

# Vinculación entre los Actos de Competencia Desleal Asociados a Elementos de Identificación y la Propiedad Industrial

JOSÉ RAMÓN FERMÍN

Abogado. Especialista en Propiedad Intelectual, Universidad de Los Andes, Mérida. Venezuela. E-mail: joseramonferminr@hotmail.com

## Resumen

En la dinámica económica actual suelen presentarse situaciones que involucran aspectos vinculados con la Propiedad Industrial, especialmente los surgidos a raíz de la apropiación de signos ajenos, y que paralelamente, afectan o son susceptibles de perturbar el correcto desenvolvimiento del mercado. Este paralelismo hace necesario estudiar su vinculación para determinar en que casos su aplicación debe ser excluyente o complementarias. Por último, la nueva dimensión de la competencia desleal como instrumento de mantenimiento y ordenación del orden concurrencial merece revisar las bases sobre las cuales se enmarca la Competencia Desleal en la Ley Procompetencia.

**PALABRAS CLAVES:** Competencia Desleal, Signos Distintivos

## Relationships Between Unfair Competition Associated with Identification Signs and Industrial Property

## Abstract

The economic dynamics of today tends to arise situations that involve aspects related to industrial property, especially those arose from the

appropriation of trademarks owned by a different person and that at the same time, affect or are susceptible to disturbing the correct development of marketplace. This parallelism makes necessary the study of this link in order to determine in which cases its application should be excluded or complemented. Lastly, the new dimension of unfair competition as an instrument for maintaining and establishing the trade order, makes necessary the reviewing of the framework of unfair competition in the Law for Promoting Free Competition.

**KEYWORDS:** Unfair Competition, Trade Marks

## INTRODUCCIÓN

Los puentes existentes entre la Competencia Desleal y la Propiedad Industrial son múltiples. De hecho, algunos autores conciben el surgimiento de la Competencia Desleal como una expansión a la protección facilitada por los mecanismos de la Propiedad Industrial, especialmente la referida a las marcas. (Menéndez.1988).

En el Derecho estadounidense y el alemán, la distinción entre estas dos ramas jurídicas es en muchos sentidos la que cabe entre género y especie, siendo el Derecho de Marcas en el primer caso producto de la evolución de las normas generales sobre Competencia Desleal; y en el segundo caso, a pesar de que ambas disciplinas surgieron totalmente independientes, se fueron consolidando al punto que en la actualidad son concebidas como una sola rama. (Bertone y Cabanellas.1989).

En Venezuela, la vinculación entre ambas disciplinas ha quedado plasmada formalmente en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP); y

más recientemente, en la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» (D-486) que desarrolla un capítulo sobre los actos de «Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial».

Pero más allá de establecer si la Competencia Desleal forma parte o no de la Propiedad Industrial o viceversa; o si estas instituciones son dependientes o independientes entre sí, lo cierto es que en la dinámica actual suelen presentarse situaciones que involucran aspectos vinculados con la Propiedad Industrial, especialmente los surgidos a raíz de la apropiación de signos ajenos y que paralelamente afectan o son susceptibles de perturbar el correcto desenvolvimiento del mercado.

Este supuesto en donde convergen elementos vinculados con la Propiedad Industrial y que al mismo tiempo conlleva un determinado efecto en el mercado, nos lleva a determinar los factores que dan origen a este escenario.

## **FACTORES QUE DAN ORIGEN A VINCULAR LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL**

### **Utilización de signos como instrumento para distinguir y diferenciar los bienes entre competidores**

El principal elemento que origina la vinculación entre la Propiedad Industrial con los actos de Competencia Desleal asociados a signos de identificación, gravita en la gran importancia que tiene para ambas disciplinas la utilización de

ciertos signos como instrumento para distinguir y diferenciar los bienes de un competidor frente a los de otros competidores. Su razón se apoya en que los agentes económicos que operan en un determinado mercado hacen uso de distintos medios, tales como: la elección de un elemento de identificación, las asociaciones que éstos mismos elementos puedan transmitir al eventual consumidor, la publicidad o promoción que se realice sobre la base de los productos o servicios ofrecidos por los operadores comerciales o industriales, entre otros.

En este contexto, la marca registrada se erige como el principal instrumento de identificación y diferenciación, por brindar un conjunto de privilegios y prerrogativas a través de los mecanismos regulados por la Propiedad Industrial. No obstante, estos signos amparados por estas normas se encuentran supeditados a las exigencias de trámites y evaluación para determinar su registrabilidad.

Paralelamente a estos signos no registrados, existen otros signos que acompañan o forman parte de los bienes, que pese a no gozar de las prerrogativas que brinda el sistema de propiedad industrial, pueden ser perfectamente susceptibles de funcionar como signos de identificación de los productos o servicios y del origen empresarial de los bienes ofrecidos por su poseedor.

### **Función competitiva que reside en los signos**

Otro factor importante que obliga el estudio de la vinculación de la Propiedad Industrial y los actos de Competencia Desleal referidos a la apropiación de un signo ajeno,

se halla en la función competitiva que reside en los signos (estén registrados o no). Es difícil pensar en un mercado donde se compita mediante la promoción de bienes ofrecidos por diferentes empresarios y que los mismos estén desprovistos de un medio que los diferencie de los demás; y de otro lado, cobra suprema jerarquía la función de preservar la transparencia y equilibrio en el mercado, dado que si existe confusión entre las distintas ofertas, consecuentemente se verá perjudicado el mercado y hará disminuir la competencia.

La función competitiva de los signos ha sido destacada al asegurarse que:

«las marcas cumplen una clara función de fundamentación del sistema concurrencial, tanto por impedir que éste sea utilizado para aprovechar injustificadamente el trabajo, esfuerzo y gastos de los productores, como por servir como mecanismo para suministrar información respecto de determinados hechos económicos.» (Bertone y Cabanellas. 1976:45).

De allí la relevancia de esta función competitiva y no en vano en la actualidad se han expandido normas de corte jurídico-económico represoras de actos o conductas, que buscan impedir que comerciantes inescrupulosos confundan al público consumidor haciendo pasar signos ajenos como propios, o se aprovechen el trabajo, la reputación y esfuerzo ajeno. La Superintendencia no ha dejado pasar por alto esta importante función y ha asomado que *«la clara identificación del producto de*

*un titular a través de una marca cumple un importante propósito de interés público, en tanto permite una efectiva competencia y de identificación». (Resolución N° SPPLC/0026-2002 del 30 de agosto de 2002 Distribuidora Expoil, C.A. v. Productos Químicos L.M.V.)*

### **Fundamento común en cuanto a los derechos y garantías constitucionales**

Por último, no podemos concluir sin dejar de reconocer el fundamento común en cuanto a derechos y garantías constitucionales, tanto en la regulación y protección de la Propiedad Industrial como en la Competencia Desleal, que inexorablemente sirven de sustento para la justificación e importancia de estas disciplinas.

Tal es el caso del derecho a la propiedad privada (artículo 115 CRBV); el derecho a la libertad económica (artículo 112 CRBV); el derecho a la equidad; libertad de elección; el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad; y a la información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios (artículo 117 CRBV), entre otros.

Considerando lo señalado en los puntos anteriores, puede asegurarse que el sujeto que utiliza una marca actúa competitivamente. Surge de aquí la estrecha relación entre el Derecho de Marcas y el orden competitivo, cuyas bases jurídicas son por una parte, la Propiedad Industrial y por otra, la Competencia Desleal.

## **LA COMPETENCIA DESLEAL EN NUESTRO DERECHO POSITIVO**

El tratamiento jurídico que se le ha dado a las distintas ilicitudes realizadas en el campo económico; ha transitado en nuestro país acompañada de diversos matices de tipo social, político y económico; que ha complicado en algunas situaciones la posibilidad de precisar su naturaleza jurídica, la identificación del bien jurídico protegido, así como la sistematización de las distintas formas de reprimir cualesquiera de las conductas consideradas como ilícitas o desleales.

En poco más de diez (10) años hemos pasado de contar inicialmente con un sistema inscrito en la aplicación de los principios generales que enuncian la Responsabilidad Civil Extra-Contractual como mecanismo de represión; pasando por la promulgación de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (Ley Pro Competencia) nacida bajo signos económicos; la ratificación por parte del gobierno venezolano del Tratado en materia de Propiedad Industrial de la Convención de la Unión de París (CUP); y más recientemente, la entrada en vigencia de la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial».

Aunque nos referiremos de forma particular a la regulación de la Competencia Desleal a la luz de la Ley Pro Competencia, hacemos énfasis en destacar que todos los instrumentos arriba identificados cumplen simultáneamente una función como mecanismos de represión contra este tipo de conducta. Tal y como refieren algunos autores,

«es un error comúnmente asumido entre quienes profesan una visión exegética y positivista de la ciencia jurídica suponer que la protección de la competencia desleal está confinada a las leyes que expresamente así lo declaran» (De León, 1997:3).

## **APROXIMACIÓN A LA LEY PRO COMPETENCIA**

Luego de transitar bajo los intentos de adecuar la Teoría de la Responsabilidad Civil a los ilícitos efectuados entre competidores como mecanismo de represión, nuestros legisladores rompieron la mora que tenían con nuestra sociedad al darle alcance legislativo, sobre la base de la *libertad económica* que se apuntaba en el artículo 96 de la derogada Constitución Nacional, los límites dentro de los cuales las personas en ejercicio de esta libertad y en el marco de un sistema económico organizado y ordenado constitucionalmente por el Estado, debían ajustarse.

Este desarrollo ha quedado materializado en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia (Ley Pro Competencia) que según la Superintendencia de Procompetencia busca a través de los postulados del Derecho de la Competencia asegurar

«el establecimiento y plena vigencia de un modelo de economía de mercado donde la libertad individual para acceder, participar e incluso salir del mercado se constituya en la regla de conformación en lo económico, que sólo



excepcionalmente, podrá ser limitada por el Estado.»  
(Concreto Premezclado-Resolución N° SPPLC/0002-93  
del 17 de mayo de 1993)

De acuerdo con esta precisión, la orientación de la ley no sólo es combatir las conductas y prácticas monopólicas, conforme a lo que dio origen a la legislación *antitrust* norteamericana (Mogollón. 2000). La Ley Pro Competencia persigue un objetivo más amplio, dirigido a la promoción y protección del ejercicio de la libre Competencia a través de la creación de un marco jurídico que asegure un funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado, dirigido para todos los que participen en el intercambio de bienes y servicios, con independencia que se ubiquen en la oferta o la demanda.

Igual consideración merece el papel de los consumidores. El bien jurídico protegido no es la seguridad, salud, condiciones de adquisición, garantía de los bienes adquiridos; materias éstas propias de las normas rectoras de la protección al consumidor. El objeto que pretende proteger la norma está encaminado a tutelar el orden de competencia económica por sí mismo considerado, con la consecuencia de que el interés de los consumidores aquí relevante es su interés en la vigencia y mantenimiento de un orden de competencia económica libre y no falseado.

Sobre este particular, la Superintendencia ha fijado posición en el sentido siguiente:

«La Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia viene a tutelar de manera indirecta a los consumidores finales. En efecto, en ella se establece como objetivo prioritario la defensa de la competencia en el mercado, que repercuta en el bienestar del consumidor, al indicar en las condiciones bajo las cuales éste accede a una mayor variedad de oferta y mejores precios de bienes y servicios.» (Energizer vs. Duracell Resolución N° SPPLC/047-98 del 23 de diciembre de 1998)

Bajo esta óptica, el criterio fundamental no es ya la protección del empresario competidor, sino la protección del funcionamiento competitivo del mercado, es decir, aunque se siga amparando al empresario que compite, no es éste el fin último, ni el único.

## **INSTITUCIONES REGULADAS EN EL MARCO DE LA LEY PRO COMPETENCIA**

La decisión de nuestros legisladores en la elaboración de la Ley Pro Competencia ha sido regular en un solo texto tanto las conductas restrictivas de la Libre Competencia como las de Competencia Desleal, a pesar de las notables diferencias que existe entre una y otra institución.

Esta modalidad de unidad legislativa acogida inicialmente por España en la derogada Ley de las Prácticas Restrictivas de la Competencia de 1963, ha dejado de tener vigencia dado que en el derecho comparado han optado por legislar de forma

separada la Libre Competencia y la Competencia Desleal como instituciones autónomas (vg. Colombia, Perú y España).

El basamento que ha reinado en distinguir las y regularlas de forma separada, está precisamente en las diferencias que ilustraremos en las próximas líneas, que sin duda alguna, han llevado a una firme especialización de la Competencia Desleal.

### **Libre competencia**

La Libre Competencia se define como

*«aquella actividad en la cual existan las condiciones para que cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante, tenga completa libertad de entrar o salir del mercado y quienes estén dentro de él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como en colusión con otros, de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio»* (Segundo párrafo del artículo 3° de la Ley Pro Competencia).

En el marco de la Libre Competencia, la ley establece como principio, una prohibición general relativa a *«las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia»* (artículo 5° Ley Pro Competencia); y un conjunto de prohibiciones particulares a conductas, prácticas, actuaciones, acciones, acuerdos, convenios, decisiones, recomendaciones colectivas, prácticas concertadas, concertaciones económicas y al abuso de posición de dominio en el mercado, que tiendan o puedan impedir, restringir, falsear o limitar la Libre Competencia (artículo 6° al 13 Ley Pro Competencia).

## Competencia desleal

La Competencia Desleal consiste en un sistema de derechos legales y morales que apunta a que los operadores económicos se abstengan de utilizar medios reprochables para competir. De allí que tradicionalmente, el bien jurídico tutelado por la Competencia Desleal era precisamente la lealtad en el comercio, la cual era vulnerada cuando los participantes empleaban medios contrarios a las prácticas tenidas como honestas para atraer a la clientela.

Estas conductas al enmarcarse en el Título II, Sección Tercera, del artículo 17° de la Ley Pro Competencia, han dado paso a una nueva concepción de esta disciplina en donde el bien protegido pasa a ser el mercado.

En palabras de Massaguer, esta nueva concepción «*integra en su defensa los intereses de los individuos y grupos cuya actividad y necesidades económicas y sociales dependen del eficiente funcionamiento del mercado, incluido por lo tanto el interés de la generalidad*» (1999:81). Puede de esta manera observarse que de una concepción individualista de las prácticas ilícitas, hemos evolucionado hacia la noción de una función social (Bentata, 1995:15).

Es por ello que hoy por hoy el Derecho de Competencia Desleal no es percibido de la manera tradicional como vigente al interior de las relaciones de competidor a competidor, sino como el juego integrado de tres partes: el agente económico, el

consumidor y el Estado. Por tal motivo, la Competencia Desleal ha adquirido el carácter de normas de orden público y es por ello que nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto que tales conductas sean conocidas y sustanciadas por una entidad administrativa dotada de poderes especiales y expeditos.

La Superintendencia de Procompetencia ha señalado «que se distinguen dos ámbitos en el concepto de Competencia Desleal a saber: un ámbito subjetivo representado por la intención de aquel que utiliza la Competencia Desleal con la finalidad de lograr un descrédito en el competidor, es decir, referido a la ética que debe imperar en la conducta comercial de los competidores; y un ámbito objetivo que atenten contra el libre desenvolvimiento de los agentes del mercado, las cuales se manifiestan a través de actos que acarrearán el desplazamiento del competidor en el mercado».

### **Diferencias entre las conductas restrictivas de la libre competencia y las conductas de competencia desleal**

Cabe señalar algunas diferencias entre las nociones de Competencia Desleal y Libre Competencia a la luz de lo establecido en la Ley Pro Competencia, ya que a pesar de su parecido semántico, no es así en el aspecto conceptual. Sobre este particular, gran parte de la doctrina especializada en la materia es conteste en diferenciar las nociones de Competencia Desleal y Libre Competencia en razón del interés directamente protegido.

En las normas destinadas a proteger la Libre Competencia, el bien jurídicamente tutelado es el libre comportamiento de los sujetos actuantes en el mercado a fin de evitar que puedan abusar de su libertad en perjuicio de otros. No ocurre lo mismo cuando nos referimos a las normas relativas a la Competencia Desleal, por cuanto estas regulan las conductas subjetivas consideradas deshonestas por la sociedad, que alteran el normal desenvolvimiento de la actividad comercial.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existe una íntima relación entre la regulación de la Libre Competencia y la Competencia Desleal a la luz de la Ley de Procompetencia, por ejemplo: a) el terreno natural en donde la competencia desleal y la libre competencia se desarrolla supone la existencia de una rivalidad entre competidores y un determinado mercado; y b) el interés público del Estado en el mantenimiento de un orden competitivo no falseado.

En nuestra opinión, la unidad sistemática desarrollada dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano que regula la Libre Competencia y la Competencia Desleal de forma conjunta, ha desdibujado de forma palpable su objeto y ha allanado el camino para incurrir en la confusión conceptual y dogmática de los dos grandes campos del Derecho de la Competencia, a saber, Derecho a la Libre Competencia (*Derecho Antitrust*) y Derecho de la Competencia Desleal.

## **ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL ASOCIADOS A ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y MEDIOS UTILIZADOS PARA PERPETRARLOS**

### **Actos de Competencia Desleal asociados a elementos de identificación**

Siguiendo la línea de las más avanzadas legislaciones en materia de Competencia Desleal, la prohibición de este tipo de conductas ha sido construida en el artículo 17 de la Ley de Procompetencia sobre la base del diseño de una «Cláusula General» y un conjunto de situaciones que se entienden como desleales, éstas últimas ubicadas tanto en el campo de las políticas empresariales como en el de la divulgación.

En el marco de la Ley Pro Competencia, los actos de Competencia Desleal asociados a un signo pueden encuadrarse, bien en el numeral 3 bajo el supuesto de la simulación de producto, o mediante la ubicación que se haga de una conducta determinada a través de la Cláusula General.

Con respecto a los actos de simulación, éstos pueden recaer sobre todo aquello que sirve para distinguir y diferenciar los bienes de los distintos competidores que convergen en un mismo mercado. La simulación se presenta cuando una empresa introduce en el mercado un bien cuyos signos distintivos se asemejan a los de un producto de la competencia. Generalmente, la simulación afecta a productos con muchos años en el mercado, que han logrado calar en las preferencias de los consumidores gracias a los esfuerzos de su titular por mantener la calidad del

producto, lo cual ha contribuido a la creación de una buena reputación.

Estos elementos de identificación pueden estar constituidos por marcas denominativas, gráficas, envases, envoltorios, nombres comerciales (a través de las denominaciones sociales), colores, títulos, anuncios publicitarios, catálogos, máquinas industriales, objetos de adorno, diseños de todo tipo, aspectos físicos de personajes famosos, servicios, presentación exterior de los establecimientos, entre otros.

En cuanto a las conductas sobre la apropiación indebida de un elemento de identificación que sea difícil encuadrar en el numeral 3º referida a la simulación de producto; la cláusula general puede permitir debido a su amplitud ubicar cualesquiera otras conductas desleales que involucren la apropiación de un signo ajeno.

### **Medios utilizados para perpetrar los actos de competencia desleal sobre elementos de identificación**

Ya profundizando sobre los medios que con mayor frecuencia son utilizados para perpetrar un acto de Competencia Desleal sobre un signo ajeno se encuentran: los signos disociados de un producto, la forma de los productos, y en último lugar, la presentación de los productos.

- Signos disociados del propio producto: Son aquellos que acompañan al producto a ser comercializado, donde se destacan principalmente a las marcas bajo sus distintas modalidades. En otras palabras, es la colocación de un signo a un producto



determinado cuya representación puede venir de la mano de un elemento denominativo, figurativo o mixto. Estos signos en sus distintas modalidades de representación pueden bien ser susceptibles de protección bajo los lineamientos de la Propiedad Industrial si cumplen con las condiciones exigidas a tales efectos ó bajo la Competencia Desleal si se verifican los requisitos de validez contemplados en las normas respectivas.

- Forma y presentación de los productos: Dentro de los elementos de identificación susceptibles de ser utilizados para facilitar la perpetración de un acto de Competencia Desleal, se destacan *la forma del producto y la presentación* de los mismos.

-- Forma del Producto: Entre los elementos que constituyen la propia forma del producto merece mención especial el envase. Debemos entender por envase el recipiente en que se conservan y transportan ciertos géneros; o más concretamente, aquellos que se destinan a contener productos líquidos, o los que, por carecer en su estado natural de una forma fija o estable, adquieren la forma del objeto que los contiene. No obstante, a los fines de nuestro estudio valdría con señalar que envase es todo lo que envuelve o contiene artículos de comercio u otros efectos.

En efecto, en relación con el envase, los analistas y diseñadores de éstos han llegado a afirmar lo siguiente:

«Con relación al diseño gráfico y a las funciones comunicacionales del envase en general, se parte de los siguientes criterios: Todo aquello que el envase no dice

por sí mismo a través de su forma (una botella de cava, implica cava genéricamente), o todo aquello que el envase no manifiesta antes de ser marcado (distinguido con una marca), lo debe decir el trabajo del diseñador gráfico, que utiliza el lenguaje universal de las imágenes, los códigos y los colores» (Informe Gescom).

Estos elementos que trascienden su aspecto bidimensional pueden obtener protección bajo los esquemas trazados por la Competencia Desleal.

Por su parte, la Propiedad Industrial bajo distintas ópticas también procura protección a aquellos elementos que están constituidos por la propia forma del producto, tales como: los diseños industriales y las marcas tridimensionales. En efecto, existen marcas a tres dimensiones o marcas constituidas por la propia forma del producto, susceptibles de ser protegidas por las normas de Propiedad Industrial.

Estas marcas, en la medida que estén dotadas de una gran carga de originalidad o novedad y que cumplan con las características y funciones impuestas a toda marca (distintividad y representación gráfica), podrán ser protegidas por las normas de Propiedad Industrial y se considerarán un signo distintivo al igual que una marca denominativa, gráfica o mixta.

- **Presentación Comercial:** Otro medio idóneo utilizado para ejecutar un acto de Competencia Desleal asociado a un signo puede estar constituido por la apropiación que se haga de la forma de presentación de un producto ajeno, es decir, de su

aspecto externo o la apariencia exterior que es captada por los consumidores y que sirven para distinguirlos de otros en el mercado. Se consideran incluidos por lo tanto, el conjunto de signos denominativos, gráficos y de colorido que componen el aspecto exterior de la presentación.

La Audiencia Provincial de Barcelona en fecha 23 de febrero de 1998 ha manifestado que «además de la marca denominativa y gráfica concurren en el mercado, acompañándolas, otros elementos diferenciadores determinantes de la elección del consumidor (a los que podríamos llamar «presentación»). Sumada a esta idea, apunta que «(...) *son los elementos configurativos de los productos o del establecimiento que por su originalidad o peculiaridad evocan al consumidor una determinada procedencia empresarial o profesional(...)*» (Massaguer.1999:208).

La Corte Suprema de los Estados Unidos de América dentro del proceso (*Dos Cabañas de Pesos, Inc. V.Taco*) ha definido a la presentación comercial (*trade dress*) como la imagen o aspecto total de un bien, el cual puede incluir características tales como el tamaño, la forma, el color o las combinaciones de colores, texturas, gráficos, entre otros; abarcando así elementos difusos que quedarían fuera de la estricta protección marcaria. Continúa la Corte reseñando que el alcance de este tipo de protección puede incluir elementos tan concretos como el diseño de una cerámica y tan abstracta como la decoración de un restaurante.

En otras decisiones no menos importantes dictadas por los órganos jurisdiccionales de ese país (*Vision Sport Inc. V.Melville*

*Corp*), el Tribunal de Apelación Noveno Circuito ha subrayado una característica sobre la presentación comercial que son del tenor siguiente:

«La protección de la presentación comercial es más amplia que el alcance que se le da a la marca registrada, porque protege los aspectos del empaquetado y del diseño del producto que no se pueden proteger vía propiedad industrial; y porque la evaluación que se deberá hacer de ella ante una infracción requiere que se oriente a la imagen entera del demandante, y no-solo a la estrecha faceta de la marca registrada» (1980:9).

En cuanto a las condiciones que se deberán verificar ante la violación de una presentación comercial, el sistema anglosajón ha establecido lo siguiente: a) Para que pueda proceder este tipo de protección los elementos no deben ser funcionales. En otras palabras, su utilidad debe estar signada por elementos ornamentales o decorativos y en ningún caso utilitario; b) Deberán gozar de distintividad; c) Se deberá comprobar que la utilización que realice un tercero generaría confusión en los eventuales consumidores (*Pesos Inc. V. Taco Cubana, Inc.*); y finalmente, que todas las características estén consideradas juntas, no por separado (*Hershey Food Corp, v. Marte, Inc.*).

La protección que se le ha intentado dar en el sistema norteamericano a la presentación comercial se orienta como una figura propia de Propiedad Industrial (*Sección 43 (a) del*

*Acto Lanham Act*), creando una causa de acción de Competencia Desleal. Una demanda bajo esta sección no se restringe a las marcas registradas. La protección producida por este estatuto también se extiende a las palabras sin registrar, a los símbolos, a los colores y a los diseños que él público pueda asociar con una fuente determinada.

Como ejemplo de ello podemos citar: la similitud en la presentación y decoración de las vidrieras; la utilización de una misma disposición especial de ciertos colores para identificar un producto o un establecimiento; la adopción de una vestimenta similar para los empleados de una empresa con actividades afines; una forma similar de presentación de productos ante el público; la forma de una botella o su propia imagen; la decoración de un restaurante; la forma o característica ornamental de una silla; la apropiación de la forma de publicidad; la reproducción de catálogos; la dirección electrónica; y en general, el uso de los medios que ya han sido utilizados por un comerciante para identificar de manera original los productos que ofrece a su clientela, entre otros.

En nuestro país, la figura de la simulación de una presentación comercial tendría cabida dentro de las normas represoras de la Competencia Desleal, particularmente a través de la cláusula general o mediante la simulación de productos, ambos desarrollados en el artículo 17 de la Ley Pro Competencia.

## **PRESUPUESTOS DE VALIDEZ PARA DETERMINAR LA PERPETRACIÓN DE UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL ASOCIADO A UN ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN**

En el Derecho Venezolano, las condiciones para establecer la existencia de un acto de Competencia Desleal asociada a un signo han sido reiteradas en distintas decisiones administrativas dictadas por la Superintendencia. En efecto, existe una triple condición para que se considere efectuada una conducta desleal: a) Que se trate de productos o servicios comercializados por agentes sujetos a la Ley Pro-Competencia; b) Que la conducta sea esencialmente desleal; y por último c) que se produzca un daño o amenaza de daño sobre el competidor víctima de la deslealtad.

- a) Que sean sujetos de aplicación de la Ley de Procompetencia

Con respecto al primer supuesto, la ley indica que quedarán sometidas todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades económicas en el territorio nacional o se agrupen a quienes realicen dichas actividades.

- b) Que la conducta sea esencialmente desleal

Sobre la deslealtad, la Superintendencia ha considerado en sus distintas resoluciones algunos parámetros para su determinación, tales como por ejemplo: la idoneidad del acto de crear confusión; la capacidad distintiva de los signos; formas externas y presentación de los bienes simulados; similitud entre

los productos o servicios; consolidación y reconocimiento del producto o servicio simulado; introducción del producto en un mercado; tiempo en el mercado de los bienes simulados.

c) Que se produzca un daño o amenaza de daño al mercado

Adicionalmente se requiere que la actividad cause o tienda a causar un daño en el mercado. Esta precisión tiene su plena justificación porque lo que tutela la competencia desleal bajo esta nueva óptica social, entre otras cosas, es el mercado. Esto, en términos económicos apunta a que se produzca una reducción a la competencia.

La Superintendencia Pro Competencia ha proscrito que la reducción de la competencia debe ser sensible, es decir, «*relevante o de una gran importancia en relación con el mercado nacional o parte sustancial del mismo*» (Resolución SPPLC/006-98). Es importante destacar que el grado de afectación de la competencia tiene que ver con dos componentes de la competencia efectiva en el mercado: la competencia actual y la competencia potencial (Resolución SPPLC/006-98).

## **PRESUPUESTOS DE VALIDEZ PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA**

Quien viole una marca registrada, está incurriendo en un acto ilícito por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, el signo protegido a favor de su titular. Es decir, además de brindar el registro de una marca la posibilidad de utilizar el signo en cuestión para los productos o servicios señalados en la

inscripción inicial; ésta se extiende, de acuerdo con el artículo 155 de la D-486 a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento los siguientes actos: colocar sobre el producto, servicios o formas de los productos la marca o un signo distintivo idéntico o semejante; suprimir o modificar la marca con fines comerciales; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales.

Esta aseveración nos coloca en posición de asegurar, que ante la violación de una marca registrada, no se requerirá comprobar ninguna circunstancia de hecho adicional a las señaladas expresamente en la norma. Es decir, no se necesitará la comprobación en la afectación que genere en el mercado cualquiera sea su dimensión.

### **CONCURSO O ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES; O CONCURSO DE NORMAS ANTE UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Hemos expuesto, que ante un acto de Competencia Desleal pueden converger aspectos relacionados tanto con la regulación de la Propiedad Industrial como con la Competencia Desleal. La razón descansa, en la dinámica actual que suelen presentarse situaciones que involucran aspectos vinculados con la Propiedad Industrial y que al mismo tiempo afectan o son susceptibles de afectar el correcto desenvolvimiento del mercado. Esto se debe, según decíamos en líneas anteriores, a



que los agentes económicos que operan en un determinado mercado deben valerse de una conducta leal y honesta para orientar para sí una clientela; y para ello hacen uso de distintos medios de identificación.

Considerando lo señalado, diferenciaremos bajo que supuestos interviene uno u otro sistema, para concluir, ante que autoridad se deberán intentar las respectivas acciones.

La simulación de un signo que se encuentre debidamente registrado ante la respectiva oficina competente, es un fenómeno que en principio ha de regirse exclusivamente por las normas de la Propiedad Industrial.

En atención a lo anteriormente citado, la Superintendencia ha sostenido lo siguiente:

«El registro de signos distintivos, tales como marcas comerciales, no es más que una serie de beneficios para el mercado, siempre y cuando el mismo haya sido realizado conforme al cumplimiento de todos los requisitos necesarios para tal efecto y sí, además, cuenta con la debida autorización del organismo especializado en Propiedad Intelectual.» (Resolución SPPLC/0012-02)

De acuerdo a este planteamiento y bajo las circunstancias descritas, serán *exclusivamente* las normas de Propiedad Industrial las llamadas a tutelar cualquiera de las violaciones explicadas.

Sin embargo, el tema fundamental que suscita este punto, consiste en determinar si a estos casos propios de las leyes de

Propiedad Industrial, la Competencia Desleal está llamado a jugar algún papel significativo. Para dar respuesta a esta interrogante, debemos tener presente el bien jurídico a tutelar por ambas disciplinas que como dijimos, en el caso de la Propiedad Industrial es la exclusividad sobre un bien inmaterial, y en la Competencia Desleal, es evitar las conductas que vulneren el correcto funcionamiento del mercado.

Partiendo de esta premisa, no es complicado concluir que ante la violación de una marca registrada según los lineamientos de las normas de Propiedad Industrial, y que adicionalmente, ante esta misma infracción se verifiquen las condiciones subjetivas y objetivas explicadas para determinar la Competencia Desleal asociada a algún elemento de identificación en el marco de la Ley de Pro Competencia, estaremos frente a una *concurso de pretensiones*, es decir, ante un mismo supuesto y dos acciones, a saber: las de Propiedad Industrial y las de Competencia Desleal.

Sin embargo, el hecho que un signo distintivo no esté registrado, no significa que no pueda constituir un medio de identificación cuyo reconocimiento en el mercado correspondiente, permitan asociar dicho producto con una determinada procedencia empresarial. Encontradamente, bajo el supuesto de la Competencia Desleal, el derecho de usar un signo y hacerlo valer no nace del reconocimiento expreso previo que deba hacer alguna instancia administrativa sobre la titularidad del mismo. Antes al contrario, el poseedor dentro del *iter procedimental* deberá probar, entre otras cosas, que el signo utilizado por él que intenta ser asociado a otra actividad comercial, representa un medio capaz de diferenciarlo de sus

competidores; y que éste goza de una consolidación y reconocimiento en el tráfico económico como suyo, lo que su simulación representaría un daño real o potencial en el mercado.

En consecuencia, lo categórico será precisamente el comportamiento o desenvolvimiento (*trascendencia externa*) que el signo desempeñe en el mercado y la posibilidad fáctica de generar confusión en los consumidores. Para ello, no será únicamente imprescindible el parecido entre los signos y el alcance de la protección con respecto a los productos y/o servicios, sino se deberá tomar en consideración otros factores que de manera efectiva hagan determinar la posibilidad de confusión real o potencial.

Como hemos visto, la Ley de Propiedad Industrial juega un papel directo ante la violación de un signo protegido por las normas de Propiedad Industrial; e indirecto, pero muy relevante, ante un acto de Competencia Desleal asociado a un signo (no registrado) ya que las valoraciones bajo las cuales se ha construido el sistema de Propiedad Industrial necesariamente han de ser aplicadas a los actos de Competencia Desleal en lo que sea pertinente.

A la clasificación delineada en base al supuesto que el signo esté registrado o no en conexión con las circunstancias que lo acompañen, debemos sumarle, la pretensión o interés por parte de su poseedor o titular ante tales hechos.

Para ello, debemos partir en primer lugar de los grados de ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de los sistemas ante

un mismo hecho, lo cual estará determinado en gran parte por la naturaleza de los procedimientos que conlleva uno y otro; y en segundo lugar, las potestades y alcance de la decisión del juez u órgano decisor ante determinado acto.

Con respecto al primer punto, debemos insistir que la autoridad con competencia para dilucidar las violaciones enmarcadas en la disciplina de la Propiedad Industrial es la jurisdicción civil ordinaria. En tal sentido, corresponderá a los tribunales en razón de la cuantía y materia sustanciar las demandas que se interpongan ante la trasgresión de algunos de estos derechos. Este mecanismo, si bien nos llena de duda sobre su celeridad, gratuidad, simplicidad y eficacia; se destaca también por los poderes excepcionales dentro del procedimiento ordinario, como las medidas cautelares y el alcance que la decisión por parte del juez en la jurisdicción civil representan frente a cualquier otro procedimiento.

Los procedimientos enmarcados en la Ley Pro Competencia son, de acuerdo a su naturaleza, «procedimientos administrativos sancionatorios». La razón nace de la ubicación orgánica de la entidad administrativa dotada de competencia para sustanciar y decidir las denuncias de Competencia Desleal como ente adscrito a la administración pública nacional.

Sus ventajas van desde la celeridad de sus decisiones con respecto a las tomadas por los tribunales ordinarios; pasando por la economía tanto procesal como pecuniaria; hasta llegar a la comprobada especialidad y experiencia que encierra este órgano de la administración pública en materia de competencia

en general. Con respecto a sus desventajas, el alcance de las decisiones son diametralmente restringidas, limitándose éstas a sanciones pecuniarias.

## REFERENCIAS

- Bentata, V.(1995).*Prácticas Económicas Ilícitas*. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
- Bertone, L., Cabanellas, G.(1989). *Derecho de Marcas*. Argentina. Heliasta, S.A. Colección Textos Legislativos. (1996). *Ley Para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia*. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
- Ferrándiz, J.(1999). *Actos de Confusión e Imitación con Riesgo de Asociación*. Madrid. Revista Consejo General del Poder Judicial
- González, T.(1992). *La Competencia Desleal*. Caracas. Editorial Forum.
- Instituto de Empresa.(2000). *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Madrid. Editorial Comares.
- Massaguer, J.(1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid. Editorial Civitas, S.A.
- Menéndez, A.(1988). *La Competencia Desleal*. Madrid. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
- Mogollón, I.(2000). *Estudios sobre la legislación Pro competencia Venezolana*. Caracas. Ediciones Liber.
- Otamendi, J.(1995). *Derecho de Marcas*. Argentina. Abeledo Perrot
- Portellano, P.(1995). *La Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*. Madrid. Editorial Civitas S.A.
- Rondon de Sansó, H.(1995).*El Régimen de la Propiedad Industrial*. Caracas. Editorial Arte.

## OTRAS LECTURAS

- Andema.(1999). *Protección Penal, Competencia Desleal y Tribunales de Marcas Comunitarios*. Madrid. Consejo General del Poder Judicial.
- Antequera, R., Guédez, P y otros.(1991). *Legislación Cultural*. Caracas. Monte Ávila Editores.
- Bentata, V.(1995). *Prácticas Económicas Ilícitas*. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
- Bentata, V.(2001). *La Ilícitud en la Decisión 486*. Revista Anual de Propiedad Intelectual, Universidad de los Andes. Mérida. Ediciones EPI-ULA.

- Bercovitz, A. (1992). *Significado de la Ley y Requisitos Generales de la Acción de Competencia Desleal*. Madrid. Boletín Oficial del Estado «Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
- Casado Cerviño, A. (2000). *Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores*. Madrid. Tecnos
- De la Cuesta, J. M. (1992). *Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena*. Madrid. Boletín Oficial del Estado.
- De la Vega, F. (2001). *Responsabilidad Civil derivada del Ilícito Concurrencia*. Madrid. Civitas, S.A.
- Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago. (1998). *Actas de Derecho Industrial*. Madrid, Marcial Pons.
- Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industrial de Madrid. (1992). *La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*. Madrid. Boletín Oficial de la Cámara de Comercio.
- Márquez, T. (1995). *Manual para el Exámen de Marcas*. Caracas. Documentos OMPI.
- Mogollón, I. (1997). *Propiedad Intelectual*. Caracas. Vadell Hermanos.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Estudios sobre la Legislación Pro competencia Venezolana*. Caracas. Ediciones Liber.
- Molina B. (1993). *Protección Jurídica de la Lealtad de la Competencia*. Madrid. Editorial Montecorvo, S.A.
- Otero, J. (2001). *Actos Relevantes de Competencia Desleal*. Madrid. Comares.

## JURISPRUDENCIA

- Resolución N° SPPLC/0026-2002 del 30 de agosto de 2002. Distribuidora Expoil, C.A. v. Productos Químicos L.M.V. (Aceites mognados para motor)
- Resolución N° SPPLC/047-98 del 23 de diciembre de 1998. Energizer vs. Duracell.
- Resolución N° SPPLC/0002-93 del 17 de mayo de 1993. Concreto Premezclado.
- Resolución N° SPPLC/019-98 del 18 de mayo de 1998. Chimó Los Andes. Dos Cabañas de Pesos, Inc. V. Taco, 505 U.S. at 764-65 n.l. (5th Cir. 1992).
- Vision Sport Inc. V. Melville Corp, 888 U.S. F.2d atl 613 (9th Cir. 1989).
- Hershey Food Corp, v. Marte, Inc., 8888 U.S. F.2.d. (8th Cir.1994).

## LEYES Y OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Venezuela. (2000). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial N° 5.453, de fecha 24 de marzo de 2000.
- Venezuela. (1995). *Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial N° 35.683.
- Venezuela. (1955). *Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial N° 25.337 de fecha diez (10) de diciembre de 1956.

Venezuela.(2000). *Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»*. Gaceta Oficial No. 600 de fecha 19 de septiembre.

Venezuela.(1992). *Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia*. Gaceta Oficial N° 4.3533 de fecha treinta (30) de diciembre del mismo año (Reimpresa en Gaceta Oficial N° 34.880 de fecha trece (13) de enero de 1.992) sobre, suscrita el trece (13) de diciembre de 1991.

Sección 43 (a) del Acto *Lanham Act*.

#### REFERENCIAS INTERNET

De León, I.(1997). *Notas acerca de la Competencia Desleal en la Legislación Venezolana*. [www.internet.ve/araqreyn/comp4.html](http://www.internet.ve/araqreyn/comp4.html)

Comunidad Andina. <http://www.comunidadandina.org>

Precompetencia. <http://www.procompetencia.gov.ve>