marca es el soplo vital de las empresas".

Desde el punto de vista de los consumidores, la marca aparece como un

instrumento que hace posible la identificación y subsiguiente selección de los productos o servicios que satisfacen más cumplidamente sus necesidades y apetencias.

Además, en la sociedad de riesgos que la revolución industrial y tecnológica inevitablemente ha generado, la marca tutela asimismo al consumidor al permitirle identificar al empresario responsable de los daños que un producto le hubiera causado.

En la Unión Europea hace ya más de diez años que el Consejo aprobó la Directiva 374/85 CEE, de 25 de julio, sobre responsabilidad civil por daños ocasionados por productos defectuosos; la cual ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 22/1994 de 6 de julio, estableciendo un régimen de responsabilidad solidaria y objetiva, aunque no absoluta, de fabricantes e importadores. Pues bien, para facilitar las reclamaciones de los consumidores, se considera fabricante a cualquier persona que ponga su nombre, denominación social, marca o elemento de protección o de presentación.

Por otra parte, ya se contemple desde la perspectiva de la empresa o ya se divise desde la óptica del consumidor, es innegable que la marca constituye una pieza esencial para conseguir un adecuado funcionamiento del sistema competitivo y, en concreto, la transparencia del mercado.

Aún reconociendo que en algunas ocasiones las marcas pueden ser objeto de abusos, el libre uso de las mismas y su reconocimiento jurídico son indispensables para impedir que unos

empresarios se beneficien ilegítimamente del esfuerzo y consiguiente éxito de sus competidores; así como para lograr que las decisiones privadas de los consumidores sean inteligentes y fundadas.

4.- Funciones de la marca

Es ya un lugar común el afirmar que el fenómeno de la producción y distribución en masa, junto con las modernas y refinadas técnicas publicitarias, han alterado el papel económico de la marca. La autoridad indiscutible del Profesor BEIER, ex Director del Instituto MAX PLANCK de Munich para Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia, así lo recuerda en su síntesis de la evolución del Derecho de Marcas en los últimos 25 años (publicada en la *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 26, Nº 6/1995, págs. 769 y sig., con ocasión del XXV aniversario de esta prestigiosa revista, cuya contribución al mejor conocimiento de la propiedad intelectual en el mundo es destacada en el prólogo por el Director General de la OMPI, el Dr. Arpad Bosgch).

De simple indicador de la procedencia empresarial, la marca ha pasado a ser, también, un signo acreditativo de la calidad de los productos o servicios y un mecanismo publicitario de gran efectividad. La marca sigue atestiguan-do ante los consumidores que todos los productos o servicios de una misma clase de portadores de la misma marca han sido producidos, distribuidos o prestados por una misma empresa o por un mismo grupo de em-

presas con fuertes vínculos jurídicos o económicos entre sí. Pero además proporciona al consumidor información sobre una claridad relativamente constante del producto o del servicio; y facilita su entrada y permanencia en el mercado.

La actividad publicitaria de la marca puede tener lugar como consecuencia de las otras funciones de la misma. En efecto, no cabe duda de que la marca promueve y fomenta la contratación de los productos y servicios diferenciados al informar de su buena calidad y de su procedencia de una empresa que goza de la confianza del público.

Como acertadamente señala la doctrina más autorizada, la marca constituye un mecanismo apto para condensar el eventual "goodwill" o buena fama de que gozan entre el público de los consumidores los productos o servicios por ella diferenciados.

Pero no estaría bien desconocer la función publicitaria autónoma que, por sí mismo, desempeña el signo constitutivo de marca. Con este objeto, conviene referirse a la teoría económica de la diferenciación de los productos, siguiendo las consideraciones que ya tuve oportunidad de formular en mi artículo sobre "*La marca y su función publicitaria*" publicado en la Revista *UNIVERSITAS* de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (1985, N° 69, págs. 95 y sig.).

En el actual mercado de competencia imperfecta existe un elevado número de productos o servicios que, objetivamente, son capaces de proporcionar idénticas satisfacciones a sus

compradores o usuarios. Por tal motivo, las empresas tratan de diferenciar sus mercaderías a través de factores intangibles que generen y perpetúen una determinada demanda.

Como agudamente destaca SCHERER, uno de los métodos de diferenciación de productos viene constituido por la imagen subjetiva que de éstos se proyecta sobre la mente de los consumidores. Para estimular las ventas, se facilita al producto una imagen característica, una personalidad propia que no necesariamente se corresponde con las cualidades objetivas del mismo. Se le añade un valor adicional (el fluido de lo varonil, lo femenino, lo exótico, el prestigio, el confort...) que el consumidor adquiere con la compra y que le permite identificarse con el grupo social deseado.

El adquirente de un carro, un reloj, de una bebida, de una prenda de vestir o de un perfume de marca compra algo más que un producto mecánico, electrónico, alimenticio, textil o químico: compra la pausa que refresca, la mano que nunca carece de habilidad, la aureola de misterio y romanticismo, un determinado "status social".

Pues bien, esta imagen subjetiva o realidad psicológica se confecciona y realza -en palabras de SCHERER- por medio de las marcas y etiquetas, de la publicidad, de la promoción personal de ventas y del diseño estético del envase.

En concreto, la marca ocupa un lugar de indudable relieve entre los factores que forjan el éxito de unos productos o servicios respecto de otros

idénticos o similares. En circunstancias normales, la marca posee, por sí misma, "*sales appeal* o *selling power*"; se erige en instrumento "*collettore di clientela*"; ejerce una "*vis attrativa*" sobre los consumidores que puede ser independiente tanto de la calidad de los productos o servicios diferenciados, como de la reputación de la empresa titular.

Son varias las causas que permiten al signo constitutivo de marca desempeñar una función publicitaria autónoma. Como de manera correcta precisó ISAY hace ya bastantes años, el magnetismo comercial de la marca puede provenir, en primer lugar, de la original fuerza sugestiva de los elementos denominativos o gráficos que la integran; en segundo término, de la asociación mental con algún suceso o personaje famoso; y, por último, de la publicidad que se haga de la misma.

Hoy es, sin duda alguna, este último factor el que más cuenta a la hora de conseguir que una marca resulte atractiva al público de los consumidores. La simple repetición de la marca en los diversos medios y, sobre todo, su protagonismo en la difusión de mensajes publicitarios altamente persuasivos hacen que las marcas muy anunciadas se conviertan en el mejor agente de ventas de la empresa.

Entre las marcas y la publicidad se produce, de esta manera, una relación simbólica; las marcas no sólo facilitan, sino que también realizan la función de reclamo.

No se debe pasar por alto, sin embargo, otro fenómeno socio-económi-

co de palpitante actualidad en el que el poder de venta de la marca alcanza cotas muy elevadas al margen de la difusión publicitaria.

Nos estamos refiriendo a la praxis, cada vez más frecuente, de utilizar en el marketing de productos y servicios los denominados personajes, también conocidos como "*merchandising properties*".

Es muy variada la gama de personajes que funcionan en el tráfico como factor de diferenciación de productos: incluye famosos dibujos animados del comic, del cine o de la televisión, el nombre e imagen de célebres personajes de la vida real o de ficción, y también la denominación de entidades relevantes, como una sociedad deportiva o incluso una Universidad.

A nadie se le escapa que, en muchos supuestos, los "*merchandising properties*" no operan como marcas, sino que se limitan a promocionar el correspondiente producto o servicio sin indicar su procedencia de una determinada empresa. Pero en otras ocasiones, representan el papel de auténticas marcas individualizadoras que, además, promueven y fomentan, por sí mismas, la contratación del producto o servicio diferenciado. Cuando esto tiene lugar, la función publicitaria autónoma de la marca se manifiesta en todo su esplendor.

En suma, cabe concluir que -como señaló en la doctrina europea FERNANDEZ-NOVOA (*Fundamentos de Derecho de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, págs. 44 y sig. y últimamente *El Sistema Comunitario de*

Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, págs. 39 y sig.) y admite en la jurisprudencia latinoamericana el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso N° 1-IP-87, entre otros) - la marca desempeña en los actuales sistemas económicos estas cuatro funciones jurídicamente relevantes: la función indicadora de la procedencia empresarial; la función indicadora de la calidad; la función condensadora del "goodwill"; y la función publicitaria de los correspondientes productos o servicios.

5.- Valor autónomo de la marca en el activo empresarial

De lo hasta aquí dicho se colige, sin dificultad, que la marca puede llegar a adquirir un valor autónomo extraordinario y ocupar, por tanto, una privilegiada posición en el activo de la empresa. Sobre todo, si no se olvida que a diferencia de la patente y demás derechos sobre creaciones industriales (modelos de utilidad, diseños industriales, etc.), la marca y los restantes signos distintivos tienen una duración potencialmente ilimitada.

Paradójicamente, muchas veces la marca ni siquiera aparece en el balance o recibe un mero valor simbólico.

Pero como quiera que puede ser vendida y arrendada o, por decirlo con palabras más técnicas, cedida y licenciada, es entonces cuando en el precio de la cesión o en el canon de la licencia aflora su llamativo valor de mercado. Por poner unos ejemplos, al liberalizarse recientemente en España

la distribución de gasolina y demás carburantes, la marca CAMPSA de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos fue valorada -según recogió la prensa- en 30.000 millones de pesetas. Y la COCA COLA ya en 1967 cifraba el valor de sus marcas en tres billones de dólares.

El precio que la marca merezca, puede ser, además, obtenido sin necesidad de transmitir la empresa; ya que se ha ido generalizando en el Derecho comparado el principio de la libre cesión de la marca. Pero aún más apasionante resulta la posibilidad de rentabilizar la marca a través de terceros sin desprenderse de su titularidad.

Las licencias y los más refinados sistemas de las franquicias no sólo alumbran y consolidan otras empresas, sino que también engordan cuantiosamente las cuentas de resultados de los titulares de las marcas licenciadas o franquiciadas. Y, por otro lado, las marcas prestigiosas o renombradas se suelen utilizar como elemento decorativo o configuración formal de los más diversos productos que integran el nada despreciable volumen de negocios del "merchandising": llaveros, pegatinas, camisetas, porcelanas, bolígrafos, cuadernos, etc.

Por consiguiente, no debe sorprendernos que la marca sea capaz de convertirse en un instrumento de financiación empresarial, actuando como garantía de los contratos de crédito.

De una manera gráfica, se ha afirmado que si todas las fábricas o plantas de KODAK fueran simultáneamente destruidas en todo el mundo, basta-

ría dar en garantía la marca para conseguir de los intermediarios financieros el crédito suficiente para reconstruirlas todas.

La hipoteca mobiliaria que en España es posible constituir tanto sobre una marca española como sobre una marca comunitaria, puede suplir e incluso mejorar el tradicional cometido de la hipoteca.

6.- Contribución de las marcas al desarrollo y a la integración económica

Al propio tiempo, el signo distintivo que la marca representa, se caracteriza por ser un bien inmaterial, ilimitadamente repetible y simultáneamente reproducible en muy diversos y apartados lugares.

Al igual que las restantes modalidades de la propiedad intelectual, las marcas tienen el don de la ubicuidad que tan inútilmente ansiamos los seres humanos.

Y esa condición nos permite fácilmente percibir el relevante papel que les corresponde jugar en el proceso de apertura y globalización económica, facilitando la transferencia de tecnología y la divulgación de la calidad de Norte a Sur y de Oriente a Occidente.

La licencia de marcas o su explotación por el propio titular acostumbra a ir acompañada del correspondiente Know-how o asistencia técnica que tan

eficazmente puede contribuir a elevar el nivel de la formación profesional, base y sostén del desarrollo económico.

Pero por la misma razón, las marcas están abiertamente expuestas a la piratería del siglo XX; esto es, a los ataques de los gorriones o "free-riders", que -como el cuco entre los pájaros- tratan de criar en nido ajeno o de cosechar donde no han sembrado.

De ahí que si de verdad se quiere intensificar el flujo del comercio internacional, sea preciso amparar debidamente las marcas en los respectivos ordenamientos jurídicos.

En esta dirección han sido y continúan siendo encomiables tanto el esfuerzo desplegado como los resultados alcanzados por la O.M.P.I. De igual manera que suscita fundadas esperanzas la aplicación del Acuerdo TRIPS por la recién creada Organización Mundial del Comercio; o la armonización llevada a cabo en la Unión Europea, en el Pacto Andino, en el NAFTA, en el MERCOSUR o en el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial.

Afortunadamente, tampoco es ajeno a este loable objetivo el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cuba sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en La Habana el 27 de mayo de 1994 y en vigor desde el 9 de junio de 1995, cuyo artículo 1 menciona entre las inversiones protegidas "todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo expresamente

patentes de invención y marcas de comercio, así como licencia de fabricación, *Know-how y goodwill*".

7.- Formas de las marcas

El valioso activo empresarial que la marca constituye, puede desaparecer si, por virtud de un cambio de forma, se destruye la identificación de la marca por parte del público de los consumidores.

En este sentido, no conviene olvidar las certeras palabras del juez norteamericano Oliver Wendell HOLMES: *"la marca es un delicado bien que puede ser de gran valor, pero que es fácilmente destruido, por lo que debe protegerse con el correspondiente cuidado"*.

Curiosamente, la variación de las marcas dedicadas el vigente Decreto-Ley cubano todo el capítulo IV del título V. Sin entrar ahora en el mayor o menor acierto de los tres artículos que lo integran, permitanme simplemente, en homenaje a nuestro común pasado, confrontarlos con la primigenia normativa contenida en el Real Decreto de 21 de agosto de 1884 por el que se regularon las marcas, dibujos y modelos industriales en Cuba y Puerto Rico.

Disponía el artículo 42 de aquel Real Decreto que *"los que varien sin la debida autorización en todo o en parte la marca, dibujo o modelo industrial de su uso, perderán el derecho que a ella tengan"*. Y como he podido comprobar, lejos de ser letra muerta, tal precepto fue efectivamente aplicado.

Así, la Real Orden de 19 de agosto de 1886 confirmó íntegramente una resolución de la Sección de Fomento del Gobierno general de la isla de Cuba, por la que se privó del derecho de propiedad sobre la marca denominada "LA CHARADA" a un fabricante de tabacos que había modificado dicha marca sin estar autorizado para ello por el Gobierno central.

Por idéntico motivo y porque las variaciones acrecentaban su semejanza con otra marca, se ordenó también la cancelación de la marca de tabacos denominada "FLOR DE JULIAN ALVAREZ" en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso de 20 de junio de 1895.

Al final, inevitablemente ha salido a nuestro encuentro la figura del riesgo de confusión, que ha sido, es y será la principal fuente de conflictos en los Sistemas de Marcas.

El Uso de la Marca y el Derecho a la misma

Lic. Rosario Moreira y Dr. Alberto Gestal

INTRODUCCION

El concepto de marca ha sido definido en reiteradas oportunidades. Para nuestro propósito tomaremos la definición que da el TRIPS en el artículo 15 del Acuerdo, donde dice que "podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa". De esta definición amplia podemos extraer las funciones que cumple una marca.

Existe un acuerdo básico en que la primera función de la marca es la capacidad de distinguir el origen comercial de unos determinados bienes o servicios del de otros bienes o servicios.

Hoy en día, sin embargo, esto no hace referencia a que la manufactura del producto o el servicio pertenezcan a una particular organización económica, y esto es así pues puede ocurrir que se haya concedido una licencia, un franchising o un merchandising, reteniendo la entidad primigenia, propietaria de la marca, sólo una forma de control sobre la producción del producto o la prestación del servicio.

Por esta evolución en las relaciones comerciales no es necesario, en la actualidad, que quien compre un pro-

ducto o se sirva de un servicio conozca quién ha elaborado ese producto o va a prestar ese servicio por lo que se ha desdibujado en parte la función original de la marca.

No obstante ello, la marca sigue teniendo una función de calidad. En efecto, cuando una persona adquiere un producto o un servicio porque conoce la marca y esa marca le ha resultado satisfactoria, tiene las mismas expectativas y espera encontrar las mismas cualidades que lo llevaron a realizar la elección.

Tal vez para el consumidor sea ésta la más importante función de la marca, en tanto que para el propietario de la marca lo más importante es el valor de mercado que la misma haya adquirido, ya sea esto a través de la publicidad o por la bondad del producto y dependiendo esto, también, de que dicha marca sea a su vez el nombre de la casa de comercio o no.

EL USO DE LA MARCA PARA SU EXISTENCIA

Esta función diferenciadora, indicativa de calidad e incluso de origen, aunque esto último no tenga igual vigencia como en el pasado, nos coloca de

lleno en el tema del uso de la marca y los derechos y obligaciones que este uso conlleva de acuerdo a los diversos sistemas marcarios vigentes.

Los problemas que acarrea el uso de la marca son numerosos y difíciles de analizar dado que los derechos marcarios de los diversos países donde este requisito es solicitado, no indican con precisión cuándo una marca está siendo verdaderamente usada; esto dependerá de cada legislación en particular y de las circunstancias y opiniones imperantes en un momento dado y en un lugar determinado.

Esta constatación nos lleva a preguntar por qué en muchos derechos marcarios se solicita el uso de la marca y se prevé dicho uso como condición *sine qua non* para la existencia de la misma.

Es un hecho objetivo que este requisito se entiende bueno y necesario en el caso de las patentes, por el privilegio que el monopolio crea, pero no parece extensible al caso de las marcas.

Quienes defienden este requisito argumentan que es muy difícil encontrar nuevas marcas de fábrica y que no es lícito mantener vigente un registro que no está siendo utilizado.

Sin embargo, entendemos que por este camino nos vamos encaminando hacia una forma de piratería y no parece argumento valedero, ante el riesgo indicado, que los nuevos industriales no puedan encontrar nuevos signos con aptitud distintiva.

La otra razón que dan los defensores de esta posición deriva de la defi-

nición misma de lo que es una marca. En efecto, si la marca es un signo capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa, el producto o servicio debe existir, debe ser un producto o un servicio ofrecido en plaza. En consecuencia el requerimiento del uso deriva de la definición misma de lo que es una marca.

No obstante lo expresado y argumentado, de la compulsa del derecho comparado surge que muchas legislaciones que solicitan el uso de la marca para acceder a la registración, permiten que ese uso comience tiempo después que la misma haya sido registrada.

En este aspecto el art. 5 (c) del Convenio de París prevé, "si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción".

Es interesante comparar este artículo con la misma suerte de previsión para el caso de las patentes. Allí se han establecido sanciones para el no uso de la patente (entre ellas la licencia compulsiva y la fijación de plazos específicos que varían según los tipos de patentes de que se trate), mientras que aquí solo se habla de un "periodo equitativo".

En este mismo sentido el artículo 15.3 del TRIPS prevé que "los miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro.

No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será

condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de solicitud".

Por su parte el artículo 19 del Acuerdo dispone que

"si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro".

De lo transcripto concluimos que el "período equitativo" del Convenio de París se ha transformado en un plazo no inferior a tres años y se sigue manteniendo un amplísimo campo de posibilidades de justificación para los casos que resulte imposible el uso de la marca.

EL USO Y LOS DERECHOS DE LA MARCA

Cuando enfrentamos el uso de la marca con los derechos en función de la misma, los países pueden ser divididos en cuatro grupos:

+ El primer grupo está compuesto por aquellos países en que el derecho a la marca deriva solamente del uso, donde el uso es compulsivo y el mismo debe ser evidenciado para poder obtener la registración.

El típico ejemplo de este tipo de países lo constituyen los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque esto era así en el pasado, en el presente la situación está cambiando dado que es suficiente que la marca sea utilizada después de la registración.

El único país que se mantiene en pureza en esta categoría es Filipinas, desde que allí aún está vigente un derecho marcario muy similar al que existía en los Estados Unidos.

+ El segundo grupo de países está constituido por aquellos donde el derecho a la marca deriva tanto del uso como de la registración, incluyéndose en la solicitud una declaración de buena fe donde se expresa la intención de usar la marca.

El típico ejemplo de este grupo lo constituye el Reino Unido.

+ El tercer grupo de países, cuyo número se encuentra en expansión, lo constituyen aquellos donde el derecho a la marca deriva solamente de la registración y donde el solo uso no genera derechos. Pero como compensación, el derecho prevé que la marca sólo podrá ser usada durante un cierto

lapso. Este tipo de derecho se encuentra en la Unión Europea y en las leyes del Benelux, entre otros.

+ Finalmente, el cuarto grupo de países está constituido por aquellos donde el derecho a la marca puede ser o no, creado por el uso, pero donde no hay previsión de uso una vez que la misma ha sido registrada. Tal es el caso de Costa Rica y de nuestro país.

QUIEN O QUIENES DEBEN USAR LA MARCA

Normalmente es el propietario quien debe usar la marca aunque es admitido que un agente o una subsidiaria del primero puede usar la marca. En el mismo sentido se entiende que un licenciario puede utilizar la marca.

En este sentido y según hemos visto, el TRIPS estipula en el artículo 19.2 que "cuando esté controlada por el titular, se considera que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro".

Esta posibilidad nos lleva a preguntarnos si los productos elaborados por personas diversas al propietario de la marca deben indicar esta circunstancia, ya sea en el producto mismo o en el envase, pues será una información interesante para el adquirente. Entendemos que esto dependerá más de las normas que hacen referencia a la defensa de los derechos del consumidor que a las normas de derecho marcario.

AREA GEOGRAFICA DE USO DE LA MARCA

Cabe preguntarse si es necesario que la marca sea utilizada en todos los países donde se pretende registrar o si sólo es necesario su uso en algún área específica. En algunos países alcanza con un uso simbólico, mientras que en la mayoría de los países donde el uso resulta requisito para la registración el uso simbólico no es suficiente, resultando necesario el "uso normal".

Ante esta situación se hace necesario tener una definición de lo que es "uso normal" o, al menos, una indicación de los requisitos que permitirán saber cuándo nos encontramos ante un "uso normal".

Esta ha sido tarea de los respectivos Poderes Judiciales de los países donde dicho requisito se exige, pudiéndose establecer como criterio general, que para saber cuándo nos encontramos ante un uso normal debemos atender, entre otros, a:

- La naturaleza del uso;
- El área geográfica del uso;
- La frecuencia del uso;
- La regularidad y la duración de ese uso;
- La naturaleza de los productos involucrados;
- La naturaleza y las dimensiones de la empresa.

PRODUCTOS EN USO Y MARCA REGISTRADA CON ALCANCE MAS AMPLIO

Debido a la evolución del mercado, al suceso o insuceso de determinados productos, a la fiereza de la competencia o a cualquier otra clase de acontecimientos, puede ocurrir que pocos años después de la registración, los productos que se encontraban identificados bajo un signo marcario dejen de producirse.

En esta circunstancia cabe preguntarse qué ocurre cuando una marca se usó y registró para toda una Clase y luego sólo se elabora uno de los productos que se encuentran incluidos en esa Clase. La respuesta para esta interrogante estará en ver cuán estrechamente ligados se encuentran el producto elaborado con los productos registrados y hacer caer o no el registro para el resto de la Clase.

JUSTIFICACIONES POR EL NO USO DE LA MARCA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 5 (c) (1) del "Convenio de París", si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción".

Consecuentemente, todos los derechos marcarios que requieran el uso de la marca para mantener su vigencia deberán, necesariamente, prever esta posibilidad de justificación.

Ejemplos de razones que sean admitidas como justificación del no uso de una marca hay una infinidad y esto no ha sido limitado por el artículo 19 del TRIPS desde que allí se establece que

"se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca".

De la lectura de este artículo se desprende que el único límite se encuentra en que no se admitirán causas dependientes de la voluntad del titular, estando el resto de las causas que sí se admiten, enunciadas a vía de ejemplo.

REMEDIOS ANTE LA FALTA DE USO

En los sistemas legales que colocan al uso como requisito para el mantenimiento de la vigencia puede ocurrir y ocurre que una marca no esté siendo usada. En esta situación se permite, a intervalos regulares, que el propietario de la marca pueda solicitar una nueva registración y comenzará a correr nuevamente el plazo para el uso.

Los defensores de la necesidad del uso entienden que esta es una mala costumbre que puede transformarse en una práctica de mala fe, e incluso "ensuciar" el registro con las múltiples solicitudes que se pueden superponer a

la solicitud de nueva registraci3n realizada por el primer propietario.

SANCIONES POR LA FALTA DE USO

Las sanciones por el no uso se traducen en la cancelaci3n total o parcial de la marca.

La cancelaci3n parcial ocurre cuando la marca no est1 siendo usada tal como fue registrada.

En muchos pa3ses, luego de un cierto lapso que oscila en los cinco a3os, el propietario de una marca registrada debe presentar una declaraci3n jurada ante la oficina respectiva, en la que declara, e incluso adjunta prueba, que su marca est1 realmente en uso.

En otros pa3ses se exige la declaraci3n jurada de uso al momento de solicitar la renovaci3n del registro.

En estos pa3ses, si no se cumple ese requisito formal y no se justifica el no uso de la marca, la cancelaci3n de la misma ocurre autom1ticamente.

No se observa que esta pr1ctica haya dado buenos resultados en los pa3ses donde se aplica.

Por lo que viene de exponerse el m1s habitual procedimiento de cancelaci3n de la marca por el no uso es el que se lleva a cabo ante un Poder Judicial independiente, por quien tenga la iniciativa y el inter1s en iniciar un procedimiento de cancelaci3n de registro marcario.

Pero se ha observado que los interesados prefieren negociar fuera del Tribunal la cancelaci3n voluntaria del registro.

PRUEBA DEL NO USO

La prueba del no uso es pr1cticamente imposible, pudi1ndose afirmar que nos encontramos ante una prueba diab3lica. Por ello, los diversos sistemas legislativos han previsto la posibilidad de invertir la carga de la prueba obligando al propietario a probar que la marca est1 siendo usada. Por esto los propietarios de marcas acostumbrar guardar pruebas del uso de la marca por un cierto per3odo.

CONCLUSIONES

Del an1lisis de las principales soluciones legales que hacen del uso un requisito para la registraci3n y la existencia del registro, se observa que dicho requisito se encuentra muy atemperado y adecuado a la actualidad econ3mica y comercial.

Esto es as1 porque el uso crea, en este planeta de econom1a globalizada, un c1mulo de problemas de dif1cil soluci3n con preguntas de muy dif1cil respuesta.

El Convenio de Paris y el Acuerdo TRIPS contemplan las legislaciones donde el uso es requerido pero lo hacen en una forma residual; y esto es as1 porque se observa una evoluci3n de las legislaciones hacia sistemas m1s objetivos en que el uso no sea un requisito esencial.

No obstante lo expresado, no resulta menos cierto que el uso sigue siendo esencial a la marca. El uso de la marca en el mercado es, en conclusión, la mejor forma de llegar al conocimiento del público consumidor, es la mejor forma de publicidad, lo cual a su vez, permitirá la más fácil identificación del producto o del servicio y es, en definitiva lo que la valorizará para mayor beneficio del propietario.

Todos los beneficios que acarrea el uso son los que deben ser tomados en cuenta por los propietarios y deberían ser, en definitiva, los que decidan al propietario a utilizar su marca, más allá de lo que las diversas legislaciones dispongan sobre obligatoriedad de uso para la registración y para el mantenimiento del mismo.

Defensa de los Derechos de Propiedad Industrial en España (*)

Prof. Jesús Gómez Montero (**)

SUMARIO

I) INTRODUCCION

II) FACULTADES OTORGADAS A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

III) ACCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1- La acción de cesación

2- Acción de indemnización por daños y perjuicios

3- Otras medidas y sanciones

4- Medidas de Frontera

IV) MEDIDAS PROCESALES

1- Medidas Cautelares

2- Diligencias de comprobación de hechos

3- La inversión de la carga de la prueba

I) INTRODUCCION

Para proteger de manera eficaz los derechos de propiedad industrial, deberá otorgarse al titular de los derechos los medios adecuados para hacerlos efectivos, frente a los terceros que realizan actos de infracción del derecho de exclusiva otorgado por las patentes, marcas, etc.

En el marco de la presente conferencia expondremos, precisamente, qué instrumentos y cauces administra-

tivos y judiciales se prevén en la legislación española para asegurar una eficaz protección de la propiedad industrial. Y lo haremos siguiendo el siguiente esquema.

En la primera parte estableceremos cuál es el contenido específico de los derechos de propiedad industrial con especial mención al aspecto negativo o "*ius prohibendi*" que estos derechos otorgan.

En la segunda parte de la exposición abordaremos el estudio de los instrumentos que el ordenamiento jurídico español otorga a los titulares de derechos de propiedad industrial.

Me referiré solamente a las acciones y medidas que puedan adoptarse en el marco de la propiedad industrial. Sin embargo, a la hora de hacer efectivo el derecho de propiedad industrial no solamente es posible invocar la le-

(*) Este artículo constituye una versión revisada de las Conferencias pronunciadas en Santiago de Chile y Buenos Aires en ocasión de los Seminarios de Propiedad Industrial para Jueces, que organizó la OMPI, conjunta y respectivamente con el Departamento de Propiedad Industrial de Chile y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina.

(**) Abogado (Elzaburu - Madrid).
Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid.

gislación específica y sectorial (leyes de patentes, marcas, etc.) sino que muy especialmente, en el campo de los signos distintivos o del diseño, la protección de estos derechos se puede ver reforzada por la invocación, a título principal o complementario, de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 e incluso la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987.

II) FACULTADES OTORGADAS A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Realizadas estas consideraciones preliminares, estamos en disposición de abordar cuál es el contenido de los derechos de propiedad industrial. Como manifiesta la doctrina, debemos contemplar un doble aspecto.

En un aspecto positivo el derecho de propiedad industrial otorga a su titular un derecho exclusivo de comercialización del objeto sobre el que recae.

Desde el aspecto negativo, los derechos de propiedad industrial confieren a su titular un "*ius prohibendi*" oponible "*erga omnes*"; esto supone que el tercero que pretenda hacer uso lícito de un derecho de propiedad industrial debe contar con el consentimiento del titular.

Desde la perspectiva de la defensa judicial de los derechos de propiedad industrial es la faceta negativa la realmente importante. Por eso, la Ley es-

pañola, siguiendo las modernas tendencias internacionales intenta tipificar -sin ánimo exhaustivo- el conjunto de las facultades concretas que asisten al titular para impedir que los terceros usurpen su derecho de exclusiva.

Cifrándonos a las marcas, señalaremos que la Ley de 10 de noviembre de 1988 establece -no solamente y de modo genérico- que "el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de un signo idéntico o semejante (para distinguir productos o servicios del mismo sector) al suyo", sino que también indica de modo expreso las facultades que asisten al titular de la marca. Concretamente el art. 33.2 señala que el titular de la marca podrá, en especial, prohibir a cualquier tercero:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b) Ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con este fin u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar los productos, exportarlos o someterlos a cualquier otro régimen aduanero, por ejemplo, al tránsito o al de depósito.
- d) Utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad.

En el sector de las invenciones, la Ley española de Patentes de 20 de marzo de 1986 también precisa el conjunto de facultades que asisten al titular de la patente o modelo de utilidad para hacer efectivo su derecho. Ade-

más, en el caso de las patentes se distingue entre la patente de producto y la patente de procedimiento.

Pues bien, en relación con la patente de producto, el titular tendrá el derecho a prohibir que los terceros realicen los siguientes actos: fabricar el producto, ofrecerlo o ponerlo en el comercio, utilizar el producto, importarlo o poseerlo para alguno de los fines mencionados.

Por lo que respecta a las patentes de procedimiento la Ley española ha reforzado considerablemente el contenido del derecho de exclusiva. Así, no solamente se prohibirá a los terceros utilizar el procedimiento patentado sino que también esta protección se extenderá al producto directamente obtenido por tal procedimiento.

La extensión de la protección por patente al producto directamente obtenido por el procedimiento patentado es de extraordinaria importancia para el caso de las importaciones.

Además, una previsión de este tipo es especialmente adecuada para una eficaz protección de las patentes de procedimiento en aquellos países cuyas legislaciones -que cada vez son menos- no admiten la patente de producto.

III) ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez analizado el contenido de los derechos de propiedad industrial

vamos a esbozar el cuadro de acciones judiciales y administrativas que se han previsto para lograr una eficaz protección de los mismos.

Como es conocido, la propiedad industrial admite -por lo que respecta a la vía judicial- una doble protección, de tal manera que el titular del derecho puede ejercitar acciones civiles y penales. Aunque en España está prevista esta doble vía, no se puede desconocer que la práctica actual revela que las acciones civiles son las que se ejercitan de manera más común utilizándose la vía penal solo en casos excepcionales.

En consecuencia, y en el aspecto civil, las leyes españolas de marcas y patentes otorgan a los titulares de estos derechos las correspondientes acciones procesales y las medidas administrativas oportunas para lograr el cese de la actividad infractora para impedir que esta infracción se repita en el futuro. A estos objetivos responde la acción de cesación y de indemnización de daños y perjuicios, así como otras medidas administrativas o sanciones, a las que nos referiremos a continuación.

1. La acción de cesación

Como ha destacado la doctrina española, la acción de cesación debe ocupar una posición preeminente en el moderno Derecho de la propiedad industrial.

Esta preeminencia se justifica porque -con frecuencia- la infracción del derecho de patente, marca, ... no es

un acto esporádico, sino una actividad reiterada, que se inserta en el marco de la actividad empresarial.

Por este motivo es innegable que el remedio más eficaz para evitar la futura reiteración de la violación de un derecho de propiedad industrial consiste en ejercitar adecuadamente la acción de cesación: la misma tiene por finalidad justamente prohibir la repetición de los actos que suponen la infracción del derecho.

Además, no puede olvidarse que la acción de cesación debe prosperar con independencia de que el infractor haya actuado con dolo o negligencia.

En definitiva, y por estas razones, hay que aplaudir que el moderno Derecho español de la Competencia haya recogido expresamente la acción de cesación como arma otorgada al titular de los derechos de propiedad industrial para hacerlos efectivos, incluso - como veremos de manera inmediata (Art. 63 a) Ley de Patentes, Art. 36 a) Ley de Marcas.

2. Acción de indemnización por daños y perjuicios

Junto a la acción de cesación, está prevista expresamente la acción reparatoria de los daños y perjuicios producidos por el infractor (Art. 63 b) Ley de Patentes y Art. 36 b) Ley de Marcas). La indemnización comprenderá tanto el daño emergente (valor de la pérdida sufrida), como también el lucro cesante (ganancia dejada de obtener).

La inclusión del "*lucrus cesans*", supone un refuerzo específico de los de-

rechos del titular. Ahora bien, como quiera que las ganancias dejadas de percibir no son fáciles de fijar, se han previsto unos criterios, que se aplicarán a elección del perjudicado. Estos son:

- a) Beneficios que el titular habría previsiblemente obtenido si no hubiese tenido lugar la violación.
- b) Beneficios que el infractor obtuvo por la explotación ilícita de la marca, patente, etc.
- c) Precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia.

Elegido uno de estos criterios, el juez puede tener en cuenta -como términos de valoración complementarios- los siguientes. En el caso de marcas la notoriedad y el prestigio de la misma. Por su parte, en el caso de patentes, se puede tener en cuenta la importancia económica del inventario o el tiempo de vigencia de la patente en el momento en que se cometió la infracción. Finalmente, como factor específicamente aplicable, al último de los criterios arriba citados (pago de canon) puede ser de utilidad conocer el número y la clase de licencias concedidas por el titular del derecho infringido.

3. Otras medidas y sanciones

Junto a las acciones de cesación e indemnización por daños y perjuicios se establecen una serie de medidas para evitar la reiteración futura de los actos infractores. Así, por ejemplo, el embargo de los objetos en los que se

ha materializado la infracción; la transformación o incluso, la destrucción de los productos; la retirada del tráfico económico de los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en la que se haya materializado la violación del derecho de marca, etc.

Como se puede apreciar todas estas medidas tienden a conseguir el cese efectivo de la actividad infractora así como evitar su reiteración futura. Son medidas que van de manera muy directa e inmediata contra la actividad empresarial del infractor; sin embargo, existen también otros medios eficaces como es la publicación de la sentencia.

En efecto, al igual que en Derecho comparado, la Ley española establece como sanción la posibilidad de publicar la sentencia condenatoria a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas y en los términos que el juez establezca expresamente en la sentencia.

4. Medidas en Frontera

Otra medida eficaz para hacer valer los derechos de propiedad industrial, especialmente frente a los actos de infracción que tienen su fuente en el "extranjero", es impedir que la mercancía falsificada pueda circular libremente. Concretamente, el establecimiento de una serie de medidas administrativas y la intervención de las autoridades aduaneras, está constituyendo una vía que refuerza la posición del titular de los derechos de propiedad industrial, ya que con estas medidas se podrá

impedir la entrada del producto donde se materializa la infracción del derecho exclusivo.

La experiencia europea -recordemos que las fronteras comerciales de España son, en realidad, las que fijan los lindes de la Unión Europea- ha sido positiva, especialmente desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo de 22 de diciembre de 1994.

La finalidad de esta disposición es permitir la intervención de las autoridades aduaneras para retener en la Aduana aquellas mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas.

Con esta doble terminología se incluyen, tanto los productos que porten marcas falsificadas (incluidos los embalajes, logotipos, etiquetas, folletos adhesivos) como aquellas reproducciones piratas del objeto que constituye un derecho de autor; también se incluyen los objetos que reproduzcan un modelo o dibujo registrado o no, según la legislación del país.

Además, es importante destacar que las mercancías afectadas por una medida de esta naturaleza no son, únicamente, las que se declaran para su despacho a libre práctica, sino que, también, se incluyen las que se exporten o reexporten de la Comunidad; o, incluso, aquellas que, incluidas en un régimen de suspensión o reexportación mediante notificación, se descubren por motivo de un control.

En todo caso, las mercancías serán intervenidas si se comprueba que son

mercancías piratas. Pero, lo que es más importante, la intervención aduanera no sólo se produce por denuncia del titular del derecho, sino también por propia iniciativa de la autoridad aduanera, que puede retener durante un plazo de tres días la mercancía, notificando esta circunstancia al titular del derecho para que este pueda iniciar el proceso que lleve a la retención definitiva de la mercancía.

IV) MEDIDAS PROCESALES

Volviendo a la perspectiva judicial, hay que indicar que existen una serie de medidas de carácter procesal cuya finalidad es precisamente facilitar el ejercicio del derecho y su efectiva satisfacción. Por eso, la Ley recoge una serie de medidas y mecanismos procesales dispuestos con distinta finalidad; a saber: garantizar que el fallo de la sentencia se cumplirá (medidas cautelares), asegurar la prueba (diligencias de comprobación de hechos), o facilitar su realización (inversión de la carga de la prueba).

1. Medidas cautelares

La existencia de unas medidas cautelares tendientes a asegurar el posible fallo resulta, en ocasiones, imprescindible para evitar un daño irreparable en el titular del derecho violado. En este sentido, la Legislación española -concretamente los Arts. 133 a 139, también aplicables al resto de las modalidades de propiedad industrial- ha establecido una serie de medidas que, previendo anticipadamente los efectos del proceso, aseguran de manera efi-

caz la ejecución de la sentencia que, en su momento, se pueda dictar.

Pues bien, entre estas medidas, se pueden destacar las siguientes:

- a) La cesación provisional de los actos que violan el derecho.
- b) La retención y depósito de los objetos producidos e importados con violación del derecho; así como los medios destinados a tal producción.
- c) El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.
- d) Las anotaciones registrales procedentes.

Por su propia naturaleza, las medidas cautelares se caracterizan por su **provisionalidad** (no son definitivas ni deben prejuzgar el caso de fondo enjuiciado); **variabilidad** (deben adaptarse al caso concreto) y **rapidez en su tramitación** (incluso, en ocasiones, es posible adoptarla *"in audita pars"*).

Además, la persona que pide la adopción de estas medidas deberá probar que su adopción resulta absolutamente necesaria, es decir, que existe una situación jurídica digna de cautela, justificando, el *"periculum in mora"*; esto es, el peligro que representa demorar la adopción de estas medidas hasta el fallo definitivo.

Un presupuesto para la adopción de las medidas cautelares es que el solicitante pruebe que el objeto de la patente infringida está siendo explotada

o la marca esta siendo efectivamente usada.

Si no se logra justificar tal explotación o uso no se adoptarán las medidas solicitadas; este presupuesto -que la Ley establece claramente para las patentes- (Art. 133 Ley de Patentes) no es, a juicio de algún autor, aplicable a las marcas.

Las medidas cautelares se pueden solicitar en tres momentos diferentes, previamente a la interposición de la demanda por infracción, conjuntamente con la misma o con posterioridad.

Ahora bien, admitida la primera posibilidad, se exige que el beneficiado por estas medidas entable la acción principal en un plazo de dos meses a contar desde el momento en que se adopten las medidas cautelares.

Cuando son adoptadas las medidas cautelares, la Ley dispone que el Juez puede exigir una caución al solicitante. Con esta caución se respondería de los eventuales daños y perjuicios que las medidas cautelares pueden causar al presunto infractor; piénsese, por ejemplo, en el caso de que las medidas adoptadas queden sin efecto por una resolución en contra del proceso principal.

De la misma forma, en determinadas circunstancias -concretamente cuando la medida cautelar acordada implica restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado- se podría sustituir esta medida por una fianza que el juez fijará oportunamente.

2. Diligencias de comprobación de hechos

Las "diligencias de comprobación de hechos" tienen por finalidad asegurar la prueba de la infracción, evitando que ésta pueda perderse por una actuación maliciosa del usurpador que la haga desaparecer.

Las diligencias de comprobación de hecho proceden de la institución francesa "*saisie-description*" y son una especie de diligencias preliminares al ejercicio de una acción por infracción. En el caso de ser acordadas, el juez se personará en el lugar donde presumiblemente se está cometiendo la infracción y procederá a una descripción detallada de las instalaciones, máquinas, métodos de producción o fabricación, etc., del lugar en cuestión.

Estas diligencias pueden resultar de extraordinaria importancia para probar infracciones en materia de patentes. De hecho, se prevé que en su realización el juez pueda actuar acompañado de peritos o expertos que realizaran el informe técnico correspondiente. Particularmente importantes son para los supuestos de infracción de patentes de procedimiento donde corresponde al titular de la patente (demandante) soportar la prueba de la infracción.

La decisión judicial de llevar a la práctica unas diligencias de comprobación de hechos está salpicada de evidentes dificultades pues no debemos olvidar que su ejecución supone entrar en la empresa del presunto infractor. Por eso la doctrina indica que el juez debe moverse con unos criterios convincentes a la hora de adoptar

unas medidas de ese tipo. Así, expresamente se señalan como requisitos que deben cumplirse para su adopción los siguientes:

- a) **justa causa y necesidad:** es decir cuando sea presumible la violación del derecho y no exista posibilidad de comprobar este hecho sin recurrir a estas diligencias,
- b) **utilidad:** el juez debe estar convencido de la eficacia de la práctica,
- c) **proporcionalidad:** el juez habrá de ponderar el beneficio que la comprobación de los hechos supone para el proceso y el posible perjuicio que se le puede causar al presunto infractor,

Pues bien, si el juez acuerda la práctica de estas diligencias acudirá -acompañado en su caso por expertos- al lugar de los hechos donde oír las alegaciones de la persona a quien se practica la diligencia y hará la correspondiente comprobación de la presumible infracción.

En el supuesto de que el juez estime que no cabe presumir que las máquinas o dispositivos inspeccionados pueden servir para una actuación infractora del derecho ajeno, dará por concluida la diligencia y ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones. Pieza que se mantendrá secreta, notificándose, más tarde, al solicitante de estas diligencias que no proceden las mismas y que tampoco procede dar a conocer el resultado.

En la hipótesis de que el juez presumiese que en las instalaciones inspeccionadas se está produciendo una infracción, efectuará una detallada descripción tanto de la maquinaria, como de los dispositivos, procedimientos e instalaciones, mediante los cuales se lleva a cabo la violación.

En este último caso el juez deberá realizar la correspondiente certificación y emitir dos copias destinadas -respectivamente- a la parte afectada y al solicitante de las diligencias. Concretamente, este último deberá utilizar la pertinente copia para iniciar la acción judicial que se proponga entablar, para lo cual tiene un plazo de dos meses. Si en ese plazo la demanda no se presenta, las diligencias practicadas quedan sin efecto.

3. La inversión de la carga de la prueba

Para concluir, vamos a hacer una breve referencia a la figura de la "inversión de la carga de la prueba". Esta medida como excepción a la regla general de que la carga de la prueba corresponde al actor se está introduciendo en el Derecho de la Competencia Desleal cada vez en mayor medida. Así, esta excepción ya posee carta de naturaleza en temas tales como los referidos o la publicidad engañosa, (donde la veracidad de la alegación publicitaria deberá probarla el anunciante demandado) y otros supuestos de competencia desleal, como la denigración.

En el Derecho de propiedad industrial la inversión de la carga de la prueba se ha introducido en dos supues-

tos: infracción de patentes de procedimiento para la obtención de productos nuevos y juicios sobre caducidad por falta de uso de la marca registrada. Veamos sucintamente ambos casos.

La inversión de la carga de la prueba es una medida procesal que en materia de patentes tiende a facilitar la protección de las patentes de procedimiento y es particularmente importante en aquellas legislaciones, que no admiten la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos.

Esta medida se justifica porque resulta casi imposible al demandante probar que el producto fabricado por el presunto usurpador lo ha sido por el procedimiento patentado por el actor. Por el contrario, es más fácil que el demandado pruebe la inexistencia de su usurpación, demostrando que el producto se ha obtenido por un procedimiento distinto del patentado por la actora.

El mecanismo de la inversión de la carga de la prueba no se aplica a todas las patentes de procedimiento, sino tan solo a aquellas mediante las que se obtengan productos nuevos (novedad que se juzga con referencia a la fecha de prioridad de la patente).

Esto ocurre en España; sin embargo, a nivel internacional, existe la tendencia de ampliar este beneficio a las patentes de procedimiento de productos conocidos, siempre que concurra una circunstancia adicional: que exista una posibilidad sustancial de que el producto haya sido fabricado por el procedimiento patentado y el titular de la patente (demandante) no ha podido

a pesar de haber realizado esfuerzos razonables, determinar cual ha sido el procedimiento realmente utilizado por el demandado.

Como antes señalaba, en materia de signos distintivos también está prevista la inversión de la carga de la prueba en los procesos de caducidad por falta de uso de la marca registrada. En estos casos corresponderá al titular de la marca (demandado) probar que la marca es usada en los términos marcados por la Ley.

La introducción del mecanismo de la inversión de la carga de la prueba en este punto está, en mi opinión, plenamente justificada desde el momento en que la prueba del no uso, como prueba negativa, es muy difícil. Por el contrario si la marca realmente se está usando, el titular lo podrá probar más fácilmente. En este sentido, puede afirmarse que la experiencia española ha sido positiva ya que tal medida procesal, acompañada de otras de carácter administrativo, ha logrado -en un alto porcentaje- erradicar del Registro de Marcas, aquellas marcas que realmente no se usaban.

La Represión de la Competencia Desleal

Prof. Horacio Rangel Ortiz ()*

1. Los monopolios inhiben la competencia

Los criterios que han servido para determinar las actividades que les son permitidas a los empresarios en el ejercicio de la competencia, se oponen a la creación de monopolios y a la implantación de actividades monopólicas que inhiban el juego competencial. Los monopolios estorban y entorpecen el ejercicio de la competencia.

La regla general prohíbe el levantamiento de monopolios, pues los monopolios son la antítesis de la competencia. Los monopolios se prohíben con la idea de fomentar la competencia, dados los beneficios que de ella se derivan para la comunidad; de ahí que, en principio, todo empresario esté en condiciones de incursionar en las actividades que en la industria y el comercio realizan otros empresarios sin mayor cortapisa.

Este principio tan pregonado por los defensores clásicos de la competencia y del libre mercado no es absoluto.

(*) Socio de UTHOFF, GOMEZ VEGA & UTHOFF, S.C.

Presidente del Grupo Mexicano de la AIPPI.
Presidente Electo de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP).

Profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual, Universidad Panamericana.

2. Ciertos monopolios son indispensables para que exista sana competencia

Así como se ha dicho que, en lo general, los monopolios entorpecen el ejercicio de la competencia, está claro que existen ciertos monopolios y privilegios que son indispensables para que exista competencia y libre mercado.

Por contradictorias que parezcan una y otra, la forma como las cosas se producen en la realidad permite conciliar con comodidad estas aseveraciones, cuando se entiende que el ejercicio de una sana competencia manda a los comerciantes competir con esfuerzos propios y no ajenos.

En efecto, las reglas que rigen una recta participación en el ejercicio de la competencia mandan que los comerciantes concurren al mercado con esfuerzos propios; sólo así se entiende el ejercicio de la competencia.

Incursionar en el mercado a base del aprovechamiento de los esfuerzos ajenos, lejos de producir el efecto de fomentar la competencia tiene como consecuencia una inhibición de esta actividad, pues las recompensas a las conquistas del mercado que se consiguen con esfuerzos propios serán com-

partidas por quienes no han contribuido a dicha conquista con sus propios recursos.

Cuando las leyes no prevén la represión de las actividades que realizan quienes pretenden participar en el juego concurrencial en estas condiciones, efectivamente están fomentando una retirada del mercado de aquellos que participan en el mercado a base de esfuerzos y recursos propios.

El desaliento de la competencia no es algo que por sí mismo produzca un perjuicio social, como no fuera por el hecho que el desaliento del juego concurrencial impide gozar a la comunidad de otros beneficios, como son mejores precios y mejor calidad en el suministro de bienes y servicios.

Por tanto, una regla fundamental que debe observarse en el ejercicio de la competencia es la de incursionar en el mercado y participar en el juego concurrencial con esfuerzos propios y no ajenos; regla que toma la forma de una limitante en el ejercicio de la competencia: una sana competencia está condicionada a la observancia de ciertas restricciones que incluyen el respeto de monopolios ajenos en algunos casos y de otras reglas vinculadas con dichos monopolios.

3. El Derecho de la competencia agrupa en una categoría especial a ciertos bienes de la empresa: los derechos de propiedad industrial

Por eso, existen ciertas circunstancias bajo las cuales la utilización no

autorizada de los bienes inmateriales de la empresa ajena en el ejercicio de la competencia es ilegal, toda vez que la utilización de esos bienes inmateriales ajenos por parte de un competidor, para incursionar en el mercado se traduce en la utilización de recursos ajenos y no propios.

Esta forma de incursionar en el mercado no la permite el Derecho de la competencia.

A tales efectos, el Derecho de la competencia agrupa en una categoría especial a esos bienes, respecto de los cuales sus legítimos propietarios y poseedores pueden ejercer lo que en esta materia se conoce como un derecho de *exclusividad*, que algunos identifican con los *monopolios*, y les llaman de esta forma por razón de que el ejercicio de los derechos de exclusividad correspondientes excluye a los demás competidores de la posibilidad legal de hacer uso de los bienes inmateriales de la empresa protegidos a través de esos derechos.

Esos derechos de exclusividad son los mismos derechos de propiedad industrial que están determinados en la legislación de la materia de cada país y en algunos ordenamientos internacionales, a los fines de alertar a los comerciantes de aquellas actividades respecto de las cuales deben apartarse en el ejercicio de una sana competencia. Estos derechos están representados típicamente por los signos distintivos de la empresa que abarcan instituciones como las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de origen por un lado, y las creaciones nuevas que

comprenden a las invenciones patentables, los diseños y los modelos de utilidad, por otro.

Desde luego que no es arbitraria la determinación sobre si un bien inmaterial de la empresa efectivamente constituye un bien merecedor de la protección que confieren los derechos de propiedad industrial. Antes al contrario, existen reglas, condiciones y requisitos que deben satisfacerse a los fines de estar en condiciones de ejercer esos derechos.

Tal razonamiento conduce a otra proposición que sugiere que los bienes y actividades que no están amparados por un derecho de propiedad industrial, esto es, por un derecho de exclusividad, están disponibles para su libre utilización por parte de competidores y terceros.

4. Necesidad de una agrupación adicional de criterios que deben observarse con independencia de los derechos exclusivos que confiere la propiedad industrial

Pero el ejercicio de la competencia en estas circunstancias, la aplicación con todo rigor de la propuesta que permite a los competidores la realización de actividades y negocios o la utilización de bienes inmateriales que no están amparados por un derecho de exclusividad conforme a las reglas de la propiedad industrial, -y que por tanto se estiman en el dominio público para su libre utilización-, puede condu-

cir a resultados tan indeseables en el ejercicio de la competencia como los que se pretenden evitar con la represión de la utilización no autorizada de los bienes amparados por la propiedad industrial.

De ahí la necesidad de una *agrupación adicional de criterios* que deben observarse en el ejercicio de la competencia, con independencia del respeto que en estas actividades merecen asimismo los derechos de propiedad industrial. Se trata de una serie de reglas y criterios que deben respetar los comerciantes en el ejercicio de la competencia, cuya inobservancia se traduce en una conducta de competencia desleal, reprimible por el Derecho por razones análogas a las que sirven para justificar la represión de los usos no autorizados de los bienes inmateriales de la empresa ajenos que se encuentran amparados por un derecho de propiedad industrial. Es precisamente a estos criterios, a los que sirven para precisar la existencia de un acto de competencia desleal propiamente dicho, a lo que me voy a referir más adelante.

5. La expresión "competencia desleal"

La expresión "competencia desleal" (*concurrence déloyale*) es empleada por primera vez en las sentencias dictadas por los tribunales franceses a principios del siglo XIX;¹ ello significa

¹ Véase Yves SAINT-GAL *Protection et Défense des Marques de Fabrique et Concurrence Déloyale - Droit Français et Droits Etrangers* - J. Delmas et Cie. 75006 Paris, édition 1982, pag. W4.

que la necesidad de reprimir los actos de competencia desleal ha estado presente desde tiempos remotos.

La competencia desleal es una disciplina de apariencia compleja, aun para el estudioso y practicante; en parte por su naturaleza casuística, pero en mucho por la falta de divulgación y estudio que esta disciplina ha padecido en nuestro medio.

Esto ha provocado que en ocasiones la acción de competencia desleal haya sufrido desvíos cuando se ha hecho uso de ella, o bien que esta institución no haya sido debidamente aprovechada en beneficio de causas justas.

A ello hay que agregar que los conceptos en torno de los cuales gira la doctrina de la competencia desleal son afines a otros conceptos con los que frecuentemente se le relaciona y por tanto se le confunde; no siempre es fácil distinguir los unos de los otros y menos separarlos con precisión.

6. El manejo técnico-jurídico del concepto competencia desleal en materia de propiedad industrial

Es común encontrar a la disciplina de la competencia desleal incluida entre los institutos que integran la propiedad industrial.

Ello se debe, en una gran parte, al hecho que el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (el Convenio de París), desde la Conferencia de Revisión

de Bruselas en 1900 introdujo disposiciones relativas a la represión de la competencia desleal que a lo largo de este siglo se han ido perfeccionando en las diferentes revisiones del Convenio.

La inclusión de disposiciones orientadas a la represión de la competencia desleal en el Convenio de París no es accidental, pues la relación existente entre los institutos de la propiedad industrial propiamente dicha (v.gr. los signos distintivos y las creaciones novedosas) por un lado y la competencia desleal por otro, así lo ha recomendado.

Sin embargo, no deben confundirse los derechos de exclusividad reconocidos por la propiedad industrial (v.gr. registros marcarios, registros de diseño, etc.) con la institución que reprime la competencia desleal.

En el caso de los derechos de propiedad industrial se está ante un bien determinado con toda precisión que debe ser respetado por los competidores por razón de estar amparado por un derecho de propiedad industrial expresamente reconocido por una autoridad administrativa en favor de su titular, y no por otra razón.

En cambio, lo que la disciplina de la competencia desleal manda es una conducta de corrección, que implica ciertas abstenciones, independientemente de que la conducta que realiza el comerciante esté o no vinculada con un bien amparado por un derecho de propiedad industrial de un tercero.

Desde un punto de vista técnico, es indispensable tener en cuenta esta

distinción, pues, de otro modo, no es posible entender la disciplina de la competencia desleal.

Es pertinente intentar precisar el contexto en el que se emplea el concepto de competencia desleal en materia de propiedad industrial y referirse a su contenido y alcance. Con frecuencia se confunde este término y lo mismo se emplea al calificar actos perniciosos de la competencia que afectan derechos exclusivos reconocidos y registrados ante alguna oficina pública (esto es, violaciones a derechos de propiedad industrial), como al tratar los que afectan derechos que recaen sobre otros bienes inmateriales de la empresa que no han sido objeto de depósito ante las autoridades.

Es cierto que en su acepción gramatical el concepto "competencia desleal" puede llegar a abarcar actos que lesionan o tienden a lesionar derechos previamente inscritos ante una oficina gubernamental, cuya exclusividad está en principio asegurada con motivo de la previa inscripción. También desde un punto de vista gramatical, debieran quedar incluidas bajo este rubro las actividades perniciosas que con motivo del ejercicio de la competencia lesionan o tienden a lesionar derechos sobre bienes inmateriales de la empresa que no han sido objeto de una previa inscripción o registro.

Literalmente hablando, tanto éstos como aquéllos constituyen manifestaciones desleales en la competencia, esto es, formas de competencia desleal, pues tan desleal resulta en términos competitivos que un comerciante utilice sin autorización la marca regis-

trada de su competidor como el hecho que el dicho comerciante utilice la marca ajena aun no estando registrada.

En términos generales -no necesariamente legales- ambas conductas podrían ser consideradas como formas de competencia desleal, mas no desde el punto de vista técnico-jurídico.

En el primer caso, es decir, en el de la marca registrada, se estaría ante la violación de un derecho de propiedad industrial, esto es, ante la violación de un derecho exclusivo debidamente reconocido e inscrito, no así en el segundo.

En vista de que las leyes de propiedad industrial contienen disposiciones expresas que prohíben y sancionan conductas específicas en materia de violación a los signos distintivos debidamente registrados procederá entonces la acción que la ley de modo expreso y autónomo consagra para el caso en que tales derechos exclusivos e inscritos o registrados son violados.

Sea como fuere, el hecho es que los comerciantes e industriales, -los empresarios-, pueden verse perjudicados ilegítimamente tanto por violaciones a los derechos exclusivos que ya les han sido reconocidos de manera expresa, como a través de actos múltiples por parte de la competencia al grado que resultaría ocioso e inútil procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal.

Si esto es cierto con respecto a una enumeración de conductas, más grave -y menos práctico- resultaría propo-

ner que una empresa contara con un registro o inscripción de la totalidad de sus bienes intangibles para poder accionar en contra de un tercero ¿cómo registrar la imagen, el prestigio, la clientela, etc.?

7. La noción de competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda la regulación sobre los derechos de propiedad industrial

El procedimiento de inscripción o registro de signos distintivos constituye un sistema peculiar de defender de un modo más efectivo e intenso los supuestos de "competencia desleal" en que la tutela jurídica cuenta con el dato preconstituido --que proporciona seguridad, fijeza y publicidad-- de la previa inscripción del signo mercantil.³

Ante ello surge la pregunta de si la disciplina de la competencia desleal tiene alguna función que ejercer con respecto a la protección de estos signos que se encuentran registrados y, por consiguiente, disfrutan de una tutela más fuerte.

En principio la contestación habría de ser negativa. Carecería de sentido que el titular de un signo registrado, que tiene a su favor el sistema protec-

tor de la propiedad industrial quisiera defender a su derecho a través de los medios "menos eficaces" ofrecidos por la disciplina de la competencia desleal.

Sin embargo, la cuestión no puede ser planteada estrictamente así.³ Puede haber aspectos y sectores en que la defensa del interés del titular requiera la utilización conjunta de ambos instrumentos jurídicos. Es el caso de la etiqueta en que figura la marca registrada, pero que se caracteriza además por otros rasgos distintivos, denominativos o gráficos que no han sido objeto de inscripción especial.⁴

En estos casos el ejercicio de los dos tipos de acciones cubre suficientemente ambos aspectos; y aun pudiera ocurrir que se encuentre condenada al fracaso la alegación de que ha existido una violación del derecho exclusivo en relación con el distintivo inscrito, y en cambio, tenga éxito la acción represora de la deslealtad, en lo que se refiere a los elementos no registrados que integran con aquél la combinación distintiva que trata de defenderse.

En estos supuestos y otros análogos, la doctrina habla de la función defensiva de carácter subsidiario y aun

³ Hemanegildo BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial* (Propiedad Industrial - Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal), Editorial Civitas, Madrid, 1978, pág. 326.

³ Ibid.

⁴ Pudiera suceder que, mientras la realidad de la imitación de la propia marca registrada ofrezca dudas, sea evidente que los demás elementos distintivos de que se compone la etiqueta y dan a conocerla en su conjunto identificador han sido copiados, imitados o reproducidos de modo que el conjunto ofrezca una sensación de semejanza que produce la confundibilidad. Véase BAYLOS, op. cit., pág. 326.

complementario de la disciplina de la competencia desleal.⁵

Por todo lo anterior se dice que la noción de la competencia desleal constituye el complemento indispensable de toda la regulación sobre los derechos de propiedad industrial.

Conviene apuntar ahora que la disciplina de la competencia desleal además de reprimir agresiones directas o indirectas contra los demás competidores, también contempla entre sus objetivos la impugnación de conductas empresariales caracterizadas por la ausencia de referencias a los demás competidores.

Es el caso de la publicidad superlativa, exagerada o desproporcionada en la que un empresario atribuye propiedades falsas o engañosas a sus productos o servicios tendiendo a cautivar con ello a un sector de la clientela

que ha sido objeto de manipulaciones psicológicas.⁶ La disciplina de la competencia desleal reprime estas operaciones, pues, "injustificadamente perjudican al competidor que se abstiene de tales prácticas".⁷

La noción de la competencia desleal está destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones de la regulación de los derechos de propiedad industrial; tiende a reprimir los actos perjudiciales contra terceros en materia de propiedad industrial que no son suficientemente reprimidos por las disposiciones que regulan los derechos privados en esta materia.⁸

⁵ Es perfectamente admisible el empleo conjunto de la acción derivada del derecho exclusivo y de la competencia desleal. La misma solución se aplica en la concepción inglesa, en la cual la teoría del *passing off* - que constituye el equivalente de la disciplina de la deslealtad de los sistemas continentales - permite la acumulación de una acción de esta naturaleza a la derivada del derecho exclusivo sobre el signo registrado. El posible riesgo de que un registro pueda devenir inválido hace usual que una acción por infracción del derecho sobre una marca registrada se acompañe y adicione de una reclamación basada en *passing off*. Véase BAYLOS, op. cit., 327. Véase también R.G. KERLY'S *Law of Trademarks and Tradenames*, Londres 1960, pág. 12. El empleo simultáneo de los dos tipos de acciones también es apoyado por Ladas. Véase Stephen P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, Vol. III, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1975, pág. 1690.

⁶ Obsérvese aquí la relación entre la disciplina de la competencia desleal y las normas de protección al consumidor. La antigua ley mexicana de protección al consumidor de 1975, abrogada por la vigente Ley de 1982, disponía en el artículo 5 "Es obligación de todo proveedor de bienes y servicios informar veraz y suficientemente al consumidor. Se prohíbe, en consecuencia, la publicidad, las leyendas o indicaciones que induzcan a error sobre el origen, componentes, usos, características y propiedades de toda clase de productos o servicios". El artículo 32 de la vigente ley mexicana de protección al consumidor de 1994 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1992) dispone ahora: "la información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión, por su inexactitud." Véase también David RANGEL MEDINA, *Control de la publicidad para evitar engaños al consumidor y competencia desleal (régimen legal mexicano)* en: *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero - diciembre 1979, nos. 33-34, pág. 25.

⁷ FRISCH y MANCEBÓ, *La competencia desleal*, Editorial Trillas, México 1975, pág. 10.

⁸ Yves SAINT-GAL, op. cit., págs. W-4 y ss.

8. El derecho de los competidores a disputarse la clientela y el empleo de los medios escogidos para tal fin

Averiguado está muy bien que la represión de la competencia desleal encuentra entre sus fundamentos el principio de Derecho según el cual quien ocasiona por su causa un daño a otro debe repararlo.⁹

Asimismo, la represión de la competencia desleal se apoya en principios de moralidad y en el reconocimiento de que donde haya competencia existirá la posibilidad de que haya competencia desleal.

Sin embargo, tanto el principio del daño como el de la moralidad por sí mismos resultan insuficientes para determinar cuando se ha presentado un caso de competencia desleal.

Efectivamente, los principios que tienden a reprimir la competencia desleal se inspiran en uno y otro concepto, y aun admitiendo que ambos puedan desempeñar papeles esenciales en dicha determinación, en general no deben ser considerados aisladamente.

Esto sugiere que una acción ética o moralmente reprochable no puede considerarse acto de competencia desleal **sin otro fundamento**. Lo mismo puede decirse en relación con el competidor que por su causa ocasiona un daño

a otro, pues la competencia supone inevitablemente males a intereses ajenos, particularmente a los demás comerciantes.

También se habla de la separación de la clientela como una de las formas que componen la competencia desleal; pero la separación de la clientela *per se* es un criterio insuficiente porque, como dice Ramella,¹⁰ es efecto, tanto de la competencia lícita y honesta como de la abusiva. Así pues, es el fin de la competencia desleal el disfrute de las ajenas fuerzas de trabajo, es decir, posesión de la clientela de los demás, pero el carácter decisivo de la misma debe buscarse en la adopción de los medios escogidos para tal fin.¹¹ No basta que un comerciante se vea perjudicado por actos de la competencia, pues a los comerciantes les está permitido disputarse la clientela, mas no por cualquier medio.

El criterio imperante que sirve para regir el ejercicio de la actividad empresarial se apoya en una remisión a los *usos honestos* y a las *buenas costumbres*; de modo que los medios escogidos para el ejercicio de la actividad empresarial deberán adaptarse a este criterio.

Dicho esto, parece importante trazar una delimitación que distinga entre contravenciones a las buenas costumbres como actos que puedan ser prohibidos por normas legales, por una

⁹ Véase Robert PLAISANT, *La acción de competencia desleal en el Derecho francés*, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, Nos. 31-32, pág. 91.

¹⁰ Agustín RAMELLA, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Tomo II, Editorial Hijos de Reus, Editores, 1913, pág. 318.

¹¹ *Ibid.* En el mismo sentido Stephen P. LADAS, *op. cit.*, pág. 1689-90.

parte, y falta de buen gusto y tacto, que se encuentran más allá de una contravención del tipo referido y que, por tanto, no tienen carácter jurídicamente ilícito.¹² Se trata de actos desdénables desde el punto de vista cultural y cuya observancia no está exigida por el legislador.¹³

9. Competencia ilícita: competencia prohibida y competencia desleal

En el estudio de la competencia ilícita se ha distinguido entre competencia prohibida y competencia desleal. En general, dice Joaquín Garriguez,¹⁴ la ilicitud de la competencia puede derivar de dos supuestos distintos. Por una parte, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se lleva a cabo infringiendo una prohibición de competir. Por otro lado, la competencia es ilícita cuando la actuación competitiva se realiza utilizando medios repudiados por la ética profesional, por considerarlos desleales. Es el caso de la competencia desleal.

Los actos de competencia prohibida quedan previstos en una norma legal expresa y concreta.¹⁵ Un ejemplo de la competencia prohibida lo encon-

tramos en el artículo 35 de la ley mexicana de sociedades mercantiles, en donde el legislador prohíbe a los socios de una sociedad mercantil en nombre colectivo, dedicarse a negocios del mismo género de los que constituyen el objeto de la misma, y formar parte de las sociedades que los realicen.¹⁶ En situaciones de este tipo, el legislador fácilmente puede concretar el concepto de la conducta prohibida, mientras que en los casos de competencia desleal el legislador debe encontrar términos amplios que abarquen todos los modos de deslealtad.¹⁷

Cuando hablamos de competencia desleal no nos referimos a la competencia resultante de la infracción de una cláusula legal que prohíba la competencia. Los actos de competencia desleal no atentan de manera directa contra disposición legal, sino contra usos y prácticas comerciales o industriales cuya existencia está sujeta a demostración. Las situaciones polifacéticas que se presentan en la competencia desleal no permiten la fijación de supuestos concretos.¹⁸

¹² Véase LADAS, op. cit. pág. 1689.

¹³ Véase FRISCH y MANCEBO, op. cit., pág. 41.

¹⁴ Joaquín GARRIGUEZ, *Curso de Derecho Mercantil*, Torno I, Editorial Porrúa, México 1981, pág. 237.

¹⁵ Véase Arturo DÍAZ BRAVO, *Aspectos jurídicos de la competencia desleal*, en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, No. 7 enero - junio 1986, pág. 32. Véase también FRISCH y MANCEBO, op. cit., pág. 25.

¹⁶ Unas veces la ley quiere proteger a la empresa contra las personas que, por conocer íntimamente la organización del negocio, podrían, a costa de poco trabajo, obtener una posición favorable en la competencia. Véase GARRIGUEZ, op. cit., pág. 239.

¹⁷ En la sistematización de normas contra la competencia desleal propuesta por FRISCH y MANCEBO a las normas de este tipo se les denomina "normas especiales". FRISCH y MANCEBO, op. cit., op. cit., pág. 25. Por su parte, Díaz Bravo las llama "actos ilícitos stricto sensu". DÍAZ BRAVO, op. cit., pág. 32.

¹⁸ A este tipo de normas Frisch y Mancebo las denominan "normas generales" (contra la competencia desleal) en oposición a la s

10. La cláusula general y la enumeración ilustrativa de supuestos típicos

Un sistema que se ha estimado apropiado para regular el tema de la competencia desleal es el de la cláusula general seguida de una enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos.

La adopción de la cláusula general cumple dos funciones: recoger como supuestos de competencia desleal conductas no especificadas en la enumeración de supuestos típicos y proporcionar el verdadero fundamento a la prohibición.

Por su parte la enumeración meramente enunciativa de supuestos típicos que sigue a la cláusula general sólo tiene un valor enunciativo sin pretender agotar todos los supuestos de actos constitutivos de competencia desleal posibles. Cualquier conducta que, sin encontrarse específicamente incluida en algunos de los supuestos típicos establecidos en la enumeración de supuestos típicos, incurre dentro de la noción general recogida en la cláusula general, ha de ser considerada como una conducta de competencia desleal y por tanto ilícita. La enumeración tiene únicamente un valor ilustrativo.

"normas especiales" (contra la competencia desleal). FRISCH y MANCEBO, op. cit., pág. 25. Díaz Bravo coincide con la apreciación que aquí se expone y habla de "competencia desleal", DÍAZ BRAVO, op.cit., pág. 32.

11. Un acto es constitutivo de competencia desleal a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general

Contraviniendo claramente las nociones antes apuntadas respecto del papel que desempeña tanto la cláusula general como la enunciación ilustrativa que le sigue, existe en la jurisprudencia mexicana un lamentable precedente judicial¹⁹ que en su oportunidad ha sido denunciado por practicantes y estudiosos de la competencia desleal. Ahí se dijo que "la tipificación de la competencia desleal establecida por el artículo 210 (b) de la antigua ley mexicana de 1975 (actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios) podría pensarse que es anticonstitucional, porque es demasiado abstracta y nebulosa, ya que no tiene elementos claros y precisos de la definición de lo que es la infracción".

En este caso, se dijo que para que una sanción pueda estar fundada y motivada en los términos del artículo 16 constitucional, es menester que los hechos del caso se adhieran a la hipótesis de la norma; que esto presupone que la hipótesis sea claramente precisable de antemano y que el infractor posible sepa con claridad y certeza en qué casos concretos su conducta va a

¹⁹ *Laboratorios Fru y Veu, S.A. Amparo en Revisión 221/81* Sentencia de 18 de junio de 1984 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

quedar incluida en la hipótesis como infracción.

De lo contrario, se dijo, no sólo no hay motivación y fundamentación adecuadas desde el punto de vista material o de contenido, sino que hasta se deja en estado de indefensión a los presuntos infractores, cuya conducta puede venir a quedar más o menos arbitrariamente contenida, según el criterio de la autoridad en la imprecisa tipificación de una hipótesis de infracción mal definida en la Ley por falta de precisión.

De acuerdo con el criterio del tribunal, para que prosperara una acción apoyada en el artículo 210 (b) de la abrogada Ley de 1975 (es decir, en la fórmula general), era menester que el actor fundara además su acción en alguna de las conductas contenidas en la enumeración y no únicamente en lo dispuesto en forma abstracta en la inadecuada división global del inciso b (la cláusula general), ya que a su juicio era violatoria del debido proceso legal en perjuicio del acusado al dejarlo en estado de indefensión para prever y evitar la comisión de la infracción y privarla de fundamentación y motivación adecuada la resolución que en sus términos declarara cometida la infracción.

Diferimos totalmente del criterio sostenido en este caso por el tribunal. Creemos que en el texto de la sentencia, la autoridad ha sido demasiado generosa y benevolente con quienes en el desempeño de actividades empresariales incurrían en actos de competencia desleal.

El mérito de la cláusula general seguida de una enunciación simplemente ilustrativa radica básicamente en que la cláusula general recoge como supuesto de competencia desleal conductas no especificadas en las normas especiales.

Reconociendo que algunas de las ideas expresadas en la sentencia tienen perfecta aplicación en otras áreas del Derecho y de las relaciones entre particulares, y entre gobernantes y gobernados, el tribunal desconoce que la competencia desleal es, por su misma naturaleza, una noción demasiado amplia y por ello demasiado "imprecisa" para que sea posible dar en algunas palabras una idea de sus contornos de y de su sustancia.

Asimismo, se confunden en este precedente los ataques que deben y suelen estar especificados -cuando se trata de reprimir violaciones a derechos exclusivos de propiedad industrial previamente reconocidos y registrados-, con agresiones que no afectan de manera directa derechos exclusivos (normalmente sujetos a registro). Es decir, actos de competencia desleal caracterizados por la norma contenida en la cláusula general.

Ya señalaba anteriormente que la regulación de la rivalidad desleal, además de poco conocida, es muchas veces confundida. En este particular contexto le asiste la razón a Delmanto²⁰ cuando afirma que uno de los principales y mayores equívocos consiste

²⁰ Celso DELMANTO, *Delitos de Competencia Desleal*, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, págs. 23 y 24.

justamente en que generalmente se piensa que confrontación desleal y (derechos exclusivos de) propiedad industrial son cosas iguales o semejantes. No lo son. Muy por el contrario.

Aceptar como válido el criterio del tribunal en este negocio se traduciría en privar de toda eficacia práctica a la cláusula general, hasta el punto que los actos de competencia desleal, como no vengan acompañados de verdaderas lesiones a los derechos contenidos en una enumeración, quedarían absolutamente inmunes bajo esta interpretación. La jurisprudencia, y la doctrina dominantes y los comentarios de los más autorizados tratadistas consideran que esta enumeración sólo tiene un valor ilustrativo y no pretende agotar todos los supuestos de deslealtad posibles.

Se insiste en que cualquier conducta que sin encontrarse específicamente incluida en un supuesto típico establecido por la ley, incurre dentro de la noción general, ha de ser considerada como constitutiva de competencia desleal e ilícita.²¹

Las cosas son así pues, como se ha visto, a estas alturas de los tiempos averiguado está muy bien que los comerciantes pueden verse perjudicados injustamente tanto por violaciones a derechos consagrados de manera expresa,²² como a través de actos múltiples por parte de la competencia, al grado que resultaría ocioso e inútil

procurar una enumeración de todos los actos posibles e imaginables para incurrir en competencia desleal.

Mantilla Molina²³ ha dicho que la regulación de la competencia desleal "adolece de dos defectos:

- a) extrema vaguedad; y
- b) excesiva remisión al criterio del juzgador para calificar de desleal la actuación del competidor'.

Sin embargo, no escapó a la mente del ilustre mercantilista mexicano que estas normas son por sí mismas indeterminadas y genéricas: "...el afán de imponer sus productos o servicios en el mercado coloca a unos y otros ante la posibilidad de desplegar conductas no siempre apegadas al juego limpio, requisito éste necesario para que la competencia se desarrolle normalmente"; y que "tales conductas pueden ofrecer una variedad tan amplia de manifestaciones, burdas unas, sutiles muchas, que sería imposible encuadrarlas en específicas normas represivas, por lo que el legislador ha tenido que echar mano de una fórmula que pretende abarcarlas en su totalidad...".

Por eso quienes tienen a su cargo la interpretación, aplicación y elaboración de normas reguladoras de la represión de la competencia desleal no deben perder de vista que la competencia desleal asume formas múltiples y que aún una detallada especificación de los casos particulares no bastaría

²¹ Véase BAYLOS, op. cit. p. 319.

²² ya sea en la enumeración ilustrativa que sigue a la cláusula general en el contexto de la competencia desleal, o bien en los términos de un derecho registrado.

²³ Roberto MANTILLA MOLINA, *Derecho Mercantil*, 16a. edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1977, pág. 146.

para señalarlas todas a través de la variedad de sus apariencias, del uso de nuevos métodos para asegurar el éxito y de los procedimientos más sutiles para escapar del dominio de la sanción legal.

12. Competencia desleal y concurrencia criminosa

La utilización de la "cláusula general" es perfectamente admisible particularmente en materias distintas a la penal. Un cotejo "tan subjetivo" admisible en materias distintas a la penal (v.gr. civil o administrativa), en principio no resultaría congruente con una ley impositiva de pena (materia penal), que debe mantenerse siempre lo más alejada que le sea posible del arbitrio judicial. No estando dentro de la esfera penal, el uso de ciertos medios y métodos transforma la competencia permitida en competencia desleal.

El empleo del término competencia desleal en la esfera penal puede provocar confusiones formales y sustanciales; por ello debe evitarse. Autores como Delmanto hablan de *concurrencia criminosa* al referirse a ciertos expedientes (uso de medios o métodos que exceden la *deslealtad*) tan peligrosos o graves, que el legislador los considera delictuosos.

Es en estos casos cuando se incurre además en sanciones penales. Mas *concurrencia criminosa*, dentro de las diferentes formas de competición deshonesta, es sólo aquella que la ley tipifica como tal. Es por esto que la regla penal no se refiere a la práctica de la concurrencia o competencia, sino a la

comisión de un delito. De este modo, en la esfera penal, el competidor no permanece en el temor -o en la esperanza- de que su acción sea considerada desleal o no. Solamente los comportamientos allí insertos constituyen delito.

En efecto, las anotaciones hechas sobre el grado de tipicidad que se requiere para sancionar una conducta -dependiendo de si se está hablando de materia penal o de otra diversa-, son útiles para trazar criterios generales, pero no absolutos. Ejemplos claros los encontramos en el Código Penal para el Distrito Federal en México: artículo 386.- comete el delito de fraude el que *engañando* a uno o *aprovechándose del error* en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido; artículo 348.- injuria es: toda expresión proferida o toda acción ejecutada para manifestar *desprecio* a otro con el fin de hacerle una *ofensa*.

Nótese cómo estos dispositivos incluyen expresiones cuya determinación o delimitación requieren necesariamente de un juicio valorativo, a veces subjetivo por parte del juzgador; lo que viene a confirmar que los elementos probatorios más objetivos no son los únicos aspectos que el juzgador evalúa, sino también otros factores más bien internos, anímicos, sociales; necesarios para la determinación sobre si hubo *engaño*, *aprovechamiento*, *error*, *desprecio*, *ofensa*, etc.,²⁴ expresiones todas éstas que no

²⁴ Sobre estos delitos véase Francisco GONZÁLEZ DE LA VEGA, *El Código Penal Comentado*, Editorial Porrúa, México 1974, págs. 359 y 385.

me parecen ni más ni menos *subjetivas* o vagas que las que compete al juzgador manejar en materia de competencia desleal, como son los buenos usos y costumbres.

Absurdo resultaría buscar la fundamentación jurídica de la calificación del engaño, aprovechamiento, error, desprecio, ofensa, etc. a través de la inclusión del acto en una enumeración tasada de supuestos, ya que las normas correspondientes por sí mismas son indeterminadas y genéricas como también ocurre en materia de competencia desleal.

13. Actos contrarios a los buenos usos y costumbres

La reprobación general que hacen las normas respecto de la realización de actos contrarios a los usos honestos y a las buenas costumbres en materia industrial o comercial, ya hemos visto que ha sido a veces criticada por considerarse que la ley se apoya en un criterio ambiguo, abstracto y subjetivo para la tipificación de una conducta ilícita.

Sin embargo, aquí cualquier criterio de valor queda sustituido por una remisión a la costumbre; aunque los juicios valorativos no pueden evitarse, ni en ese caso, porque la referencia se hace, no a cualquier clase de costumbres, sino precisamente a las buenas costumbres, es decir, a las costumbres honestas, honradas,

La fórmula elástica y amplia de que para competir con corrección hay que

atenerse a lo que se acostumbra, a lo que vienen haciendo todos con la aprobación social encierra uno de los elementos esenciales de la institución, consistente en la obligación, implícita en toda actividad concurrencial, de utilizar medios corrientes y habituales, aquellos que todos se conciertan a usar; y no medios excepcionales y des-acostumbrados, cuyo empleo forzosamente coloca a los demás competidores en una situación de desigualdad e inferioridad, contraria a la esencia misma de toda licitación.

Lo que no es admisible es que cualquier competidor acuda a servirse de formas o modalidades de actuación a las que implícitamente han renunciado otros por ir contra lo que se acostumbra estimar como permisible y honesto. Al prohibir la deslealtad, en realidad se sancionaría la conducta del competidor que juega con ventaja, podría decirse, puesto que recurre a medios que ningún comerciante honrado acostumbra utilizar, a procedimientos que el uso social rechaza, como contrarios a la probidad mercantil.

En definitiva, en fin, el juicio sobre la lealtad o deslealtad de la conducta de un competidor se convierte, en esta clase de fórmulas, en una verificación de realidades sociales -las costumbres que rigen y se aplican-; pero no por eso deja de usar conceptos de valor. Buenas costumbres quiere decir costumbres honradas, quiere decir las costumbres establecidas y aplicadas por los buenos, no por los malos comerciantes.²⁵

²⁵ Véase BAYLOS, op. cit., pág. 318.

Resulta importante mencionar que si en la práctica continúan los actos desleales, no podrán transformarse en leales a causa de su continuidad. Un juez debe enfrentarlos y no conformarse con su realidad fáctica.²⁶

De lo anterior se desprende también que las normas que reprimen la competencia desleal no incluyen una exigencia relativa a la lealtad misma, sino como señala Baylos,²⁷ al comportamiento acostumbrado, usual, socialmente admisible. Ese es el módulo legal al que la actuación concurrencial ha de ajustarse.

14. El artículo 10 bis del Convenio de París

La versión original del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, no contenía disposición específica relativa a la represión de la competencia desleal. Las primeras disposiciones en esta materia fueron incluidas en el Convenio durante la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900. Ahí se introdujo el artículo 10 bis.

La Conferencia de Revisión de Washington en 1911 dio un paso más adelante al introducir en dicho artículo la obligación para todos los estados miembros de asegurar a los nacionales de los países de la Unión de París una protección eficaz contra la competencia desleal. Esta disposición fue reforzada y se incluyeron una defini-

ción y ejemplos de actos de competencia desleal en el artículo por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925.

La Conferencia de Revisión de Londres en 1934 mejoró estas disposiciones y la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958 añadió un nuevo ejemplo de actos de competencia desleal.²⁸

El texto más reciente del artículo 10 bis (Acta de Estocolmo, 1967), es el siguiente:

- 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 esta-

²⁶ Véase FRISCH y MANCEBO, op. cit. pág. 41.

²⁷ BAYLOS, op. cit., pág. 318.

²⁸ Párrafo 3) Véase G.H.C. BODENHAUSEN, *Guía para la Aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial Revisado en Estocolmo en 1967*, BIRPI, 1969, Ginebra, págs. 156-160.

blecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudiere 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.

15. Un caso de aplicación del artículo 10 bis del Convenio de París en la jurisprudencia mexicana: el caso "tipo SINGER"

Quiero concluir refiriéndome a un caso de competencia desleal fallado hace tres décadas por las autoridades judiciales de México que, como se verá, incluye nociones en armonía con los principios que hasta aquí se han venido discutiendo; todas ellas hechas valer en el pleito por el joven abogado David Rangel Medina, como se aprecia del texto íntegro de la sentencia. Me refiero a la sentencia dictada por el entonces Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal don Arturo Serrano Robles (hoy Ministro de la Suprema Corte Retirado), la cual quedó firme por sentencia ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia.²⁹

²⁹ Sentencia de 28 de agosto de 1963 dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el Juicio de Amparo 834763, promovido por The Singer Manufacturing Company, la cual

El caso Singer, además de constituir un valioso precedente en lo relativo a la aplicación del artículo 10 bis, sirve para ilustrar la aplicación de nociones ortodoxas en la práctica judicial relativa a la represión de la competencia desleal en un país unionista.

Esta sentencia ha recibido difusión y comentarios no solo en México sino también en el extranjero.³⁰

Además, sirve de apoyo al estudio de Derecho comparado realizado por el profesor Bodenhausen³¹ al tratar los párrafos 2) y 3) del artículo 10 bis que contienen disposiciones redactadas de manera que pueden regir directamente la situación en cuestión y en los países que admiten esa posibilidad, tienen que ser aplicadas directamente por las autoridades judiciales o administrativas del país en que se invoca la protección contra la competencia desleal. Al examinar esta conclusión se cita la sentencia mexicana. El texto de esta sentencia fue traducido al alemán y publicado en la República Federal de Alemania.³²

quedó firme por ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte el 11 de octubre de 1968 en el Toca 8293/63 que declaró la caducidad de la segunda instancia. Véase texto de la sentencia en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, julio - diciembre 1963, No. 2 (jurisprudencia - competencia desleal), págs. 340-342.

³⁰ Véase David RANGEL MEDINA, *Jurisprudencia sobre propiedad industrial en los juzgados de distrito en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, enero - junio 1969 No. 13 (competencia desleal), págs. 59-60.

³¹ Véase BODENHAUSEN, op. cit., págs. 157-158.

³² *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* (G.R.V.R. Int.), 1967, pág. 29.

Parece pues muy oportuno recordar, aunque sea de modo sumamente sintético, los antecedentes del caso en el que la dueña de la marca SINGER inició los procedimientos legales encaminados a obtener la declaración de existencia de confusión de productos, establecimiento y servicios por hechos consistentes en el anuncio verbal de máquinas de coser como "tipo SINGER" y en la distribución de un catálogo que muestra grabados de diversas piezas de máquinas de coser con la indicación de que se trata de máquinas de coser del "nuevo tipo SINGER".

La declaración administrativa fue negada porque al no aparecer la palabra SINGER sobre las máquinas vendidas por el demandado, ninguna confusión puede producirse porque las máquinas llevan un nombre distinto de la marca del reclamante.

Contra dicha resolución fue promovido juicio de amparo el cual fue resuelto por el Juez de Distrito, quien concedió el amparo con base en esta tesis: SINGER es una marca muy conocida, por lo que el uso de la designación "tipo SINGER" sin autorización de la propietaria de esta marca es indebido.

Aunque las mercancías que se anuncian tengan marcas distintas, necesariamente el empleo de la citada expresión ocasiona entre el público consumidor la confusión que reprimen los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París.²³

"Deben considerarse violados los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial porque, como antes se dijo, si existieron elementos que demuestren la confusión alegada, y la autoridad responsable debió, mediante la resolución que se le pidió, reprimir el uso indebido de la denominación SINGER por parte de la empresa tercero perjudicada por ocasionar confusión entre el público consumidor.

Estos preceptos deben considerarse que forman parte del ley suprema de toda Unión, por disposición del artículo 133 Constitucional y, por lo tanto, las autoridades se encuentran obligadas a acatarlos."

16. Observaciones finales

La necesidad de una adecuada observación de las normas que rigen el ejercicio de la acción de competencia desleal va más allá de los ámbitos estrictamente académicos.

La disciplina de la competencia desleal es el complemento indispensable de la regulación de una serie de derechos exclusivos agrupados bajo el nombre colectivo *propiedad industrial*, como ha quedado dicho.

El examen de las sentencias que se han comentado pone de manifiesto que en la vida real se presentan situaciones caracterizadas por la presencia de conductas que no se encuentran previstas de modo expreso como cons-

²³ y el artículo 263 de la abrogada ley mexicana de la propiedad industrial de 1942.

titutivas de violaciones a los derechos de propiedad industrial, y que ello no obstante, no ha parecido razonable tolerarlas, sino por el contrario, reprimirlas.

Esto último, precisamente por atentar contra los usos honestos y las buenas costumbres en la industria y el comercio, conforme al criterio recogido en la famosa "cláusula general" que aquí se ha discutido.
